

Keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken „Culinaria“ und „Villa Culinaria“

Oberlandesgericht Köln

Urteil vom 17.01.2014

Az.: 6 U 179/10

Tenor

1. Die Berufung der Klägerinnen gegen das Urteil der 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Köln (Az. 84 O 20/09) vom 22. September 2010 wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Berufungsverfahrens sowie des Revisionsverfahrens tragen die Klägerinnen.
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Den Klägerinnen bleibt vorbehalten, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrags abzuwenden, wenn nicht die gegnerische Partei vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet.
4. Die Revision wird nicht zugelassen.

Entscheidungsgründe

I.

Hinsichtlich des Sachverhalts wird Bezug genommen auf das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 5. Dezember 2012 (Az. I ZR 85/11) – D/W. Verfahrensgegenständlich sind danach nur noch die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche aus §§ 14 Abs. 2

und 5 und 15 Abs. 2 und 5 MarkenG wegen Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Marken- und Firmenbezeichnungen D/W, wie sie im Einzelnen im Tatbestand des Revisionsurteils aufgeführt sind, daneben der Löschungsanspruch sowie die Annexansprüche.

II.

Die Berufung ist zulässig. In der Sache bleibt ihr der Erfolg aber versagt, weil den Klägerinnen kein Unterlassungsanspruch gegen die Beklagten nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG zusteht. Auch wenn den Marken der Klägerinnen eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt und zwischen den Waren der streitenden Parteien eine hohe Warenähnlichkeit besteht, fehlt es angesichts der nur schwachen Zeichenähnlichkeit an einer Verwechslungsgefahr i. S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

1. Die Klägerin zu 2) kann ihre Klage nur auf ihre Wortmarke Nr. 39808411.4 „D“ für die Waren Fleisch- und Wurstwaren und Backwaren, kombiniert mit Fleisch- und Wurstwaren stützen, denn nur diese ist prioritätsälter. Die Klägerin zu 1) klagt aus ihrer Marke „D DELIKATESSEN SERVICE GMBH“. Hinsichtlich beider Kennzeichen ist im Ergebnis eine Verwechslungsgefahr mit der Marke „W“ zu verneinen.

a) Die Prüfung der Verwechslungsgefahr erfordert nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung eine umfassende Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, wobei eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren besteht, insbesondere der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und der Identität oder Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. Dabei kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden und umgekehrt (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Tz. 30 – D/W; BGH GRUR 2009, 772 Tz. 51 – Augsburg)

Puppenkiste). Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. BGH GRUR 2009, 772 Tz. 51 – Augsburger Puppenkiste; BGH GRUR 2008, 1002 Tz. 23 – Schuhpark).

b) Der Marke „D“ kommt für Nahrungsmittel nur eine schwache originäre Kennzeichnungskraft zu, weil sich das Zeichen für die angesprochenen Verkehrskreise unschwer erkennbar an einen beschreibenden Begriff anlehnt (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Tz. 33 – D/W; BGH GRUR 2010, 729 Tz. 27 – MIXI; BGH GRUR 2008, 1002 Tz. 26 – Schuhpark). Diese schwache originäre Kennzeichnungskraft hat durch den Lizenzvertrieb von Pizzen unter der Bezeichnung „E D“ eine Stärkung erfahren, so dass von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen ist. Die weitere Werbetätigkeit der Klägerin bewirkt – selbst wenn man den Vortrag der Klägerin als zutreffend unterstellt – eine Konsolidierung der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft, sie führt aber nicht etwa dazu, dass der Marke eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zukommt.

aa) Die Kennzeichnungskraft der Marke „D“ wurde durch den Vertrieb der Pizza unter der Bezeichnung „D“ durch das Unternehmen E gesteigert. Der Senat schätzt den mit den Pizzen erzielten Umsatz bei einem Stückpreis von 2,50 € auf mindestens 2,5 bis 5 Mio. € jährlich. Anknüpfungspunkt für die Schätzung des Senats ist die Aussage des Zeugen C, der bekundet hat, die Fa. E habe im Jahr 2009 drei Mio. Pizzen verkauft und der Umsatz habe bisher stets im Millionenbereich gelegen. Daraus kann gefolgert werden, dass der Umsatz mit den Pizzen seit der Einführung im Jahr 2002 keinen großen Schwankungen unterlag, so dass spätestens ab 2003 mind. ein bis zwei Mio. Pizzen pro Jahr verkauft wurden.

