



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Aktenzeichen: I ZR 121/01

Entscheidung vom 15. Januar 2004

In dem Rechtsstreit

...

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 15. Januar 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. ... und die Richter Dr. v. ..., ..., Dr. ... und Dr. ... für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 22. Februar 2001 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin produziert und vertreibt weltweit Dekormaterialien und Folien. Zu ihrem Produktionsprogramm gehört die Designfolie "d-c-fix", die sich zum Inbegriff für selbstklebende Kunststoff-Folien entwickelt hat. Nach einem Gutachten des Deutschen Industrie- und Handelstags von 1977 war "d-c-fix" bei Herstellern und im Handel zu 78,32 % und bei Endverbrauchern zu 69,18 % bekannt. Im Jahre 1999 erzielte die Klägerin bei einem Werbebudget von 2 Mio. DM mit "d-c-fix"-Produkten einen Gesamtumsatz von 59 Mio. DM. Die Klägerin ist Inhaberin der als durchgesetztes Zeichen am 5. Mai 1978 für "selbstklebende Kunststoff-Folie zum Verkleiden von organischen, keramischen, mineralischen Flächen, insbesondere von Möbeln, Wohnungsausstattungs- und Gebrauchsgegenständen und geglätteten Wänden; vorgenannte Waren vorwiegend für den privaten Bedarf bestimmt" eingetragenen Wortmarke (Nr. 970826) "d-c-fix".

Die Beklagte zu 1 ist Inhaberin der Wortmarke Nr. 398 11 046 "CD-FIX". Diese war mit Priorität vom 27. Februar 1998 seit dem 22. Juli 1998 unter anderem für "Verpackungsmaterial und Verpackungen aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Folien, Taschen, Beutel, Bögen und kreisrunde Scheiben aus Weichgummi (Moosgummi) oder weichem Kunststoff, die mindestens auf einer Seite eine Klebeschicht aufweisen, die mit Schutzfolie bedeckt ist", eingetragen. Während des Rechtsstreits hat die Beklagte zu 1 in die teilweise Löschung ihrer Marke eingewilligt.

Die Beklagte zu 1 stellt unter der Bezeichnung "CD-FIX" sogenannte "CD-Haltepunkte" her, die aus Weich- oder Moosgummi bestehen. Es handelt sich um in einer CD-Hülle verpackte runde Scheiben oder rechteckige Scheiben, aus denen kreisrunde Ausstanzungen herausgedrückt werden können. Nach Abziehen der auf der Klebeschicht angebrachten Schutzfolie können die Ausstanzungen auf eine glatte Fläche aufgeklebt und als

Haltepunkt für aufgesteckte CDs dienen. Die Beklagte zu 2 vertreibt die CD-Haltepunkte.

Die Klägerin hat beantragt, den Beklagten zu untersagen, die Bezeichnung "CD-FIX" im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland für selbstklebende Folien aus Weichgummi, insbesondere für CD-Haltepunkte, zu benutzen. Darüber hinaus hat die Klägerin - soweit für die Revisionsinstanz noch von Bedeutung - die Verurteilung der Beklagten zur Auskunftserteilung und die Feststellung ihrer Schadensersatzverpflichtung begehrt. Die Beklagten sind der Klage insoweit entgegengetreten. Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Das Berufungsgericht hat die auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung gerichteten Klageanträge abgewiesen. Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerin. Die Beklagten beantragen, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat eine Verletzung der Marke der Klägerin verneint. Zur Begründung hat es ausgeführt: Zwischen den Zeichen "d-c-fix" und "CD-FIX" bestehe keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Zwar sei von einer hohen Zeichenähnlichkeit und wegen des Bekanntheitsgrades der Klagemarke von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft auszugehen. Es liege jedoch Warenunähnlichkeit vor. Die Warenähnlichkeit bestimme sich danach, ob zwischen den betreffenden Erzeugnissen so enge Beziehungen bestünden, daß sich den Abnehmern, wenn sie an den Waren dasselbe Zeichen sähen, der Schluß aufdränge, die Waren stammten von demselben Unternehmen. Bei der Beurteilung seien verschiedene Kriterien untereinander abzuwägen, nämlich die Herstellungsstätte und die Herstellungsverantwortung selbst, die Gemeinsamkeit der stofflichen Beschaffenheit, der Verwendungszweck und die Vertriebsstätte. Die Marke der Klägerin sei nicht schlechthin zur Bezeichnung selbstklebender Kunststoff-Folien registriert, sondern nur solcher Folien, die dem Verkleiden bestimmter Flächen dienen. Gerade zur Bezeichnung von Dekorfolie habe die Klagemarke auch ihre Bekanntheit erlangt. Während die von der Klägerin mit "d-c-fix" gekennzeichneten Waren zum Verkleiden eine gewisse Ausdehnung benötigten und als schützende oder dekorierende Abdeckung verwandt würden, diene das Produkt der Beklagten mit seinen kleinen Abmessungen als Hilfsmittel zur Aufbewahrung und Bereithaltung von Computer-CDROMs und Musik-CDs. Der Verkehr sehe darin keine miteinander konkurrierenden oder einander ergänzenden Waren. Unterschiedlich seien auch die vom Verkehr erwarteten Vertriebswege. Zum Erwerb der Ware der Klägerin werde sich der Verbraucher an den Farben- und Baustoffhandel sowie an Bau- und Heimwerkermärkte wenden. Möglichkeiten zum Bezug der Ware der Beklagten erwarte der Verbraucher beim EDV- und Bürobedarfshandel.

