



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 103/01

Verkündet am:
13. November 2003
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

GeDIOS

- a) Aus der Tatsache, daß eine Dienstleistung elektronisch gestützt erbracht wird, folgert der Verkehr nicht, daß mit dem Angebot der Dienstleistung zugleich die Software beworben und mit der Bezeichnung der Dienstleistung auch die genutzte Software benannt wird.
- b) Ist dem Verkehr bekannt, daß die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten von softwaregestützten Rechnern auf der einen Seite und die Komplexität der Entwicklung von Betriebs- und Anwendersoftware auf der anderen Seite eine Arbeitsteilung zwischen Softwareunternehmen und dem sonstigen

Dienstleistungs- und Handelsverkehr nach sich ziehen, liegt grundsätzlich die Annahme fern, das Publikum könnte glauben, die betreffende Software und die Dienstleistung stammten aus demselben oder aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.

- c) Zur Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit von Computersoftware und Finanzdienstleistung.

BGH, Urt. v. 13. November 2003 - I ZR 103/01 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. November 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Prof. Starck, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 20. Februar 2001 wird auf Kosten des Klägers zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Kläger ist Inhaber der am 5. Juni 1998 angemeldeten und am 26. August 1998 für "Software, Computersoftware, Software für Computer, Rechner und Computer oder Rechner gestützte Systeme" eingetragenen Marke Nr. 398 31 465 "GEDIOS". Nach seinen Angaben hat er unter dieser Bezeichnung eine Computersoftware zur Datenerhaltung und -bereitstellung u.a. für kaufmännische Anwendungen entwickelt und vertreibt sie an Unternehmen.

Die Beklagte ist Inhaberin der am 15. April 1999 angemeldeten und am 23. Juli 1999 eingetragenen Marke Nr. 399 22 179 "GeDIOS". Diese genießt Schutz in Klasse 35 (Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten) und Klasse 36 (Finanzwesen, Geldgeschäfte). Die Beklagte bietet Sparkassen in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg unter dieser Bezeichnung, die als Abkürzung für "Geld- und Devisenhandels-Informations- und Orderrouting-System" steht, ein "Informations- und Handelssystem im Realtime-Modus" für Geld- und Devisenhandelsgeschäfte an.

Der Kläger sieht darin eine Verletzung seiner Marke sowie des Werkteils für sein Computerprogramm. Er macht geltend, das System der Beklagten bestehe aus Software sowie aus Computern und Rechnern, die von seiner Marke ebenfalls umfaßt würden.

Der Kläger hat die Beklagte deshalb auf Unterlassung der Verwendung ihrer Marke für das elektronische "Geld- und Devisenhandels-Informations- und Orderrouting-System" oder für sonstige bankeigene Produkte oder Dienstlei-

stungen sowie auf die Beseitigung von Verknüpfungen im Internet, auf Löschung der Marke Nr. 399 22 179, auf Auskunftserteilung und auf Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat eine Ähnlichkeit der von den Marken jeweils geschützten Waren bzw. Dienstleistungen sowie eine Verwechslungsgefahr in Abrede gestellt und geltend gemacht, während die Marke des Klägers nur Software umfasse, bezeichne die angegriffene Marke eine Finanzdienstleistung, die sie zudem nicht auf dem allgemeinen Markt, sondern nur ihr zugeordneten Sparkassen anbiete.

Das Landgericht hat der Klage teilweise stattgegeben.

Auf die Berufung der Beklagten - welche ohne Anerkennung einer Rechtspflicht eine strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung abgegeben und bestimmte Auskünfte erteilt hat - hat das Berufungsgericht - unter Zurückweisung der Anschlußberufung des Klägers - die Klage insgesamt abgewiesen.

Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt der Kläger die in der Berufungsinstanz gestellten Anträge, aus der Anschlußberufung allerdings nur hinsichtlich der Anträge zu 4 und 5, weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat sowohl eine Markenverletzung als auch eine Verletzung des Werktitels des Klägers verneint. Dazu hat es ausgeführt:

Die Beklagte habe ihr System zu geschäftlichen Zwecken, nämlich zur Erzielung eigener Einkünfte und zur Förderung der Leistungsfähigkeit der angeschlossenen Sparkassen angeboten. Ihr Handeln sei nicht lediglich unternehmensintern geblieben, weil die in Rede stehenden Sparkassen weder rechtlich noch wirtschaftlich Teil ihres Unternehmens seien.

Die Marken seien sehr ähnlich.

