

Zeichenähnlichkeit zwischen einer Wortmarke und einem Strichcode

Oberlandesgericht Köln

Urteil vom 27.03.2015

Az.: 6 U 185/14

Tenor

Auf die Berufung der Antragsgegnerin wird das am 03.12. 2014 verkündete Urteil der 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Köln – 84 0 172/14 abgeändert.

Die einstweilige Verfügung der Kammer vom 28.08.2014 – 84 0 172/14 – wird aufgehoben und der auf ihren Erlass gerichtete Antrag wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens erster und zweiter Instanz trägt die Antragstellerin.

Entscheidungsgründe

I.

Die Antragstellerin entwickelt, produziert und vertreibt medizinische Präzisionstechnik. Zu ihrem Portfolio gehören auch der sog. „S“, der in der Hüftendoprothetik, Hüftarthroskopie und in der Unfallchirurgie als fest fixierte Stütz- und Stabilisierungshilfe für den Fuß eingesetzt wird. Die Antragstellerin ist ausschließliche Lizenznehmerin an den Rechten der deutschen Wortmarke „D“, eingetragen beim deutschen Patent- und Markenamt unter der Registernummer 397xxxx8, deren Inhaber der Geschäftsführer der Antragstellerin ist. Die Antragstellerin nutzt die Marke „D“

nicht nur zur Kennzeichnung ihrer Produkte, sie ist auch Teil ihrer Geschäftsbezeichnung.

Die Antragsgegnerin betreibt die Q-Märkte in der Bundesrepublik Deutschland.

Der Antragstellerin ist am 25.07.2014 zur Kenntnis gelangt, dass die Antragsgegnerin in ihrer Filiale in H Schuhe der Marke „D2“ zu einem Preis von 17,99 € angeboten und vertrieben hat; dieser Artikel war mit einem Barcode-Label versehen. Beim Auslesen des Barcode-Labels – was heutzutage jedem Verbraucher mittels entsprechender Apps und anderer Anwendungen möglich ist – ergab sich, dass die Antragstellerin mit ihrer vollständigen Firma, Anschrift und Kontaktdaten als Herstellerin der „D2“-Schuhe benannt wird. Die Antragstellerin ist jedoch nicht Herstellerin der Schuhe; vermutlich hat der Lieferant der Antragsgegnerin an die Schuhe einen falschen Barcode-Label bzw. eine unrichtige EAN-Nr. angebracht.

Die Antragstellerin, die hierin in erster Linie eine Verletzung ihrer geschäftlichen Bezeichnung und in zweiter Linie eine wettbewerbsrechtlich relevante Irreführung der Verbraucher sieht, hat am 26.08.2014 eine einstweilige Verfügung des Landgerichts erwirkt, durch die der Antragsgegnerin aufgegeben worden ist, es bei Vermeidung der gesetzlich vorgesehenen Ordnungsmittel zu unterlassen,

an Kunststoffschuhen der Marke „D2“ ohne Genehmigung der Antragstellerin Barcode-Label anzubringen, die die Antragstellerin als Herstellerin ausweisen und/oder solche Schuhe anzubieten, in den Verkehr zu bringen, ein- oder auszuführen, wie in der Filiale H am 24.07.2014 geschehen.

Hiergegen hat die Antragsgegnerin Widerspruch mit der Begründung eingelegt, der Tenor der Beschlussverfügung sei zu weit, da sie den Barcode-Label nicht an den „D2“-Schuhen angebracht und diese auch nicht ein- oder ausgeführt habe. In der Sache scheide eine Verletzung der Geschäftsbezeichnung der

Antragstellerin aus, denn der EAN-Code sei keine geschäftliche Bezeichnung im Sinne von § 5 Abs. 2 MarkenG und es fehle im Übrigen auch an einer kennzeichenmäßigen Benutzung. Wettbewerbsrechtliche Ansprüche seien ebenfalls nicht gegeben, da bereits kein unmittelbares Wettbewerbsverhältnis vorliege; darüber hinaus verbinde der angesprochene Durchschnittsverbraucher mit der fraglichen Codierung keinerlei Vorstellung; diese sei für ihn ohne jegliche Relevanz.

