



Aktenzeichen: 4 U 77/04

Entscheidung vom 17. August 2004

In dem Rechtsreit

...
gegen

...

hat der 4. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Hamm auf die mündliche Verhandlung vom ... durch die Richter

...

Die Berufung der Beklagten gegen das am 4. Februar 2004 verkündete Urteil der 13. Zivilkammer - Kammer für Handelssachen - des Landgerichts Bochum wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, daß es im Tenor jeweils statt "der klägerischen Erbengemeinschaft" die "Klägerinnen" und unter 1 b) statt "Rechnung zu legen" "Auskunft zu erteilen" heißt.

Die Beklagte trägt die Kosten der Berufung.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Der Beklagten wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Klägerinnen durch Sicherheitsleistung in Höhe von 60.000,- EUR abzuwenden, wenn nicht die Klägerinnen vor der Vollstreckung Sicherheit in dieser Höhe leisten.

Tatbestand:

Die Klägerinnen sind die in einer Erbengemeinschaft verbundenen Erbinnen nach L, der Inhaber der am 3. Juli 2000 für die Klasse 35, 41 und 42 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Wortmarke "Safetycert" war (siehe Bl. 7 - 9 der Akten). Der Erblasser L meldete die Marke auch als Gemeinschaftsmarke an. Für einen Teilbereich der angemeldeten Dienstleistungenklasse, u.a. für die Zertifikationsvergabe bei Managementsystemen, erhob das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt eine Beanstandung. Insoweit ist ein Beschwerdeverfahren anhängig.

Die Beklagte, eine sogenannte Zertifizierungsgesellschaft, benutzte in einem Prospekt die Bezeichnung "SafetyCert" in einer Übersicht über ihr Dienstleistungsangebot unter der Überschrift "Sicherheitmanagement & Integrierte Management-Systeme" (siehe Bl. 14 R der Akten).

Mit Antrag vom 22. Januar 2004 begehrt die Beklagte beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Wortmarke der Klägerinnen. Sie begründet ihren Antrag damit, daß für "Safetycert" ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehe.

Die Klägerinnen haben beantragt,

die Beklagte zu verurteilen,

a) es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle bis zu zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten an ihrem jeweiligen Geschäftsführer zu vollstrecken ist, zu unterlassen, es im Bereich der Bundesrepublik Deutschland ohne Zustimmung der klägerischen Erbengemeinschaft die Marke Safetycert im geschäftlichen Verkehr im Zusammenhang mit dem Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsmanagement für Unternehmen, insbesondere im Zusammenhang mit der Zertifizierung von Gesellschaften, zu benutzen,

b) der klägerischen Erbengemeinschaft über den Umfang der vorstehend unter 1 a) bezeichneten Handlungen Rechnung zu legen, insbesondere über die mit der Kennzeichnung "Safetycert" in Verbindung stehenden erzielten Umsätze, und zwar unter Angabe des Umfangs der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Kalendervierteljahren, Bundesländern und Werbeträgern,

c) festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der klägerischen Erbengemeinschaft allen Schaden zu erstatten, die ihr aus den vorstehend unter 1 a) bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftig entstehen wird.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen

hilfsweise,

den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamtes über den Löschungsantrag auszusetzen.

Sie hat u.a. ausgeführt, die Klagemarke sei für die Dienstleistungen einer Zertifizierungsgesellschaft wie der ihren rein beschreibend im Sinne einer Sicherheitszertifizierung. Da ein hochgradiges Freihaltebedürfnis bestehe, sei die Marke zu Unrecht eingetragen. Ihr Löschungsverfahren bei dem Deutschen Patent- und Markenamt sei vorgreiflich. Dessen Erfolgsaussichten seien zu bejahen. Den Klägerinnen drohten durch die Aussetzung keine nennenswerten Nachteile, da sie selbst die Benutzung des Zeichens eingestellt habe.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Wegen der Begründung wird auf die Entscheidungsgründe des angefochtenen Urteils Bezug genommen.

Die Beklagte verfolgt mit ihrer Berufung ihr erstinstanzliches Begehren weiter. Sie vertieft ihre Ausführungen zu dem ihrer Ansicht nach rein beschreibenden Gebrauch der Wortbestandteile Safety und Cert, die entgegen der Auffassung des Landgerichts in ihrer Zusammensetzung keinen über die Summe der einzelnen Zeichenbestandteile hinausgehenden Gesamtbegriff bildeten. Es sei nicht ersichtlich, worin der Phantasiegehalt liegen solle. Die angesprochenen Verkehrskreise bestünden ausschließlich aus professionellen Abnehmern derartiger Zertifizierungsleistungen. Nach deren Verständnis stehe "Safetycert" für "Safety Certificate" oder "Safety Zertifizierung". Zu Unrecht sei das Landgericht davon ausgegangen, durch

die Zusammenfügung zweier beschreibender Bestandteile entstehe eine schützenswerte Marke, wie u.a. das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 12. Februar 2004 - C - 265/00 - (GRUR 2004, 680 ff) zeige. Entscheidend sei nur, daß die Angaben im Verkehr zur Beschreibung von Waren oder Dienstleistungen dienen könnten, was vorliegend bei "Safetycert" der Fall sei.