Grundsätzlich führt die Benutzung eines gleichen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten zwar unter dem

Gesichtspunkt der Verwässerung zu einer Schwächung der Kennzeichnungskraft. Doch ist davon auszugehen, dass aufgrund normativer Erwägungen die Verwendung durch einen Lizenznehmer nicht zur Schwächung der Marke führen darf, weil der Markeninhaber hier nur seine gesetzliche Befugnis ausübt (vgl. Ingerl/Rohnke, Kommentar zum Markengesetz, 3. Aufl. 2010, § 14 Rn. 658). Man wird sogar im Gegenteil davon auszugehen haben, dass der Vertrieb durch einen Lizenznehmer eine Stärkung der Kennzeichnungskraft bewirkt, wenn der Verkehr den Vertrieb der Ware durch den Dritten nicht als Konkurrenzsituation wahrnimmt, sondern davon ausgeht, dass die Produktions- und Qualitätskontrolle über das Produkt bei einem Unternehmen liegt, auch wenn das Produkt von verschiedenen Unternehmen angeboten wird (vgl. Fezer, Kommentar zum Markengesetz, 4. Aufl. 2009, § 30 Rn. 46). Die aufgrund normativer Erwägungen geforderte Voraussetzung, dass die Verwendung durch den Dritten von seiten des Markeninhabers legitimiert ist – da andernfalls die Markenverletzung durch Verwechslungsgefahr ebenfalls zu einer Steigerung der Kennzeichnungskraft einer Marke beitrüge – ist jedenfalls dann erfüllt, wenn der Verwendung ein Lizenzvertrag zugrunde liegt.

Es kommt somit im Einzelfall darauf an, ob es tatsächliche Hinweise dafür gibt, dass der Verkehr trotz verschiedener Anbieter davon ausgeht, die Produktverantwortung liege bei einem Unternehmen. Solche Hinweise können etwa in einem Lizenzvermerk oder in einem Marktverständnis dahingehend liegen, dass der Verkehr weiß, dass einer der beiden Anbieter ausschließlich Händler und nicht Hersteller ist. Auch bei einem Vertrieb unter der Bezeichnung „E D“ wird der Verkehr davon ausgehen, dass das bekannte Zeichen „E“ das Unternehmen kennzeichnet und es sich bei „D“ um eine Produktlinie handelt. Der Verkehr wird also annehmen, entweder in der „D“-Produktlinie des Unternehmens E den Produkten eines mit diesem kooperierenden Unternehmens oder umgekehrt bei „D“-Markenprodukten einem in wirtschaftlicher Verbindung zum Inhaber der Marke „E“ stehenden Anbieter zu begegnen. Im

Ergebnis führt daher der Verkauf von Pizzen unter der Bezeichnung „D“ durch das Unternehmen E seit 2005 zu einer Steigerung der Kennzeichnungskraft der Marke „D“.

bb) Eine darüber hinausgehende Steigerung der Kennzeichnungskraft der klägerischen Marke kann der Senat nicht feststellen. Selbst wenn der bestrittene Vortrag der Klägerin zu 1) dahingehend zuträfe, dass ihre Werbeaufwendungen seit 1995 in der Regel mit 4 % des jährlichen Umsatzes zwischen 240.000 und 360.000 € lagen und dass sie über mehrere Jahre monatlich mit Werbeschaltungen in Werbeprospekten bei großen Handelsunternehmen vertreten gewesen sei, führt dies nicht dazu, dass der Marke „D“ über die durchschnittliche Kennzeichnungskraft hinaus eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zukommt. Zum einen ist die Höhe des eingesetzten Werbeetats angesichts des Gesamtumsatzes für eine weitergehende Steigerung nicht ausreichend. Zum anderen bewirkt eine monatliche Werbung in verschiedenen mehrseitigen Prospekten der Handelspartner keine solche Präsenz bei den angesprochenen Verkehrskreisen, die es rechtfertigen würde, von einer weitergehenden Steigerung der Kennzeichnungskraft der klägerischen Marke auszugehen. Nach dem Vortrag der Klägerinnen wurden die mit ihrer Marke gekennzeichneten Produkte in sog. Werbeprospekten von Großmärkten beworben. Nach dem unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Beklagten erscheint die jeweilige Werbunghier kleinformatig – ähnlich wie bei mehrseitigen Prospekten von Supermärkten – neben zahlreichen anderen Produkten, weil die genannten Werbeprospekte die gesamte Sortimentsbreite des Großmarktes abdecken. Dies entspricht auch dem Kenntnisstand des Senats, was in der mündlichen Verhandlung entsprechend mit den Parteien erörtert worden ist. Die Wirkung dieser Werbung bleibt daher weit hinter einer singulären Anzeige oder einem Werbeprospekt für ein einzelnes Produkt zurück. Sie kann selbst in dem von den Klägerinnen behaupteten Umfang die durch die Lizenzierung knapp erreichte normale Kennzeichnungskraft der Marke nicht zu einer überdurchschnittlichen

