



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 60/01

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

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

AntiVir/AntiVirus

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Aus Rechtsgründen kann die Verwechslungsgefahr zwischen einer an eine freihaltungsbedürftige Sachangabe angelehnten Klagemarke und der als Marke benutzten Sachangabe selbst zu verneinen sein.

BGH, Urteil vom 20. März 2003 - I ZR 60/01 - OLG Stuttgart

LG Stuttgart

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 20. März 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Prof. Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 16. Februar 2001 aufgehoben.

Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil der 11. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Stuttgart vom 2. Mai 2000 wird zurückgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten der Rechtsmittel.

Von Rechts wegen

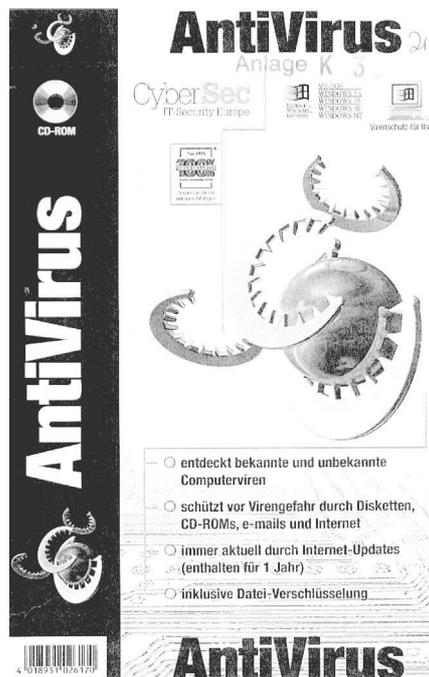
Tatbestand:

Die Klägerin ist Inhaberin der Wort-/Bildmarke Nr. 1 181 218 wie nachstehend dargestellt:



Die Marke genießt Schutz für "Datenverarbeitungsprogramme".

Die Beklagte vertreibt ein Datenverarbeitungsprogramm, das der Aufdeckung von Computerviren dient, unter der Bezeichnung "AntiVirus" in der nachfolgend (verkleinert) abgebildeten Aufmachung:



Die Klägerin hat hierin eine Verletzung ihrer Marke gesehen und die Beklagte auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen.

Sie hat geltend gemacht, die Beklagte benutze die angegriffene Bezeichnung markenmäßig. Diese liege klanglich und schriftbildlich im engsten Ähnlichkeitsbereich ihrer Marke. Sie hat tatsächliche Verwechslungen in der Form behauptet, daß Telefonanrufe von Benutzern der Ware der Beklagten bei der Hotline der Klägerin angekommen seien.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht die Beklagte antragsgemäß verurteilt.

Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihr Klageabweisungsbegehren weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat eine Markenverletzung im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG angenommen und dazu ausgeführt:

Die Beklagte verwende die Bezeichnung "AntiVirus" in produktidentifizierender Weise zur Kennzeichnung ihrer Waren. Das ergebe sich daraus, daß im Eindruck des Verkehrs die Bezeichnung auf der Verpackung und ihre Verwendungsweise im Benutzerhandbuch und auf der CD einen Hinweis auf die Herkunft der so bezeichneten Ware aus einem bestimmten Betrieb gebe.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke und der angegriffenen Bezeichnung seien die Kennzeichnungskraft und der durch deren Grad vorgegebene Schutzzumfang des Klagezeichens sowie der Ähnlichkeitsgrad der kollidierenden Bezeichnungen und der erfaßten Warenbereiche sowie eine Wechselwirkung zwischen diesen Faktoren dergestalt zu berücksichtigen, daß ein geringer Schutzzumfang durch einen hohen Ähnlichkeitsgrad der Bezeichnungen oder des Warenbereichs kompensiert werde. Hieraus ergebe sich eine klangliche Verwechslungsgefahr, weil erfahrungsgemäß Endsilben eines Begriffs in der Aussprache untergehen könnten; auch werde ihnen in der Regel weniger Aufmerksamkeit zuteil als dem Wortanfang oder Wortstamm. Der Schutzzumfang der Klagemarke reiche zwar nicht weit, weil sie an eine beschreibende Angabe angelehnt sei; auch dürfe nicht entscheidend auf Übereinstimmungen allein mit der beschreibenden Angabe (Antivirus) abgestellt werden. Maßgeblich bleibe aber der Gesamteindruck der in sieben Buchstaben und der Schreibweise übereinstimmenden Bezeichnungen. Die Beklagte schreibe ihre Bezeichnung ebenfalls mit großem Anfangsbuchstaben und großem Mittelbuchstaben und halte ebenso wie bei der Klagemarke

