



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 223/01

Verkündet am:
6. Mai 2004
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Ein übereinstimmender beschreibender Bestandteil, der trotz seines beschreibenden Charakters zum Gesamteindruck sich gegenüberstehender Wortzeichen beiträgt, ist bei der Bestimmung der Ähnlichkeit der Zeichen zu berücksichtigen.

BGH, Urt. v. 6. Mai 2004 - I ZR 223/01 - OLG München
LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 6. Mai 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Pokrant, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 21. Juni 2001 aufgehoben.

Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts München I, 4. Kammer für Handelssachen, vom 19. Oktober 2000 wird zurückgewiesen.

Die Beklagte trägt die Kosten der Rechtsmittel.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin ist Inhaberin der am 11. Februar 1982 angemeldeten und am 27. August 1982 u.a. für "Pharmazeutische Erzeugnisse" eingetragenen Wortmarke Nr. 1 037 415 "NEURO-VIBOLEX". Die Beklagte ist im Wege der Rechtsnachfolge Inhaberin der am 13. Januar 1962 angemeldeten und am 12. November 1962 für Arzneimittel eingetragenen Wortmarke Nr. 767 289 "FIBRAFLEX" sowie der am 18. Januar 1994 angemeldeten und am 16. März 1994 für Arzneimittel eingetragenen Wortmarke Nr. 2 059 953 "NEURO-FIBRAFLEX" geworden. Sie vertreibt unter der Bezeichnung "NEURO-FIBRAFLEX" ein Vitamin-B-Präparat, das der Behandlung neurologischer Systemerkrankungen durch nachgewiesenen Vitamin-B-Mangel dient.

Auf den Widerspruch der Klägerin vom 21. Juni 1994 aus der Klagemarke "NEURO-VIBOLEX" hat das Deutsche Patentamt die Marke "NEURO-FIBRAFLEX" gelöscht. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin ist der Widerspruch vom Bundespatentgericht mit Beschluß vom 13. Januar 2000 zurückgewiesen worden, weil die Klägerin auf die erhobene Einrede der Nichtbenutzung eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht habe.

Daraufhin hat die Klägerin die Beklagte mit Schreiben vom 12. April 2000 wegen Verletzung ihrer eingetragenen Marke abgemahnt und mit Schriftsatz vom 18. Juli 2000 Klage erhoben.

Sie hat beantragt,

der Beklagten zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung "Neuro-Fibraflex" für Mittel gegen neurologische Systemerkrankungen durch Vitaminmangel zu benutzen, insbesondere das Zeichen auf den genannten Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung anzubringen, unter dem Zeichen die genannten Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen und/oder unter dem Zeichen die genannten Waren einzuführen oder auszuführen und/oder das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen.

Ferner hat die Klägerin die Verurteilung der Beklagten zur Rechnungslegung und Einwilligung in die Löschung der Marke "NEURO-FIBRAFLEX" begehrt sowie die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten beantragt.

Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat die Auffassung vertreten, eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen bestehe nicht. Jedenfalls seien die Ansprüche der Klägerin verwirkt, weil ein Vitaminpräparat mit der Bezeichnung "NEURO-FIBRAFLEX" bereits seit 1986 im Handel sei.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Das Berufungsgericht hat sie auf die Berufung der Beklagten abgewiesen (OLG München PharmaR 2002, 257).

Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerin, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat eine Markenverletzung mit der Begründung verneint, zwischen der prioritätsälteren Marke "NEURO-VIBOLEX" der Klägerin und der jüngeren Marke der Beklagten "NEURO-FIBRAFLEX" bestehe keine Verwechslungsgefahr.

Es sei von einer normalen Kennzeichnungskraft der Klagemarke auszugehen. Dies gelte auch dann, wenn der Bestandteil "NEURO-" rein beschreibend sei, weil für die Feststellung der Kennzeichnungskraft, wie auch sonst bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr, auf den Gesamteindruck des in Rede stehenden Zeichens abzustellen und nicht nach dem selbständigen Schutz eines Bestandteils zu fragen sei. Hieraus folge zugleich, daß ein tatsächlich beschreibender Bestandteil im Gesamteindruck auch dann mitzubersichtigen sei, wenn dieser im wesentlichen durch einen anderen Bestandteil - hier "VIBOLEX" - geprägt werde.

