



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 231/06

Verkündet am:
14. Mai 2009
Bürk
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

airdsl

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5, §§ 5 und 15 Abs. 2 und 4

- a) Der Schutz eines Domainnamens als Werktitel nach § 5 Abs. 1 und 3 MarkenG kann grundsätzlich erst einsetzen, wenn das über den Domainnamen erreichbare titelschutzfähige Werk weitgehend fertiggestellt ist.
- b) Für die Vorverlagerung des Schutzes eines Werktitels durch eine Titelschutzanzeige reicht die bloße Titelanündigung auf der eigenen Internetseite der Werktitelschutz beanspruchenden Partei nicht aus.
- c) Eine markenmäßige Benutzung eines Domainnamens kommt auch dann in Betracht, wenn bei Aufruf des Domainnamens eine automatische Weiterleitung zu einer unter einem anderen Domainnamen abrufbaren Internetseite erfolgt.

BGH, Urteil vom 14. Mai 2009 - I ZR 231/06 - OLG Köln
LG Köln

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 14. Mai 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Bergmann und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Kläger wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 1. Dezember 2006 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als das Berufungsgericht auf die Berufung der Beklagten die Klage abgewiesen hat. Die Anschlussrevision der Beklagten wird zurückgewiesen.

Im Umfang der Aufhebung wird die Berufung der Beklagten gegen das Urteil der 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Köln vom 9. März 2006 zurückgewiesen.

Die Beklagte trägt die Kosten der Berufungs- und der Revisionsinstanz.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Kläger sind Inhaber der mit Priorität vom 26. August 2002 für "Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Telekommunikation; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware" eingetragenen Wortmarke Nr. 30242431.8 air-dsl. Die e-net GmbH, die die Dienstleistungen eines Internet-Service-Providers erbringt, hat eine Lizenz an der Marke erworben und kennzeichnet damit eine von ihr angebotene besonders schnelle Internetverbindung per Funk.

2 Die Beklagte ist ebenfalls als Internet-Service-Provider tätig. Für sie sind seit dem Jahr 1998 die Domainnamen airdsl.de und air-dsl.de bei der DENIC registriert. Unter diesen Domainnamen betrieb sie das aus dem Klageantrag ersichtliche Informations- und Shop-Portal, das sich auch zu Internetzugängen über DSL verhielt.

3 Die Beklagte ist Inhaberin der nachfolgenden farbigen Wort-/Bildmarke Nr. 30110464.6, bei der die Zunge des skizzierten Gesichts rot gestaltet ist:



4 Die Marke ist mit Priorität vom 16. Februar 2001 unter anderem eingetragen für

E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften über Onlineshops; Vermittlung von Wirtschaftskontakten im Internet; Bereitstellung einer E-Commerce-Plattform im Internet, Bereitstellung von Internetportalen für Dritte; Betrieb von Chatlines und Foren; Dienstleistungen eines E-Mail-Dienstes; Dienstleistungen eines Onlineanbieters, nämlich

Einrichtung von Diskussionsforen; Internetdienstleistungen, nämlich Bereitstellen von Informationen und Unterhaltungsprogrammen im Internet; Onlinedienste, nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art; Bild- und Tonkommunikation im privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich mittels multimedialer Computersysteme; Betrieb einer Datenbank, nämlich Sammeln, Speichern, Aktualisierung, Weiterleiten von Daten aller Art für Dritte; Betrieb von Suchmaschinen für das Internet; Dienstleistungen einer Multimedia-Datenbank, nämlich Sammeln, Speichern und zur Verfügung stellen von Software, Daten, Bildern, Audio- und/oder Videoinformationen; Vergabe und Registrierung von Domainnames; Erstellen von Homepages für Dritte, Design von Netzwerkseiten, Webposting, alles in Zusammenhang und in Bezug auf Informationsdienste und zu dem Zweck der Präsentation von Informationen über Dienstleistungs- und Verkaufsangebote und der Kommunikation mit Kunden und Interessenten, insbesondere im Internet, in anderen Datennetzen, in Onlinediensten sowie mittels Multimedia-Techniken.

5 Die Kläger sehen in der Benutzung der Domainnamen airdsl.de und air-dsl.de eine Verletzung ihres Rechts an der Wortmarke air-dsl. Die Beklagte macht im Wege der Widerklage Rechte aus ihrer Marke sowie aus ihren nach ihrer Darstellung als Unternehmenskennzeichen und als Werktitel genutzten Domainnamen gegen die Kläger geltend.

6 Die Kläger haben beantragt,

die Beklagte unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen,

die Domains "www.airdsl.de" und "www.air-dsl.de" als Adresse im Internet - wie nachstehend wiedergegeben - zum Abruf bereitzuhalten, anzukündigen oder zu bewerben:

