



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 48/10

Verkündet am:
28. September 2011
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

In dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Teddybär

UWG § 6 Abs. 4 Nr. 2

Der Tatbestand des § 6 Abs. 2 Nr. 4 Fall 2 UWG setzt eine herabsetzende oder verunglimpfende Beeinträchtigung des Rufs des betroffenen Kennzeichens voraus. Die Beeinträchtigung seiner Unterscheidungskraft steht dem nicht gleich.

BGH, Urteil vom 28. September 2011 - I ZR 48/10 - OLG Düsseldorf

LG Düsseldorf

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 21. Juli 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Löffler

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 9. Februar 2010 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist.

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil der 8. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Düsseldorf vom 18. Juli 2008 abgeändert.

Die Klage wird im vollen Umfang abgewiesen.

Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin produziert und vertreibt Drucker und die hierzu passenden Druckerpatronen. Seit Mitte 2002 bringt sie auf diesen Patronen neben der Bezeichnung der Drucker, in die die Patronen eingesetzt werden können, und der Artikelnummern auch spezielle Bildmotive wie Teddybären, Badeentchen oder Sonnenschirme an, die ebenfalls die Zuordnung der jeweiligen Patrone zum passenden Drucker erlauben. Die Bildmotive sind jeweils in der Farbe der in der Patrone enthaltenen Tinte gehalten. Bei Patronen mit verschiedenen Farben findet sich das Bildmotiv für jede Farbe einmal auf der Verpackung, die dann wie nachstehend wiedergegeben gestaltet ist:



2 Die Beklagten gehören zum Pelikan-Konzern, der ebenfalls Schreibgeräte und Tintenerzeugnisse herstellt, wobei die Beklagte zu 2 als Rechtsnachfolgerin der früheren Beklagten zu 2 für den Vertrieb der Erzeugnisse zuständig ist und die Beklagte zu 1 als ihre Handelsvertreterin fungiert. Zum Sortiment der Beklagten gehören Druckerpatronen, die für die Drucker anderer Hersteller geeignet sind, darunter auch solche für die Drucker der Klägerin. Die Verpackungen der Druckerpatronen der Beklagten für diese Drucker waren zu der Zeit, zu der die frühere Beklagte zu 2 noch für den Vertrieb zuständig war, so gestaltet, wie es aus dem nachstehend wiedergegebenen Unterlassungsantrag ersichtlich ist.

3 Nach Ansicht der Klägerin stellt die Übernahme der von ihr zur Kennzeichnung ihrer Druckerpatronen verwendeten Bildmotive auf den Verpackungen der Druckerpatronen der Beklagten ein insbesondere unter dem Gesichtspunkt einer nach § 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG unzulässigen Rufausnutzung bzw. Rufbeeinträchtigung unlauteres Verhalten im Wettbewerb dar.

4 Die Klägerin hat vor dem Landgericht zuletzt beantragt,

die Beklagten unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs Druckerpatronen in Verpackungen mit den nachfolgenden Abbildungen anzubieten und/oder anbieten zu lassen und/oder in Verkehr zu bringen und/oder in Verkehr bringen zu lassen und/oder in der Werbung zu benutzen oder benutzen zu lassen:



5 Darüber hinaus hat die Klägerin die Beklagten auf Auskunftserteilung in Anspruch genommen und die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten begehrt.

6 Das Landgericht hat der Klage im vollen Umfang stattgegeben. Die Berufung der Beklagten zu 1 hatte keinen, die der Beklagten zu 2 nur insoweit Erfolg, als deren Verpflichtung zum Schadensersatz und zur Auskunftserteilung auf die Zeit bis zum 24. Juli 2008 beschränkt wurde.

7 Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgen die Beklagten ihren Klageabweisungsantrag weiter.

Entscheidungsgründe:

8 I. Soweit das Berufungsgericht die Klage für begründet erachtet, hat es seine Entscheidung wie folgt begründet:

9 Das Anbieten der Druckerpatronen in den streitgegenständlichen Verpackungen sei eine wegen der in der Übernahme der Bildmotive der Klägerin liegenden Ausnutzung der Wertschätzung dieser Kennzeichen unlautere vergleichende Werbung. Die Bildmotive würden von den Verbrauchern, die einen von der Klägerin hergestellten Drucker besäßen, als von dieser stammend identifiziert. Ihre Verwendung durch die Beklagten schwäche zwangsläufig ihre Zuordnung zum Unternehmen der Klägerin und beeinträchtige damit ihren Ruf. Diese Rufbeeinträchtigung gehe über das mit der vergleichenden Werbung notwendigerweise verbundene Maß deutlich hinaus und sei deswegen unlauter; denn die

Bildmotive seien für die Zuordnung der Druckerpatronen zu den jeweiligen Druckertypen der Klägerin zwar hilfreich, nicht aber erforderlich. Dies gelte auch unter Berücksichtigung des Vorteils, den die vergleichende Werbung für den Verbraucher habe. Unlauter seien jedenfalls die im Streitfall erfolgte nahezu identische Übernahme der Bildmotive und ihre die beanstandeten Verpackungen ebenfalls dominierende Präsentation.