Ausgehend von der normalen Kennzeichnungskraft der Marke der Klägerin, dem Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen nach deren Gesamteindruck und der gegebenen Warenidentität sei eine Verwechslungsgefahr auch unter Berücksichtigung der zwischen den genannten Faktoren bestehenden Wechselwirkung nicht gegeben. Die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen wiesen trotz des jeweils den Anfang bildenden gemeinsamen Bestandteils "NEURO-" nach ihrem jeweiligen Gesamteindruck keine solche Ähnlichkeit auf, daß selbst bei - im Hinblick auf die identischen Indikationen gesteigerter - Warenidentität und Berücksichtigung der Wechselwirkung ernsthaft vom Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ausgegangen werden könne.

Zunächst sei festzustellen, daß den sich gegenüberstehenden Zeichen der jeweils den Anfang der Gesamtbezeichnung bildende Bestandteil "NEURO-" gemeinsam sei, welcher allerdings rein beschreibenden Charakter habe und daher nicht geeignet sei, den Gesamteindruck wesentlich zu prägen. Hieraus folge allerdings nicht, daß der Bestandteil "NEURO-" bei der Feststellung des Gesamteindrucks und der Beurteilung der Verwechslungsgefahr einfach außer Betracht bleiben könne. Vielmehr seien auch beschreibende Bestandteile bei der Prüfung der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen nach deren Gesamteindruck mitzubersichtigen. Andererseits sei hier nach davon auszugehen, daß die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen wesentlich durch ihre jeweiligen weiteren Bestandteile "VIBOLEX" und "FIBRAFLEX" mitgeprägt würden.

Die sich gegenüberstehenden Zeichen wiesen allerdings in ihren den Gesamteindruck im wesentlichen prägenden jeweiligen weiteren Bestandteilen "VIBOLEX" und "FIBRAFLEX" optisch und akustisch so wenig Ähnlichkeiten auf, daß sie den erforderlichen Abstand voneinander einhielten. Die in dem Beschluß des Deutschen Patentamts vom 8. Juli 1998 - dem das Landgericht gefolgt sei - vorgenommene zergliedernde Betrachtung übereinstimmender Vokale und Konsonanten könne bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen nach ihrem Gesamteindruck nicht maßgeblich zugrunde gelegt werden, weil sie sich weit vom geschriebenen und/oder gesprochenen Wort entferne. Vielmehr wiesen die sich gegenüberstehenden Zeichen bei ungekünstelter Betrachtungsweise in optischer und akustischer Hinsicht so wenig Übereinstimmungen auf, daß sie einen ausreichend großen Abstand voneinander wahrten. Dies gelte auch unter Berücksichtigung des jeweils den Anfang der Zeichen bildenden gemeinsamen Bestandteils "NEURO". Denn der

Grundsatz, daß der Verkehr regelmäßig die Wortanfänge stärker beachte, finde dort seine Grenze, wo der den Anfang bildende Bestandteil keine eigenständige Unterscheidungskraft entfalte.

Auf den von der Beklagten erhobenen Verwirkungseinwand komme es danach nicht mehr an. Es sei gleichwohl darauf hinzuweisen, daß auf der Grundlage des bisherigen Sachvortrags der Parteien keine Anhaltspunkte für ein rechtsmißbräuchliches Vorgehen der Klägerin ersichtlich seien.

II. 1. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stünden Ansprüche aus § 14 Abs. 5 und 6 i.V. mit Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht zu, weil zwischen der Klagemarke "NEURO-VIBOLEX" und dem angegriffenen Zeichen "NEURO-FIBRAFLEX" keine Verwechslungsgefahr bestehe, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

a) Die Frage der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens. So kann insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Zeichen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens ausgeglichen werden (vgl. BGH, Urt. v. 30.10.2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 237 = WRP 2004, 360, 362 - Davidoff II; Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 148/01, GRUR 2004, 239 = WRP 2004, 353 - DONLINE, jeweils m.w.N.).

b) Das Berufungsgericht ist von einer normalen Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgegangen. Dies läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen und wird von der Revision auch nicht angegriffen.

c) Das Berufungsgericht hat weiter unangegriffen festgestellt, daß hinsichtlich der von den sich gegenüberstehenden Zeichen erfaßten Waren Identität besteht. Demzufolge ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ein strenger Maßstab anzulegen (vgl. BGH, Beschl. v. 18.3.1999 - I ZB 24/96, GRUR 1999, 990, 991 = WRP 1999, 1041 - Schlüssel).

d) Den Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen hat das Berufungsgericht dagegen nicht rechtsfehlerfrei bestimmt.

aa) Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht in aller Regel bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 9/01, GRUR 2003, 1044, 1046 = WRP 2003, 1436 - Kelly).