Die Antragstellerin hat in der auf den Widerspruch anberaumten Verhandlung beantragt,

1.

die einstweilige Verfügung vom 26.08.2014 zu bestätigen,

2. hilfsweise,

der Antragstellerin unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu untersagen, geschäftlich handelnd D2 Schuhe, an denen ohne Genehmigung der Antragstellerin Barcode-Label angebracht sind, die diese als Herstellerin ausweisen, anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen, wie in der Filiale H am 24.07.2014 geschehen.

Die Antragsgegnerin hat beantragt,

die einstweilige Verfügung der Kammer vom 26.08.2014 aufzuheben und den auf ihren Erlass gerichteten Antrag vom 19.08.2014 zurückzuweisen.

Das Landgericht hat durch das angefochtene Urteil, auf dessen Feststellungen gemäß § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO Bezug genommen wird, die einstweilige Verfügung bestätigt und einen Unterlassungsanspruch aus §§ 5 Abs. 1, Abs. 2, 15 Abs. 1 und 2 MarkenG bejaht.

Mit ihrer Berufung verfolgt die Antragsgegnerin ihren Antrag auf Aufhebung der einstweiligen Verfügung sowie Abweisung des

auf ihren Erlass gerichteten Antrags weiter. Sie wiederholt und vertieft ihr erstinstanzliches Vorbringen und rügt insbesondere, dass das Anbringen der EAN in codierter Form an einem Schuhanhänger keine kennzeichenmäßige Benutzung einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 Abs. 2 MarkenG sei; der Code sei eine Produktkennzeichnung und lasse die geschäftliche Bezeichnung des hinter dem Artikel stehenden Lieferanten gerade nicht erkennen. Daran ändere auch die Möglichkeit nichts, den EAN-Code durch eine App zu entschlüsseln. Der Gesetzestext stelle nicht darauf ab, ob eine Bezeichnung „entschlüsselt“ werden könne, sondern allein darauf, ob ihr Namensfunktion zukomme. Mangels Bestehens eines Wettbewerbsverhältnisses bestünden auch keine Ansprüche aus UWG, im Übrigen fehle es jedenfalls an einer möglichen irreführenden Werbung, da es sich bei dem Code nicht um eine Angabe über die betriebliche Herkunft handele.

Die Antragstellerin beantragt Zurückweisung der Berufung und verteidigt unter Bezugnahme und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vortrags das angefochtene Urteil.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der von den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie den sonstigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Berufung hat in der Sache Erfolg.

Der von der Antragstellerin geltend gemachte Unterlassungsanspruch besteht unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt.

1.

Ein Anspruch folgt insbesondere nicht aus §§ 5 Abs. 1, Abs. 2, 15 Abs. 1 und 2 MarkenG. Soweit das Landgericht einen solchen für begründet erachtet und aufgrund der an den Schuhen

angebrachten unrichtigen Herstellerangabe Verwechslungsgefahr gemäß § 15 Abs. 2 MarkenG angenommen hat, folgt der Senat dieser markenrechtlichen Beurteilung nicht.

a.

Dabei lässt es der Senat dahinstehen, ob die Antragsgegnerin den Barcode-Label als geschäftliche Bezeichnung oder ähnliches Zeichen kennzeichenmäßig benutzt hat oder ob der Verbraucher in dem Code lediglich eine Art der Kennzeichnung zur Identifikation der Ware ohne herstellerbezogenen Unternehmenshinweis sieht (vgl. dazu BPatG GRUR 2008, 416, zitiert nach juris Rn. 35, 51 – Variabler Strichcode; Beschluss v. 04.08.2008, 24 W(pat) 156/05, zitiert nach juris, Rn. 22, jeweils zur Frage der Eintragungsfähigkeit eines maschinenlesbaren Strichcodes). Soweit das Landgericht angenommen hat, dass die Möglichkeit der Entschlüsselung des Barcode-Labels mit Hinweisen auf Hersteller/Vertreiber des Produktes bzw. Informationen über diese nicht nur theoretisch bestehe, sondern einem Teil der Verbraucher auch bekannt sei und tatsächlich auch wahrgenommen werde, bestehen Zweifel, ob – auch in Ansehung neuerer Technologien zur Entschlüsselung – der Verbraucher dem Code tatsächlich herkunftshinweisende Funktion beimisst. Es erscheint jedenfalls fraglich, ob dem Strichcode neben der unmittelbar auf den Schuhen angebrachten Produktmarke „D2“, die über eine beträchtliche Bekanntheit verfügt und die im Verkehr als der eigentliche Herkunftshinweis verstanden werden dürfte, aus der maßgeblichen Sicht des Verbrauchers eine zusätzliche herkunftshinweisende Funktion beizumessen ist.