keinen Abstand zwischen zwei Wortteilen ein. Durch diese Übereinstimmungen dringe die Beklagte in den Schutzbereich der Klagemarke ein.

Auf die durch § 23 Nr. 2 MarkenG bezeichnete Schutzschranke könne sich die Beklagte nicht berufen.

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand. Die von der Klägerin aus ihrem Markenrecht geltend gemachten Ansprüche sind nicht begründet.

1. Zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings davon ausgegangen, daß eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 MarkenG grundsätzlich nur dann angenommen werden kann, wenn die beanstandeten Handlungen das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal einer markenmäßigen Verwendung erfüllen. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften hängt die Beantwortung der Frage, ob die - durch § 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 MarkenG umgesetzte - Bestimmung des Art. 5 Abs. 1 MarkenRL Anwendung findet, davon ab, ob die in Rede stehende Bezeichnung zur Unterscheidung von Waren als solche eines bestimmten Unternehmens, also als Marke, benutzt wird, oder ob die Verwendung zu anderen Zwecken erfolgt (EuGH Slg. 1999, I-905 = GRUR Int. 1999, 438, 440 Tz. 39 - BMW/Deenik). Die Annahme einer Markenbenutzung i.S. einer Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG setzt demnach voraus, daß die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren eines Unternehmens von denen anderer dient (BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus; Urt.

v. 20.12.2001 - I ZR 60/99, GRUR 2002, 809, 811 = WRP 2002, 982 - FRÜHSTÜCKS-DRINK I; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 135/99, GRUR 2002, 812, 813 = WRP 2002, 985 - FRÜHSTÜCKS-DRINK II).

Das Berufungsgericht hat die markenmäßige Verwendung der angegriffenen Bezeichnung daraus entnommen, daß die Anbringung der Bezeichnung auf der Verpackung sowie ihre Verwendungsweise im Benutzerhandbuch und auf der CD im Eindruck des Verkehrs einen Hinweis auf die Herkunft der so bezeichneten Ware aus einem bestimmten Betrieb gebe. Das erschließe sich insbesondere daraus, daß sich an den bezeichneten Stellen keine Hinweise auf einen Hersteller finden ließen und außerdem die Beklagte die Bezeichnung auf der Verpackung in einer das Produkt selbst erfassenden Weise verwende. So würden z.B. auf der Verpackungsvorderseite insgesamt vier Eigenschaften aufgezählt, die ersichtlich jeweils auf die oberhalb abgedruckte Bezeichnung "AntiVirus" bezogen seien und inhaltlich nur das Produkt selbst betreffen könnten, so daß auch dadurch die Bezeichnung als Produktbezeichnung erscheine. Dies setze sich auf der Rückseite der Verpackung fort, indem dort die sonstigen Eigenschaften und der Lieferumfang der Verpackung angegeben werde. In den dort verwendeten Formulierungen "Zur Zeit kennt AntiVirus über 28.000 verschiedene Viren", "AntiVirus schützt auch vor noch unbekanntem Viren ...", "AntiVirus bietet Ihnen ...", "Zum Schutz Ihrer Daten liegt AntiVirus eine Datei-Verschlüsselung bei ..." stehe, ebenso wie im Benutzerhandbuch, die Bezeichnung gleichsam für das Produkt selbst, d.h. für ein Software-Programm mit den beschriebenen Eigenschaften.

