



# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

I ZR 122/00

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

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ : nein  
BGHR : ja

City Plus

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Stimmen einzelne Bestandteile von zwei sich gegenüberstehenden Zeichen überein, ist nach dem Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens zu beurteilen, ob dieser Bestandteil das Zeichen prägt. Besteht das Klagezeichen nur aus dem übereinstimmenden Teil, ist für die Frage, ob dieser Bestandteil das angegriffene Zeichen prägt, auch eine durch Benutzung erworbene Kennzeichnungskraft des Klagezeichens zu berücksichtigen.

BGH, Urt. v. 13. März 2003 – I ZR 122/00 – OLG Düsseldorf  
LG Düsseldorf

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. März 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 18. April 2000 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist die Deutsche Telekom AG. Sie ist Inhaberin der mit Zeitrang vom 6. April 1996 u.a. für Dienstleistungen der Telekommunikation eingetragenen Wortmarke „City Plus“. Sie bietet unter dieser Bezeichnung ihren Festnetzkunden einen verbilligten Einkauf von Tarifeinheiten für Telefongespräche im Ortsbereich an.

Die Klägerin betreibt das digitale Mobilfunknetz „D2“. Seit Ende September 1998 wirbt sie für zwei neue Tarife, den Tarif „D2-BestCity“ und den Tarif „D2-

BestCityPlus“. Mit dem Tarif „D2-BestCity“ kann zu günstigeren Bedingungen von einem beliebigen inländischen Standort in ein vorher bestimmtes Ortsnetz telefoniert werden, während der Tarif „D2-BestCityPlus“ günstigere Bedingungen für Anrufe in das jeweilige Ortsnetz vorsieht, in dem sich der Kunde gerade aufhält.

Die Beklagte sieht in der Verwendung der Bezeichnung „D2-BestCityPlus“ eine Verletzung ihrer Rechte an der Marke „City Plus“. Sie hat zunächst gegen die Klägerin eine einstweilige Verfügung erwirkt, die vom Oberlandesgericht aufgehoben worden ist (OLG Düsseldorf MarkenR 1999, 105). Mit der vorliegenden Klage begehrt die Klägerin die Feststellung, daß der Beklagten keine Ansprüche wegen der Benutzung des Zeichens „D2-BestCityPlus“ für einen Mobilfunktarif zustehen.

Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat die Ansicht vertreten, ihre Marke „City Plus“ weise eine durch Verkehrsbekanntheit gesteigerte Kennzeichnungskraft auf. Zwischen ihrer Marke und dem von der Klägerin verwendeten Zeichen „D2-BestCityPlus“ bestehe Verwechslungsgefahr.

Das Landgericht hat der negativen Feststellungsklage stattgegeben. Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen.

Hiergegen wendet sich die Revision der Beklagten, mit der sie ihren Antrag auf Abweisung der Feststellungsklage weiterverfolgt. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat eine Verletzung der Marke „City Plus“ verneint. Zur Begründung hat es ausgeführt:

Zwischen dem Zeichen „D2-BestCityPlus“ und der Marke „City Plus“ bestehe keine Verwechslungsgefahr. Dabei komme es auf eine Ähnlichkeit der Dienstleistungen, für die die Marke und das angegriffene Zeichen verwendet würden, nicht an, weil es an einer Zeichenähnlichkeit völlig fehle. Werde aus einer (älteren) Marke gegen ein (jüngeres) Zeichen vorgegangen, das aus der Marke und zusätzlichen Bestandteilen bestehe, könne zwar dem mit der Marke übereinstimmenden Bestandteil eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft zukommen mit der Folge, daß die Gesamtbezeichnung und die Marke verwechselt werden könnten. Der mit der Marke übereinstimmende Teil bestimme aber nicht notwendig den Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens. Im Streitfall genüge es nicht, daß „City Plus“ für den Gesamteindruck von „D2-BestCityPlus“ mitprägend erscheine; erforderlich sei, daß die weiteren Bestandteile des angegriffenen Zeichens in einer Weise zurückträten, daß sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden könnten. Davon könne im Streitfall keine Rede sein. Das angegriffene Zeichen „D2-BestCityPlus“ werde überwiegend durch „D2“ geprägt. Der Bestandteil „CityPlus“ habe allenfalls mitprägenden Charakter. Der Kombination der beiden beschreibenden Bezeichnungen „City“ und „Plus“ könne von Haus aus nur eine schwache Unterscheidungskraft beigemessen werden. Die Beklagte habe auch nicht dargetan, daß ihrer Marke im Kollisionszeitpunkt durch Werbung und Berichterstattung eine normale, geschweige denn eine erhöhte Kennzeichnungskraft zukomme. Es reiche nicht aus, lediglich vorzutragen, welche Anstrengungen unternommen worden seien, um bekannt zu werden. Denn es komme nicht auf die Mühen, sondern auf den Erfolg an. Die Beklagte hätte vielmehr das Ergebnis ei-

