BGH v. 25.03.2004 - I ZR 289/01

Leitsatz

[1] a) Eine beschreibende Bedeutung des Wortbestandteils "Kleiner" in der Marke "Kleiner Feigling" ergibt sich nicht aus dem Umstand, daß mit der Marke gekennzeichnete Spirituosen überwiegend in kleinen Flaschen angeboten werden, weil der Schutz einer Marke von ihrer eingetragenen Gestaltung auszugehen hat.

b) Auch eine hohe Kennzeichnungskraft der Klagemarke, Warenidentität und eine hohe Zeichenähnlichkeit der Kollisionszeichen begründen keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne (Annahme wirtschaftlicher oder organisatorischer Zusammenhänge zwischen den Markeninhabern), wenn die ältere Marke nicht zugleich Unternehmenskennzeichen ist.

Gesetz(e):

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2; MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 3

Instanzenzug:

OLG Köln vom 19.10.2001

Tatbestand

Die Klägerin ist Inhaberin der für "alkoholische Getränke (ausgenommen Biere), insbesondere Spirituosen und Liköre" eingetragenen Wortmarke Nr. 2020531 "Feigling" (Priorität vom 2. Januar 1992) und der nachfolgenden Marke Nr. 2069008 "Kleiner Feigling" (Priorität vom 23. September 1993):

Unter der Bezeichnung "Kleiner Feigling" vertreibt die Klägerin seit Herbst 1992 einen von ihr produzierten Likör "Wodka mit Feige". Mit dem Produkt, von dem sie bis Ende 1999 im Inland mehr als 600 Millionen 0,02 l-Flaschen und annähernd 15 Millionen 0,7 l-Flaschen abgesetzt hat, ist sie seit 1995 Marktführerin. Für die Bewerbung des Produkts "Kleiner Feigling" wandte die Klägerin bis September 2000 mehr als 36 Mio. DM auf.

Die Beklagte zu 1 (nachfolgend auch Beklagte), deren persönlich haftende Gesellschafterin die Beklagte zu 2 ist, stellt ebenfalls alkoholische Getränke her. Sie ist Inhaberin der am 20. August 1999 angemeldeten, u.a. für "Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Beherbergung und Verpflegung von Gästen" eingetragenen Wortmarke Nr. 399 50 669 "Frechling". Unter dieser Bezeichnung vertreibt die Beklagte einen Apfel-Kräuter-Likör in 0,02 l-Flaschen.

Die Klägerin hat geltend gemacht, die Marken der Parteien seien verwechselbar. Ihre Marke "Kleiner Feigling" sei bei 98,2 % der Verbraucher bekannt und habe eine überragende Verkehrsbekanntheit.

Die Klägerin hat die Beklagten wegen Verletzung ihrer Markenrechte im vorliegenden Rechtsstreit auf Unterlassung, im geschäftlichen Verkehr für einen Likör die Marke "Frechling" zu benutzen, insbesondere unter dieser Marke einen Likör anzubieten, in Verkehr zu bringen und/oder zu diesem Zweck zu besitzen, auf Auskunftserteilung und Schadensersatzfeststellung in Anspruch genommen. Darüber hinaus hat sie - soweit für die Revisionsinstanz noch von Bedeutung - von der Beklagten zu 1 deren Einwilligung in die Löschung der Marke Nr. 399 50 669 mit Ausnahme der Waren/Dienstleistungen "Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer; Beherbergung von Gästen" gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt begehrt.

1 Nachschlagewerk: ja; BGHZ: nein; BGHR: ja

© NWB Verlag. Das Dokument darf ausschließlich im vertraglich vereinbarten Rahmen und in den Grenzen des Urheberrechts genutzt werden. Die Veröffentlichung im Internet ist nicht gestattet.

Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten. Sie haben eine rechtserhaltende Benutzung der Marke "Feigling" der Klägerin bestritten.

Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt (GRUR-RR 2002, 15). Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen (GRUR-RR 2002, 94).

Hiergegen wenden sich die Beklagten mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt.