Business | Privat | Allgemeine Infos | Impressum | Partner

adsl.de | DSL Informations- und Shopportal

BUSINESS	PRIVAT	INFOS ALLGEMEIN
die business lösung DSL, die Businesslösung für kleine und mittelständische Unternehmen oder für Vielsurfer. Günstige Lösungen mit höchster Internetgeschwindigkeit. weiter...	die private lösung DSL, günstiger und einfach wie nie. Mit erstklassiger Geschwindigkeit und voller Kostenkontrolle im Internet Surfen, hoch und runter laden. weiter...	unsere hilfe DSL, was, wie, wann und wo? Vorallem wer! Unser Service-Bereich klärt auf und hilft bei all Ihren Fragen. weiter...
dsl der richtige weg ins internet Immer mehr entscheiden sich für Internet mit DSL oder DSL-Doublespeed. Kein Wunder, bei so vielen Vorteilen: Z.B. mit T-DSL 1500 nutzen Sie Internet-Anwendungen bis zu 24 mal schneller als mit einem ISDN-Kanal und doppelt so schnell wie mit dem "herkömmlichen" T-DSL. Und das zu unglaublich günstigen Preisen!	direkt bestellen Sie wissen was Sie wollen? Hier geht es direkt zum Shop! hier...	direkt info <ul style="list-style-type: none">HardwareKonfigurationLexikonT-DSL-ArtenADSL-AnbieterHäufig gestellte Fragen

jahresdomain.de
Für mittelständische Unternehmen
-Anzeige-

7 Die Beklagte hat Widerklage erhoben und beantragt,

1. die Kläger unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, die Marke DE 30242431.8 "air-dsl" zu benutzen und/oder benutzen zu lassen;

2. die Kläger zu verurteilen, der Beklagten schriftlich Auskunft zu geben über Art, Umfang, Dauer und Häufigkeit von Handlungen gemäß Nr. 1, insbesondere auch Lizenzierungen unter Angabe der erzielten Umsätze, wobei die Auskunft ab dem Zeitpunkt des Markenanmeldedatums zu erfolgen hat;
3. festzustellen, dass die Kläger verpflichtet sind, der Beklagten sämtlichen Schaden zu ersetzen, der der Beklagten durch Handlungen entgegen Nr. 1 entstanden ist;
4. die Kläger zu verurteilen, in die Löschung der DE-Registermarke 30242431.8 Wortmarke "air-dsl" einzuwilligen.

8 Die Beklagte hat geltend gemacht, zwischen ihrer prioritätsälteren Marke und der Marke der Kläger bestünde Verwechslungsgefahr, weil der Bestandteil "air" jeweils prägend sei. Die Domainnamen seien bereits vor der Anmeldung der Klagemarke in einer Art und Weise benutzt worden, dass prioritätsältere Rechte an einer geschäftlichen Bezeichnung entstanden seien.

9 Das Landgericht hat der Klage stattgegeben und die Widerklage abgewiesen. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen; die Abweisung der Widerklage hat es bestätigt.

10 Mit ihrer (vom Senat zugelassenen) Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, begehren die Kläger die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Beklagte erstrebt mit ihrer Anschlussrevision, der Widerklage stattzugeben. Die Kläger beantragen, die Anschlussrevision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

11 I. Das Berufungsgericht hat die von den Parteien mit Klage und Widerklage verfolgten kennzeichenrechtlichen Ansprüche für unbegründet erachtet. Hierzu hat es ausgeführt:

- 12 Die Widerklage habe wegen fehlender Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Widerklagemarke AIR DE und der von den Klägern verwendeten und als Marke eingetragenen Bezeichnung air-dsl keinen Erfolg. Die Widerklagemarke sei von Haus aus durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen seien teilweise identisch und wiesen im Übrigen eine hohe Ähnlichkeit auf. Die Zeichenähnlichkeit der kollidierenden Marken sei jedoch sehr gering. Die Widerklagemarke werde nicht nur durch ihre Wortbestandteile, sondern auch durch den ungewöhnlichen Bildbestandteil geprägt. Eine klangliche Zeichenähnlichkeit komme vorliegend nicht in Betracht, weil die Wort-/Bildmarke der Beklagten aufgrund ihres Bildelements nicht ausgesprochen werden könne. Die graphische und begriffliche Zeichenähnlichkeit sei sehr gering.
- 13 Die Beklagte könne sich auch nicht auf prioritätsältere Kennzeichenrechte an den Domainnamen berufen. Es könne nicht festgestellt werden, dass den Domainnamen über die Adressfunktion hinaus Namenscharakter zukomme. Für die Domainnamen sei auch kein Schutz als Werktitel entstanden.
- 14 Die Klage sei ebenfalls unbegründet. Die Kläger könnten keine Ansprüche aus ihrer Marke air-dsl herleiten, weil die Beklagte die angegriffenen Domainnamen nicht markenmäßig benutze. Unabhängig davon könne die Klage keinen Erfolg haben, weil der Beklagten prioritätsältere Rechte zustünden.
- 15 II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Kläger hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und auch insoweit zur Zurückweisung der Berufung, als sie sich gegen das der Klage stattgebende landgerichtliche Urteil richtet (§ 563 Abs. 3 ZPO). Dagegen ist die Anschlussrevision der Beklagten unbegründet.

16 1. Anschlussrevision der Beklagten

17 Der Beklagten stehen die im Wege der Widerklage aus ihrer Marke AIR DE (dazu unter II 1 a) und aus den Domainnamen airdsl.de in der Schreibweise mit und ohne Bindestrich (dazu unter II 1 b) abgeleiteten kennzeichenrechtlichen Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Schadensersatz nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 und 6 und § 15 Abs. 2, 4 und 5 MarkenG, § 242 BGB wegen der Verwendung der Marke air-dsl der Kläger nicht zu. Auch ein Anspruch auf Löschung der Wortmarke air-dsl der Kläger besteht nicht.