Die Klägerin könne auch nicht ein Verbot der Verwendung der Bezeichnung der Beklagten für "selbstklebende Folien aus Weichgummi" verlangen. Weichgummiplatten ohne Ausstanzungen hätten die Beklagten nicht vertrieben. Die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG seien nicht erfüllt. Ob die Klagemarke bekannt im Sinne dieser Vorschrift sei, könne dahinstehen. Die Beklagten nutzten oder beeinträchtigten die Klagemarke nicht in unlauterer Weise. Das Zeichen der Beklagten verfüge über keinen Bezug zur Klagemarke, sei aber sinntragend für die Waren der Beklagten. Diese Art der Bezeichnung als Produktbestimmung sei freizuhalten; ihre Verwendung sei nicht unlauter.

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

1. Die Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe keine Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke "d-c-fix" und der angegriffenen Bezeichnung "CD-FIX", hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG 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 (vgl. BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 9/01, GRUR 2003, 1044, 1045 = WRP 2003, 1436 - Kelly). Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.

b) Das Berufungsgericht hat eine Warenähnlichkeit verneint. Das erweist sich als nicht frei von Rechtsfehlern. Zwar liegt die Prüfung, ob Waren einander ähnlich i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind, im wesentlichen auf tatrichterliche Gebiet. Das Berufungsgericht hat aber den Vortrag der Klägerin zur Warenähnlichkeit nicht vollständig gewürdigt und seine Feststellungen nicht widerspruchsfrei getroffen. Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden (BGH, Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97, GRUR 2000, 886, 887 = WRP 2001, 37 - Bayer/BeiChem; Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 432 = WRP 2003, 647 ? BIG BERTHA). Dabei kann von Warenunähnlichkeit nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität oder großer Ähnlichkeit der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN). Das hat das Berufungsgericht nicht verkannt.

aa) Das Berufungsgericht hat auch zutreffend festgestellt, daß der Verwendungszweck der in Rede stehenden Waren völlig verschieden ist, weil die Folie, für die die Klagemarke Schutz beansprucht, Verkleidungs- und Verschönerungszwecken dient, während die CD-Haltepunkte zum Fixieren von CDs verwandt werden. Entgegen der Ansicht der Revision ist in diesem Zusammenhang in die Beurteilung nicht mit einzubeziehen, daß die "d-c-fix"-Folien neben dem vom Berufungsgericht herangezogenen Verwendungszweck des Verkleidens von Flächen nach dem Vortrag der Klägerin auch zum Verspiegeln von Flächen, zum Abdunkeln durchsichtiger Flächen und als herauslösbare selbstklebende Buchstaben und Figuren zur Beschriftung und zur Dekoration benutzt werden können. Denn die Marke genießt Schutz nur für selbstklebende Kunststofffolien, die zum Verkleiden von Flächen dienen. Dazu zählen die von der Revision angeführten Kunststoff-Folien mit anderen Funktionen nicht.

bb) Die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Warenunähnlichkeit sind jedoch nicht widerspruchsfrei. Das Berufungsgericht hat einerseits angenommen, die unterschiedlichen Verwendungszwecke und Vertriebswege verhinderten, daß der Verkehr eine Verantwortlichkeit desselben Unternehmens für die Qualität beider Waren annehme. Andererseits ist es davon ausgegangen, nach der Verkehrsvorstellung könnten die Waren aufgrund der ähnlichen stofflichen Beschaffenheit aus demselben Unternehmen stammen. Ist aber aufgrund der Feststellungen des Berufungsgerichts nicht ausgeschlossen, daß der Verkehr wegen der ähnlichen stofflichen Beschaffenheit bei (unterstellter) einheitlicher Bezeichnung annimmt, die Waren stammten aus demselben Unternehmen, ist auch von Warenähnlichkeit auszugehen.