gener Marktforschungserhebungen vortragen müssen. Der angetretene Beweis einer Verkehrsbefragung sei ungeeignet, weil es heute nicht mehr möglich sei festzustellen, wie bekannt „City Plus“ im September 1998 gewesen sei. Aber selbst bei normaler Kennzeichnungskraft könne der Bestandteil „City Plus“ die angegriffene Bezeichnung „D2-BestCityPlus“ nicht prägen, weil der weitere Bestandteil „D2“ normale Kennzeichnungskraft habe, jedenfalls nicht derart zurücktrete, daß er für den Gesamteindruck zu vernachlässigen sei. Dabei komme es nicht darauf an, ob es sich bei „D2“ um eine erkennbare Herstellerangabe handle.

Das Ergebnis lasse sich auch mit § 23 Nr. 2 MarkenG begründen. Denn eine Marke, die eine beschreibende Angabe abwandle, dürfe nicht dazu verwendet werden, die beschreibende Angabe zu unterbinden. Die Marke „City Plus“ lehne sich an die glatt beschreibende Bezeichnung „City-Tarif Plus“ an. Daher könne die Beklagte nicht gegen die als beschreibend anzusehende Verwendung der Angabe „BestCityPlus“ durch die Klägerin vorgehen.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

1. Die Annahme des Berufungsgerichts, ein markenrechtlicher Anspruch der Beklagten aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG scheide schon deswegen aus, weil es an einer Zeichenähnlichkeit zwischen den fraglichen Zeichen – „City Plus“ auf der einen und „D2-BestCityPlus“ auf der anderen Seite – vollständig fehle, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

a) Das Berufungsgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, daß in Fällen, in denen einzelne Bestandteile der sich gegenüberstehenden Zeichen

übereinstimmen, jeweils von dem Gesamteindruck der Zeichen auszugehen ist, um zu ermitteln, ob der übereinstimmende Teil das jeweilige Zeichen derart prägt, daß die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund treten. Nicht ausreichend ist es danach, daß der übereinstimmende Bestandteil für den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimmend ist (vgl. BGH, Beschl. v. 9.5.1996 – I ZB 11/94, GRUR 1996, 775, 777 = WRP 1996, 903 – Sali Toft; Urt. v. 18.6.1998 – I ZR 15/96, GRUR 1998, 942, 943 – ALKA-SELTZER; Beschl. v. 6.5.1999 – I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 997 = WRP 1999, 936 – HONKA; Beschl. v. 8.7.1999 – I ZB 49/96, GRUR 2000, 233, 234 = WRP 2000, 173 – RAUSCH/ELFI RAUCH). Dies gilt unabhängig davon, ob die prioritätsältere Marke oder – wie im Streitfall – das angegriffene Zeichen die zusätzlichen Bestandteile aufweist (BGH, Beschl. v. 29.6.1995 – I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 199 = WRP 1997, 443 – Springende Raubkatze; Beschl. v. 14.3.1996 – I ZB 37/93, GRUR 1996, 406, 407 = WRP 1997, 567 – JUWEL; GRUR 2000, 233 f. – RAUSCH/ELFI RAUCH; kritisch hierzu Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdn. 421).