18 Der Unterlassungsantrag ist auf Wiederholungsgefahr gestützt, soweit er gegen das Angebot von DSL-Zugängen unter der Marke der Kläger gerichtet ist. Er wird aus einer Erstbegehungsgefahr hergeleitet, soweit die Widerklage gegen die Benutzung der Klagemarke für alle übrigen im Verzeichnis aufgeführten Waren und Dienstleistungen gerichtet ist. Aufgrund der Anmeldung eines Zeichens als Marke ist im Regelfall zu vermuten, dass eine Benutzung für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen in naher Zukunft bevorsteht, wenn keine konkreten Umstände vorliegen, die gegen eine solche Benutzungsabsicht sprechen (vgl. BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600, 601 = WRP 2004, 763 - d-c-fix/CD-FIX; Urt. v. 13.3.2008 - I ZR 151/05, GRUR 2008, 912 Tz. 30 = WRP 2008, 1353 - Metrosex).

19 a) Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Wort-/Bildmarke AIR DE der Beklagten und der angegriffenen Marke air-dsl der Kläger verneint. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Anschlussrevision ohne Erfolg.

- 20 aa) Das Berufungsgericht ist von einem hohen Grad der Ähnlichkeit zwischen "Internetdienstleistungen, nämlich Bereitstellung von Informationen im Internet" und "Onlinedienste, nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art", für die die Widerklagemarke geschützt ist, und dem Angebot von DSL-Internetzugängen ausgegangen. Im Zusammenhang mit dem Lösungsanspruch hat das Berufungsgericht auch eine Teilidentität zwischen dem für die Marke der Kläger eingetragenen Oberbegriff Telekommunikation und den für die Widerklagemarke eingetragenen Onlinediensten angenommen. Diese Ausführungen lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen und werden von der Anschlussrevision auch nicht angegriffen. Zur Ähnlichkeit der weiteren Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken eingetragen sind, hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen. Der jeweilige Ähnlichkeitsgrad kann auch offenbleiben. Auch bei unterstellter hochgradiger Ähnlichkeit oder Identität der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen besteht im Ergebnis keine Verwechslungsgefahr.
- 21 bb) Die Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke ist nach den Feststellungen des Berufungsgerichts für die in Rede stehenden Dienstleistungen durchschnittlich. Sowohl der Wort- als auch der Bildbestandteil seien von Hause aus kennzeichnungskräftig. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch die Benutzungslage sei nicht eingetreten. Diese Feststellungen sind aus revisionsrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden. Die Anschlussrevision zieht sie auch nicht in Zweifel.
- 22 cc) Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der Wort-/Bildmarke AIR DE und der angegriffenen Wortmarke air-dsl verneint. Auch unter Berücksichtigung der teilweise bestehenden Dienstleistungsidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungs-

kraft der Widerklagemarke ist die Zeichenähnlichkeit zu gering, um die Gefahr einer unmittelbaren Verwechselbarkeit der Zeichen zu begründen.

23 (1) Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz. 17 = WRP 2006, 92 - coccodrillo; Urt. v. 5.2.2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Tz. 32 = WRP 2009, 616 - METROBUS). Weiterhin ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der Marke dominiert oder prägt (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 - THOMSON LIFE; BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Die Beurteilung des Gesamteindrucks zusammengesetzter Zeichen liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet und kann im Revisionsverfahren nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, bestehende Erfahrungssätze angewandt und den Sachvortrag umfassend gewürdigt hat (vgl. BGH, Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 516 = WRP 2004, 758 - Telekom).

24 (2) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Wort-/Bildmarke der Beklagten werde nicht allein durch den Wortbestandteil geprägt. Der Verkehr werde das auffällige Bildelement nicht als bloße Verzierung oder Ausschmückung, sondern als eigenständig herkunftshinweisend auffassen. Die Grafik stehe im Mittelpunkt der Marke. Sie werde sofort als menschliches Gesicht wahrgenom-

men, das dem Betrachter die Zunge herausstrecke. Diese ungewöhnliche Geste präge den Gesamteindruck der Widerklagemarke mit. Hinzu komme, dass die Wortbestandteile keine Besonderheiten aufwiesen, die die Aufmerksamkeit nahezu vollständig auf sich ziehen könnten.

25 Gegen diese Ausführungen wendet sich die Anschlussrevision im Ergebnis ohne Erfolg.

26 Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang oder in der Bedeutung zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Um die Zeichenähnlichkeit zu bejahen, reicht in der Regel bereits eine Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche aus (EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - C-251/95, Slg. 1997, I-6191 = GRUR 1998, 387 Tz. 23 f. - Sabèl/Puma; BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH GRUR 2006, 60 Tz. 17 - coccodrillo).

27 In bildlicher Hinsicht wird sich der Verkehr an dem Wortbestandteil einer Wort-/Bildmarke orientieren, wenn es sich bei dem Bildbestandteil um eine nichtssagende oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende Verzierung handelt (vgl. BGHZ 167, 322 Tz. 30 - Malteserkreuz; BGH, Urt. v. 28.6.2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Tz. 23 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect; vgl. auch Büscher, GRUR 2005, 802, 809). Von einer nicht ins Gewicht fallenden Verzierung des Bildbestandteils kann - wie das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat - bei der Wort-/Bildmarke aufgrund der in zentraler Position angebrachten graphischen Gestaltung, die durch die Farbe Rot der Zunge noch hervorgehoben wird, nicht ausgegangen werden. Der Bildbestandteil der Wort-/Bildmarke prägt daher den Gesamteindruck mit.

