



## BUNDESGERICHTSHOF

### IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

Aktenzeichen: I ZR 189/01

Entscheidung vom 24. April 2004

In dem Rechtsstreit

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 22. April 2004 durch ...

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 4. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Hamm vom 15. Mai 2001 aufgehoben.

Die Berufung des Klägers gegen das Urteil der VI. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Bielefeld vom 24. November 2000 wird zurückgewiesen.

Die Kosten der Rechtsmittelverfahren trägt der Kläger.

Von Rechts wegen

#### **Tatbestand:**

Der Kläger ist Verwalter im Insolvenzverfahren über das Vermögen der früheren Klägerin, eines Touristikunternehmens (im folgenden: Klägerin). Die Klägerin ist Inhaberin der am 20. Juni 1998 angemeldeten, für "Organisation, Durchführung und Vermittlung von touristischen Leistungen und Teilleistungen; Planung, Organisation, Durchführung und Erfolgskontrollen touristischer Marketingunternehmen; Vermittlung touristischer Zubehörartikel" am 13. Juli 1998 eingetragenen, farbigen (gelb, blau, orange) Wort-/Bildmarke Nr. 398 37 300 Die Beklagte verfügt in Nordrhein-Westfalen über ungefähr 4.000 Lottoannahmestellen, über die sie zum Teil auch Reisen vermittelt. Seit Oktober 1999 verwendet die Beklagte die Bezeichnung "URLAUB DIREKT" in der Werbung.

Die Klägerin hat darin eine Verletzung ihrer Markenrechte gesehen. Sie hat die Ansicht vertreten, in ihrer Marke sei der Wortbestandteil "URLAUB DIREKT" prägend, den die Beklagte gleichlautend zur Kennzeichnung des Angebots von Urlaubsreisen einsetze. Weiter hat sie vorgetragen, sie habe die Bezeichnung "URLAUB DIREKT" seit März 1998 umfangreich benutzt.

Die Klägerin hat beantragt,

der Beklagten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr unter der Bezeichnung "URLAUB DIREKT" Reisen und/oder Reiseprodukte anzubieten und/oder zu bewerben und/oder zu vertreiben und/oder unter dieser

Bezeichnung als Reisevermittler aufzutreten, insbesondere auf ihrer Homepage im Internet und/oder in der Information für Annahmestellenleiter vom 26. Oktober 1999 (nur soweit im Fließtext enthalten) und/oder in der Information "Große URLAUB DIREKT Startkampagne" vom 26. Oktober 1999 (nur soweit im Fließtext enthalten) und/oder in Radiospots und/oder in der Antwortkarte zum Flyer "Besser braungebrannt als abgebrannt" und/oder in "G. " Nr. 43 vom 3. November 1999 Seite 10 (nur soweit im Fließtext enthalten) geschehen.

Weiter hat die Klägerin die Verurteilung der Beklagten zur Auskunftserteilung und die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten begehrt.

Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, sie verwende "URLAUB DIREKT" rein beschreibend zur Bezeichnung einer direkten Buchungsmöglichkeit.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht die Beklagte antragsgemäß verurteilt.

Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung der Kläger beantragt, verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiter.

### **Entscheidungsgründe:**

I. Das Berufungsgericht hat den geltend gemachten Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für begründet erachtet und dazu ausgeführt:

Dem Wortbestandteil "URLAUB DIREKT" komme eine das Gesamtzeichen der Klägerin prägende Kennzeichnungskraft zu. Die Bedeutung der Wörter "URLAUB" und "DIREKT" sei in der Kombination für die von der Klägerin angebotenen Dienstleistungen nicht beschreibender Natur. Der Sinngehalt von "URLAUB DIREKT" sei nicht eindeutig zu ermitteln. Mit dem Begriff könne gemeint sein, der Interessent brauche nur seinen Urlaubswunsch zu äußern, um ein komplettes Urlaubspaket zu erhalten oder es bestehe eine Buchungsmöglichkeit direkt an Ort und Stelle ohne eine Vermittlungstätigkeit. Weiter könne die Aussage dahin verstanden werden, es sei eine sofortige Buchung möglich. Mit dem von ihr geltend gemachten Freihaltebedürfnis könne die Beklagte im Markenverletzungsstreit nicht gehört werden. Der Schutzzumfang der Klagemarke erfahre auch keine Einschränkung, weil er sich nicht an eine beschreibende Angabe anlehne. Vielmehr verfüge der Wortbestandteil "URLAUB DIREKT" in der Klagemarke über normale Kennzeichnungskraft. Eine Schwächung durch Drittkennzeichen sei nicht erfolgt.