b) Zutreffend hat das Berufungsgericht ferner für die Frage des prägenden Charakters des Bestandteils „CityPlus“ im angegriffenen Zeichen der Klägerin geprüft, ob dieser Bestandteil in Folge des Gebrauchs durch die Beklagte eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt hat. Zwar ist die Feststellung, ob ein Bestandteil prägende Bedeutung hat, grundsätzlich nur anhand der Gestaltung der Marke selbst zu treffen (vgl. BGH GRUR 1996, 198, 199 – Springende Raubkatze; Beschl. v. 27.1.2000 – I ZB 47/97, GRUR 2000, 895, 896 = WRP 2000, 1301 – EWING). Hat jedoch eine nur wenig unterscheidungskräftige Bezeichnung durch ihre (isolierte) Verwendung im Geschäftsverkehr zunehmend eine herkunftshinweisende Funktion erhalten – was die Beklagte hinsichtlich der Marke „City Plus“ für sich in Anspruch nimmt –, wirkt sich dieser Wandel nicht nur auf die Kenn-

zeichnungskraft des Zeichens selbst aus, sondern bewirkt gleichzeitig, daß dem Zeichen vom Verkehr auch dann ein stärkerer Herkunftshinweis entnommen wird, wenn es ihm nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen Zeichens begegnet.

c) Mit Erfolg wendet sich die Revision jedoch gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, wonach das angegriffene Zeichen der Klägerin überwiegend durch „D2“ geprägt werde, während der Bestandteil „CityPlus“ allenfalls mitprägenden Charakter habe.

aa) Von Haus aus kommt der Bezeichnung „CityPlus“ oder „City Plus“ für einen Telefentarif an sich nur eine geringe Unterscheidungskraft zu. Mit Recht betont das Berufungsgericht, daß „City Plus“ wegen der Nähe zu „City-Tarif Plus“ – einem Tarif, der eine Mehrleistung im Ortsbereich verspricht – beschreibende Anklänge aufweist. Im Streitfall weist die bestehende Nähe zur beschreibenden Angabe jedoch nicht notwendig auf eine nur geringe Unterscheidungskraft hin. Den Feststellungen des Berufungsgerichts läßt sich entnehmen, daß die Bezeichnungen der Telefentarife weitgehend beschreibender Natur sind, weil sie nicht nur einen Hinweis auf den Anbieter enthalten, sondern auch eine Orientierung im „Tarifdschungel“ ermöglichen sollen. Für die Unterscheidungskraft ist stets auf die Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen. Bei einer derartigen Übung registriert der Verkehr im allgemeinen den in der Abweichung von der beschreibenden Angabe liegenden Herkunftshinweis besonders deutlich.

bb) Das Berufungsgericht hat ferner angenommen, die Beklagte habe eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch Benutzung der Marke „City Plus“ nicht dargetan. Damit hat das Berufungsgericht das Vorbringen der Beklagten nicht hinreichend gewürdigt. Wie die Revision mit Erfolg rügt, hat die Beklagte gerade auch für den Kollisionszeitraum im September 1998 eine intensive Benutzung der Mar-

ke vorgetragen. Es geht nicht an, daß das Berufungsgericht einerseits diesen Vortrag als unerheblich abtut, weil es nicht auf die Mühen, sondern allein auf deren Erfolg ankomme, andererseits aber die beantragte Beweisaufnahme über den Erfolg der Werbemaßnahmen – nämlich eine Verkehrsbefragung – mit der Begründung ablehnt, der Bekanntheitsgrad der Bezeichnung im Kollisionszeitpunkt könne nachträglich nicht durch eine Verkehrsbefragung ermittelt werden. Dies gilt um so mehr, als die letzte mündliche Verhandlung in der ersten Instanz nur etwa ein halbes Jahr, die letzte mündliche Verhandlung im Berufungsverfahren nur etwa anderthalb Jahre nach dem Kollisionszeitpunkt stattgefunden hat. Hätte die Verkehrsbefragung die von der Beklagten behauptete Verkehrsgeltung der Bezeichnung „City Plus“ ergeben, hätten sich daraus mit Blick auf die zeitliche Verteilung der Werbemaßnahmen zumindest Rückschlüsse auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ziehen lassen.