Es bestehe jedoch keine Identität oder Teilidentität zwischen den von der Marke des Klägers geschützten Waren und dem "System" der Beklagten. Die Marke betreffe nur die Software als Ware, nicht dagegen die Softwareerstellung als Dienstleistung, die von Klasse 42 umfaßt werde, und erst recht nicht Dienstleistungen, die mit Hilfe von Software und/oder Systemen erbracht würden. Demgegenüber kennzeichne die Beklagte mit der angegriffenen Bezeichnung nicht "Software", sondern eine bestimmte Dienstleistung. Sie übermittle den angeschlossenen Sparkassen Informationen über den Geld- und Devisenmarkt und ermögliche ihnen die Durchführung von darauf bezüglichen Aufträgen. Die Verwendung des Begriffs "System" bewirke keine Identität oder Teilidentität der jeweils betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen. Während "System" im Zusammenhang mit dem Warenverzeichnis der Klagemarke als "geordnetes Zusammenspiel verschiedener Software- und Hardware-Komponenten" zu verstehen sei, bleibe die Bedeutung von "System" bei der von der Beklagten verwendeten Beschreibung diffus. Das "System" und seine Komponenten würden nicht näher beschrieben. Hierauf komme es den Spar-

kassen, den Empfängern der Dienstleistung der Beklagten, auch nicht an. Für die Kunden sei es unerheblich, auf welche Weise die Beklagte ihre Dienstleistung erbringe, solange dies nur schnell, präzise und nicht fehleranfällig erfolge und für den Kunden mit geringem Aufwand verbunden sei. Ob die jeweilige Information und die Auftragserteilung per Boten, brieflich, per Telefon/Telegramm oder durch ein computergestütztes Online-"System" erfolge, sei für die Sparkassen uninteressant. Der Einsatz des "Systems" sei zweckgebunden und diene ausschließlich der besseren und präziseren Erbringung der Finanzdienstleistung der Beklagten, auf die es den Sparkassen allein ankomme. Medium und dadurch ermöglichte Dienstleistung dürften nicht miteinander verwechselt werden. Genausowenig wie derjenige, der im Internet werbe, damit auf dem Gebiet der Telekommunikationsdienstleistungen tätig werde, werde derjenige, der mit Hilfe von Computern und Software Waren herstelle oder Dienstleistungen erbringe, in dem Bereich der Softwareerstellung tätig.

Es könne jedoch nicht von einer für eine Verwechslungsgefahr ausreichenden Ähnlichkeit zwischen den von der Marke des Klägers erfaßten Waren und der unter der angegriffenen Bezeichnung beworbenen Dienstleistung der Beklagten ausgegangen werden. Dies gelte auch dann, wenn das Warenverzeichnis der Klagemarke "Computersysteme" umfassen sollte.

Es sei anerkannt, daß eine Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen möglich sei. Dabei reiche allerdings die Tatsache, daß Waren zur Erbringung einer Dienstleistung verwendet oder von ihnen hervorgebracht würden, nicht aus, vielmehr seien dazu bestimmte Umstände notwendig. Maßgeblich sei, ob der Verkehr der Fehlvorstellung unterliege, der Hersteller der Ware, für die die Marke des Klägers Schutz genieße, trete auch als Anbieter des "Sy-

stems" auf oder umgekehrt. Der Kläger stütze sich ersichtlich darauf, daß die Dienstleistung der Beklagten derart von "Software" bzw. "Computersystemen" geprägt sei, daß der Verkehr von einer einheitlichen Herkunft ausgehe. Das treffe jedoch im Streitfall nicht zu. Der Verkehr unterscheide zwischen "Software"/dem "Computersystem" und der dadurch hervorgebrachten Dienstleistung bzw. Ware. In bezug auf den Streitfall interessierten ihn nicht die Art und Weise der Übermittlung von Informationen oder Aufträgen, sondern nur diese selbst. Die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten von Computersystemen einerseits und die Komplexität ihrer Entwicklung andererseits erzwingen eine Arbeitsteilung. Computerunternehmen spezialisierten sich auf die Entwicklung von Software und deren Abstimmung mit der Hardware sowie auf die damit zusammenhängenden Tätigkeiten (Verkauf, Beratung, Schulung, Programmpflege). Andererseits entwickelten Unternehmen die für ihre Tätigkeit benötigten Systeme und Systembestandteile nicht selbst, sondern beauftragten hierfür Spezialunternehmen. Im allgemeinen bleibe es dabei, daß der Verkehr wegen der Komplexität der Entwicklung von Computersystemen und der Durchdringung der Wirtschaft mit Computersystemen auch bei gleichen oder sehr ähnlichen Bezeichnungen nicht von einem einzigen für beide Bereiche verantwortlichen Unternehmen ausgehe. Hinzu komme, daß es sich bei dem jeweils angesprochenen Verkehr nicht um das allgemeine Publikum handele, sondern um Personen mit wirtschaftlichen Kenntnissen (mittelständische Unternehmen bzw. Sparkassen); ihnen sei die erwähnte Spezialisierung bekannt.