Das Berufungsgericht hat ferner angenommen, daß die vom Verkehr erwarteten Vertriebswege voneinander abweichen. Damit hat es das Vorbringen der Klägerin jedoch nicht hinreichend gewürdigt. Diese hatte, was die Revision mit Erfolg rügt, geltend gemacht, die Produkte der Parteien seien in den gleichen Verkaufsstätten "Seite an Seite oder Regal an Regal" zu finden. Von einem gemeinsamen Vertriebsweg über Bau- und Heimwerkermärkte war auch das Landgericht ausgegangen. Mit dem Vortrag der Klägerin hat sich das Berufungsgericht nicht auseinandergesetzt. Die erforderlichen Feststellungen zu den Vertriebswegen der Waren und zu einer Vorstellung des Verkehrs über eine einheitliche Produktverantwortung wird das Berufungsgericht nachzuholen haben.

c) Das Berufungsgericht ist von hoher Zeichenähnlichkeit und gesteigerter Kennzeichnungskraft ausgegangen. Das greift die Revisionserwiderung mit Gegenrügen an. Nähere Feststellungen hat das Berufungsgericht - im Hinblick auf die von ihm angenommene Warenunähnlichkeit folgerichtig - hierzu nicht getroffen. Diese wird es im wiedereröffneten Berufungsrechtszug gegebenenfalls nachzuholen und dabei folgendes zu berücksichtigen haben:

aa) Anders als die Revisionserwiderung geltend macht, wird die Ähnlichkeit der Zeichen nicht durch deren Bedeutungsgehalt herabgesetzt oder aufgehoben. Zwar kann eine an sich zu bejahende Verwechslungsgefahr verringert werden oder ganz ausscheiden, wenn einem oder auch beiden Zeichen ein klar erkennbarer eindeutiger Sinngehalt zukommt (vgl. BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1049 = WRP 2003, 1439 - Kellogg's/Kelly's, m.w.N.). Davon kann im Streitfall jedoch nicht ausgegangen werden. Weder "d-c-fix" noch "CD-FIX" weisen als Gesamtzeichen einen Sinngehalt auf, der vom Verkehr ohne weiteres erfaßt wird. Selbst wenn der Zusatz "fix/FIX" in beiden Zeichen übereinstimmend als Hinweis auf Schnelligkeit und auf Festigkeit verstanden werden sollte, führte dies wegen des insoweit übereinstimmenden Sinngehalts nicht aus dem Ähnlichkeitsbereich der Zeichen heraus (vgl. BGH, Urt. v. 10.12.1992 - I ZR 19/91, WRP 1993, 694, 697 - apetito/apitta).

bb) Die Klagemarke weist von Hause aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Nach Inkrafttreten des Markengesetzes, das ein Eintragungshindernis für Einzelbuchstaben und Buchstabenkombinationen nicht kennt, weisen Marken aus Buchstabenzusammenstellungen im Regelfall normale Kennzeichnungskraft auf (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.2001 - I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 = WRP 2002, 705 - IMS; Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1068 f. = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV). Davon ist unter Geltung des Markengesetzes auch für die Klagemarke "d-c-fix" ungeachtet ihrer Eintragung nach dem Warenzeichengesetz als durchgesetztes Zeichen (§ 4 Abs. 3 WZG) auszugehen. Das Berufungsgericht wird daher zu untersuchen haben, ob - wie die Klägerin geltend gemacht hat und die Beklagten bestritten haben - die Klagemarke über die normale Kennzeichnungskraft von Hause aus hinaus aufgrund ihrer Bekanntheit über eine (weit) überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt.

d) Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stehe auch kein Anspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG zu, den Beklagten die Verwendung des Zeichens "CD-FIX" für "selbstklebende Folien aus Weichgummi" zu verbieten, weil die Beklagten Weichgummi-Platten ohne Ausstanzungen nicht vertrieben hätten. Dem kann hinsichtlich der Beklagten zu 1 nicht zugestimmt werden. Die für einen Unterlassungsanspruch erforderliche Begehungsgefahr der Zeichenbenutzung auch für "selbstklebende Folien aus Weichgummi" ergibt sich daraus, daß die Beklagte zu 1 ihre Marke für entsprechende Waren hat registrieren lassen (vgl. BGH GRUR 2003, 428, 431 - BIG BERTHA). Darauf, ob die Beklagte zu 1 einer Teillöschung ihrer Marke für die Waren "selbstklebende Folien aus Weichgummi" zwischenzeitlich zugestimmt hat und eine entsprechende Registereintragung erfolgt ist, kommt es nicht an; dies läßt eine Wiederholungsgefahr nicht entfallen. Dagegen fehlt die Gefahr der Benutzung des Zeichens "CD-FIX" für selbstklebende Folien aus Weichgummi durch die Beklagte zu 2. Diese hat mit dem Vertrieb der CD-Haltepunkte nicht auch eine entsprechende Begehungsgefahr für die Zeichennutzung für selbstklebende Folien aus Weichgummi begründet.