Von der Durchführung einer Verkehrsbefragung durfte das Berufungsgericht nur absehen, wenn seiner Beurteilung beigetreten werden könnte, eine für einen früheren Zeitpunkt ermittelte Verkehrsbekanntheit der Marke der Beklagten lasse sich nicht auf den späteren maßgeblichen Zeitpunkt der Kollision beider Zeichen übertragen. Dies hätte es jedoch erforderlich gemacht, das Vorbringen der Beklagten zu den getätigten Werbemaßnahmen sorgfältig zu prüfen, um festzustellen, ob sich daraus nicht eindeutige Hinweise auf eine fortdauernde gesteigerte Kennzeichnungskraft ergeben (vgl. BGH, Urt. v. 17.10.1996 – I ZR 153/94, GRUR 1997, 308, 311 = WRP 1997, 306 – Wärme fürs Leben). Dies ist – wie die Revision mit Erfolg rügt – bislang unterblieben. Das Berufungsgericht hat unter Berufung auf das landgerichtliche Urteil angenommen, auch nach der Darstellung der Beklagten sei die besonders öffentlichkeitswirksame Fernsehwerbung „auf längstens den Zeitraum Winter 1996/97 beschränkt gewesen“. Den Vortrag der Beklagten zu anderen Werbemaßnahmen hat das Berufungsgericht nicht für ausreichend ge-



halten; insbesondere sei die Katalogwerbung ebenso wie andere Werbemaßnahmen der Beklagten nicht geeignet gewesen, die Kennzeichnungskraft der Marke der Beklagten zu stärken. Wie die Revision demgegenüber zutreffend darlegt, hat die Beklagte substantiiert vorgetragen, daß die Fernsehwerbung mit dem bekannten Schauspieler Manfred Krug auch noch zu Beginn des Jahres 1998 ausgestrahlt worden sei. Darüber hinaus hat die Beklagte – was die Revision als übergangen rügt – vorgetragen und durch Vorlage von Kopien der entsprechenden Katalogseiten belegt, daß der „City Plus“-Tarif in ihren Katalogen 1998/99, 1999 und 1999/2000 intensiv beworben worden ist. Es ist nicht ersichtlich, weswegen diese Werbung nicht zur Stärkung der Kennzeichnungskraft von „City Plus“ beigetragen haben soll. Hätte das Berufungsgericht ergänzenden Vortrag zur Höhe der Auflage der verteilten Kataloge erwartet, wäre – was die Revision ebenfalls rügt – ein Hinweis geboten gewesen. Die Revision hat dargelegt, daß die Beklagte die Höhe der Auflage unter Beweisantritt mit 1,6 Millionen angegeben hätte.

cc) Das Berufungsgericht hat schließlich den Standpunkt vertreten, selbst bei (unterstellt) normaler Kennzeichnungskraft sei „CityPlus“ nicht prägend, vielmehr werde das angegriffene Zeichen der Klägerin – „D2-BestCityPlus“ – überwiegend durch den Bestandteil „D2“ geprägt. Auch diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kommt dem Bestandteil eines Zeichens, der – für den Verkehr erkennbar – nicht das Produkt, sondern das dahinterstehende Unternehmen bezeichnet, im allgemeinen keine prägende Bedeutung zu (BGH, Beschl. v. 14.3.1996 – I ZB 36/93, GRUR 1996, 404, 405 = WRP 1996, 739 – Blendax Pep; GRUR 1996, 406, 407 – JUWEL; Beschl. v. 10.7.1997 – I ZB 6/95, GRUR 1997, 897, 898 = WRP 1997, 1186 – IONOFIL; Beschl. v. 4.2.1999 – I ZB 38/96, GRUR 1999, 583, 584 = WRP 1999, 662 – LORA DI RECOARO; Urt. v. 21.9.2000 – I ZR 143/98, GRUR 2001, 164,

166 = WRP 2001, 165 – Wintergarten). Für den Bestandteil „D2“ im angegriffenen Zeichen gilt dies allerdings nicht uneingeschränkt; denn er erfüllt eine doppelte Funktion: Zum einen erkennt der Verkehr in „D2“ das Unternehmen, das den Tarif anbietet. Zum anderen steht „D2“ auch für das Mobilfunknetz, in dem zu dem beworbenen Tarif telefoniert werden kann; insofern bezeichnet dieser Bestandteil – auch wenn er für einen bekannten Anbieter steht – das konkrete Dienstleistungsangebot der Klägerin, für das das Zeichen benutzt wird.