Diese im wesentlichen tatrichterliche Beurteilung kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden. Das Berufungsgericht ist rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, daß sich die Frage der markenmäßigen Benutzung einer Bezeichnung nach der Auffassung des Verkehrs und zwar eines durchschnittlich informierten, verständigen und aufmerksamen Durchschnittsverbrauchers bestimmt (BGH GRUR 2002, 812, 813 - FRÜHSTÜCKS-DRINK II). Dieser wird, wie es in nicht zu beanstandender Weise zugrunde gelegt hat, wegen der konkreten Art der Verwendung der Bezeichnung, die die Annahme eines Produktnamens nahelegt, in ihr einen Herkunftshinweis sehen.

Dem steht nicht der anerkannte Erfahrungssatz entgegen, daß eine nach Art einer Marke verwendete Bezeichnung, die eine reine Gattungsbezeichnung darstellt oder jedenfalls nach allgemeinem Sprachverständnis beschreibenden Charakter hat, vom Verkehr in der Regel nur als Sachhinweis zur Unterrichtung des Publikums und nicht als Herstellerangabe verstanden wird (BGHZ 139, 59, 65 - Fläminger, m.w.N.; BGH, Urt. v. 18.6.1998 - I ZR 25/96, GRUR 1999, 238, 239 = WRP 1999, 189 - Tour de culture; vgl. auch BGH, Urt. v. 14.1.1999 - I ZR 149/96, GRUR 1999, 992, 994 = WRP 1999, 931 - BIG PACK). Nach den Feststellungen des Landgerichts handelt es sich bei der angegriffenen Bezeichnung "AntiVirus" um eine, wenn auch graphisch leicht verfremdete, glatt beschreibende und in diesem Sinne vielfach benutzte Angabe. Auch das Berufungsgericht hat festgestellt, daß in der einschlägigen Branche die Bezeichnung "Antivirus" vielfach beschreibend benutzt werde, wenn auch eine Verwendung jeweils entweder als Bestandteil einer Gesamtbezeichnung oder neben einer Herstellerangabe zu beobachten sei. Gleichwohl ist angesichts der konkreten Aufmachung der Verpackung und des Handbuchs davon

auszugehen, daß rechtlich beachtliche Teile des angesprochenen Verkehrs die Bezeichnung - mangels einer anderen für den Durchschnittsverbraucher hinreichend erkennbaren Kennzeichnung - so wie sie ihm hervorgehoben entgegentritt, als Herkunftshinweis auffaßt (vgl. BGHZ 139, 59, 65 - Fläminger, m.w.N.).

Insofern ist die Sachlage im Streitfall mit dem Sachverhalt vergleichbar, der - noch unter der Geltung des Warenzeichengesetzes - der Entscheidung "Luxor-Luxus" (BGH, Urt. v. 10.5.1955 - I ZR 91/53, GRUR 1955, 484) zugrunde gelegen hat. Dort ging es um die Bezeichnung "LUXUS-SEIFE". Sie war auf einer Seifenverpackung blickfangartig auf beiden Seiten diagonal und farblich auffällig sowie in einer besonderen verzierten Schreibweise angebracht und ist deswegen als markenmäßige Kennzeichnung erachtet worden. Gleichmaßen besteht die Auffälligkeit im Streitfall darin, daß die angegriffene Bezeichnung nicht nur wie üblicherweise ein Substantiv einen großen Anfangsbuchstaben aufweist, sondern auch in der Wortmitte mit einem großen Buchstaben geschrieben ist und sie - vor allem größtmäßig - hervorgehoben mehrfach in der Warenausstattung verwendet wird.

2. Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr der angegriffenen Bezeichnung mit der Klagemarke i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern.

a) Die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist, wie das Berufungsgericht im Ausgangspunkt zutreffend zugrunde gelegt hat, nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unter Heranziehung aller

Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung der maßgeblichen Faktoren der Warenidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Klage-
marke in dem Sinne auszugehen, daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der
Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken und/oder eine
gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke aufgewogen wird und umge-
kehrt (BGH, Urt. v. 5.12.2002 - I ZR 91/00, GRUR 2003, 332, 334 = WRP 2003,
521 - Abschlußstück, m.w.N.).

b) Im Streitfall ist Warenidentität gegeben.

c) Die tatrichterlichen Feststellungen zur hohen Markenähnlichkeit
(Übereinstimmung in den ersten sieben Lauten/Buchstaben) durch annähernd
gleiche Aussprache bei identischer Betonung sind aus Rechtsgründen nicht zu
beanstanden.

d) Aufgrund der danach gegebenen Übereinstimmungen hat das Beru-
fungsgericht eine Verwechslungsgefahr bejaht. Das hält der revisionsrechtli-
chen Überprüfung nicht stand.