e) Ein Anspruch der Klägerin aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG ist auch nicht gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG ausgeschlossen. Nach dieser Vorschrift hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen als Angabe über die Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt.

aa) Die Anwendung des § 23 Nr. 2 MarkenG, der Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL umsetzt, ist allerdings nicht schon im Hinblick auf eine markenmäßige Benutzung der Bezeichnung "CD-FIX" ausgeschlossen. Der Geltungsbereich des Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL kann eröffnet sein, wenn das Kollisionszeichen nicht nur beschreibend, sondern auch markenmäßig verwendet wird (vgl. EuGH, Urt. v. 7.1.2004 - Rs. C-100/02, MarkenR 2004, 57, 59, Tz. 15, 19 - Gerolsteiner Brunnen; BGH, Beschl. v. 7.2.2002 - I ZR 258/98, GRUR 2002, 613, 615 = WRP 2002, 547 - GERRI/KERRY Spring).

bb) Das Berufungsgericht, das die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verneint hat, brauchte keine Feststellungen dazu zu treffen, ob die Bezeichnung "CD-FIX" von den Beklagten überhaupt i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG als Angabe über Merkmale von Waren, also beschreibend, benutzt worden ist. Es hat jedoch in anderem Zusammenhang angenommen, die von den Beklagten verwendete Bezeichnung sei sinntragend für die mit ihr gekennzeichneten Waren (Fixieren von CDs). Ob dies als Angabe über Merkmale

oder Eigenschaften von Waren i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG ausreicht, kann im Streitfall offenbleiben. Denn die Benutzung des Kollisionszeichens verstößt, falls das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen bejahen sollte, gegen die guten Sitten. Das Tatbestandsmerkmal des Verstoßes gegen die guten Sitten nach § 23 Nr. 2 MarkenG ist richtlinienkonform auszulegen. Danach ist von einer Unlauterkeit der Verwendung der angegriffenen Bezeichnung auszugehen, wenn die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel nicht entspricht (Art. 6 Abs. 1 MarkenRL). Vorliegend weist die Bezeichnung "CD-FIX" nur Anklänge an eine beschreibende Benutzung des Zeichens auf. Für ein Freihaltebedürfnis des Begriffs für den allgemeinen Gebrauch ist nichts ersichtlich. Von den Beklagten ist auch nicht dargelegt, daß sie auf eine Benutzung des Zeichens zur Beschreibung ihrer Waren angewiesen sind und keine andere (abgewandelte) Bezeichnung wählen können, die aus dem Schutzbereich des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG herausführt. In einem solchen Fall ist die markenmäßige Verwendung des Kollisionszeichens im Verwechslungsbereich mit der Klagemarke regelmäßig unlauter.

2. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin verfolgten, vom Vorliegen einer zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr unabhängigen Ansprüche nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG verneint. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg. Die Beklagten verwenden die Bezeichnung nicht ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Das Berufungsgericht hat hierzu festgestellt, "CD-FIX" sei sinntragend für die Ware der Beklagten, ohne insoweit einen Bezug zur Klagemarke herzustellen. Es gebe an, das derart bezeichnete Produkt diene zum Fixieren von CDs. Das Berufungsgericht hat danach die Unlauterkeit der Verwendung der Bezeichnung durch die Beklagten im Hinblick auf die beschreibende Benutzung von "CD-FIX" für die CD-Haltepunkte verneint. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden (vgl. auch BGH, Urt. v. 14.1.1999 - I ZR 149/96, GRUR 1999, 992, 995 = WRP 1999, 931 - BIG PACK; BGHZ 147, 56, 70 - Tagesschau). Bei einer von der Klägerin für das Jahr 1998 geltend gemachten Bekanntheit der Klagemarke von 47 % bei allen Verkehrskreisen kann im Hinblick auf die Anlehnung von "CDFIX" an eine beschreibende Angabe eine unlautere Ausnutzung oder unlautere Beeinträchtigung der Wertschätzung oder Unterscheidungskraft der Klagemarke im Streitfall nicht festgestellt werden.

(Unterschriften)