10 Bei der Beklagten zu 2 als Rechtsnachfolgerin der ursprünglichen Beklagten zu 2 bestehe zwar keine Wiederholungsgefahr, aber Erstbegehungsgefahr, weil die Beklagte zu 2 sich in ihrer Argumentation nicht auf die Verteidigung ihrer Rechte im Rahmen des vorliegenden Rechtsstreits beschränkt habe. Der für die Zeit bis zum Erlöschen der früheren Beklagten zu 2 bestehende Schadensersatzanspruch der Klägerin gegen die Beklagte zu 2 sei nicht verjährt.

11 II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision ist begründet. Sie führt in dem Umfang, in dem die Klage im zweiten Rechtszug Erfolg gehabt hat, zur Aufhebung des Berufungsurteils, zur Abänderung des landgerichtlichen Urteils und zur vollständigen Abweisung der Klage. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen kann weder von einer unlauteren Rufausbeutung oder Rufbeeinträchtigung im Sinne des § 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG noch sonst von einer Unlauterkeit bzw. Rechtswidrigkeit des Verhaltens der Beklagten ausgegangen werden.

12 1. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin verwendeten Bildmotive allerdings ohne Rechtsfehler als Kennzeichen im Sinne des § 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG angesehen.

- 13 a) Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, dass ein Zeichen dann unter den - richtlinienkonform auszulegenden - Begriff des Kennzeichens im Sinne des § 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG fällt, wenn die angesprochenen Verkehrskreise es als von einem bestimmten Unternehmen stammend identifizieren (vgl. EuGH, Urteil vom 25. Oktober 2001 - C-112/99, Slg. 2001, I-7945 = GRUR 2002, 354 Rn. 49 = WRP 2001, 1432 - Toshiba/Katun; BGH, Beschluss vom 2. Dezember 2004 - I ZR 273/01, GRUR 2005, 348, 349 = WRP 2005, 336 - Bestellnummernübernahme).
- 14 b) Ohne Rechtsfehler ist das Berufungsgericht des Weiteren davon ausgegangen, dass sich die Klägerin mit ihrer Werbung, die die in Rede stehenden Bildmotive enthält, nicht an die Verbraucher im Allgemeinen, sondern ausschließlich an diejenigen Verbraucher wendet, die bereits einen von ihr stammenden Drucker besitzen. Die vom Berufungsgericht insoweit vorgenommene Beurteilung widerspricht entgegen der Ansicht der Revision nicht seiner vorangegangenen Feststellung, Adressaten der Werbung seien private Endverbraucher von Druckerpatronen. Diese Feststellung dient allein der Begründung dafür, dass die Mitglieder des Berufungssenats als potentielle Adressaten der von der Klägerin durchgeführten Werbung deren Wirkung selbst beurteilen konnten.
- 15 c) Das Berufungsgericht hat bei seiner Beurteilung auch nicht unberücksichtigt gelassen, dass der Verkehr die Zeichen, um deren Ausnutzung es geht, nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union als solche, das heißt auch bei isolierter Verwendung ohne Angabe der Marke des Herstellers oder des Produkts, für die sie bestimmt sind, als Bezeichnung eines von einem bestimmten Unternehmen stammenden Erzeugnisses erkennen muss (vgl. EuGH, GRUR 2002, 354 Rn. 50 - Toshiba/Katun). Es hat insoweit festgestellt, dass derjenige, der einen Drucker der Klägerin besitzt, deswegen oder aufgrund früherer Patronenkäufe weiß, dass für diesen Gerätetyp die mit einem

bestimmten Bildmotiv gekennzeichnete Druckerpatrone bestimmt ist, so dass das Bildmotiv für ihn mit der Klägerin verknüpft ist. Die Revision setzt mit ihrer dies in Zweifel ziehenden Beurteilung lediglich ihre eigene Sicht der Dinge an die Stelle der vom Berufungsgericht in tatrichterlicher Würdigung vorgenommenen und nicht erfahrungswidrigen Sachverhaltsbewertung.