Kennzeichnungskraft steigern.

c) Trotz der bestehenden hohen Warenähnlichkeit und der normalen Kennzeichnungskraft ist der Grad der Zeichenähnlichkeit zu gering, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke „D“ und dem angegriffenen Zeichen „W“ zu begründen. Vergleicht man die sich gegenüberstehenden Zeichen als Ganzes, so besteht zwischen dem mit normaler Kennzeichnungskraft ausgestatteten Zeichen „D“ und dem Zeichen „W“ nur eine schwache Zeichenähnlichkeit. Der Verkehr nimmt das Zeichen „W“ als einheitliches Zeichen wahr, so dass dem klägerischen Einwortzeichen ein Zweiwortzeichen gegenüber steht. Obwohl sich das klägerische Zeichen in dem angegriffenen Zeichen wiederfindet, vermitteln die sich gegenüberstehenden Kennzeichen einen weitgehend unterschiedlichen Gesamteindruck. Die angesprochenen Verkehrskreise werden, wenn sie die Zeichen als Ganzes betrachten, deutlich erkennen, dass es sich um unterschiedliche Zeichen handelt.

Eine Ausnahme von dem Grundsatz, dass die Zeichen als Ganzes zu vergleichen sind, wäre allerdings dann angezeigt, wenn der Bestandteil „D“ in dem Zeichen „W“ prägend wäre. Der das Kennzeichenrecht beherrschende Grundsatz, dass bei der Prüfung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüber stehenden Zeichen abzustellen ist, schließt es nicht aus, dass einem einzelnen Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Bedeutung beizumessen ist (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 29 – Medion/Thomson; BGH GRUR 2011, 824 Tz. 23 – Kappa; BGH GRUR 2008, 905 Tz. 26 – Pantohexal). Ein Markenteil ist in einem Zweiwortzeichen prägend, wenn der andere Markenbestandteil für den Verkehr zurücktritt und für den Gesamteindruck vernachlässigt werden kann, weil ihm kein gleich deutlicher herkunftshinweisender Charakter zugesprochen werden kann (vgl. BGH GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; BGH GRUR 2004, 778, 779 – Urlaub Direkt). Es reicht nicht aus,

wenn der Bestandteil das Zeichen nur wesentlich mitbestimmt oder eine gewisse eigenständige Stellung innehat (vgl. BGH GRUR 2002, 542, 542 – BIG). Wird der Gesamteindruck eines Zweiwortzeichens dagegen durch gleichwertige Elemente bestimmt, so ist kein Bestandteil allein geeignet, den Gesamteindruck des Zeichens insgesamt zu prägen (vgl. BGH GRUR 1998, 942, 943 – ALKA-SELTZER; Ullmann, GRUR 1996, 775, 776).

Der Bestandteil „D“ prägt die Marke „W“ nicht in so dominanter Weise, dass der Bestandteil „W2“ zurücktritt und für den Gesamteindruck vernachlässigt werden kann. Ein Bestandteil tritt nämlich nur dann völlig in den Hintergrund, wenn er vom Verkehr als rein beschreibend oder als bloßes Beiwerk verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2007, 877 Rn. 49 – Windsor Estate für den Bestandteil „Estate“). Eine beschreibende Funktion des Bestandteils „W2“ hat der Bundesgerichtshof jedoch ausdrücklich verneint (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Tz. 47 – D/W). Er ist damit der Ansicht des Senats gefolgt, dass dem Begriff „W2“ für den Lebensmittelbereich kein beschreibender Sinngehalt zukommt. Der Verkehr geht nicht davon aus, dass damit der Ort der Produktionsstätte beschrieben werde. Der Zeichenbestandteil „W2“ ist daher weder rein beschreibend noch bloßes Beiwerk. In dem Zeichen „W“ werden vielmehr zwei gleichermaßen kennzeichnungsstarke Wörter verbunden. Die konkrete sprachliche Ausgestaltung dahingehend, dass beide Begriffe mit „a“ enden und der Umstand, dass beide Begriffe in gleicher Schriftgröße gehalten sind, verstärken den Eindruck eines einheitlichen Gesamtbegriffs, in dem beide Bestandteile gleichgewichtig sind.

d) Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen In-Verbindung-Bringens ist zu verneinen. Eine solche liegt vor, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Zeicheninhabern ausgeht (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Tz. 69 – D/W). Es genügt

nicht, wenn der Verkehr lediglich rein assoziative gedankliche Verbindungen zwischen den Marken herstellt, weil die Wahrnehmung der einen Marke die Erinnerung an die andere Marke weckt (vgl. BGH GRUR 2009, 772, 776 Tz. 69 – Augsburger Puppenkiste; BGH GRUR 2009, 1055 Tz. 37 – airdsl).

Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (vgl. BGH GRUR 2009, 772, 776 Tz. 69 – Augsburger Puppenkiste; BGH GRUR 2009, 1055 Tz. 37 – airdsl; BGH GRUR 2010, 729 Tz. 44 – MIXI). Solche besonderen Umstände könnten sich etwa daraus ergeben, dass die Klagemarke in dem angegriffenen Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung einnimmt. Dies ist hier nicht der Fall, denn in dem angegriffenen Zeichen kommt keinem der beiden Bestandteile eine selbständig kennzeichnende Stellung zu (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Tz. 71 – D/W).

Weitere besondere Umstände, die auf eine wirtschaftliche oder organisatorische Verbindung und damit auf eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne schließen lassen, sind nicht ersichtlich. Sie ergeben sich nicht etwa daraus, dass die Beklagte zu 2) unter dem Zeichen „W“ gastronomische Betriebe führt und die Klägerin zu 1) unter der Bezeichnung „D“ seit nahezu 30 Jahren über den Großhandel die Gastronomie beliefert. Würde man hieraus herleiten, der Verkehr nehme an, dass zwischen den streitenden Parteien wirtschaftliche Verbindungen bestehen, würden dem Markt ohne hinreichend konkrete Anhaltspunkte hypothetische Analysen und Schlußfolgerungen unterstellt.

Ebensowenig lassen sich die notwendigen besonderen Umstände aus einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der verwendeten Marke herleiten, die dazu führen kann, dass das angesprochene Publikum wegen der Annäherung an die bekannte oder berühmte Marke annimmt, zwischen den Unternehmen, die die Zeichen nutzen, lägen wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen vor (vgl. BGH WRP 2013, 1601 Tz. 47 – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion). „D“ ist keine bekannte Marke.

Schließlich begründet auch die hohe Warenähnlichkeit keinen besonderen Umstand, der beim Verkehr den Eindruck hervorrufen könnte, dass die Waren mit den ähnlichen Marken aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Dagegen spricht, dass es gerade das Typische an einer vertraglichen Verbindung durch Lizenzierung ist, dass verschiedenartige Waren gekennzeichnet werden und dementsprechend auch eine Warenferne der Annahme lizenzvertraglicher Beziehungen nicht entgegenstünde.

2. Mangels Verwechslungsgefahr sind auch die Voraussetzungen für den geltend gemachten Löschungsanspruch und die Annexansprüche nicht gegeben.

3. Aufgrund der vorstehenden Erwägungen scheidet auch eine Verwechslungsgefahr zwischen der Marke der Klägerin zu 2) und den Marken der Beklagten aus. Für die nach § 15 Abs. 2 MarkenG zu beurteilende Verwechslungsgefahr zwischen etwaigen Unternehmenskennzeichen der Klägerinnen und den Beklagtenmarken gelten die vorstehenden Ausführungen entsprechend.

4. Die Kosten sind nach § 97 Abs. 1 ZPO der Klägerin aufzuerlegen. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Die Revision wird nicht zugelassen.