28 In klanglicher Hinsicht ist allerdings von dem Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr sich bei einer Kombination von Wort und Bild regelmäßig an dem Wortbestandteil orientiert, wenn er kennzeichnungskräftig ist, weil der Wortbestandteil einer solchen Marke die einfachste Möglichkeit der Benennung bietet (vgl. BGH, Urt. v. 22.2.2001 - I ZR 194/98, GRUR 2001, 1158, 1160 = WRP 2002, 1160 - Dorf MÜNSTERLAND; BGHZ 167, 322 Tz. 29 - Malteserkreuz). Ist danach vorliegend in klanglicher Hinsicht auf die Wortbestandteile "AIR DE" der Widerklagemarke abzustellen, tritt der Bestandteil "DE" im Verhältnis zu dem weiteren Zeichenwort "AIR" nicht als beschreibende Angabe zurück. Der Verkehr wird zwar den Bestandteil "DE" als Länderkennzeichnung für Deutschland identifizieren. Wegen des Bildbestandteils der Wort-/Bildmarke der Beklagten und der für einen Domainnamen unüblichen Großschreibung sowie des fehlenden Punktes vor "DE" wird der Verkehr in dieser Marke - anders als die Anschlussrevision geltend macht - keinen Domainnamen sehen oder an einen solchen erinnert werden. Er wird aus diesem Grund in der Endung "DE" nicht die entsprechende Top-Level-Domain erblicken. Deshalb hat der Verkehr auch keinen Anlass, den Wortbestandteil "DE" zu vernachlässigen. Im Ergebnis gilt nichts anderes für diejenigen Teile des Verkehrs, denen die graphische Gestaltung der Wort-/Bildmarke der Beklagten nicht bekannt ist und die nur den ausgesprochenen Wortbestandteil "AIR DE" hören.

29 In begrifflicher Hinsicht liegt es nach den zutreffenden Feststellungen des Berufungsgerichts fern, dass der Verkehr der Widerklagemarke einen konkreten Sinngehalt beilegt. Dies gilt entgegen der Ansicht der Anschlussrevision auch dann, wenn der Verkehr den Wortbestandteil AIR mit Luft übersetzt, weil die beiden Wortbestandteile AIR und DE in ihrer Kombination keinen naheliegenden Sinn ergeben. Eine Zeichenähnlichkeit nach dem Bedeutungsgehalt der Kollisionszeichen scheidet danach aus.

- 30 (3) Bei der angegriffenen Wortmarke "air-dsl" handelt es sich ebenfalls um einen Gesamtbegriff. Dieser wird nicht von dem Bestandteil "air" geprägt. Zwar wird nach den Feststellungen des Berufungsgerichts die Abkürzung "dsl" (digital subscriber line) vom Verkehr als Hinweis auf Breitbandzugänge im Internet verstanden. Ein für sich genommen beschreibender Bestandteil kann aber zum Gesamteindruck der Marke beitragen und diese mitprägen, wenn er - wie hier - Teil eines Gesamtbegriffs mit eigenständigem Bedeutungsgehalt ist (vgl. BGH, Beschl. v. 5.3.1998 - I ZB 28/95, GRUR 1998, 932, 933 = WRP 1998, 868 - MEISTERBRAND; Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 32/96, GRUR 1999, 735, 736 = WRP 1999, 855 - MONOFLAM/POLYFLAM). Im Zusammenhang mit Kommunikationsdienstleistungen dient die Bezeichnung "air-dsl" als sprechendes Zeichen, das vom Verkehr nach den von der Anschlussrevision nicht beanstandeten Feststellungen des Berufungsgerichts als Beschreibung eines schnellen kabellosen Internetzugangs "durch die Luft" aufgefasst wird.
- 31 Ohne Erfolg macht die Anschlussrevision geltend, dem Bestandteil "air" komme in der angegriffenen Marke jedenfalls eine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Ein Zeichenbestandteil der älteren Marke kann, ohne dass er diese dominiert oder prägt, in einer zusammengesetzten jüngeren Marke keine selbständig kennzeichnende Stellung behalten. Ansonsten würde für die ältere Marke ein selbständiger Elementenschutz begründet, der dem Kennzeichenrecht grundsätzlich fremd ist (vgl. BGH, Beschl. v. 3.4.2008 - I ZB 61/07, GRUR 2008, 903 Tz. 34 = WRP 2008, 1342 - SIERRA ANTIGUO).
- 32 (4) Damit stehen sich hinsichtlich der klanglichen Zeichenähnlichkeit der Wortbestandteil der Widerklagemarke "AIR DE" und das Wortzeichen "air-dsl" gegenüber.