Auch für Ansprüche aus einem Werktitel fehle es aus den genannten Gründen an einer Verwechslungsgefahr. Ebenso wenig sei der - von der Revision nicht weiter verfolgte - Anspruch auf Löschung begründet.

II. Die hiergegen erhobenen Revisionsrügen haben keinen Erfolg.

1. In nicht zu beanstandender Weise ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß die angegriffenen Handlungen der Beklagten, wie in § 14 Abs. 2 MarkenG vorausgesetzt, im geschäftlichen Verkehr erfolgt sind. Zum geschäftlichen Verkehr rechnen grundsätzlich alle Handlungen, die einem beliebigen eigenen oder fremden Geschäftszweck dienen. Nicht erfaßt werden lediglich rein private, wissenschaftliche, politische und amtliche Handlungen (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdn. 48; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 14 Rdn. 29).

2. Die Frage der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht, wie das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei angenommen hat, eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. So kann insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgeglichen werden und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 9/01, GRUR 2003, 1044, 1045 = WRP 2003, 1436 - Kelly m.w.N.).

3. Das Berufungsgericht hat eine große bildliche Ähnlichkeit beider Marken angenommen. Mit der Revision kann schon hinsichtlich des Klangs Identität angenommen werden.

4. Das Berufungsgericht ist, ohne nähere Ausführungen machen zu müssen, ersichtlich von einer normalen (durchschnittlichen) Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgegangen. Anhaltspunkte für eine verminderte oder gesteigerte Kennzeichnungskraft sind dem Vortrag der Parteien nicht zu entnehmen.

5. Das Berufungsgericht hat eine für die Annahme einer "Verwechslungsgefahr ausreichende Ähnlichkeit" der Ware und Dienstleistung verneint. Das erweist sich als frei von Rechtsfehlern. Dem Gesamtzusammenhang der Entscheidungsgründe ist zu entnehmen, daß das Berufungsgericht eine (absolute) Unähnlichkeit der von der Klagemarke erfaßten Computersoftware und der von der Beklagten mit "GeDIOS" bezeichneten Dienstleistung auf dem Sektor des Geld- und Devisenhandels angenommen hat.

Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.

a) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und des Bundesgerichtshofs sind bei der Beurteilung der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit alle erheblichen Umstände zu berücksichtigen, die das Verhältnis der Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, GRUR 1998, 922, 923 Tz. 23 = WRP 1998, 1165 - Canon; BGH, Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN, m.w.N.; vgl. auch zu § 1 Abs. 2 WZG: BGH, Beschl. v. 23.2.1989 - I ZB 11/87, BGHZ 107,

71, 73 - MICROTRONIC). Eine die Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit von Ware und Dienstleistung liegt dann vor, wenn das Publikum annimmt, die Ware und die Dienstleistung stammten aus demselben oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Eine solche ist folglich zu verneinen, wenn sich nicht ergibt, daß das Publikum glauben könnte, daß die betreffenden Waren und die Dienstleistung aus demselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 1998, 922, 924 Tz. 29, 30 - Canon).

aa) Frei von Rechtsfehlern ist das Verständnis des Berufungsgerichts vom Warenverzeichnis der Klagemarke dahin, daß nur Software am Schutz teilnimmt. Das Berufungsgericht hat ohne Verstoß gegen die Denkgesetze das Verzeichnis nach grammatikalischen Regeln in nicht zu beanstandender Weise interpretiert. Die Revision zeigt insoweit keinen revisionsrechtlich beachtlichen Fehler auf.