Gründe

I. Das Berufungsgericht hat die Klage in dem vom Landgericht zuerkannten Umfang wegen Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke "Kleiner Feigling" und der Marke "Frechling" der Beklagten für begründet erachtet und hierzu ausgeführt:

Der Marke "Kleiner Feigling" komme von Hause aus zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Prägender Wortbestandteil sei der Begriff "Feigling", der für Spirituosen originell und phantasievoll sei. Das vorgeschaltete Wort "Kleiner" trete namentlich in optischer Hinsicht in den Hintergrund. Erhebliche Teile des angesprochenen Verkehrs faßten es als beschreibenden Hinweis auf die Flaschengröße auf. Es stünden sich danach die Worte "Feigling" und "Frechling" gegenüber. Zwischen den Zeichen, die für identische Waren verwendet würden, bestehe in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht Verwechslungsgefahr. Die Wörter bestünden aus zwei Silben. Der Anfangsbuchstabe "F" und die zweite Silbe beider Wörter seien identisch. Zu einer weiteren Verringerung des Abstands der Zeichen im Klangbild führe der Umstand, daß weite Teile des Verkehrs in "Feigling" den Buchstaben "g" wie "ch" aussprächen. Die Zeichen verwendeten die Parteien zudem für Spirituosen, die sie ganz überwiegend in sehr kleinen Flaschen vertrieben. Der Schutzumfang der Marke "Kleiner Feigling" sei aufgrund der besonderen Bekanntheit noch erweitert. Die Klägerin habe enorme Absatzerfolge mit dem Produkt "Kleiner Feigling" erzielt. Wegen der besonderen Bekanntheit der Klagemarke würden selbst diejenigen Teile des Verkehrs, die die Marken unterschieden, sie demselben Unternehmen zuordnen oder zumindest einen wirtschaftlichen Zusammenhang zwischen den Anbietern der Spirituosen "Kleiner Feigling" und "Frechling" annehmen.

II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

1. Das Berufungsgericht ist zu Unrecht davon ausgegangen, daß zwischen der Klagemarke "Kleiner Feigling" und der angegriffenen Bezeichnung "Frechling" eine Verwechslungsgefahr gegeben ist.

a) Die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist, wovon auch das Berufungsgericht ausgegangen ist, unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß 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 kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 13.11.2003 - I ZR 103/01, WRP 2004, 357, 359 - GeDIOS).

b) Zwischen den Waren, für die die Klagemarke "Kleiner Feigling" eingetragen ist (u.a. Spirituosen), und den mit der Marke "Frechling" von der Beklagten gekennzeichneten Waren (Apfel-Kräuter-Likör) hat das Berufungsgericht Warenidentität angenommen. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden und wird von der Revision auch nicht in Frage gestellt.

c) Die Annahme des Berufungsgerichts, die Marke "Kleiner Feigling" sei für die Ware "Spirituosen" originell und phantasievoll und weise von Hause aus normale Kennzeichnungskraft auf, ist ebenfalls frei von Rechtsfehlern. Anders als die Revisionserwiderung mit einer Gegenrüge geltend

© NWB Verlag. Das Dokument darf ausschließlich im vertraglich vereinbarten Rahmen und in den Grenzen des Urheberrechts genutzt werden. Die Veröffentlichung im Internet ist nicht gestattet.

macht, ist das Berufungsgericht von einer infolge intensiver Benutzung erheblich gesteigerten Kennzeichnungskraft der Marke "Kleiner Feigling" ausgegangen. Denn es hat aufgrund der Absatzzahlen und Werbeaufwendungen der Klägerin eine besondere Bekanntheit dieser Marke festgestellt und ihr deshalb einen erweiterten Schutzumfang zugebilligt.

d) Das Berufungsgericht, das eine große Zeichenähnlichkeit in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht zwischen den in Rede stehenden Zeichen seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat, hat angenommen, die Klagemarke "Kleiner Feigling" werde ausschließlich durch "Feigling" geprägt. Das weitere Wort "Kleiner" trete vor allem in optischer Hinsicht in den Hintergrund und werde von erheblichen Teilen des angesprochenen Verkehrs auf die Größe der Flaschen bezogen und deshalb als beschreibend aufgefaßt. Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.