Dabei kommt es, wovon auch das Berufungsgericht ausgegangen ist, auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an (BGH GRUR 2003, 1044, 1046 - Kelly). Dies entspricht dem Erfahrungssatz, daß der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten, und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden, möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht (vgl. BGH, Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 32/96, GRUR 1999, 735, 736 = WRP 1999, 855 - MONOFLAM/POLYFLAM; Urt. v. 13.11.2003 - I ZR 184/01, GRUR 2004, 240,

241 = WRP 2004, 355 - MIDAS/medAS, m.w.N.). Demzufolge kann auch ein Bestandteil, der einer beschreibenden Angabe entnommen ist, zum Gesamteindruck beitragen (BGHZ 131, 122, 125 f. - Innovadiclophlont; BGH GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM).

Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht daher angenommen, daß der Bestandteil "NEURO", der dem Verkehr wegen des ohne weiteren erkennbaren Bezugs zum Nervensystem einen Hinweis auf die mutmaßliche Indikation des Präparats gebe, wegen seines beschreibenden Charakters nicht bei der Feststellung des Gesamteindrucks einfach außer Betracht bleiben kann, sondern mitzuberücksichtigen ist. Bereits aus diesem Grunde ist es, wie das Berufungsgericht zu Recht ausgeführt hat, für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen "NEURO-VIBOLEX" und "NEURO-FIBRAFLEX" unerheblich, daß die Beklagte Inhaberin einer älteren Marke "FIBRAFLEX" ist.

Rechtlich zutreffend ist das Berufungsgericht ferner davon ausgegangen, daß bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen ist (vgl. BGH, Beschl. v. 12.2.1998 - I ZB 32/95, GRUR 1998, 924, 925 = WRP 1998, 875 - salvent/Salventerol, m.w.N.).

bb) Bei Anwendung dieser Grundsätze kann der Auffassung des Berufungsgerichts, die sich gegenüberstehenden Zeichen wiesen in ihrem Gesamteindruck optisch und akustisch so wenig Ähnlichkeiten auf, daß eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben sei, aus Rechtsgründen nicht gefolgt werden.

Den Ausführungen des Berufungsgerichts läßt sich nicht hinreichend entnehmen, wie sich nach seiner Auffassung der Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen in klanglicher und in schriftbildlicher Hinsicht bestimmt, wenn der Bestandteil "NEURO", wovon das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei ausgegangen ist, bei der Feststellung des Gesamteindrucks mitzubeherrschenden ist. Aus der Annahme des Berufungsgerichts, der Bestandteil "NEURO" sei wegen seines beschreibenden Charakters nicht geeignet, den Gesamteindruck der Zeichen wesentlich zu prägen, die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen würden vielmehr durch ihre jeweiligen weiteren Bestandteile "VIBOLEX" und "FIBRAFLEX" mitgeprägt, ergibt sich nicht, daß die sich gegenüberstehenden Zeichen nach ihrem schriftbildlichen und klanglichen Gesamteindruck von so geringer Ähnlichkeit sind, um bei der gegebenen Warenidentität und normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke eine Verwechslungsgefahr verneinen zu können.

Soweit das Berufungsgericht die in den Erwägungen des Beschlusses des Deutschen Patentamts vom 8. Juli 1998 vorgenommene Bestimmung des Gesamteindrucks der Zeichen in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht, der das Landgericht gefolgt ist, wegen der dort seiner Ansicht nach vorgenommenen zergliedernden Betrachtung übereinstimmender Vokale und Konsonanten als nicht maßgeblich verworfen hat, läßt dies gleichfalls nicht erkennen, worin demgegenüber das Berufungsgericht den klanglichen und schriftbildlichen Gesamteindruck der Zeichen sieht.

cc) In dem Beschluß des Deutschen Patentamts vom 8. Juli 1998 ist ausgeführt, angesichts der weitgehenden Übereinstimmung in der Buchstabenfolge "Neurofib ... leks" reichten die klanglichen Unterschiede nicht aus, die Zeichen in ihrem akustischen Gesamteindruck hinreichend anders zu prägen. Sie

stimmten in den den Klang bestimmenden Merkmalen der Silbengliederung und der Betonung überein und besäßen ähnliche Vokalfolgen "eu-o-i-a(o)-e". In klanglicher Hinsicht dominierten die übereinstimmenden Wortteile ohnehin durch ihre bestimmte Stellung am Zeichenanfang und -ende. Die unterschiedlichen Lautgruppen in der unbetonten Zeichenmitte träten nicht hinreichend hervor, um dem Gesamtklang eine andere Prägung zu geben; in ihrer Klangwirkung würden sie vielmehr wegen ihrer Klangschwäche bzw. Klangnähe ("a"/"o") von den Gemeinsamkeiten überlagert.

