

Markenmäßige Benutzung eines Zeichens mit beschreibendem Anklang

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Urteil vom 29.10.2015

Az.: 6 U 96/15

Tenor

Die Berufung der Antragsgegnerin gegen das am 22. April 2015 verkündete Urteil der 10. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Frankfurt am Main wird – soweit die Parteien das Eilverfahren nicht in der Berufung übereinstimmend für erledigt erklärt haben – zurückgewiesen.

Die Antragsgegnerin hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Entscheidungsgründe

Von der Darstellung des Sachverhalts wird gem. § 540 Abs. 2 i. V. § 313a Abs. 1 ZPO abgesehen.

Das Rechtsmittel der Antragsgegnerin hat keinen Erfolg. Das Landgericht hat durch das angefochtene Urteil mit Recht die Beschlussverfügung der 6. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Main vom 14. 4. 2014 bestätigt. Die Berufungsbegründung rechtfertigt keine davon abweichende Beurteilung:

1.

Der Antragstellerin steht ein Unterlassungsanspruch gegen die

Antragsgegnerin wegen der Verletzung ihrer Rechte aus der Marke „Multi Star“ zu (Art. 102, 9 Abs. 1 lit. b GMV).

a)

Die Antragsgegnerin hat das Zeichen auf der Umverpackung (Eilantrag zu A 1 und A 2), dem Gehäuseboden und der Bedienungsanleitung (Eilantrag zu A 3 und A 5) und im Rahmen ihrer Internet-Werbung (Eilantrag zu A 4) markenmäßig benutzt. Maßgeblich dafür ist, ob der durchschnittlich informierte, situationsadäquat aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher die angegriffenen Zeichen jeweils nur als Sachhinweis zur Beschreibung der angebotenen Ware versteht oder ob auch die nicht ganz fernliegende Möglichkeit besteht, dass er den Zeichen einen Hinweis auf die Herkunft der Ware entnimmt (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., Rn 144 zu § 14 MarkenG m. w. N.). Letzteres hat das Landgericht zutreffend herausgearbeitet. Ergänzend ist lediglich folgendes auszuführen:

Entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin hat das Zeichen „Multi Star“ auch für Küchengeräte keinen glatt beschreibenden Inhalt. Das Zeichen besteht aus den Bestandteilen „Multi“ und „Star“, die zwar als gebräuchliches Präfix bzw. als eindeutig konnotiertes Substantiv in der Zusammensetzung mit einem Sachbegriff in aller Regel einen klar beschreibenden Inhalt haben (Bspe: „Multi-Küchenhelfer“ oder „Grill-Star“). Die Zusammensetzung der beiden Zeichen hat dagegen keine klar umrissene Bedeutung. Der Verkehr versteht unter „MultiStar“ ein „Mehrfach- oder Vielfach-Star-bzw. – Spitzenprodukt“, und entnimmt dem Zeichen daher nicht von vorn herein eine sachliche Beschreibung der Art, der Beschaffenheit oder der Verwendungsfähigkeit des Produkts (BPatG, Beschluss vom 25. November 2008 – 24 W (pat) 81/07 – Tz. 15 bei juris). Das kann anders sein, wenn das Zeichen für ein multifunktionales Gerät verwendet wird und wenn es in den Fließtext der Produktbeschreibung eingebettet und so verwendet wird, dass die Spitzenstellung des Produkts in seinen unterschiedlichen

Funktionen und Anwendungsbereichen hervorgehoben wird (Bsp.: „der Multi Star unter den Schneidegeräten“). So liegt der Fall hier aber nicht.

Zwar wird „Multi Star“ bei sämtlichen Verwendungsformen in den Bezug zu einer mehrfach einsetzbaren Küchenmaschine gesetzt. Die beiden deutschsprachigen Seiten des Umkartons gem. der Eilanträge zu A 1 und A 2 enthalten weitere beschreibende Zusätze, die die mehrfache Verwendbarkeit des Geräts näher konkretisieren, nämlich einmal „Ideal zum Zerkleinern, Schneiden, Raspeln und vielem mehr“ und einmal „Universalschneidegerät“.