Das Berufungsgericht ist zwar zutreffend davon ausgegangen, daß der
Schutzumfang der Klagemarke deshalb nicht weit reiche, weil sie an eine be-
schreibende Angabe, nämlich Antivirus, angelehnt sei. Es hat aber die sich
hieraus ergebende rechtliche Konsequenz für die Beurteilung der Verwechs-
lungsgefahr nicht gezogen.

Im Fall von Marken oder Markenbestandteilen, die, wie die Klagemarke, an eine beschreibende Angabe angelehnt sind und nur wegen der (geringfügigen) Veränderung gegenüber der Originalangabe selbst als Marke eingetragen werden konnten, ist der Schutzzumfang der eingetragenen Marke, wie das Berufungsgericht im Ansatz zutreffend erkannt hat, eng zu bemessen, und zwar nach Maßgabe der Eigenprägung und Unterscheidungskraft, die dem Zeichen - trotz seiner Anlehnung an die freizuhaltende Angabe - die Eintragungsfähigkeit verleiht (vgl. BGH, Beschl. v. 1.12.1988 - I ZB 5/87, GRUR 1989, 264, 265 - REYNOLDS R 1/EREINTZ; Beschl. v. 14.12.1988 - I ZB 6/87, GRUR 1989, 349, 350 - ROTH-HÄNDLE-KENTUCKY/Cenduggy; BGH GRUR 1999, 238, 240 - Tour de culture). Ein darüber hinausgehender Schutz kann nicht beansprucht werden, weil er dem markenrechtlichen Schutz der beschreibenden Angabe selbst gleichkommen würde.

Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts sind diese Grundsätze, die in der Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz entwickelt worden sind und für die Rechtslage nach dem Markengesetz gleichermaßen Geltung haben, nicht auf solche Fälle beschränkt, in denen der an sich freizuhaltende Bestandteil in Kombination mit einer schutzfähigen Bezeichnung verwendet wird. Das war zwar in den vom Bundesgerichtshof entschiedenen Markenrechtsbeschwerden der Fall, auf diese Besonderheit der damaligen Sachverhalte ist aber in den Entscheidungen nicht abgehoben worden, wenn es heißt, "aber auch soweit ... der Zeichenbestandteil "R 1" zu würdigen ist". Ein Grund für eine derartige Differenzierung wird auch vom Berufungsgericht nicht angeführt. Ein solcher ist auch nicht ersichtlich (vgl. BGH GRUR 1999, 238, 240 - Tour de culture).

Bei Zeichen, die sich wie "AntiVir" als Abwandlungen freihaltungsbedürftiger Angaben darstellen, kann demnach bei der Prüfung einer Verwechslungsgefahr nicht entscheidend auf Übereinstimmungen allein mit der beschreibenden Angabe selbst abgestellt werden. Maßgebend für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr muß vielmehr gegenüber der angegriffenen Bezeichnung der Eindruck der Klagemarke in der den Schutz dieses Zeichens begründenden Gestaltung sein.

Hiervon ausgehend reicht die gegebene Markenähnlichkeit auch bei identischen Waren und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke aus Rechtsgründen nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr bejahen zu können. Insbesondere beruht die Eigenprägung und Unterscheidungskraft der Klagemarke, anders als es das Berufungsgericht angenommen hat, nicht allein auf der Zusammenschreibung und dem großen Mittelbuchstaben "V". Diese Elemente liegen im Rahmen eines üblichen Schriftbildes. Die Klagemarke wird geprägt durch die charakteristische Verkürzung der Sachangabe "Antivirus" auf "AntiVir". Gerade insoweit fehlt es aber an einer Übereinstimmung der einander gegenüberstehenden Zeichen.

III. Danach war auf die Revision das angefochtene Urteil aufzuheben und das landgerichtliche Urteil wiederherzustellen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.

Ullmann

Starck

Bornkamm

Büscher

Schaffert