bb) Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß die Beklagte unter der Bezeichnung GeDIOS Sparkassen nicht eine "Software", sondern eine bestimmte Dienstleistung auf dem Gebiet des Geld- und Devisenhandels anbietet. Es ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, daß das Berufungsgericht aus der Verwendung des Begriffs "System" im Werbeprospekt nicht entnehmen können, die Beklagte erbringe unter der beanstandeten Bezeichnung auch eine Software, welche das geordnete Zusammenspiel verschiedener Software- und Hardware-Komponenten ermögliche. Dem Verkehr ist bewußt, daß weite Bereiche der Dienstleistungen der modernen Gesellschaft elektronisch gestützt erbracht werden, insbesondere auch Dienstleistungen im Bankengeschäft. Die hierfür installierte Software sieht der Verkehr als zweckge-

bundenen Medium an, das ihm die Nutzung der angebotenen Dienstleistung erleichtern soll. Solche zweckgebundene Software wird in der Regel neben der beworbenen Dienstleistung nicht als selbständig beworbene und bezeichnete Handelsware in Erscheinung treten. Nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts enthält auch der Werbeprospekt der Beklagten keine Angaben, aus welchen der angesprochene Verkehr entnehmen könnte, die Beklagte bewerbe neben ihrer Finanzdienstleistung unter der angegriffenen Bezeichnung auch eine Software. Der Hinweis im Werbeprospekt auf die mit den Erfordernissen des internationalen Handels abgestimmten "Module" und auf den "EDV-Spezialisten" für technische Fragen sagt dem angesprochenen Verkehr lediglich, daß die angebotene Dienstleistung dem Stand der Technik entsprechend EDV-gestützt durchgeführt werde. Aus der Tatsache, daß eine Dienstleistung mit elektronischer Hilfe erbracht wird, folgert der Verkehr nicht, daß mit dem Angebot der Dienstleistung zugleich die Software beworben wird und die Bezeichnung der Dienstleistung auch die genutzte Software benennt.

cc) Das Berufungsgericht hat nicht verkannt, daß grundsätzlich eine Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen in Betracht kommt (BGH, Beschl. v. 21.1.1999 - I ZB 15/94, GRUR 1999, 731, 733 = WRP 1999, 928 - Canon II; Beschl. v. 11.2.1999 - I ZB 16/97, GRUR 1999, 586 - White Lion; Beschl. v. 20.1.2000 - I ZB 32/97, GRUR 2000, 883 = WRP 2000, 1152 - PAPPAGALLO). Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen Waren auf der einen Seite und Dienstleistungen auf der anderen Seite stellt sich insbesondere die Frage, ob der Verkehr bei der Begegnung mit den Marken der Fehlvorstellung unterliegt, der Hersteller der Waren, für die die Klagemarke Schutz genießt, trete auch als Erbringer der Dienstleistungen auf, die unter Verwen-

dung der angegriffenen Marke erbracht und beworben werden. Nicht zu beanstanden ist demnach auch der weitere Prüfungsaspekt des Berufungsgerichts, es komme für die Beurteilung der in Rede stehenden Ähnlichkeit darauf an, ob der Verkehr der Fehlvorstellung unterliege, daß der Hersteller und Anbieter von Software auch als Anbieter der fraglichen Dienstleistung, hier der Bankdienstleistung auf dem Geld- und Devisenmarkt, in Erscheinung tritt, oder daß dieses Dienstleistungsunternehmen sich auch mit der Erstellung von Software befaßt.

b) Das Berufungsgericht hat seine Feststellung, der Verkehr rechne die Erstellung und den Vertrieb der Software jedenfalls auf dem hier in Rede stehenden Bereich des Bankgeschäfts nicht dem Finanzdienstleister zu, rechtsfehlerfrei getroffen. Dem Verkehr ist bekannt, daß die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten von elektronischen Rechnern auf der einen Seite und die Komplexität der Entwicklung von Betriebs- und Anwendersoftware auf der anderen Seite eine Arbeitsteilung zwischen Softwareunternehmen und dem sonstigem Dienstleistungs- und Handelsverkehr nach sich ziehen. Es liegt deshalb im angesprochenen Bereich die Annahme fern, das Publikum könnte glauben, die betreffende Ware und die Dienstleistung stammten aus demselben oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Entgegen der Ansicht der Revision ist für diese Beurteilung unerheblich, ob aus der Sicht des Inhabers der Klagemarke wirtschaftlich vernünftige Gründe dafür sprechen könnten, sich auch mit der Dienstleistung der Beklagten zu befassen.

6. Da eine Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit fehlt, hat das Berufungsgericht zu Recht die Verwechslungsgefahr der beiden Kennzeichen auch für

den Fall verneint, daß die Marke des Klägers als Titel für eine Software Schutz genießen sollte (§ 5 Abs. 3, § 15 Abs. 2 MarkenG).

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

Ullmann

Starck

Pokrant

Büscher

Schaffert