Das allein reicht aber noch nicht aus, um feststellen zu können, dass der angesprochene Verkehr das Zeichen als reinen Sachhinweis versteht. Gegen eine rein beschreibende Verwendung auf dem Umkarton sprechen nämlich die mehrfache Verwendung des Zeichens auf beiden deutschsprachigen Seiten der Umverpackung, seine Positionierung direkt unter dem Zeichen „Chef“ und die von den o. g. Sachaussagen abgesetzte und graphisch hervorgehobene Gestaltung des Zeichens in roter Schrift. Die Antragstellerin hat ferner glaubhaft machen können, dass der Verkehr in anderen Branchen, in denen ebenfalls multifunktionsfähige Geräte bzw. Produkte vertrieben werden, daran gewöhnt ist, die Bezeichnung „Multi Star“ als Hinweis auf eine Produktserie zu verstehen (Anlagen AST 21 -23). Es besteht daher die naheliegende Möglichkeit, dass der Verkehr die Zeichen auf der Umverpackung als Zweitmarke unter der „Chef-Serie“ des Anbieters versteht (dazu im Einzelnen unter b.).

Die französisch-sprachige Beschriftung der beiden anderen Seiten des Umkartons, auf denen das Produkt als „Petit Robot Menager“ bezeichnet wird, ist nicht relevant.

Aus den vom Landgericht bereits dargestellten Gründen werden sowohl sprachkundige als auch sprachunkundige Verbraucher dieser Beschriftung keine Bedeutung beimessen.

Die Verwendungen von „Multi-Star“ in der mit dem Eilantrag zu A 3 angegriffenen Beschriftung der Produktunterseite und in der Gebrauchsanleitung (Eilantrag zu A 5) sind noch deutlicher als markenmäßig anzusehen. Der Verbraucher wird – wenn er die französische Sprache versteht – die Angabe „Petit Robot Menager“ als Produkt- beschreibung auffassen, die Angabe „Multi Star“ dagegen wegen ihres nicht eindeutig beschreibenden Inhalts als Marke. Den nicht französisch sprechenden Verbrauchern wird ohnehin nur das Zeichen „Multi-Star“ auffallen.

Ähnlich ist das bei der Verletzungsform gem. Eilantrag zu A 4. Wenn dort zwei Küchenmaschinen in einem Set angepriesen werden, nämlich die „Küchenmaschine Multi-Star“ und der „Kontaktgrill Chef“, dann versteht der Verkehr den jeweils ersten Teil der Zeichen als Produktbeschreibung, den zweiten als Marke.

b)

Mit Recht hat das Landgericht angenommen, dass Verwechslungsgefahr zwischen dem geschützten und dem angegriffenen Zeichen besteht.

Die Klagemarke hat zwar wegen des beschreibenden Anklangs eine nur geringe Kennzeichnungskraft.

Es besteht allerdings Zeichenidentität und zwar auch in den Verletzungsformen gem. den Eilanträgen zu A 1 und A 2, weil dort „Multi Star“ vom Verkehr als Zweitmarke neben dem Zeichen „Chef“ verstanden wird. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit kommt es auch bei Zeichen, die aus mehreren Bestandteilen bestehen, zwar grundsätzlich auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen an. Es ist allerdings möglich, dass der Verkehr einen bestimmten Bestandteil eines zusammengesetzten Zeichens als Zweitmarke versteht (BGH GRUR 2008, 254 [BGH 13.09.2007 – I ZR 33/05] Tz. 33 – The Home Store).