Der Wortbestandteil sei die einfachste Möglichkeit zur Benennung der Klagemarke und präge deren Gesamteindruck, während der Bildbestandteil nur als graphisches Beiwerk ohne mitprägende Bedeutung wahrgenommen werde.

Da die Bezeichnung der Beklagten mit dem prägenden Bestandteil der Klagemarke übereinstimme und beide Parteien identische Dienstleistungen anböten, sei eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Wiederherstellung des die Klage abweisenden erstinstanzlichen Urteils.

1. Das Berufungsgericht ist, ohne dies auszuführen, ersichtlich von einer markenmäßigen Verwendung des Begriffs "URLAUB DIREKT" in der Werbung der Beklagten ausgegangen. Dieser Tatbestand ist auch der revisionsrechtlichen Beurteilung zugrunde zu legen.

2. Die Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe eine Verwechslungsgefahr zwischen der eingetragenen farbigen Wort-/Bildmarke der Klägerin und der angegriffenen Bezeichnung "URLAUB DIREKT" (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

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 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 und umgekehrt oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 13.11.2003 - I ZR 184/01, GRUR 2004, 240 = WRP 2004, 355 - MIDAS/medAS).

b) Zwischen den Dienstleistungen, für die die Klagemarke eingetragen ist (u.a. Durchführung und Vermittlung von touristischen Leistungen und Teilleistungen), und dem von der Beklagten mit "URLAUB DIREKT" bezeichneten Angebot von Reisen hat das Berufungsgericht Dienstleistungsidentität angenommen. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

c) Mit Erfolg wendet sich die Revision aber dagegen, daß das Berufungsgericht bei der Prüfung der Ähnlichkeit der Kollisionszeichen ausschließlich auf den Wortbestandteil "URLAUB DIREKT" der Klagemarke abgestellt hat. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen. Dieser kann bei mehrgliedrigen Zeichen durch einzelne Bestandteile geprägt sein. Voraussetzung hierfür ist allerdings, daß die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmen (vgl. BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus). Davon, daß die Bildbestandteile die Wort-/Bildmarke der Klägerin nicht mitprägen, kann entgegen der Annahme des Berufungsgerichts nicht ausgegangen werden.

aa) Zu Recht macht die Revision geltend, daß die graphischen und farblichen Elemente den bildlichen Gesamteindruck der Klagemarke mitbestimmen.

Die Bildbestandteile eines Wort-/Bildzeichens prägen dessen Gesamteindruck bei der visuellen Wahrnehmung im Regelfall mit, sofern es sich nicht nur um eine nichtssagende oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende graphische Gestaltung (Verzierung) handelt (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 509 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND). Von einer nicht ins Gewicht fallenden, nichtssagenden farblichen und graphischen Gestaltung ist bei der Klagemarke nicht auszugehen. Der gegenteiligen Beurteilung des Berufungsgerichts kann nicht beigetreten werden. Denn die Klagemarke ist auffällig bildlich gestaltet. Die Wortbestandteile weisen eine unterschiedliche Schrift und Farbe auf. Der Hintergrund ist farblich zweigeteilt und kontrastiert mit der Farbe der Wortbestandteile. Im rechten Bereich der Klagemarke findet sich eine rechteckige Umrahmung, in deren Inneren in unterschiedlichen Farben Wellen angedeutet sind. Schließlich ist die Klagemarke in auffälligen Farben (gelb, blau, orange) ausgestaltet.