aa) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit im Rahmen der Verwechslungsgefahr ist auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen (vgl. BGH, Urt. v. 30.10.2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 237 = WRP 2004, 360 - Davidoff II), der bei mehrgliedrigen Zeichen durch einzelne Bestandteile geprägt werden kann. Voraussetzung hierfür ist allerdings, daß die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmen (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.2001 - I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 = WRP 2002, 705 - IMS, m.w.N.; Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus). Von einer Prägung des Gesamteindrucks des Zeichens "Kleiner Feigling" ausschließlich durch "Feigling" ist nicht auszugehen.

bb) Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks hat das Berufungsgericht rechtsfehlerhaft die beschreibende Wirkung des Wortes "Kleiner" der Klagemarke aus der Größe der Flaschen gefolgert, in denen die Klägerin die mit der Klagemarke gekennzeichneten Spirituosen anbietet. Denn der markenrechtliche Schutz hat von der eingetragenen Gestaltung der Klagemarke auszugehen und nicht von außerhalb der Registereintragung der Klagemarke liegenden Umständen (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND). Eine Prägung des Gesamteindrucks der Klagemarke ausschließlich durch das Wort "Feigling" ergibt sich auch nicht aufgrund einer hervorgehobenen Schreibweise dieses Begriffs in der Klagemarke. Dabei kommt es nicht darauf an, daß das Berufungsgericht seine gegenteilige Beurteilung insoweit aufgrund widersprüchlicher Feststellungen getroffen hat, als es bei dem Zeichen "Kleiner Feigling" einerseits davon ausgegangen ist, daß es sich um eine reine Wortmarke handelt, und andererseits eine unterschiedliche Größenordnung der Wortbestandteile seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat, was eine Wort-/Bildmarke voraussetzt. Selbst wenn die Klagemarke als Wort-/Bildmarke eingetragen ist und die Wörter entsprechend der Abbildung eine deutlich unterschiedliche Schriftgröße aufweisen, rechtfertigt allein diese Gestaltung im Streitfall nicht den Schluß, das Wort "Kleiner" bestimme den Gesamteindruck der Klagemarke nicht mit. Zu Recht weist die Revision darauf hin, daß durch die Verkürzung der Klagemarke auf "Feigling" eine Veränderung der Bedeutung der Klagemarke von einem spöttisch, ironischen Sinngehalt bei "Kleiner Feigling" zu einem negativen Begriffs-inhalt bei "Feigling" eintritt.

Danach ist davon auszugehen, daß der Gesamteindruck der Klagemarke von den Wortbestandteilen "Kleiner Feigling" geprägt wird.

e) Die Zeichenähnlichkeit zwischen "Kleiner Feigling" und "Frechling" ist auch bei einer hohen Verkehrsbekanntheit, einer daraus folgenden überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke und einem dadurch begründeten erweiterten Schutzumfang sowie unter Berücksichtigung der Warenidentität zu gering, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu begründen. Denn die Zeichen weisen einen ohne weiteres erkennbaren unterschiedlichen Sinngehalt auf, der eine Verwechslungsgefahr ausschließt (vgl. hierzu: BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1049 = WRP 2003, 1439 - Kellogg's/Kelly's, m.w.N.).

f) Mit Erfolg wendet sich die Revision auch dagegen, daß das Berufungsgericht wegen der großen Bekanntheit der Klagemarke und der hohen Zeichenähnlichkeit wirtschaftliche Zusammenhänge

© NWB Verlag. Das Dokument darf ausschließlich im vertraglich vereinbarten Rahmen und in den Grenzen des Urheberrechts genutzt werden. Die Veröffentlichung im Internet ist nicht gestattet.

zwischen dem Anbieter der Spirituose "Kleiner Feigling" und des Kräuterlikörs "Frechling" angenommen und eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne bejaht hat.