dd) Diese Bestimmung des klanglichen Eindrucks der sich gegenüberstehenden Zeichen stellt entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts keine unzulässige zergliedernde Betrachtung dar. Sie beruht vielmehr auf der zutreffenden Berücksichtigung der bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks zu beachtenden Erfahrungssätze (zur Bedeutung der Vokalfolge bei der Beurteilung des klanglichen Gesamteindrucks vgl. BGH, Urt. v. 15.2.2001 - I ZR 232/98, GRUR 2001, 1161, 1163 = WRP 2001, 1207 - CompuNet/ComNet). Zwar führt der Erfahrungssatz, daß der Verkehr den Wortanfang regelmäßig stärker beachtet, hier wegen des beschreibenden Inhalts nicht zu einer besonderen Gewichtung des Bestandteils "NEURO". Welchen Einfluß Silben in der Wortmitte auf den klanglichen Gesamteindruck haben, ist eine Frage des Einzelfalls (BGH GRUR 2001, 1161, 1163 - CompuNet/ComNet). Im vorliegenden Fall kommt angesichts der gleichen Silbenzahl, der Silbengliederung und -länge sowie der Betonung der beiden Zeichen den Abweichungen in der Zeichenmitte keine für die Bestimmung des Gesamteindrucks maßgebliche Bedeutung zu. Wegen des hohen Maßes an Übereinstimmungen besteht somit eine erhebliche klangliche Zeichenähnlichkeit. Unter Berücksichtigung der normalen Kennzeichnungskraft und der Warenidentität kann danach eine Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht nicht verneint werden.

2. Der von der Beklagten erhobene Verwirkungseinwand gemäß § 21 Abs. 4 MarkenG, § 242 BGB greift nicht durch.

Hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs setzt die Verwirkung voraus, daß bei der Beklagten infolge eines längerdauernden ungestörten Gebrauchs der angegriffenen Bezeichnung ein schutzwürdiger Besitzstand entstanden ist, der ihr nach Treu und Glauben erhalten bleiben soll, weil sie aufgrund des Verhaltens der Klägerin darauf vertrauen konnte, diese dulde die Verwendung des Zeichens (vgl. BGH, Urt. v. 19.2.1998 - I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1037 = WRP 1998, 978 - Makalu, m.w.N.). Einen schutzwürdigen Besitzstand hat die Beklagte jedoch nicht dargetan. Sie hat, wie schon das Landgericht ausgeführt hat, in der ersten Instanz weder zum Grad der Bekanntheit noch zu dem Umsatz, der unter Verwendung der Kennzeichnung erzielt worden ist, noch zum Werbeaufwand vorgetragen. Ihr zweitinstanzlicher Vortrag zu dem auf das Präparat "NEURO-FIBRAFLEX" entfallenden Umsatzanteil in den Jahren 2000 und 2001 reichte zur Darlegung eines schutzwürdigen Besitzstands schon deshalb nicht aus, weil ein Besitzstand, der erst nach dem Einschreiten des Berechtigten gegen die angegriffene Kennzeichnung entstanden ist, grundsätzlich außer Betracht zu bleiben hat (vgl. BGH, Urt. v. 28.1.1966 - Ib ZR 29/64, GRUR 1966, 427, 430 - Prince Albert, m.w.N.; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 21 Rdn. 52; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 21 Rdn. 51).

Hinsichtlich des Löschungs- sowie des Schadensersatzanspruchs hängt der Eintritt der Verwirkung zwar nicht von dem Bestehen eines wertvollen Besitzstands ab (vgl. BGHZ 146, 217, 222 f. - Temperaturwächter; BGH, Urt. v. 21.11.1969 - I ZR 135/67, GRUR 1970, 315, 319 - Napoléon III, m.w.N.). Insofern fehlt es aber an der Darlegung eines schutzwürdigen Vertrauens der Be-

klagten darauf, die Klägerin werde nicht mehr mit solchen Ansprüchen an sie herantreten. Schadensersatz begehrt die Klägerin nur insoweit, als Verletzungshandlungen der Beklagten nach dem 1. Januar 2000 vorgenommen worden sind. Zu Recht hat das Landgericht ausgeführt, daß die Beklagte wegen des Widerspruchs der Klägerin gegen die Eintragung auf den Bestand der Marke "NEURO-FIBRAFLEX" nicht vertrauen konnte.

III. Danach ist auf die Revision das angefochtene Urteil aufzuheben und die Berufung der Beklagten gegen das landgerichtliche Urteil zurückzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.

Ullmann

Pokrant

Büscher

Schaffert

Bergmann