- 33 Das Berufungsgericht ist im Ergebnis zu Recht davon ausgegangen, dass die Ähnlichkeit zwischen diesen zusammengesetzten Wortzeichen gering ist. Die Buchstabenfolgen "DE" und "dsl" unterscheiden sich deutlich. Die Übereinstimmung in dem vorangestellten Bestandteil "air" in Groß- oder Kleinschreibung ist nicht ausreichend, um eine mehr als geringe Zeichenähnlichkeit der Kollisionszeichen zu begründen, weil dieses Wortelement die kollidierenden Zeichen nicht prägt und auch keine selbständig kennzeichnende Stellung in den Kollisionszeichen aufweist.
- 34 (5) In schriftbildlicher Hinsicht unterscheiden sich die gegenüberstehenden Zeichen zusätzlich durch die auffällige grafische Gestaltung der Widerklagemarke, die in dem angegriffenen Zeichen keine Entsprechung hat, und durch die unterschiedliche Schreibweise in Groß- und Kleinbuchstaben. Ob danach noch von einer schriftbildlichen Zeichenähnlichkeit und nicht von Zeichenunähnlichkeit auszugehen ist, kann offenbleiben. Jedenfalls ist die schriftbildliche Zeichenähnlichkeit ganz gering.
- 35 In Anbetracht der nur geringen Zeichenähnlichkeit scheidet eine unmittelbare Verwechslungsgefahr trotz Dienstleistungsidentität und normaler Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke aus.
- 36 dd) Ohne Erfolg macht die Anschlussrevision geltend, das Berufungsgericht habe es versäumt, eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Inverbindungbringens zu prüfen.
- 37 (1) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unter dem Aspekt des gedanklichen Inverbindungbringens kann gegeben sein, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhän-

gen zwischen den Markeninhabern ausgeht. Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (BGH, Urt. v. 29.4.2004 - I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 783 = WRP 2004, 1046 - Zwilling/Zweibrüder; GRUR 2008, 903 Tz. 31 - SIERRA ANTIGUO). Dass ein Zeichen geeignet ist, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen, reicht hierzu nicht.

38 (2) Besondere Umstände, die über bloße Assoziationen hinaus die Annahme wirtschaftlicher oder organisatorischer Verbindungen zwischen den Unternehmen, die die kollidierenden Zeichen verwenden, nahelegen, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Die Anschlussrevision zeigt auch keinen Vortrag der Beklagten in den Tatsacheninstanzen als übergegangen auf. Soweit sich die Anschlussrevision für ihre gegenteilige Ansicht auf Ausführungen der Kläger in dem dem Revisionsverfahren vorausgegangenem Verfahren über die Nichtzulassungsbeschwerde stützt, ist sie mit diesem Sachvortrag im Revisionsverfahren ausgeschlossen.

39 b) Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, die Beklagte könne sich nicht mit Erfolg auf ältere Kennzeichenrechte an den Domainnamen airdsl.de in der Schreibweise mit und ohne Bindestrich berufen.

40 aa) Die Beklagte hat an den Domainnamen kein prioritätsälteres Unternehmenskennzeichen erworben (§ 5 Abs. 1 und 2 MarkenG). Die Registrierung im Jahre 1998 ließ ein solches Recht nicht entstehen. Allein mit der Registrierung eines Domainnamens ist keine Benutzung im geschäftlichen Verkehr verbunden (vgl. BGH, Urt. v. 2.12.2004 - I ZR 207/01, GRUR 2005, 687, 688 f. = WRP 2005, 893 - weltonline.de; Urt. v. 19.2.2009 - I ZR 135/06, GRUR 2009, 685 Tz. 30 = WRP 2009, 803 - ahd.de). Zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke der Kläger am 26. August 2002 trat die Beklagte nach den Feststellun-

gen des Berufungsgerichts unter den Domainnamen im Internet noch nicht auf. Ein Internetauftritt war zu diesem Zeitpunkt lediglich für die Zukunft angekündigt. Die Beklagte nahm die Benutzung der Internetseite erst im Jahr 2003 auf.

41 bb) Die Beklagte hat an den Domainnamen auch kein gegenüber der Klagemarke prioritätsälteres Werktitelrecht erworben (§ 5 Abs. 1 und 3 MarkenG). Der Werktitelschutz entsteht ebenfalls grundsätzlich erst mit Aufnahme der Benutzung eines unterscheidungskräftigen Titels. Es kann vorliegend deshalb offenbleiben, ob der unter den Domainnamen seit 2003 abrufbare Internetauftritt ein titelschutzfähiges Werk darstellt. Der Schutz kann grundsätzlich erst dann einsetzen, wenn das Werk weitgehend fertiggestellt ist. Dies gilt auch für Internetseiten (vgl. OLG München GRUR 2001, 522, 524; Bettinger in Bettinger, Handbuch des Domainrechts Rdn. DE 755). Entsprechende Feststellungen zu einem weitgehend fertiggestellten, unter den Domainnamen erreichbaren Werk der Beklagten hat das Berufungsgericht nicht getroffen.

42 Ohne Erfolg rügt die Anschlussrevision in diesem Zusammenhang den Vortrag der Beklagten zur Benutzungsaufnahme als übergangen. Nach diesem Vorbringen waren am 26. August 2002 unter den Domainnamen noch keine redaktionellen Inhalte hinterlegt. Diese waren erst Anfang 2003 im Internet zugänglich. Auch aus diesem Vorbringen ergibt sich nicht, dass zum maßgeblichen Zeitpunkt (26. August 2002) bereits ein titelschutzfähiges Werk vorlag.

43 Allerdings kann durch eine Titelschutzanzeige der Schutz eines Werktitels vorverlagert werden. Dies setzt voraus, dass das Werk in branchenüblicher Weise angekündigt wird und in angemessener Frist unter dem Titel erscheint (BGH, Urt. v. 1.3.2001 - I ZR 205/98, GRUR 2001, 1054, 1055 = WRP 2001, 1193 - Tagesreport).