bb) Bei der Feststellung des Gesamteindrucks von Wort-/Bildmarken ist regelmäßig von dem Erfahrungssatz auszugehen, daß der Wortbestandteil den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vgl. BGHZ 139, 340, 348 - Lions; BGH, Beschl. v. 11.2.1999 - I ZB 33/96, GRUR 1999, 733, 735 - LION DRIVER; BGH GRUR 2000, 506, 509 - ATTACHÉ/TISSERAND). Dies setzt allerdings die Feststellung voraus, daß dem Wortbestandteil für sich genommen nicht wegen des Bestehens absoluter Schutzhindernisse jeglicher Markenschutz zu versagen wäre (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG; vgl. BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 - Festspielhaus I; Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 257/00, GRUR 2003, 1040, 1043 = WRP 2003, 1431 - Kinder, zum Abdruck in BGHZ 156, 112 vorgesehen).

Die Annahme des Berufungsgerichts, der Wortbestandteil "URLAUB DIREKT" der Klagemarke sei für die Dienstleistungen, die das Berufungsgericht der Verwechslungsprüfung zugrunde gelegt hat (Durchführung und Vermittlung von touristischen Leistungen und Teilleistungen), unterscheidungskräftig und nicht freizuhalten, hält auch unter Anlegung des gebotenen großzügigen Maßstabs bei der Beurteilung der Unterscheidungseignung eines Zeichens der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Zu Recht macht die Revision geltend, daß der Bezeichnung "URLAUB DIREKT" jegliche Unterscheidungskraft fehlt, weil sie die konkreten Merkmale der in Frage stehenden Dienstleistungen beschreibt (vgl. auch BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 42/98, GRUR 2001, 1151, 1152 = WRP 2001, 1082 - marktfrisch; Beschl. v. 28.8.2003 - I ZB 6/03, GRUR 2003, 1050 f. = WRP 2003, 1429 - Cityservice). "URLAUB DIREKT" besagt in nicht unüblicher schlagwortartiger Begriffsbildung, daß die angesprochenen Verkehrskreise die angebotene Reiseleistung unmittelbar buchen oder beziehen können. An dem ausschließlich beschreibenden Bezug der Wortkombination "URLAUB DIREKT" ändern die vom Berufungsgericht ermittelten verschiedenen Bedeutungsinhalte nichts.

Diese beziehen sich lediglich auf die verschiedenen Möglichkeiten, wie die derart bezeichnete Dienstleistung erbracht werden kann (unmittelbarer Erhalt eines kompletten Urlaubspakets, Buchungsmöglichkeit an Ort und Stelle ohne Vermittlungstätigkeit, sofortige Buchungsmöglichkeit, Möglichkeit zum sofortigen Urlaubsantritt), ohne den beschreibenden Charakter aufzuheben.

cc) Die Wortkombination "URLAUB DIREKT" als solche hat keine Kennzeichnungskraft; sie kann keine Prägung des Gesamteindrucks bewirken (vgl. BGH GRUR 2002, 814, 815 - Festspielhaus I; GRUR 2003, 1040, 1043 - Kinder).

Für einen selbständigen Schutz als Marke kraft Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) ist im Streitfall nichts geltend gemacht worden. Auch die Revisionserwiderung erinnert hierzu nichts.

dd) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit stehen sich die aus Wort- und Bildbestandteilen bestehende Klagemarke und die von der Beklagten verwandte Bezeichnung "URLAUB DIREKT" gegenüber. Anders als das Berufungsgericht angenommen hat, das von einer Übereinstimmung des prägenden Bestandteils der Klagemarke mit der angegriffenen Bezeichnung ausgegangen ist, ist der Prüfung der Verwechslungsgefahr danach nur eine Zeichenähnlichkeit zugrunde zu legen. Diese ist im Hinblick darauf, daß die Wort-/Bildmarke der Klägerin nicht nur durch die Wortbestandteile, sondern auch durch die graphische und farbliche Gestaltung bestimmt wird, im Verhältnis zu der angegriffenen Bezeichnung "URLAUB DIREKT" als gering einzustufen.

3. Im Hinblick auf den Mangel der prägenden Wirkung des Wortbestandteils "URLAUB DIREKT" in der Klagemarke ist trotz der vorliegenden Dienstleistungsidentität eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu verneinen.

III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.

Unterschriften