Das Landgericht habe den Rechtsstreit aussetzen müssen. Insoweit habe es sein Ermessen nicht pflichtgemäß ausgeübt. Schon bei nur geringen Erfolgsaussichten des Lösungsverfahrens habe eine Abwägung stattfinden müssen, die das Landgericht nicht vorgenommen habe. Dabei sei zu berücksichtigen, daß sie sich allein mit dem Einwand der Lösungsreife verteidigen könne. In dem Zusammenhang habe das Landgericht zu Unrecht angenommen, "Safety" oder "Safetycert" würden im deutschsprachigen Raum nicht als rein beschreibende Merkmale aufgefaßt.

Zudem erhebt die Beklagte den Einwand des Rechtsmißbrauchs. Dieser liege darin, daß die Klägerin eine Marke verteidige, die aus absoluten Gründen lösungsreif sei, also ein nur formales, hohles Recht darstelle.

Sie habe mit ihrem Lösungsantrag auch nicht zulange zugewartet.

Die Beklagte beantragt,

abändernd die Klage abzuweisen,

hilfsweise,

den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamtes über den Lösungsantrag auszusetzen.

Die Klägerinnen beantragen,

die Berufung mit der Maßgabe zurückzuweisen, daß es im Verbotstenor zu 1. b) statt "Rechnung zu legen" richtig heißt, "Auskunft zu erteilen".

Sie verteidigen das angefochtene Urteil mit näheren Ausführungen und wenden sich gegen den Vorwurf des Rechtsmißbrauchs.

Der Rechtsstreit sei auch nicht auszusetzen. Die Voraussetzungen, ein aussichtsreicher Lösungsantrag und eine rechtskräftige Entscheidung in absehbarer Zeit, seien nicht gegeben. Durch die Aussetzung drohten ihnen auch Nachteile, da sie zur Zeit in aussichtsreichen Lizenzverhandlungen stünden. Das Lösungsbegehren habe zudem keine Aussicht auf Erfolg. Der Begriff "Safetycert" sei mehrdeutig und interpretationsbedürftig. Es sei auf den Gesamteindruck abzustellen und keine zergliedernde Betrachtung vorzunehmen. "Safetycert" sei schließlich nicht dienstleistungsbeschreibend.

Entscheidungsgründe:

Die Berufung ist mit der aus dem Urteilstenor ersichtlichen Maßgabe unbegründet.

Das Landgericht hat zu Recht der Beklagten die Verwendung des Zeichens "SafetyCert" in der beanstandeten Form untersagt, das die Beklagte in ihrem Prospekt zur Kennzeichnung eines besonderen "Sicherheitsmanagements & Integrierten Managementsystems" eingesetzt und somit selbst markenmäßig

benutzt hat (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG).

Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne 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 oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. u.a. BGH GRUR 2004, 594 ff - Ferrari-Pferd).

Im Schriftbild grenzt die Zeichenähnlichkeit schon an Identität, da die Beklagte das "C" lediglich nicht wie in der Marke der Klägerin klein-, sondern großgeschrieben hat. Klanglich besteht zudem völlige Identität.

Die Dienstleistung, für die die Beklagte das Zeichen verwendet hat, ist identisch mit einem der Teilbereiche, für die die Marke eingetragen ist. Die Beklagte gibt ihre Dienstleistungen mit der Zertifizierung von Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheits-Management-Systemen an. In diesem Dienstleistungsbereich hat sie das Zeichen verwendet. Der Schutzbereich der Marke der Klägerin bezieht sich u.a. auf die Zertifikatsvergabe von Managementsystemen, insbesondere von Managementsystemen für das Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitswesen (vgl. Bl. 9 der Akten).

Im Hinblick auf die Markeneintragung ist von dem Bestand der Klagemarke auszugehen, da das Gericht an die Eintragung gebunden ist (vgl. BGH GRUR 2003, 1040 ff - Kinder), so daß hier die Beklagte nicht als Einwendung geltend machen kann, die Marke sei wegen des abstrakten Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG löschungsreif.