b.

Jedenfalls besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Abs. 1 MarkenG zwischen dem Wortzeichen „D“ einerseits und dem Barcode-Label andererseits.

Das Bestehen von Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 14 Abs.

2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falls umfassend zu beurteilen. Dabei hängt das Vorliegen von Verwechslungsgefahr insbesondere von dem Bekanntheitsgrad der Marke auf dem Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen ab (vgl. BGH GRUR 2005, 427, 429 – Lila-Schokolade; BGHZ 169, 295 Tz. 17 – Goldhase). Die von der Rechtsprechung zum markenrechtlichen Zeichenvergleich angenommenen allgemeinen Erfahrungssätze gelten grundsätzlich auch für geschäftliche Bezeichnungen nach Maßgabe der §§ 5, 15 MarkenG (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 15 Rn. 81 m.w.N.).

Bei der kennzeichenrechtlichen Verwechslungsprüfung sind nur die beiderseitigen Zeichen selbst, nicht aber außerhalb der Kennzeichnung liegende Begleitumstände zu berücksichtigen (Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rn. 837). Für den markenrechtlichen Vergleich zweier Marken ist demnach nur deren Gesamteindruck maßgeblich; dabei ist eine zergliedernde Betrachtungsweise zu vermeiden; vielmehr ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Auflage, § 9 Rn. 170). Dabei ist die Zeichenähnlichkeit nach dem Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen nach dem Grad der Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Bedeutung zu bestimmen, da Zeichen auf die angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können.

Danach ist festzustellen, dass zwischen dem Wortzeichen „D“ und dem aus Strichen und Zahlen bestehenden Barcode keine Zeichenähnlichkeit im genannten Sinne besteht. Da eine klangliche oder (schrift)bildliche Ähnlichkeit offensichtlich ausscheidet, kommt allein eine Ähnlichkeit bzw. Identität der Bedeutung in Betracht. Eine solche vermag der Verbraucher

jedoch nicht bei dem – allein maßgeblichen – Vergleich der Zeichen selbst, sondern allenfalls und erst durch weitere Ermittlungsschritte und eine Analyse des Bedeutungsgehalts zu erfassen. Denn erst durch den Einsatz einer speziellen Software vermag er den Code zu entschlüsseln und die dahinter stehenden Informationen, namentlich die Herstellerangabe, „auszulesen“. Dabei handelt sich auch nicht um einen Fall, in dem das Zeichen – wie bei der Verwendung fremder Marken als Metatag oder als Keyword für Internetsuchmaschinen (vgl. dazu Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rn. 306) – verdeckt eingesetzt wird, vielmehr ist das im Streitfall beanstandete Zeichen selbst verschlüsselt und wird in abgewandelter Form verwendet. Ist aber ein Zeichen – und damit auch ein verschlüsselter Code – nicht ohne weitergehenden Denk- und Ermittlungsvorgang, im konkreten Fall mit Hilfe von bestimmten Technologien erfassbar, ist eine markenrechtliche Zeichenähnlichkeit nicht gegeben.