44 Die Beklagte beruft sich darauf, dass sie bereits vor dem Anmeldetag der Klagemarke auf ihrem Internetportal einen zukünftigen Internetauftritt unter den Domainnamen als Werktitel angekündigt hat. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, die Beklagte habe es versäumt darzulegen, dass der Ankündigung ein entsprechender Internetauftritt zeitnah nachfolgte. Ohne Erfolg rügt die Anschlussrevision, das Berufungsgericht habe den Vortrag der Beklagten übergangen, wonach die angekündigten Inhalte bereits Anfang 2003 in das Internet gestellt worden seien. Damit ist das Erscheinen binnen angemessener Frist nicht dargetan. Die Registrierung der entsprechenden Domainnamen erfolgte bereits 1998. Wann die Titelschutzanzeige in das Internetforum eingestellt wurde, hat die Beklagte nicht vorgetragen. Dem von der Anschlussrevision in Bezug genommenen Vorbringen lässt sich nur entnehmen, dass die Titelschutzanzeige jedenfalls schon am Tag vor dem Anmeldetag der Klagemarke am 26. August 2002 und einige Zeit davor zugänglich gewesen sein soll. Danach lässt sich anhand des Vortrags der Beklagten nicht beurteilen, ob das Werk innerhalb angemessener Frist nach der Titelschutzanzeige unter dem Werktitel erschienen ist.

45 Im Übrigen erfordert die Vorverlagerung des Werktitelschutzes aufgrund einer Titelschutzanzeige, dass das Werk in branchenüblicher Weise öffentlich angekündigt wird (vgl. BGHZ 108, 89, 93 f. - Titelschutzanzeige; BGH, Urt. v. 15.1.1998 - I ZR 282/95, GRUR 1998, 1010, 1012 = WRP 1998, 877 - WINCAD). Für eine öffentliche Titelanündigung an interessierte Mitbewerber reicht jedoch die bloße Angabe auf einer eigenen Internetseite der Werktitelschutz beanspruchenden Partei nicht aus (vgl. OLG München GRUR 2001, 522, 524; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 5 MarkenG Rdn. 53; Baronikians, Der Schutz des Werktitels Rdn. 172; a.A. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 5 Rdn. 86).

46 c) Da die Kläger keine Kennzeichenrechte der Beklagten verletzt haben,
bestehen auch die Folgeansprüche auf Auskunftserteilung und Schadensersatz
nicht. Ebenso ist der auf Löschung der Klagemarke "air-dsl" wegen älterer
Rechte gerichtete Widerklageantrag unbegründet.

47 2. Revision der Kläger

48 a) Die Annahme des Berufungsgerichts, den Klägern stünden gegen die
Beklagte keine Ansprüche aus ihrer Marke air-dsl zu, weil die angegriffenen
Domainnamen airdsl.de und air-dsl.de nicht markenmäßig benutzt würden, hält
der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

49 aa) Eine markenmäßige Benutzung setzt voraus, dass die Bezeichnung
im Rahmen des Waren- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unter-
scheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen
anderer dient (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 =
GRUR 2003, 55 Tz. 51 ff. - Arsenal Football Club; BGH, Urt. v. 3.2.2005
- I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaum-
gebäck; Urt. v. 30.4.2008 - I ZR 123/05, GRUR 2008, 793 Tz. 15 = WRP 2008,
1196 - Rillenkoffer). Domainnamen, die zu einer aktiven, im geschäftlichen Ver-
kehr verwendeten Homepage führen, kommt in der Regel neben der Adress-
funktion eine kennzeichnende Funktion zu. Der Verkehr sieht in ihnen einen
Hinweis auf die betriebliche Herkunft der unter den Bezeichnungen im Internet
angebotenen Waren oder Dienstleistungen (vgl. BGH, Urt. v. 22.7.2004
- I ZR 135/01, GRUR 2005, 262, 263 = WRP 2005, 338 - socio.de; BGH GRUR
2009, 685 Tz. 22 - ahd.de; OLG Hamburg GRUR-RR 2002, 100, 102; Hacker in
Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 14 Rdn. 118). Etwas anderes gilt nur
dann, wenn dem Domainnamen ausnahmsweise eine reine Adressfunktion zu-

kommt oder wenn er vom Verkehr nur als beschreibende Angabe verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2008, 912 Tz. 19 - Metrosex).

50 bb) Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerhaft die Anforderungen an die Darlegung einer herkunftshinweisenden Funktion der Verwendung der Domainnamen durch die Beklagte überspannt. Es ist unzutreffend davon ausgegangen, der Verwendung eines Domainnamens komme nur ausnahmsweise eine herkunftshinweisende Funktion zu. Das vom Berufungsgericht angenommene Regel-/Ausnahmeverhältnis zugunsten einer ausschließlichen Adressfunktion des Domainnamens besteht nicht. Das Berufungsgericht hat deshalb zu Unrecht weitergehenden Vortrag der Kläger zu einer markenmäßigen Verwendung der Domainnamen vermisst.