Die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, bei der der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Markeninhabern ausgeht (vgl. EuGH, Urt. v. 30.11.1993 - Rs. C-317/91, Slg. 1993, I-6260 = GRUR 1994, 286, 287 f. Tz. 36 und 37 = WRP 1994, 294 - quattro/Quadra; Urt. v. 22.6.1999 - Rs. C-342/97, Slg. 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. 17 = WRP 1999, 806 - Lloyd; BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 609 = WRP 2000, 529 - ARD-1), setzt voraus, daß sich die Marke zu einem Hinweis auf das Unternehmen des Markeninhabers entwickelt hat. Von einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn kann daher regelmäßig nur ausgegangen werden, wenn die ältere Marke zugleich Unternehmenskennzeichen ist (vgl. BGH, Urt. v. 6.12.1990 - I ZR 249/88, GRUR 1991, 317, 318 = WRP 1991, 231 - MEDICE; Urt. v. 2.7.1998 - I ZR 273/95, GRUR 1999, 155, 156 = WRP 1998, 1006 - DRIBECK's LIGHT, insoweit in BGHZ 139, 147 nicht abgedruckt; Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 175 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach). Zu einer Entwicklung der Klagemarke "Kleiner Feigling" als Hinweis auf das Unternehmen der Klägerin ist vom Berufungsgericht jedoch nichts festgestellt und auch sonst nichts ersichtlich. Die Verurteilung der Beklagten nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wegen Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke "Kleiner Feigling" und der Marke "Frechling" kann danach keinen Bestand haben.

2. a) Im Rahmen des wiedereröffneten Berufungsrechtszugs wird das Berufungsgericht das Vorliegen der Voraussetzungen eines Schutzes von "Kleiner Feigling" als bekannter Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu prüfen haben, auf den sich die Klägerin zur Begründung ihrer Ansprüche ebenfalls berufen hat. Die Vorschrift ist entsprechend anzuwenden, wenn ein mit der bekannten Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren benutzt wird, die unter das Warenverzeichnis der Klagemarke fallen oder diesen Waren ähnlich sind (vgl. EuGH, Urt. v. 9.1.2003 - Rs. C-292/00, Slg. 2003 I-389 = GRUR 2003, 240, 242 Tz. 30 = WRP 2003, 370 - Davidoff/Gofkid; BGH GRUR 2004, 235, 238 - Davidoff II). Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind keine anderen Maßstäbe anzuwenden als bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (vgl. BGH, Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, Umdr. S. 15 f. - Ferrari-Pferd).

b) Die Klägerin hat ihre Ansprüche zudem auf die Wortmarke Nr. 2020531 "Feigling" gestützt, die das Berufungsgericht bisher - von seinem Standpunkt folgerichtig - unerörtert gelassen hat. Sollte es auf Ansprüche aufgrund dieser Marke ankommen, wird das Berufungsgericht folgendes zu beachten haben:

Zur rechtserhaltenden Benutzung der Marke "Feigling" durch die Klägerin - die Beklagten haben die Einrede mangelnder Benutzung nach §§ 25, 26 MarkenG erhoben - reicht die Verwendung der Marke "Kleiner Feigling" nicht aus. Denn durch die Hinzufügung des Wortbestandteils "Kleiner", der den Gesamteindruck der Marke mitprägt, wird der kennzeichnende Charakter der Marke "Feigling" i.S. von § 26 Abs. 3 MarkenG verändert (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 13.4.2000 - I ZR 220/97, GRUR 2001, 54, 56 = WRP 2000, 1296 - SUBWAY/Subwear).

Der Klageantrag zu II (Löschungsanspruch nach §§ 55, 51, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) ist auch auf die Einwilligung in die Teillöschung der Marke "Frechling" für Waren gerichtet, für die das Berufungsgericht keine Warenidentität festgestellt hat (andere alkoholfreie Getränke als Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Verpflegung von Gästen). Insoweit wird das Berufungsgericht das Vorliegen der Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr gesondert zu beurteilen haben.

Auf diese Entscheidung wird Bezug genommen in folgenden Gerichtsentscheidungen:

© NWB Verlag. Das Dokument darf ausschließlich im vertraglich vereinbarten Rahmen und in den Grenzen des Urheberrechts genutzt werden. Die Veröffentlichung im Internet ist nicht gestattet.

BGH 5.11.2008 - I ZR 39/06
BGH 22.7.2004 - I ZR 204/01

Fundstelle(n):
[LAAAB-97139]

© NWB Verlag. Das Dokument darf ausschließlich im vertraglich vereinbarten Rahmen und in den Grenzen des Urheberrechts genutzt werden. Die Veröffentlichung im Internet ist nicht gestattet.