Die Frage der Prägung des Zeichens durch einzelne Bestandteile kann indes nicht abstrakt, sondern nur bezogen auf die in Rede stehende Kollisionslage beantwortet werden. Stünden sich beispielsweise „D1-City Plus“ und „D2-BestCityPlus“ gegenüber, so käme dem Bestandteil „D2“ eine stärkere Unterscheidungsfunktion zu, weil dem Verkehr das Zeichen „City Plus“ immer in Kombination auf das andere Mobilfunknetz begegnen würde. Dem Klagezeichen „City Plus“ fehlt jedoch ein solcher Hinweis auf das Netz. Dies führt dazu, daß der Verkehr, der den Tarif „CityPlus“ aus der Werbung der Beklagten kennt, dieses Produkt nicht notwendig fest mit der Beklagten verbindet. Trifft der Verkehr auf den Tarif „D2-BestCityPlus“, wird er den „CityPlus“-Tarif, mit dem er aufgrund der Werbung möglicherweise positive Assoziationen verbindet, nunmehr der Klägerin zuordnen.

d) Das Berufungsgericht ist – ohne dies im einzelnen auszuführen – mit Recht davon ausgegangen, daß dem Bestandteil „Best“ im angegriffenen Zeichen keine prägende Wirkung zukommt. Dies läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Der Zusatz „Best“ – der Superlativ von gut – deutet darauf hin, daß es sich um einen besonders attraktiven „CityPlus“-Tarif handelt. Diese beschreibende Angabe tritt gegenüber den anderen Bestandteilen eindeutig in den Hintergrund.

2. Ist die Zeichenähnlichkeit nicht zu verneinen, besteht vielmehr zwischen der Marke der Beklagten und dem prägenden Bestandteil des angegriffenen Zeichens Übereinstimmung, so kann die Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen bei der zu unterstellenden gesteigerten Kennzeichnungskraft von „City Plus“ und der großen Ähnlichkeit der Dienstleistungen, für die die Zeichen verwendet werden – hier Festnetztarif, dort Mobilfontarif –, nicht verneint werden.

3. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts scheidet der Unterlassungsanspruch der Beklagten schließlich nicht an der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG. Denn bei dem Bestandteil „CityPlus“ handelt es sich auch nach der Ansicht des Berufungsgerichts nicht um eine lediglich beschreibende Angabe. Auch wenn es der Beklagten – wie das Berufungsgericht annimmt – verwehrt wäre, aus ihrer Marke „City Plus“ gegen eine Verwendung der Bezeichnung „City-Tarif Plus“ vorzugehen, hilft dies der Klägerin nicht weiter, weil sie als Bestandteil ihres Zeichens nicht diese Bezeichnung, sondern die abgewandelte, gerade nicht glatt beschreibende Form „CityPlus“ verwendet.

III. Danach ist das angegriffene Urteil aufzuheben. Die Sache ist an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, dem auch die Entscheidung über die Kosten der Revision zu übertragen ist. Im wiedereröffneten Berufungsverfahren wird das Berufungsgericht Gelegenheit haben, das Vorbringen der Beklagten zu einer Steigerung der Kennzeichnungskraft ihrer Marke erneut zu prüfen. Gelangt es dabei zu der Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft, wird es eine Verwechs-

lungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen angesichts der großen Ähnlichkeit der Dienstleistungen, für die die Zeichen verwendet werden sowie angesichts der in diesem Fall bestehenden Zeichenähnlichkeit und Kennzeichnungskraft der Marke der Beklagten nicht verneinen können.

Ullmann

RiBGH Dr. v. Ungern-Sternberg  
ist in Urlaub. Er ist verhindert zu  
unterschreiben.  
Ullmann

Bornkamm

Pokrant

Schaffert