51 b) Mit Erfolg wendet sich die Revision weiterhin gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Klage sei selbst dann unbegründet, wenn die Beklagte ihre Domainnamen kennzeichenmäßig benutzen würde, weil ihr dann gegenüber der Marke der Kläger prioritätsältere Kennzeichenrechte zustünden.

52 Grundsätzlich können der Klagemarke im Verletzungsprozess prioritätsältere Kennzeichenrechte einredeweise entgegengehalten werden (vgl. BGHZ 150, 82, 88 - Hotel Adlon; BGH, Urt. v. 9.10.2003 - I ZR 65/00, GRUR 2004, 512, 513 = WRP 2004, 610 - Leysieffer; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rdn. 46). Das setzt allerdings voraus, dass die Beklagte über ein eigenes prioritätsälteres oder zumindest koexistenzberechtigtes Kennzeichenrecht verfügt oder zur einredeweisen Geltendmachung eines entsprechenden Kennzeichenrechts eines Dritten ermächtigt ist und durch die Klagemarke in den Schutzbereich des anderen Kennzeichenrechts eingegriffen wird. Diese Voraussetzungen liegen im Streitfall nicht vor.

53 aa) Die prioritätsältere Wort-/Bildmarke AIR DE kann die Beklagte den Klägern nicht mit Erfolg entgegenhalten. Die Klagemarke verletzt den Schutzbereich dieser Marke der Beklagten nicht. Wegen der Begründung wird auf die Ausführungen zur Anschlussrevision Bezug genommen (siehe unter II 1 a).

54 bb) Die Beklagte kann der Klagemarke auch keine sonstigen aus der Registrierung und der Benutzung der Domainnamen folgenden Rechte an einem Unternehmenskennzeichen oder einem Werktitel entgegenhalten, weil diese jedenfalls nicht prioritätsälter als die Klagemarke sind (siehe unter II 1 b).

55 Der Beklagten steht auch kein sonstiges Recht aufgrund der Domainregistrierung zu, auf das sie sich gegenüber der Klagemarke berufen kann. Der Vertragsschluss mit der Registrierungsstelle begründet allerdings zugunsten des Domaininhabers ein relativ wirkendes vertragliches Nutzungsrecht, das dem Inhaber des Domainnamens ebenso ausschließlich zugewiesen ist wie das Eigentum an einer Sache (vgl. BVerfG GRUR 2005, 261 - ad-acta.de). Daher setzt sich ein erst nach der Registrierung des Domainnamens entstehendes Namens- oder Kennzeichenrecht eines Dritten nicht ohne weiteres gegenüber dem Nutzungsrecht des Domaininhabers durch (BGH, Urt. v. 24.4.2008 - I ZR 159/05, GRUR 2008, 1099 Tz. 32 = WRP 2008, 1520 - afilias.de). Das hat aber nur zur Folge, dass der Inhaber des später entstandenen Kennzeichenrechts dem Inhaber des Domainnamens nicht schon allein unter Berufung auf sein Recht jedwede Nutzung untersagen kann, solange keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Domainname in einer das Recht des Dritten verletzenden Weise verwendet werden soll (vgl. BGH GRUR 2005, 687, 689 - weltonline.de; GRUR 2009, 685 Tz. 31 - ahd.de). Im Streitfall wenden sich die Kläger jedoch mit ihrem Unterlassungsantrag nicht gegen jedwede Nutzung des Domainnamens der Beklagten oder gegen deren Registrierung als solche, son-

dem nur gegen die ihre Marke verletzende Verwendung für die aus dem Antrag ersichtlichen Internetangebote.

56 c) Die Beurteilung des Berufungsgerichts kann deshalb keinen Bestand haben; das Berufungsurteil ist aufzuheben (§ 563 Abs. 3 ZPO). Einer Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht bedarf es nicht, weil der Senat auf der Grundlage des festgestellten Sachverhalts selbst beurteilen kann, dass die Voraussetzungen des mit der Klage geltend gemachten markenrechtlichen Unterlassungsanspruchs nach §14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG vorliegen und weiterer Sachvortrag der Beklagten hierzu nicht zu erwarten ist.

57 aa) Die Beklagte hat die in Rede stehenden Domainnamen markenmäßig verwendet.

58 (1) Die angegriffenen Domainnamen beschränkten sich nicht auf eine reine Adressfunktion. Die Beklagte betrieb unter den Domainnamen ein Informations- und Shop-Portal, in dem sie die Leistungen anbot und bewarb, die aus den im Klageantrag wiedergegebenen Seiten ersichtlich sind. Die Domainnamen erschienen damit als Hinweis auf die Herkunft der angebotenen Leistungen. Die Bezeichnungen airdsl und air-dsl sind weder Gattungsbezeichnungen noch sind sie für die von der Beklagten auf den in Rede stehenden Internetseiten angebotenen Dienstleistungen glatt beschreibend. Die Begriffe "air" und "dsl" waren zum maßgeblichen Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz Teilen des Verkehrs in ihrer Bedeutung als das englische oder französische Wort für Luft und als Bezeichnung für einen schnellen Breitbandzugang ins Internet bekannt. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts wird ein Teil des Verkehrs der kombinierten Bezeichnung air-dsl den Sinn entnehmen, das Zeichen stehe für einen schnellen Internetzugang, der kabellos erfolge. Diese Bedeutung entspricht im Kern der tatsächli-

chen Verwendung durch die Lizenznehmerin als Bezeichnung für eine drahtlose Internetverbindung per Funk. Sie erschließt sich jedoch erst nach einer gewissen Überlegung. Denn die Bezeichnung "air" ist nach dem allgemeinen Sprachverständnis kein Synonym für eine Übertragung per Funk.