Maßgeblich ist, ob der Verkehr daran gewöhnt ist, in einer Gesamtaufmachung einzelnen Elementen eine eigenständige Kennzeichnungsfunktion zuzuerkennen (BGH GRUR 2014, 1101, [BGH 18.09.2014 – I ZR 228/12] Tz 54 – Gelbe Wörterbücher: Farbe Gelb). Das ist besonders naheliegend bei der Verwendung eines bekannten Unternehmensnamens als Erstkennzeichnung (Bayer – Aspirin; Marc Jacobs – Sam = Senat GRUR 2015, 279 – SAM). Darüber hinaus wird auch auf die Verwendung der Zeichen abgestellt, z. B. ob sie graphisch unterschiedlich gestaltet, räumlich getrennt und ggf. in unterschiedlichen Sprachen abgefasst sind (BGH GRUR 2008, 254, [BGH 13.09.2007 – I ZR 33/05] Tz. 33 – The Home Store).

Bei Haushaltsgeräten ist der Verkehr daran gewöhnt, dass die Produkte neben dem Unternehmenskennzeichen auch noch eine Produkt- oder Produktlinienbezeichnung tragen (Anlagenkonvolute AST 14, 18). Selbst wenn der Verkehr das Zeichen „Chef“ nicht als Unternehmenskennzeichen erkennt, so liegt es hier nahe, dass er es als Dachmarke auffasst, wofür die Internet-Werbung der Antragsgegnerin gem. der Verletzungsform gem. Eilantrag zu A 4 spricht. Für das Verständnis als Zweitmarke sprechen hier außerdem die unterschiedliche graphische Gestaltung der Zeichen „Chef“ und „Multi-Star“ und die Tatsache, dass die Zeichen unterschiedlichen Sprachen entstammen (Chef = franz./dt.; MultiStar = engl.). Der Verkehr erwartet angesichts der Gestaltung der Umverpackung, dass es sich bei dem Gerät um das Modell „Multi-Star“ aus der „Chef-Serie“ handelt.

Das Landgericht hat mit Recht angenommen, dass eine zumindest durchschnittliche Warenähnlichkeit zwischen dem streitgegenständlichen Universalschneidegerät für die Küche und den im Warenverzeichnis unter Klasse 11 im Einzelnen aufgeführten elektrischen Küchengeräten sowie den unter Klasse 8 aufgeführten Messern etc. besteht. Der Senat teilt diese Einschätzung und verweist zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Gründe der angefochtenen Entscheidung.

Die Argumentation der Antragsgegnerin, Hersteller von Schneidwerkzeugen, wie z. B. die Fa. A, stellen für gewöhnlich keine Küchengeräte her, wird eindrücklich durch Anlage AST 25 – Bl. 433 widerlegt. Dort sind beispielsweise ein elektrisches Rührgerät, ein Wasserkocher und ein Toaster der Fa. A abgebildet. Die von der Antragstellerin vorgelegten Produktübersichten in Anlagen AST 15 und AST 18 belegen ferner, dass die meisten Anbieter von Küchengeräten eine große Bandbreite unterschiedlicher Maschinen anbieten, angefangen vom elektrischen Schneidegerät über Kaffeemaschinen, Entsafter, Rührgeräte, Toaster, Grillgeräte etc., die größtenteils im Warenverzeichnis der Klagemarke in Klasse 11 aufgeführt sind. Da die Marke noch in der Benutzungsschonfrist ist, kommt es auf deren tatsächliche Verwendung nicht an.