Sind demnach bereits die sich gegenüberstehenden Zeichen unähnlich, ist Unähnlichkeit auch für die mit den Zeichen jeweils gekennzeichneten Waren festzustellen, so dass markenrechtliche Verwechslungsgefahr jedenfalls ausscheidet. Beide Parteien vertreiben zwar im weitesten Sinne „Schuhe“, jedoch gänzlich anderer Art und für unterschiedliche Abnehmerkreise. Die Antragstellerin bietet den sog. S an, bei dem es sich nicht um eine Gehhilfe, sondern um eine fest fixierte Stütz- und Stabilisierungshilfe für den Fuß für den Einsatz in der Hüftendoprothetik, Hüftarthroskopie und in der Unfallchirurgie handelt. Die Antragstellerin wirbt im Internet damit, dass es sich bei dem S um die weltweit erste fest fixierbare OP-Stütz- und Stabilisationshilfe für den Fuß handelt und ihre Produkte in Kliniken und Krankenhäusern weltweit und erfolgreich eingesetzt werden. Bei den von der Antragsgegnerin im Juli 2014 in ihren Märkten angebotenen Schuhen der Marke „D2“ handelt es sich demgegenüber um Freizeitschuhe aus Plastik für jedermann.

2.

Auch wettbewerbsrechtliche Ansprüche, die die Antragstellerin aus §§ 3, 5 Abs. 1 Nr. 1 UWG geltend macht, bestehen nicht.

a.

Es fehlt bereits an einem auch von der Antragsgegnerin in Abrede gestellten Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien.

Zwar sind grundsätzlich im Interesse eines wirksamen lauterkeitsrechtlichen Individualschutzes an das Bestehen eines Wettbewerbsverhältnisses im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG keine hohen Anforderungen zu stellen. Die Mitbewerberschaft ist an die jeweilige konkrete geschäftliche Handlung anzuknüpfen; unerheblich ist, dass Beteiligte verschiedenen Branchen angehören oder auf unterschiedlichen Wirtschaftsstufen tätig sind, sofern sie sich nur an den gleichen Abnehmerkreis wenden (vgl. Köhler/Bornkamm, UWG, 33. Auflage, § 2 Rn. 95 ff m.w.N.).

Wie bereits unter Ziffer II. 1. b. ausgeführt sind die von den Parteien angebotenen Produkte unähnlich. Während die Antragsgegnerin Freizeitschuhe aus Plastik für jedermann anbietet, sind Abnehmer der Antragstellerin Fachkreise, nämlich Ärzte und Facheinkäufer von Kliniken, in denen der von der Antragstellerin vertriebene „Schuh“ als Fixationshilfe bei Operationen eingesetzt wird. Auch bei weiter Auslegung der Voraussetzungen eines Wettbewerbsverhältnisses ist nicht festzustellen, dass die Parteien auf einem Markt tätig sind und sich an den gleichen Abnehmerkreis wenden.

b.

Jedenfalls ist weder der Tatbestand einer Irreführung über die betriebliche Herkunft gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 UWG erfüllt noch greift lauterkeitsrechtlicher Schutz vor Verwechslungen gemäß § 5 Abs. 2 UWG ein.

Dem steht bereits entgegen, dass auch im Rahmen des lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsschutzes die Wertungen des Kennzeichenrechts zu beachten sind. Vor allem müssen bei der Anwendung von § 5 Abs. 2 im MarkenG vorgesehene abschließende Regelungen beachtet werden; markenrechtliche Schutzschranken dürfen nicht dadurch konterkariert werden, dass der Anspruch statt auf §§ 14, Abs. 2, 15 Abs. 2 MarkenG auf §§ 3, 5 Abs. 2 UWG gestützt wird. Liegt keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr vor, wird auch stets die Verwechslungsgefahr nach § 5 Abs. 2 UWG fehlen (vgl. Köhler/Bornkamm, a.a.O., § 5 Rn. 4.240 f. mit Verweis auf BGH GRUR 2011, 828, zitiert nach juris Rn. 36 – Bananabay II). Da bereits markenrechtliche Verwechslungsgefahr aus den unter Ziffer II. 1. b. genannten Gründen zu verneinen ist, ist demnach auch ein Anspruch aus lauterkeitsrechtlichem Verwechslungsschutz nicht gegeben.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. Das Urteil ist gemäß § 542 Abs. 2 S. 1 ZPO mit seiner Verkündung rechtskräftig.