59 (2) Eine markenmäßige Benutzung ist im Streitfall nicht deshalb ausgeschlossen, weil die Domainnamen nur als Unternehmensbezeichnung verstanden werden könnten (vgl. hierzu EuGH, Urt. v. 11.9.2007 - C-17/06, Slg. 2007, I-7041 = GRUR 2007, 971 Tz. 21 - Céline; BGH, Urt. v. 13.9.2007 - I ZR 33/05, GRUR 2008, 254 Tz. 22 = WRP 2008, 236 - THE HOME STORE). Von einem rein firmenmäßigen Gebrauch der angegriffenen Bezeichnung ist vorliegend nicht auszugehen. Durch die im Klageantrag wiedergegebenen Internetseiten wird ein für eine markenmäßige Benutzung der angegriffenen Bezeichnungen ausreichender Bezug zu dem Dienstleistungsangebot der Beklagten hergestellt.

60 (3) Für die Beurteilung der markenmäßigen Verwendung kommt es auch nicht entscheidend darauf an, ob sich die Domainnamen airdsl und air-dsl auf der mit "adsl.de/DSL Informations- und Shopportal" überschriebenen Internetseite befanden. Nach den vom Berufungsgericht in Bezug genommenen Feststellungen des Landgerichts erfolgte bei Aufruf der Domainnamen airdsl und air-dsl eine automatische Weiterleitung auf die unter dem Domainnamen adsl.de erreichbaren Inhalte. Auch im Falle einer Weiterleitung auf eine andere Internetseite wird der Verkehr in einem unterscheidungskräftigen Domainnamen einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der angebotenen Leistungen sehen.

61 bb) Die Beklagte hat die Domainnamen auch im geschäftlichen Verkehr benutzt. Das Berufungsgericht hat zu einem Handeln der Beklagten im geschäftlichen Verkehr zwar keine Feststellungen getroffen. Dies ist jedoch unschädlich. Der Senat kann aufgrund des feststehenden Sachverhalts die erfor-

derliche Beurteilung selbst vornehmen. Ein Handeln im geschäftlichen Verkehr ergibt sich im Streitfall daraus, dass die Domainnamen zu den im Klageantrag aufgeführten Internetseiten mit einem kommerziellen Dienstleistungsangebot der Beklagten führen.

62 cc) Das Berufungsgericht hat - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - keine Ausführungen zur Verwechslungsgefahr gemacht. Einer Zurückverweisung bedarf es jedoch auch insoweit nicht. Ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, ist eine Rechtsfrage, die grundsätzlich auch das Revisionsgericht beantworten kann (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 509 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND). Die Beurteilung der dafür maßgeblichen Kriterien liegt zwar im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet (vgl. BGH GRUR 2004, 514, 516 - Telekom). Der Senat kann vorliegend aber die Frage der Verwechslungsgefahr selbst abschließend beurteilen, weil der hierzu erforderliche Sachverhalt feststeht und weiterer Sachvortrag der Parteien nicht zu erwarten ist.

63 Zwischen der Wortmarke der Kläger und den Domainnamen der Beklagten besteht unmittelbare Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

64 (1) Zwischen den Dienstleistungen, für die die Klagemarke geschützt ist, und dem über die angegriffenen Domainnamen erreichbaren Angebot auf den Internetseiten der Beklagten besteht Dienstleistungsidentität. Wie bereits das Landgericht angenommen hat, bietet die Beklagte in dem Internetportal die gleichen Dienstleistungen an, für die die Klagemarke Schutz genießt. Unter die Dienstleistung Telekommunikation, für die die Klagemarke geschützt ist, fällt die Übermittlung von Nachrichten, die die Beklagte auf ihren Internetseiten anbietet.

- 65 (2) Die Klagemarke weist eine von Hause aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Diese ist trotz der Anlehnung an einen beschreibenden Begriff (etwa schneller kabelloser Internetzugang) nicht reduziert, weil es gewisser Überlegungen bedarf, den beschreibenden Gehalt der Klagemarke überhaupt zu erkennen.
- 66 (3) Zwischen den kollidierenden Zeichen besteht eine hochgradige Ähnlichkeit. Die Klagemarke air-dsl und die Domainnamen airdsl.de und air-dsl.de sind nahezu identisch. Die prägenden Bestandteile der angegriffenen Zeichen stimmen mit der Klagemarke überein. Geprägt werden die angegriffenen Zeichen durch den Bestandteil airdsl in der Schreibweise mit und ohne Bindestrich. Der Zusatz "de" hat allein funktionale Bedeutung, indem er auf die in Deutschland am weitesten verbreitete Top-Level-Domain hinweist.
- 67 (4) Angesichts der Waren- und Dienstleistungsidentität, normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke und in Anbetracht der hochgradigen Zeichenähnlichkeit besteht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Klagemarke und den Domainnamen der Beklagten.

68

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

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Bergmann

Kirchhoff

Vorinstanzen:

LG Köln, Entscheidung vom 09.03.2006 - 84 O 100/05 -

OLG Köln, Entscheidung vom 01.12.2006 - 6 U 84/06 -