Mit Recht hat das Landgericht in einer Gesamtbetrachtung auf Grundlage der vom Bundesgerichtshof aufgestellten Grundsätze aus einer Wechselwirkung der dargestellten Faktoren die Verwechslungsgefahr der Zeichen abgeleitet (vgl. dazu Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., Rn 433 zu § 14; Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., Rn 66 f. zu § 9 MarkenG, jeweils m. w. N.).

c)

Die Antragsgegnerin kann sich nicht darauf berufen, dass ihre Form der Kennzeichnung unter die Schutzschranke des Artikel 12 lit. b GMV fällt. Die Vorschrift stellt klar, dass der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke einem Dritten nicht verbieten kann, Angaben über die Beschaffenheit der Ware oder über andere Merkmale zu machen, sofern diese Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entspricht. Hier stellt die Antragsgegnerin aber das Zeichen in einer Art und Weise heraus, die zur Beschreibung der Produkteigenschaften nicht notwendig ist sondern vielmehr herkunftshinweisenden Charakter aufweist, womit die Grenzen der von Art. 12 lit b. GMV intendierten Privilegierung überschritten werden (vgl. dazu BGH GRUR 2005, 163, 164 [BGH 15.07.2004 – I ZR 37/01] –

Aluminiumräder).

2.

Die mit den Eilanträgen zu II.) und III.) geltend gemachten Ansprüche auf Herausgabe an den Gerichtsvollzieher bzw. auf Unterlassung der Rückgabe an den Lieferanten sind ebenfalls begründet (Art. 97 Abs. 2 GMV i. V. § 18 Abs. 1 MarkenG). Dabei kann es derzeit offen bleiben, ob sich der Vernichtungsanspruch der Antragstellerin auch auf die Umverpackung und die Bedienungsanleitung bezieht (vgl. dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., Rn 19, 20 zu § 18 MarkenG) und ob die Antragsgegnerin ihrer Verpflichtung auch durch Neutralisierung der Ware entsprechen kann (§ 18 Abs. 3 MarkenG). Da sich eine der widerrechtlichen Kennzeichnungen jedenfalls auf der Ware selbst befindet (Eilantrag zu A 3) kann die Antragstellerin zur Sicherung ihres Vernichtungs- bzw. Neutralisierungsanspruchs die o. g. Maßnahmen von der Antragsgegnerin verlangen. Dafür reicht im Übrigen der Verdacht einer Rechtsverletzung aus, was das Landgericht bereits zutreffend ausgeführt hat.

3.

Mit Recht hat das Landgericht die Dringlichkeit bejaht. Der Senat vertritt in ständiger Rechtsprechung die Auffassung, dass die Dringlichkeitsvermutung gem. § 12 Abs. 2 UWG bei Schutzrechtsverletzungen nicht unmittelbar anwendbar ist, dass aber der Rechtsgedanke dieser Vorschrift auch dort zum Tragen kommt (Senat GRUR 2002, 1096 = WRP 2002, 1457). Dementsprechend wäre die Eilbedürftigkeit nur dann entfallen, wenn die Antragstellerin erhebliche Zeit vor dem Eilantrag Kenntnis von Tatsachen hatte, die den Schutzrechtsverstoß begründen, oder wenn sie sich bewusst dieser Kenntnis verschlossen hätte. Die Antragsgegnerin hat ihre pauschale Behauptung, die Antragstellerin habe bereits anlässlich der Fachmesse AMBIENTE im Frühjahr 2013 Kenntnis von dem streitgegenständlichen Gerät erhalten, in der Berufung nicht

weiter vertieft. Die Antragstellerin hatte bereits erstinstanzlich unwidersprochen vorgetragen, dass ihr Vertriebsleiter, Herr ..., und der Geschäftsführer der Antragsgegnerin anlässlich der o. g. Messe an ihrem eigenen Messestand ein Gespräch geführt haben. Es liegen keine Anhaltspunkte vor, denen man entnehmen könnte, dass Herr ... auch den Messestand der Antragsgegnerin besucht und untersucht hat.

4.