Selbst eine nur schwache Kennzeichnungskraft der Marke "Safetycert" reicht hier aus, um die Verwechslungsgefahr im Hinblick auf das gleichsam als identisch anzusehende Zeichen und die Dienstleistungsidentität zu bejahen.

Soweit die Beklagte erstmals in der Berufungsinstanz einwendet, die Klägerinnen handelten rechtsmißbräuchlich, vermag sie damit - unabhängig von der Regelung in § 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO - schon deshalb nicht durchzudringen, weil nicht dargetan oder ansonsten ersichtlich ist, worin der Rechtsmißbrauch zu sehen sein soll. Anhaltspunkte für eine Bösgläubigkeit bei der Anmeldung liegen ebensowenig vor wie etwa für einen fehlenden Benutzungswillen, für einen zweckfremden Einsatz im Wettbewerbskampf, für einen Mißbrauch zur Erlangung von Kostenerstattung oder für ein widersprüchliches Verhalten.

Die Verurteilung zur Auskunft und die zur Feststellung hat der Beklagte nicht angegriffen.

Das Landgericht hat das vorliegende Verfahren zu Recht nicht gemäß § 148 ZPO ausgesetzt. Je nachdem, wie das Verletzungsgericht die Erfolgsaussichten des patentamtlichen Lösungsverfahrens und die mit der Aussetzung verbundene Prozeßverzögerung beurteilt, kann die Aussetzung des Verletzungsverfahrens geboten sein (vgl. BGH a.a.O., 1042 - Kinder).

Die Erfolgsaussichten des Lösungsverfahrens wegen des absoluten Schutzhindernisses des Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, das die Beklagte geltend macht, sind als gering zu werten.

Nach Artikel 3 Abs. 1 lit. c 1. Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (MRRL), der seine Umsetzung in § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfahren hat, sind Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im

Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung des Wertes, der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können, von der Eintragung ausgeschlossen. Eine Marke, die sich aus einer sprachlichen Neuschöpfung mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Bestandteil Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, hat selbst einen die Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Charakter im Sinne der genannten Bestimmung, es sei denn, daß ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung und der Summe ihrer Bestandteile besteht (vgl. EuGH neu GRUR 2004, 680 ff - BIOMILD).

Selbst wenn man vor diesem Hintergrund den Bestandteil "Cert" als allgemein verständliche Abkürzung für "Zertifikat" oder "Zertifizierung" und damit als beschreibend für ein Merkmal der Dienstleistung im Schutzbereich der Marke der Klägerin, der hier relevant ist, ansehen sollte, so fehlt eine entsprechende Wertung für den Bestandteil "Safety". Denn der Begriff "Safety", der als "Sicherheit" verstanden wird, beschreibt nicht "Managementsysteme für das Sicherheitswesen", wie die entsprechende Dienstleistung, für die die Marke eingetragen ist, lautet. Es ist auch nicht ersichtlich, daß "Safety" als Kurzform für eine solche Dienstleistung, die durch das Anbieten von Managementsystemen für das Sicherheitswesen gekennzeichnet ist, verwendet wird oder geeignet ist, in Zukunft verwendet zu werden.

Fehlt aber schon einem Bestandteil der beschreibende Charakter, so kann dieser der Neuschöpfung in ihrer Zusammensetzung erst recht nicht entnommen werden.

Es bleibt damit dabei, daß grundsätzlich auf die Marke in ihrer Gesamtheit abzustellen ist und keine zergliedernde Analyse stattzufinden hat (vgl. BGH GRUR 2001, 162 ff, 163 RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Diese Betrachtung ergibt aber keinen beschreibenden Charakter des Begriffes "Safetycert" für die hier relevanten Dienstleistungen der Zertifizierung von Managementsystemen auch auf dem Gebiet des Sicherheitswesens. Es ist auch nicht ersichtlich, daß der Begriff in Zukunft als Schlagwort für derartige Leistungen verwendet werden könnte.

Sind aber die Erfolgsaussichten gering, so steht eine von der Beklagten selbst angeführte Verfahrensdauer von bis zu 48 Monaten einer Aussetzung entgegen. Die Verfahrensdauer wäre nur dann gegebenenfalls hinzunehmen, wenn die Erfolgsaussicht zu bejahen gewesen wäre (vgl. BGH GRUR 2004, 710 ff, 712 - Druckmaschinen - Temperierungssystem).

Die Nebenentscheidungen beruhen auf den §§ 97 Abs. 1, 708 Nr. 10, 711 ZPO.

(Unterschriften)

OBERLANDESGERICHT HAMM

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL