



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 161/13

Verkündet am:
5. März 2015
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

IPS/ISP

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Zeichen, die aus denselben, jedoch in unterschiedlicher Reihenfolge angeordneten Buchstaben oder Silben gebildet sind (hier „IPS“ und „ISP“), erwecken regelmäßig einen klanglich ähnlichen Gesamteindruck, wenn sie bei einer Aussprache der Buchstaben oder Silben (hier „i-pe-ess“ und „i-ess-pe“) dieselbe Vokalfolge (hier „i-e-e“) aufweisen.

BGH, Urteil vom 5. März 2015 - I ZR 161/13 - OLG Hamm
LG Bochum

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 5. März 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Prof. Dr. Koch, Dr. Löffler und die Richterin Dr. Schwonke

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird der Beschluss des 22. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Hamm vom 15. Juli 2013 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin ist Inhaberin der am 4. April 2008 angemeldeten und am 18. Juli 2008 eingetragenen deutschen Wortmarke „IPS“, die unter anderem für folgende Dienstleistungen registriert ist:

Klasse 37

Wartung und Instandsetzung [...] von automatischen Steuerungseinrichtungen; von Datenverarbeitungsgeräten und von Computern

Klasse 42

Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software, insbesondere Softwareerstellung für Industriesteuerungen, insbesondere für speicherprogrammierbare Steuerungen und rechnergesteuerte Schaltanlagen; [...] Wartung und Instandsetzung nämlich Aktualisierung, von Computersoftware

2 Die unter der Bezeichnung „ISP Polska sp. z o.o.“ firmierende Beklagte ist ein in Polen ansässiges Unternehmen, das sich mit IT-Lösungen für die Industrieautomatisierung befasst und zu diesem Zweck insbesondere Software entwickelt. Sie präsentiert ihre Leistungen unter der Internetadresse „www.it-sp.pl“ in deutscher Sprache. Auf ihren Internetseiten verwendet sie neben der Bezeichnung „ISP Polska sp. z o.o.“ ein farbiges Logo, das aus drei grünen, sich teilweise überlagernden Kreisen besteht, in denen in weißer Schrift die Buchstaben „I“, „S“ und „P“ angeordnet sind.

3 Die Klägerin sieht in der Verwendung dieser Bezeichnungen eine Verletzung ihrer Markenrechte. Sie hat beantragt,

die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland für ein im Bereich der IT- und Automatisierungstechnik tätiges Unternehmen die Firmierung „ISP Polska sp. z. o.o.“ und/oder die Kennzeichnung „ISP“ zu benutzen.

4 Ferner hat sie die Beklagte auf Auskunftserteilung und Erstattung von Abmahnkosten nebst Zinsen in Anspruch genommen und die Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht begehrt.

5 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die dagegen gerichtete Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht durch Beschluss gemäß § 522 Abs. 2 Satz 1 ZPO zurückgewiesen. Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter.

Entscheidungsgründe:

6 A. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin erhobenen markenrechtlichen Ansprüche für unbegründet erachtet. Dazu hat es ausgeführt:

7 Die Beklagte habe ihre Kennzeichen markenmäßig verwendet. Die angegriffenen Zeichen seien mit der Marke der Klägerin nicht verwechslungsfähig. Es sei von Dienstleistungsidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke auszugehen. Zwischen den Zeichen bestehe aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise keine Zeichenähnlichkeit. Dabei sei von einer sorgfältigen Prüfung der Bezeichnungen durch die mit der Beschaffung oder Wartung von Maschinen und Automaten befassten Unternehmensmitarbeiter auszugehen. Klanglich stimmten die Bezeichnungen „IPS“ und „ISP“ in den verwendeten Buchstaben, der Silbenzahl und der Vokalfolge überein. Ferner befinde sich der Buchstabe „I“ bei beiden Bezeichnungen am Wortanfang. Durch die Vertauschung der Konsonanten „S“ und „P“ entstehe jedoch ein völlig anderes Klangbild. Eine schriftbildliche Ähnlichkeit bestehe zwischen den Bezeichnungen „IPS“ und „ISP Polska sp. z o.o.“ nicht. Ein erkennbarer Sinngehalt komme keiner der Bezeichnungen zu. Bei einer Gesamtbetrachtung liege ein hinreichend großer Abstand zwischen den Bezeichnungen vor.

8 B. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Auf der Grundlage der Feststellungen des Berufungsgerichts können die von der Klägerin wegen Verletzung ihrer Markenrechte erhobenen Ansprüche nicht verneint werden.

9 I. Die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte, die auch unter Geltung des § 545 Abs. 2 ZPO in der Revisionsinstanz von Amts wegen zu prüfen ist (vgl. BGH, Urteil vom 30. März 2006 - I ZR 24/03, BGHZ 167, 91 Rn. 20 - Arzneimittelwerbung im Internet; Urteil vom 12. Dezember 2013 - I ZR 131/12, GRUR 2014, 601 Rn. 14 = WRP 2014, 548 - englischsprachige Pressemitteilung), folgt aus Art. 5 Nr. 3 Brüssel-I-VO (jetzt Art. 7 Nr. 2 Brüssel-IIa-VO).

10 1. Nach Art. 5 Nr. 3 Brüssel-I-VO kann eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, in einem anderen Mitgliedstaat vor dem Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder einzutreten droht, verklagt werden, wenn eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist, oder wenn Ansprüche aus einer solchen Handlung den Gegenstand des Verfahrens bilden.

11 2. Die beklagte Gesellschaft hat ihren Wohnsitz im Sinne der Verordnung im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates. Gesellschaften haben gemäß Art. 60 Abs. 1 Buchst. a Brüssel-I-VO für die Anwendung der Verordnung ihren Wohnsitz am Ort ihres satzungsmäßigen Sitzes. Der satzungsmäßige Sitz der Beklagten ist in Polen.

12 3. Zu den unerlaubten Handlungen im Sinne von Art. 5 Nr. 3 Brüssel-I-VO zählen auch Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums wie Markenrechtsverletzungen (vgl. EuGH, Urteil vom 19. April 2012 - C-523/10, GRUR 2012, 654 Rn. 24 - Wintersteiger/Products 4U; BGH, Urteil vom 8. März 2012 - I ZR 75/10, GRUR 2012, 621 Rn. 18 = WRP 2012, 716 - OSCAR).

13 4. Die Wendung „Ort, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder einzutreten droht“ meint sowohl den Ort der Verwirklichung des Schadenserfolgs als auch den Ort des für den Schaden ursächlichen Geschehens, so dass der Beklagte nach Wahl des Klägers vor dem Gericht eines dieser beiden Orte verklagt werden kann (vgl. EuGH, GRUR 2012, 654 Rn. 19 - Wintersteiger/Products 4U). Dabei kommt es nur darauf an, ob der Kläger schlüssig vorgetragen hat, im Inland sei ein schädigendes Ereignis eingetreten. Die Frage, ob tatsächlich ein schädigendes Ereignis eingetreten ist, betrifft die Begründetheit der Klage, die vom zuständigen Gericht anhand des anwendbaren nati-

onalen Rechts zu prüfen ist (vgl. EuGH, GRUR 2012, 654 Rn. 26 - Wintersteiger/Products 4U).

14

a) Bei der behaupteten Verletzung einer nationalen Marke liegt der Ort der Verwirklichung des Schadenserfolgs der unerlaubten Handlung in dem Mitgliedsstaat, in dem die Marke geschützt ist (vgl. EuGH, GRUR 2012, 654 Rn. 27 - Wintersteiger/Products 4U). Die nach dem schlüssigen Vorbringen der Klägerin verletzte Marke ist in Deutschland geschützt.

15

b) Der in deutscher Sprache gehaltene und in Deutschland abrufbare Internetauftritt der Beklagten richtet sich bestimmungsgemäß auch an Verkehrskreise im Inland. Es braucht deshalb nicht entschieden zu werden, ob für die Begründung des Gerichtsstands der unerlaubten Handlung nach Art. 5 Nr. 3 Brüssel-I-VO wegen behaupteter Markenverletzungen im Internet überhaupt erforderlich ist, dass sich der Internetauftritt bestimmungsgemäß auch auf das Inland richtet (offengelassen BGH, GRUR 2012, 621 Rn. 21 - OSCAR, mwN; ablehnend für Verletzungen des Urheberrechts und verwandter Schutzrechte EuGH, Urteil vom 3. Oktober 2013 - C-170/12, GRUR 2014, 100 Rn. 42 = WRP 2013, 1456 - Pinckney/Mediatech; Urteil vom 22. Januar 2015 - C-441/13, GRUR 2015, 296 Rn. 32 = WRP 2015, 332 - Hejduk/EnergieAgentur).

16

II. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann eine Verwechslungsgefahr (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) zwischen der Marke „IPS“ der Klägerin einerseits und den Kennzeichnungen „ISP Polska sp. z o.o.“ und „ISP“ der Beklagten andererseits nicht verneint werden.

17

1. Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen er-

fassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

18

2. Die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder der Ähnlichkeit der Zeichen und der Identität oder 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 (st. Rspr., vgl. BGH, Urteil vom 20. Januar 2011 - I ZR 31/09, GRUR 2011, 824 Rn. 19 = WRP 2011, 1157 - Kappa; Urteil vom 5. Dezember 2012 - I ZR 85/11, GRUR 2013, 833 Rn. 30 = WRP 2013, 1038 - Culinaria/Villa Culinaria; Urteil vom 22. Januar 2014 - I ZR 71/12, GRUR 2014, 382 Rn. 14 = WRP 2014, 452 - REAL-Chips). Von diesen Grundsätzen ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.

19

3. Die Beklagte bietet IT-Lösungen und insbesondere die Entwicklung von Software für die Industrieautomatisierung an. Die Marke der Klägerin ist für die Dienstleistung der Entwicklung von Software für Industrieautomaten eingetragen. Es liegt daher Identität der Dienstleistungen vor.

20

4. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klagemarke „IPS“ verfüge über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Diese Annahme wird von der Revision hingenommen und ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Eine Buchstabenfolge verfügt in der Regel von Hause aus über durchschnittliche

Kennzeichnungskraft (vgl. BGH, Urteil vom 8. November 2001 - I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 = WRP 2011, 705 - IMS; Urteil vom 20. Januar 2011 - I ZR 10/09, GRUR 2011, 831 Rn. 18 = WRP 2011, 1174 - BCC).

21

5. Die Revision macht jedoch zutreffend geltend, dass mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung eine die Gefahr von Verwechslungen begründende Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen nicht verneint werden kann.

22

a) Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild oder in der Bedeutung zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit reicht in der Regel bereits die Ähnlichkeit in einem dieser Wahrnehmungsbereiche aus (vgl. BGH, Urteil vom 14. Mai 2009 - I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055 Rn. 26 = WRP 2009, 1533 - airdsl; BGH, GRUR 2011, 824 Rn. 25 f. - Kappa; GRUR 2014, 382 Rn. 25 - REAL-Chips).

23

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den jeweiligen Gesamteindruck abzustellen, den die einander gegenüberstehenden Zeichen bei den angesprochenen Verkehrskreisen hervorrufen (vgl. BGH, Urteil vom 18. September 2014 - I ZR 228/12, GRUR 2014, 1101 Rn. 54 = WRP 2014, 1314 - Gelbe Wörterbücher). Dabei ist der Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass der Verkehr die jeweiligen Bezeichnungen regelmäßig nicht gleichzeitig wahrnimmt und miteinander vergleicht und die übereinstimmenden Merkmale in einem undeutlichen Erinnerungseindruck häufig stärker ins Gewicht fallen als die Unterschiede (vgl. BGH, Urteil vom 30. Oktober 2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 237 = WRP 2004, 360 - Davidoff II; Urteil vom 13. Oktober 2004

- I ZR 181/02, GRUR 2005, 264, 265 = WRP 2005, 213 - Das Telefon-Sparbuch).

24

b) Von diesen Grundsätzen ist im Ansatz auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat angenommen, aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise wahrten die angegriffenen Zeichen nach ihrem Gesamteindruck einen hinreichenden Abstand von der Marke der Klägerin. Dazu hat es ausgeführt:

25

Es sei von einer sorgfältigen Prüfung der Bezeichnungen durch die angesprochenen Verkehrskreise auszugehen. Von einer sorgfältigen Prüfung könne bereits ausgegangen werden, wenn die betroffenen Verkehrskreise beruflich mit dem Erwerb der Waren oder der Inanspruchnahme der Dienstleistungen zu tun hätten. Diese Voraussetzung sei bei Unternehmensmitarbeitern, die beruflich mit der Beschaffung und Wartung von Maschinen und Automaten befasst seien, erfüllt.

26

Klanglich stimmten die Bezeichnungen in den verwendeten Buchstaben, der Silbenzahl und der Vokalfolge überein. Ferner befinde sich der Buchstabe „l“ bei beiden Bezeichnungen am grundsätzlich besonders bedeutsamen Wortanfang. Die Bedeutung dieser Übereinstimmung werde aber erheblich dadurch abgeschwächt, dass es überdurchschnittlich viele Unternehmen in der IT-Branche gebe, deren Firmierung mit dem Buchstaben „l“ beginne. Durch die Vertauschung der - einzeln ausgesprochenen - Konsonanten „S“ und „P“ entstehe ein völlig anderes Klangbild. Dieses werde jeweils durch das scharf und mit großer Intensität gesprochene „ess“ geprägt, das bei der Marke der Klägerin am Wortende stehe, während es sich bei der Bezeichnung der Beklagten in der Wortmitte befinde. Zudem werde das „pe“ bei der Bezeichnung der Beklagten deutlich länger gesprochen als bei der Marke der Klägerin, weil es sich dabei

um die Schlussilbe handele. Die Konsonanten „P“ und „S“ seien in keiner Weise klangverwandt und beeinflussten den Wortklang je nach ihrer Stellung im Wort völlig gegensätzlich. Außerdem sei zu berücksichtigen, dass klangliche Abweichungen bei kurzen Bezeichnungen besser bemerkt würden. Eine schriftbildliche Ähnlichkeit bestehe zwischen den Bezeichnungen „IPS“ und „ISP Polska sp. z o.o.“ nicht. Ein erkennbarer Sinngehalt komme keiner der Bezeichnungen zu.

27

c) Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision nicht in allen Punkten stand. Die Beurteilung des Gesamteindrucks einander gegenüberstehender Zeichen liegt zwar im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Im Revisionsverfahren ist sie nur darauf zu überprüfen, ob der Tatrichter einen unzutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze verstoßen oder wesentliche Umstände nicht berücksichtigt hat (vgl. BGH, Urteil vom 22. März 2012 - I ZR 55/10, GRUR 2012, 635 Rn. 23 = WRP 2012, 712 - METRO/ROLLER's Metro; Urteil vom 11. April 2013 - I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239 Rn. 21 = WRP 2013, 1601 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion). Solche Rechtsfehler sind dem Berufungsgericht jedoch unterlaufen.

28

d) Die Revision wendet sich mit Erfolg gegen die Annahme des Berufungsgerichts, bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise sei davon auszugehen, dass die mit der Beschaffung oder Wartung von Maschinen und Automaten befassten Unternehmensmitarbeiter die von den Parteien zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen verwendeten Bezeichnungen sorgfältig prüften.

29

aa) Allerdings kann der Gesamteindruck, den die angesprochenen Verkehrskreise von Zeichen haben, anders ausfallen, wenn es sich bei diesen Verkehrskreisen um Fachkreise und nicht um Endverbraucher handelt. Dies kann

etwa darauf beruhen, dass die Fachkreise eine größere Aufmerksamkeit bei der Erfassung der Zeichen aufwenden und kleinere Unterschiede zwischen den kollidierenden Zeichen besser in Erinnerung behalten als die Endverbraucher (vgl. BGH, Urteil vom 29. Oktober 1957 - I ZR 108/56, GRUR 1958, 604, 606 - Wella-Perla; Urteil vom 25. April 1961 - I ZR 31/60, GRUR 1961, 535, 537- arko; Urteil vom 30. Januar 1963 - Ib ZR 118/61, GRUR 1963, 478, 480 - Bleiarbeiter; Beschluss vom 1. Juni 2011 - I ZB 52/09, GRUR 2012, 64 = WRP 2012, 83 - Maalox/Melox-GRY; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 9 Rn. 238; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 437).

30 bb) Das Berufungsgericht hat jedoch nicht festgestellt, dass es sich bei den mit der Beschaffung oder Wartung von Maschinen und Automaten befassten Unternehmensmitarbeitern um die vom Dienstleistungsangebot der Parteien angesprochenen Verkehrskreise und Fachleute handelt. Es kann nicht ohne Weiteres angenommen werden, dass die mit der Beschaffung oder Wartung von Maschinen und Automaten befassten Unternehmensmitarbeiter zugleich mit der Beschaffung und Wartung der zum Betrieb dieser Maschinen und Automaten erforderlichen Software befasst sind und insoweit über besondere Fachkunde verfügen. Die Annahme des Berufungsgerichts, die von den Parteien zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen verwendeten Bezeichnungen würden von den angesprochenen Verkehrskreisen sorgfältig geprüft, entbehrt daher einer tragfähigen Grundlage.

31 cc) Das Berufungsgericht hat ferner nicht berücksichtigt, dass auch Fachkreise, die sorgfältig zu prüfen und zu unterscheiden gewohnt sind, einer Klangtäuschung leichter und häufiger unterliegen als einer Täuschung durch ein visuell wahrnehmbares Kennzeichen oder durch den ähnlichen Sinngehalt zweier Kennzeichnungen, weil die Klangwirkung besonders flüchtig ist und vom Hörer meist nicht beliebig oft aufgenommen und vertieft werden kann (vgl.

BGH, Urteil vom 11. März 1982 - I ZR 58/80, GRUR 1982, 420, 422 - BBC/DDC; Urteil vom 12. März 1992 - I ZR 110/90, GRUR 1992, 550, 551 = WRP 1992, 478 - ac-pharma).

32

e) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit des klanglichen Gesamteindrucks der Kollisionszeichen sind dem Berufungsgericht ebenfalls Rechtsfehler unterlaufen.

33

aa) Die für die Klägerin eingetragene Marke „IPS“ steht den beiden von der Beklagten verwendeten Bezeichnungen „ISP“ und „ISP Polska sp. z o.o.“ gegenüber. Hinsichtlich der Bezeichnung „ISP Polska sp. z o.o.“ ist das Berufungsgericht ohne Rechtsfehler davon ausgegangen, dass ihr klanglicher Gesamteindruck wegen der Neigung des Verkehrs zu vereinfachenden Abkürzungen im mündlichen Geschäftsverkehr auf das Schlagwort „ISP“ verkürzt werde (vgl. BGH, Beschluss vom 8. Mai 2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV; Beschluss vom 7. Februar 2002 - I ZR 258/98, GRUR 2002, 613, 614 = WRP 2002, 547 - GERRI/KERRY Spring). Daher ist lediglich die klangliche Ähnlichkeit zwischen den Bezeichnungen „IPS“ einerseits und „ISP“ andererseits zu beurteilen.

34

bb) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Zeichen „IPS“ und „ISP“ klanglich in den verwendeten Buchstaben (dem Anfangsvokal „I“ und den nachfolgenden Konsonanten „PS“ bzw. „SP“), der Silbenzahl (den jeweils drei Silben der einzeln ausgesprochenen Buchstaben „i-pe-ess“ und „i-ess-pe“) und der Vokalfolge („i-e-e“) übereinstimmen.

35

cc) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Bedeutung der Übereinstimmung des Anfangsbuchstabens „I“ werde dadurch erheblich abgeschwächt, dass Bezeichnungen von Unternehmen aus der IT-Branche sehr häufig mit dem Buchstaben „I“ begännen. Diese Erwägung hält einer Nachprüfung nicht stand.

36 (1) Für den Gesamteindruck eines Wortzeichens kann dem Wortanfang, wie auch das Berufungsgericht mit Recht angenommen hat, ein größeres Gewicht zukommen als den nachfolgenden Wortbestandteilen, weil der Verkehr dem Beginn eines Wortzeichens im Allgemeinen größere Aufmerksamkeit schenkt (vgl. BGH, Urteil vom 14. November 1991 - I ZR 24/90, GRUR 1992, 110, 112 - dipa/dib; Urteil vom 1. Juli 1993 - I ZR 194/91, GRUR 1993, 972, 975 - Sana/Schosana; EuG, Urteil vom 20. November 2007 - T-149/06, Slg. 2007, II-4755, GRUR Int. 2008, 231 Rn. 54 - CASTELLANI/CASTELLUCA). Das gilt auch für Drei-Buchstaben-Kürzel (vgl. BGH, GRUR 2002, 1067, 1070 - DKV/OKV).

37 (2) Dieser Erfahrungssatz gilt allerdings nicht, wenn der Zeichenanfang beschreibend oder sonst kennzeichnungsschwach ist (BGH, Urteil vom 6. Mai 2004 - I ZR 223/01, GRUR 2004, 783, 785 = WRP 2004, 1043 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; BGH, GRUR 2009, 1055 Rn. 33 - airdsl; EuG, Urteil vom 28. Oktober 2009 - T-80/08, Slg. 2009, II-4025, juris Rn. 49 - RNAiFect/RNActive). Das kann auch der Fall sein, wenn der Anfangsbuchstabe einer Buchstabenfolge für den Verkehr ersichtlich als Abkürzung für eine beschreibende Sachangabe verwendet wird (vgl. allgemein zu Buchstaben innerhalb von Buchstabenfolgen BGH, GRUR 2002, 1067, 1070 - DKV/OKV).

38 Das Berufungsgericht hat angenommen, der Buchstabe „I“ komme bei Unternehmen der IT-Branche sehr häufig als Anfangsbuchstabe der Unternehmensbezeichnung vor und werde von den angesprochenen Verkehrskreisen als Abkürzung für eine beschreibende Sachangabe und insbesondere als Hinweis auf die Tätigkeit des Unternehmens auf dem Gebiet der Informationstechnik verstanden. Die vom Berufungsgericht herangezogenen Unterlagen rechtfertigen diese Annahme nicht. Der von der Klägerin vorgelegte „IT-Firmenindex“ für Dortmund weist unter dem Buchstaben „I“ eine erhebliche Anzahl von Ge-

schäftsbezeichnungen auf, bei denen der Buchstabe „I“ entweder schon nicht als Abkürzung („infoteam“, „Ingenieurbüro“, „Institut“) oder jedenfalls nicht als Hinweis auf eine Tätigkeit in der IT-Branche („IHK“) verwendet wird. Ferner enthält der Index ganz überwiegend Bezeichnungen von Unternehmen, deren Bezeichnung nicht mit dem Buchstaben „I“, sondern mit einem anderen Buchstaben beginnt.

39

(3) Der Erfahrungssatz, dass der Verkehr dem Anfang eines Zeichens besondere akustische Beachtung schenkt, gilt ferner nur eingeschränkt, wenn die Betonung nicht auf dem Wortanfang liegt (BGH, GRUR 1993, 972, 975 - Sana/Schosana; OLG Hamburg, NJOZ 2003, 2133, 2141 - ICHTHYOL/Ethyol II). Auch davon kann im Streitfall jedoch nicht ausgegangen werden.

40

Das Berufungsgericht hat angenommen, das Klangbild der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen werde jeweils durch das scharf und mit großer Intensität gesprochene „ess“ geprägt, das bei der Marke der Klägerin am Wortende stehe, während es sich bei der Bezeichnung der Beklagten in der Wortmitte befinde. Zudem werde das „pe“ bei der Bezeichnung der Beklagten deutlich länger gesprochen als bei der Marke der Klägerin, weil es sich dabei um die Schlussilbe handle. Es kann offenbleiben, ob diese Annahmen der Lebenserfahrung entsprechen. Es kann jedenfalls nicht davon ausgegangen werden, dass der Verkehr deshalb die zweite oder die dritte Silbe der Bezeichnungen bei der Aussprache stärker als die erste Silbe betont.

41

dd) Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, durch die Vertauschung der dem Anfangsvokal „I“ nachfolgenden Konsonanten entstehe ein völlig unterschiedliches Klangbild der Zeichen „IPS“ und „ISP“. Die Buchstaben „P“ und „S“ seien nicht klangverwandt und beeinflussten den Wortklang je nach ihrer Stellung im Wort gegensätzlich. Außerdem sei zu berücksichtigen, dass

klangliche Abweichungen bei kurzen Bezeichnungen besser bemerkt würden. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

42

(1) Bei der Beurteilung des klanglichen Gesamteindrucks von Buchstabenfolgen ist zu berücksichtigen, dass Konsonanten phonetisch regelmäßig um Vokale ergänzt werden, um sie leichter aussprechen zu können (vgl. BGH, GRUR 1982, 420, 422 - BBC/DDC). Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat ohne Rechtsfehler angenommen, die drei Buchstaben der Zeichen „IPS“ und „ISP“ würden einzeln als „i-pe-ess“ und „i-ess-pe“ ausgesprochen.

43

(2) Das Berufungsgericht hat allerdings nicht beachtet, dass die Buchstaben „P“ und „S“, wenn sie einzeln als „pe“ und „ess“ ausgesprochen werden, denselben Vokal „e“ enthalten und daher durchaus klangverwandt sind. Vor allem aber hat es nicht hinreichend berücksichtigt, dass der Vokalfolge für die Frage der Übereinstimmung des klanglichen Gesamteindrucks von Kollisionszeichen regelmäßig besondere Bedeutung zukommt (BGH, Urteil vom 15. Juni 1962 - I ZR 15/61, GRUR 1962, 522, 523 - Ribana; Urteil vom 15. Februar 2001 - I ZR 232/98, GRUR 2001, 1161, 1163 = WRP 2001, 1207 - ComNet/CompuNet). Zeichen, die aus denselben, jedoch in unterschiedlicher Reihenfolge angeordneten Buchstaben oder Silben gebildet sind, erwecken regelmäßig einen klanglich ähnlichen Gesamteindruck, wenn sie bei einer Aussprache der Buchstaben oder Silben dieselbe Vokalfolge aufweisen (vgl. EuG, Urteil vom 9. Dezember 2009 - T-484/08, juris Rn. 32 f. - Kids Vits/VITS4KIDS; BPatG, Beschluss vom 29. Oktober 2003 - 33 W (pat) 269/02, juris Rn. 29 - KTS/TKS; Beschluss vom 2. November 2004 - 33 W (pat) 62/03, juris Rn. 28 - KLASMANN KTS/TKS; Beschluss vom 1. Dezember 2004 - 32 W (pat) 321/03, juris Rn. 22 - Cerola/ACEROL; BPatG, GRUR 2008, 77, 79

- QUELLGOLD/Goldquell; BPatG, Beschluss vom 3. Dezember 2009 - 30 W (pat) 67/09, juris Rn. 30 - panvital/VITAPAN).

44

Danach kann im vorliegenden Fall eine klangliche Ähnlichkeit der Zeichen nicht verneint werden. Der Umstand, dass bei der Aussprache der Einzelbuchstaben der Zeichen als „i-pe-es“ und „i-es-pe“ die Abfolge der Vokale „i-e-e“ identisch ist, führt dazu, dass die Zeichen trotz der Vertauschung der dem Anfangsvokal „I“ nachfolgenden Konsonanten einen klanglich ähnlichen Gesamteindruck hervorrufen.

45

Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts kann auch nicht davon ausgegangen werden, die aus der Vertauschung der Konsonanten folgende klangliche Abweichung falle wegen der Kürze der sich gegenüberstehenden Zeichen „IPS“ und „ISP“ besonders ins Gewicht. Zwar kommt klanglichen Unterschieden bei einsilbigen Wörtern regelmäßig keine geringe Bedeutung zu (vgl. BGH, Urteil vom 26. April 2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 171 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud). Dieser Erfahrungssatz ist im Streitfall jedoch nicht anwendbar, weil es sich bei den hier in Rede stehenden Zeichen nicht um einsilbige Wörter handelt. Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, dass die Zeichen „IPS“ und „ISP“ klanglich insofern jeweils drei Silben haben, als ihre drei Buchstaben jeweils einzeln und um Vokale ergänzt ausgesprochen werden.

46

f) Zur (schrift-)bildlichen Ähnlichkeit der Wortmarke „IPS“ und des Wort-Bild-Zeichens „ISP“ hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen. Zwischen der für die Klägerin eingetragenen Marke „IPS“ und der von der Beklagten verwendeten Bezeichnung „ISP Polska sp. z o.o.“ hat es eine schriftbildliche Ähnlichkeit mit der Begründung verneint, der Verkehr werde sich bei der von der Beklagten verwendeten Bezeichnung nicht allein an dem Bestand-

teil „ISP“ orientieren. Dabei hat das Berufungsgericht allerdings nicht in Betracht gezogen, dass die angesprochenen deutschen Verkehrskreise möglicherweise in dem Begriff „Polska“ ein Synonym für „Polen“ und in der Buchstabenfolge „Sp. z o.o.“ einen Rechtsformzusatz erkennen. In diesem Fall sind die betreffenden Zeichenbestandteile normalerweise nicht geeignet, den Gesamteindruck der Kennzeichnung „ISP Polska Sp. z o.o.“ mitzuprägen. Einer Ortsbezeichnung kommt als Bestandteil eines Kombinationszeichens regelmäßig keine prägende Bedeutung zu, weil sie üblicherweise nur als beschreibende Angabe aufgefasst wird (BGH, GRUR 2002, 167, 170 - Bit/Bud; BGH, Urteil vom 18. Dezember 2008 - I ZR 200/06, GRUR 2009, 772 Rn. 59 = WRP 2009, 971 - Augsburger Puppenkiste). Entsprechendes gilt für die Angabe der Rechtsform eines Unternehmens (vgl. BGH, GRUR 2002, 626, 628 - IMS).

47

g) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, der Verkehr müsse den Kollisionszeichen keinen erkennbaren Sinngehalt bei. Soweit die Revisionserwiderung einwendet, die angesprochenen Verkehrskreise ordneten dem Zeichen „ISP“ einen eindeutigen Begriffsinhalt zu, weil es sich dabei um die in der IT-Branche übliche und bekannte Abkürzung für „IT Solution Partner“ handle, versucht sie lediglich, die tatrichterliche Beurteilung durch ihre eigene zu ersetzen, ohne einen Rechtsfehler des Berufungsgerichts aufzuzeigen.

48

h) Das Berufungsurteil ist aber auch deshalb rechtsfehlerhaft, weil das Berufungsgericht den Grad der Zeichenähnlichkeit nicht bestimmt hat.

49

aa) Um die Verwechslungsgefahr beurteilen zu können, muss festgestellt werden, ob und inwieweit Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen besteht. Das Ergebnis dieser Prüfung kann von Zeichenunähnlichkeit über Zeichenähnlichkeit bis zu Zeichenidentität reichen; liegt Zeichenähnlichkeit vor, ist deren Grad genauer zu bestimmen. Dabei kann zwischen

sehr hoher (weit überdurchschnittlicher), hoher (überdurchschnittlicher), normaler (durchschnittlicher), geringer (unterdurchschnittlicher) und sehr geringer (weit unterdurchschnittlicher) Zeichenähnlichkeit unterschieden werden (vgl. BGH, GRUR 2013, 833 Rn. 55 - Culinaria/Villa Culinaria). Die Ausführungen zur Zeichenähnlichkeit müssen klar erkennen lassen, zu welchem Ergebnis der Tatrichter bei der Prüfung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen gekommen ist (vgl. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Markenrecht, 3. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 299).

50

bb) Das Berufungsgericht hat ausgeführt, zwischen den Zeichen bestehe aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise keine Zeichenähnlichkeit. Diese Formulierung könnte darauf hindeuten, dass das Berufungsgericht von absoluter Zeichenunähnlichkeit ausgegangen ist. Allerdings hat es eine Abwägung mit der Dienstleistungsidentität und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke vorgenommen, die bei absoluter Zeichenunähnlichkeit nicht erforderlich wäre (vgl. EuGH, Urteil vom 23. Januar 2014 - C-558/12, MarkenR 2014, 68 Rn. 42 - WESTERN GOLD; BGH, Urteil vom 19. Februar 2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 597 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd). Dabei hat das Berufungsgericht den Gemeinsamkeiten im Anfangsvokal, den verwendeten Konsonanten und der Silbenzahl erhebliche Unterschiede infolge der Vertauschung des zweiten und dritten Buchstabens gegenübergestellt. Dies spricht dafür, dass es von einer eher geringen Zeichenähnlichkeit ausgegangen ist. Auch danach bleibt allerdings offen, ob es eine geringe oder eine sehr geringe Zeichenähnlichkeit angenommen hat.

51

i) Das Berufungsgericht hat im Rahmen seiner abschließenden Gesamtbetrachtung angenommen, bei bestehender Dienstleistungsidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Marke der Klägerin liege ein hinreichend großer Abstand zwischen den Bezeichnungen vor. Diese Beurteilung wird von

den Feststellungen des Berufungsgerichts schon deshalb nicht getragen, weil das Berufungsgericht den Grad der Zeichenähnlichkeit nicht festgestellt hat. Bei Identität der Dienstleistungen und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke sind strenge Anforderungen an den Zeichenabstand zu stellen, der zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr zu wahren ist (vgl. BGH, Beschluss vom 13. Oktober 2010 - I ZB 4/02, GRUR 2005, 326, 327 = WRP 2005, 341 - il Padrone/II Portone). Die Ausführungen des Berufungsgerichts lassen nicht erkennen, ob diese Anforderungen im Streitfall erfüllt sind.

52

III. Die Entscheidung des Berufungsgerichts stellt sich nicht aus anderen Gründen als richtig dar (§ 561 ZPO). Entgegen der Ansicht der Revisionserweiterung kann beim derzeitigen Verfahrensstand nicht davon ausgegangen werden, dass die Klageanträge unbegründet sind, weil sie sich ausschließlich gegen eine firmenmäßige Verwendung der Kennzeichen „ISP Polska sp. z o.o.“ und „ISP“ richten.

53

1. Die Verwendung eines Zeichens allein für die Bezeichnung eines Unternehmens ist zwar keine Benutzung „für Waren oder Dienstleistungen“ im Sinne von § 14 Abs. 2 MarkenG. Ein firmenmäßiger Gebrauch stellt jedoch zugleich eine markenmäßige Benutzung dar, wenn der angesprochene Verkehr durch die Verwendung des Unternehmenskennzeichens - etwa durch die Anbringung auf den Waren oder durch die Verwendung in der Werbung für die Waren oder Dienstleistungen beispielsweise in Katalogen oder im Rahmen eines Internetauftritts - zu der Annahme veranlasst wird, es bestehe eine Verbindung zwischen dem Unternehmenskennzeichen und den von dem Unternehmen vertriebenen Waren oder erbrachten Dienstleistungen (vgl. zu Art. 5 Abs. 1 MarkenRL EuGH, Urteil vom 11. September 2007 - C-17/06, Slg. 2007, I-7041 = GRUR 2007, 971 Rn. 21 und 23 - Céline; BGH, Urteil vom 13. September 2007 - I ZR 33/05, GRUR 2008, 254 Rn. 22 f. = WRP 2008, 236 - THE HOME

STORE; Urteil vom 12. Mai 2011 - I ZR 20/10, GRUR 2011, 1140 Rn. 17 = WRP 2011, 1606 - Schaumstoff Lübke; Urteil vom 19. April 2012 - I ZR 86/10, GRUR 2012, 1145 Rn. 29 = WRP 2012, 1392 - Pelikan, mwN). Ob aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs eine solche Verbindung besteht, ist eine Frage des Einzelfalls (vgl. BGH, GRUR 2009, 772 Rn. 48 - Augsburgischer Puppenkiste).

54

2. Nach dem Wortlaut der Klageanträge wendet sich die Klägerin gegen einen firmenmäßigen Gebrauch der angegriffenen Zeichen. Sie begehrt, der Beklagten die Benutzung der Firmierung „ISP Polska sp. z o.o.“ und/oder der Kennzeichnung „ISP“ allgemein „für ein im Bereich der IT- und Automatisierungstechnik tätiges Unternehmen“ zu untersagen. In dieser Form gehen der Unterlassungsantrag und die darauf bezogenen Folgeanträge zu weit, weil sie sich gegen jede Verwendungsform der angegriffenen Kennzeichen richten (vgl. BGH, GRUR 2012, 1145 Rn. 32 - Pelikan).

55

3. Aus dem Klagevorbringen geht allerdings hervor, dass sich die Klägerin auch gegen eine markenmäßige Verwendung der beanstandeten Kennzeichen wendet, die sie in dem Internetauftritt der Beklagten in deutscher Sprache und den vorgelegten deutschsprachigen Werbematerialien sieht.

56

Die zu weite Fassung der Klageanträge kann deshalb beim derzeitigen Verfahrensstand nicht zur Abweisung der Klageanträge führen. Bei erstmals in der Revisionsinstanz festgestellten Mängeln des Klageantrags gebieten der Grundsatz des Vertrauensschutzes und des Anspruchs der Parteien auf ein faires Gerichtsverfahren, dem Kläger Gelegenheit zu geben, im wiedereröffneten Berufungsverfahren den insoweit bestehenden Bedenken durch eine angepasste Antragsfassung Rechnung zu tragen (vgl. BGH, GRUR 2008, 254

Rn. 23 f. - THE HOME STORE; BGH, Urteil vom 22. Januar 2014 - I ZR 164/12, GRUR 2014, 393 Rn. 49 = WRP 2014, 424 - wetteronline.de).

57

Dies gilt auch, soweit die Klägerin Auskunft über die für Kunden in Deutschland oder aus Deutschland angebotenen, erbrachten und bestellten Waren verlangt. Das Berufungsgericht hat bislang nicht festgestellt, dass die Beklagte unter den Kennzeichnungen „ISP Polska sp. z o.o.“ und „ISP“ Waren vertreibt und insoweit die Gefahr von Verwechslungen mit der Klagemarke besteht.

58

C. Das angefochtene Urteil ist daher aufzuheben. Die Sache ist zur Verhandlung und neuen Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Der Senat kann nicht in der Sache selbst entscheiden, weil sie nicht zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO). Auf der Grundlage des vom Berufungsgericht festgestellten Sachverhalts kann nicht abschließend beurteilt werden, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist zwar eine Rechtsfrage, die grundsätzlich auch das Revisionsgericht beantworten kann. Voraussetzung dafür ist aber die Beurteilung des Gesamteindrucks der Zeichen aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise, die im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegt (vgl. BGH, GRUR 2012, 635 Rn. 35 - METRO/ROLLER's Metro; GRUR 2013, 833 Rn. 67 - Culinaria/Villa Culinaria). Eine fehlerfreie Gesamtbeurteilung auf der Grundlage von Dienstleistungsidentität, einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke und eines noch zu bestimmenden Grads der Zeichenähnlichkeit aus der Sicht der mit den Dienstleistungen der Parteien befassten Verkehrskreise ist durch das Berufungsgericht bisher nicht erfolgt.

59

D. Für das wiedereröffnete Berufungsverfahren weist der Senat auf Folgendes hin:

60

Im wiedereröffneten Berufungsverfahren wird die Klägerin in ihren neu zu formulierenden Klageanträgen zu konkretisieren haben, in welchen Verwendungsformen der Kennzeichen „ISP Polska sp. z o.o.“ und „ISP“ sie eine markenmäßige Benutzung für bestimmte Dienstleistungen oder Waren sieht. Bei der Antragsfassung wird zu berücksichtigen sein, dass die Beklagte die Buchstabenfolge „ISP“ in Form eines Wort-Bild-Zeichens benutzt hat. Das Berufungsgericht wird alsdann zu beurteilen haben, ob die angegriffenen Kennzeichen in den von der Klägerin beanstandeten Verletzungsformen markenmäßig benutzt worden sind. In diesem Fall wird es die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen unter Berücksichtigung der aufgezeigten Grundsätze erneut zu beurteilen haben.

Büscher

Schaffert

Koch

Löffler

Richterin am BGH Dr. Schwonke
ist in Urlaub und daher gehindert
zu unterschreiben.

Büscher

Vorinstanzen:

LG Bochum, Entscheidung vom 19.12.2012 - I-13 O 186/12 -

OLG Hamm, Entscheidung vom 15.07.2013 - I-22 U 21/13 -