Es fehlt auch nicht deswegen am Verfügungsgrund, weil die Antragsgegnerin mit ihrem am 14. 8. 2014 beim Harmonisierungsamt eingereichten Löschungsantrag die Verfügungsmarke zu Fall bringen will. Das Verletzungsgericht muss den Rechtsbestand einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke unterstellen (Art. 99 Abs. 1 GMV). In einer Markenstreitsache kann es daher nur dann am Verfügungsgrund fehlen, wenn mit der Nichtigkeitklärung der Verfügungsmarke unmittelbar zu rechnen ist, der hierauf gerichtete Antrag der Antragsgegnerin also so große Erfolgsaussicht hat, dass die Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes aus der Verfügungsmarke nicht mehr in Betracht kommt. Voraussetzung hierfür ist in aller Regel, dass der Nichtigkeitsantrag auf neue – durchgreifend erscheinende – tatsächliche oder rechtliche Argumente gestützt ist, die bei der Eintragungsentscheidung voraussichtlich nicht berücksichtigt worden sind (Senat vom 3. 5. 2012 – 6 U 14/12 Tz. 7 bei juris). Dafür gibt es aus den oben unter Ziffer 1 a.) dargelegten Gründen keine Anhaltspunkte.

5.

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 97 Abs. 1, 91a ZPO. Die Antragsgegnerin muss auch die Kosten für den erledigten Auskunftsantrag übernehmen. Dieser war bei Einleitung des Eilverfahrens gem. Art. 102 Abs. 2 GMV i. V. § 19 Abs. 1 MarkenG begründet.

Die im Eilverfahren notwendige Voraussetzung einer offensichtlichen Rechtsverletzung ist gegeben (§ 19 Abs. 7 MarkenG). Eine Markenrechtsverletzung ist offensichtlich, wenn eine Fehlentscheidung oder eine andere Beurteilung im Rahmen des richterlichen Ermessens kaum möglich erscheint (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage, Rn. 46 zu § 19 MarkenG). Diese Voraussetzung ist nach der Rechtsprechung des Senats nicht erfüllt, wenn der Antragsteller die Markenrechtsverletzung lediglich glaubhaft machen kann (Senat vom 12. 4. 2011 – 6 U 235/10, Tz. 2 bei juris). Hier bestehen aber in tatsächlicher Hinsicht keine Zweifel am Vertrieb der widerrechtlich gekennzeichneten Ware.

Die Antragsgegnerin kann sich nicht darauf berufen, dass sie bereits am 8. 5. 2014 die geforderte Auskunft erteilt hat. Die Auskunft ist ersichtlich nur zur Abwehr der Zwangsvollstreckung erteilt worden. Eine Auskunft, die lediglich der Abwehr der Zwangsvollstreckung und nicht der Erfüllung dient, kann nicht zur Erledigung des Auskunftsanspruchs führen (BGH NJW 1985, 2405 [BGH 08.05.1985 – IVa ZR 138/83]). Erst in der Berufungsbegründung hat die Antragsgegnerin klargestellt, dass die Auskunft auch zur Erfüllung dienen soll, so dass sie auch die insoweit entstandenen Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen hat.

Dass der auf Drittauskunft zielende Antrag keine zeitliche Beschränkung enthielt, gibt keinen Anlass, der Antragstellerin im Rahmen der nach § 91a ZPO zu treffenden Billigkeitsentscheidung einen Teil der Kosten aufzuerlegen. Grundsätzlich ist bei einem solchen Antrag nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine zeitliche Beschränkung entbehrlich (vgl. BGH GRUR 2007, 877, [BGH 19.07.2007 – I ZR 93/04] Tz. 25 – Windsor Estate). Ob insoweit ausnahmsweise etwas anderes gilt, wenn das angegriffene Zeichen – wie die Antragsgegnerin im Laufe des Verfahrens behauptet hat – bereits vor Eintragung der Marke benutzt worden ist, bedarf keiner Entscheidung. Denn wenn über den

Auskunftsantrag noch zu entscheiden gewesen wäre, hätte die Antragstellerin eine entsprechende zeitliche Begrenzung, bei der es sich der Sache nach lediglich um eine Klarstellung und nicht um eine teilweise Rücknahme des Eilantrags gehandelt hätte, in den Auskunftsantrag aufnehmen können.