16 d) Entgegen der Ansicht der Revision spricht gegen den Kennzeichencharakter der von der Klägerin verwendeten Bildmotive ferner nicht der Umstand, dass es sich dabei um Allerweltsmotive in einer möglichst einfachen und neutralen Grundform handelt. Die Revision weist in diesem Zusammenhang selbst zutreffend darauf hin, dass die Klägerin die betreffenden Darstellungen offenbar bewusst gewählt hat, um die Verbraucher durch die Schlichtheit und Typizität der Motive besonders anzusprechen. Damit liegt - zumal die von der Klägerin gewählten Bildmotive für Drucker und ebenso für Druckerpatronen ausgesprochen ungewöhnlich sind - die Annahme nicht fern, dass Verbraucher, die einen Drucker der Klägerin besitzen, in diesen Motiven auch bei ihrer isolierten Betrachtung einen Herkunftshinweis auf die Klägerin erblicken. Dem von der Revision des Weiteren angeführten Umstand, dass sich die Klägerin eine Änderung der Motive ausdrücklich vorbehält und bei den Motiven "Teddybär" und "Sonnenschirm" auch schon vorgenommen hat, käme in diesem Zusammenhang nur dann Bedeutung zu, wenn mit einer solchen Änderung der Wiedererkennungswert der Motive für die angesprochenen Verbraucher verlorenginge. Dies kann aber nach den erkennbaren Umständen nicht angenommen werden.

17 e) Das Berufungsgericht hat entgegen der Ansicht der Revision nicht verkannt, dass ein Unterscheidungszeichen auch bei isolierter Betrachtung eine herkunftshinweisende Funktion aufweisen muss. Es hat vielmehr dargelegt, dass die von der Klägerin gewählte Gestaltung der Verpackung ihrer Patronen

zu einem - gerade bei isolierter Betrachtung relevanten - hohen Wiedererkennungswert führt.

18 f) Das Berufungsgericht hat schließlich auch nicht die Zuordnungsfunktion der Bildmotive zu Unrecht mit einer möglichen Unterscheidungsfunktion gleichgesetzt. Soweit die Revision gegenteiliger Ansicht ist, lässt sie die Feststellung des Berufungsgerichts unberücksichtigt, der Verkehr identifiziere die Zeichen "Teddybär", "Badeentchen" und "Sonnenschirm" als von der Klägerin stammend.

19 2. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen und von der Revisionserwiderung nicht mit Gegenrügen angegriffenen Feststellungen kann allerdings nicht davon ausgegangen werden, dass die Beklagte mit den Verpackungen ihrer Druckerpatronen den Ruf der Bildmotive der Klägerin, die Kennzeichen im Sinne des § 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG darstellen, in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

20 a) Das Berufungsgericht ist zwar zunächst von einer unlauteren Rufausnutzung im Sinne des § 6 Abs. 2 Nr. 4 Fall 1 UWG ausgegangen, hat im Weiteren aber allein das Vorliegen einer Rufbeeinträchtigung im Sinne des § 6 Abs. 2 Nr. 4 Fall 2 UWG geprüft und bejaht. Zur Begründung hat es ausgeführt, die Verwendung der drei Bildmotive für die Konkurrenzprodukte der Beklagten schwäche zwangsläufig deren Zuordnung zum Unternehmen der Klägerin im Bereich Druckerpatronen und sei, da sie über das mit vergleichender Werbung notwendigerweise verbundene Maß deutlich hinausgehe, auch unlauter.

21 Das Berufungsgericht hat in diesem Zusammenhang allerdings nicht berücksichtigt, dass die vergleichende Werbung in der Richtlinie 97/55/EG zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG über irreführende Werbung zwecks Ein-

beziehung der vergleichenden Werbung und mittlerweile in der Richtlinie 2006/114/EG über irreführende und vergleichende Werbung eine abschließende unionsrechtliche Regelung erfahren hat. Die Bestimmung des Art. 4 Buchst. d der Richtlinie 2006/114/EG, die die unionsrechtliche Grundlage für die Bestimmung des § 6 Abs. 2 Nr. 4 Fall 2 MarkenG darstellt, sieht vergleichende Werbung, soweit sie Zeichen von Mitbewerbern beeinträchtigt, allein dann als unzulässig an, wenn sie diese herabsetzt oder verunglimpft. Im Hinblick darauf steht daher bei § 6 Abs. 2 Nr. 4 Fall 2 UWG - anders als im Kennzeichenrecht (vgl. § 14 Abs. 2 Nr. 3, § 15 Abs. 3, § 127 Abs. 3, Abs. 4 Nr. 2 MarkenG) - eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft des Kennzeichens, wie sie das Berufungsgericht im Streitfall bejaht hat, der Beeinträchtigung des Rufs nicht gleich. Für eine Herabsetzung oder Verunglimpfung des Rufs der von der Klägerin verwendeten Bildmotive, die danach im Streitfall allein den Tatbestand des § 6 Abs. 2 Nr. 4 Fall 2 UWG erfüllen könnte, ist nichts ersichtlich und insbesondere auch von der Klägerin nichts vorgetragen worden.

- 22 b) Das Vorliegen der Voraussetzungen des § 6 Abs. 2 Nr. 4 Fall 1 UWG ist im Streitfall auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen ebenfalls zu verneinen. Dabei kann zugunsten der Klägerin unterstellt werden, dass die Beklagten mit der (vorgenommenen oder beabsichtigten) Verwendung ihrer Bildmotive in ihrer Werbung den Ruf der entsprechenden Kennzeichen der Klägerin ausnutzen. Nach den Erwägungsgründen 14 und 15 der Richtlinie 2006/114/EG kann die Bezugnahme auf ein fremdes Kennzeichen für eine wirksame vergleichende Werbung unerlässlich sein; eine solche Bezugnahme verletzt das fremde Kennzeichenrecht dann nicht, wenn sie unter Beachtung der in der Richtlinie aufgestellten Bedingungen erfolgt und mit dem fremden Kennzeichen nur einer Abgrenzung der zu vergleichenden Produkte dient und damit die zwischen ihnen bestehenden Unterschiede objektiv herausstellt (vgl. EuGH, Urteil vom 18. Juni 2009 - C-487/07, Slg. 2009, I-5185 =

GRUR 2009, 756 Rn. 71 f. = WRP 2009, 930 - L'Oréal/Bellure; Köhler in Köhler/Bornkamm, UWG, 29. Aufl., § 6 Rn. 154 mwN). Entsprechendes gilt, wenn das fremde Zeichen verwendet wird, um auf den Bestimmungszweck des angebotenen Produkts zu verweisen. Daher ist der Vorwurf einer unlauteren Rufausnutzung nur dann begründet, wenn über die Nennung des Kennzeichens hinaus zusätzliche Umstände hinzukommen (vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 Rn. 44-50 und 77 - L'Oréal/Bellure; Köhler in Köhler/Bornkamm aaO § 6 Rn. 156 mwN).

23 Die Feststellung, ob die Benutzung eines Zeichens dessen Wertschätzung in unlauterer Weise ausnutzt, erfordert eine umfassende Beurteilung aller relevanten Umstände des Einzelfalls, wobei insbesondere das Ausmaß der Bekanntheit und des Grades der Unterscheidungskraft des Zeichens, der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen, die Art der betroffenen Produkte und der Grad ihrer Nähe sowie die möglicherweise bestehende Gefahr der Verwässerung oder Verunglimpfung des Zeichens zu berücksichtigen sind (EuGH, GRUR 2009, 756 Rn. 44 f. - L'Oréal/Bellure). Die Verwendung eines Zeichens, das einem bekannten Zeichen ähnlich ist, nutzt dessen Ruf dann in unlauterer Weise aus, wenn dadurch versucht wird, sich in den Bereich der Sogwirkung des bekannten Zeichens zu begeben, um von seiner Anziehungskraft, seinem Ruf und seinem Ansehen zu profitieren und die wirtschaftlichen Anstrengungen des Inhabers dieses Zeichens zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Image dieses Zeichens ohne finanzielle Gegenleistung auszunutzen (vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 Rn. 50 und 77 - L'Oréal/Bellure). Die Feststellung einer solchen Unlauterkeit erfordert daher die Abwägung zwischen den Interessen des Werbenden, des betroffenen Mitbewerbers und der Verbraucher, bei der die legitime Funktion der vergleichenden Werbung, die Verbraucher objektiv zu informieren, und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen sind (vgl. Köhler in Köhler/Bornkamm aaO § 6 Rn. 157 mwN).

24 Nach diesen Grundsätzen ist eine unlautere Rufausnutzung regelmäßig zu verneinen, wenn auf Artikelnummern von Produkten der Mitbewerber hingewiesen wird; denn ohne diese wird sich ein Vergleich schwerlich in der gebotenen Weise durchführen lassen (vgl. Köhler in Köhler/Bornkamm aaO § 6 Rn. 158; vgl. auch EuGH, GRUR 2002, 354 Rn. 59 - Toshiba/Katun). Dasselbe gilt dann, wenn Bestellnummern von Mitbewerbern vollständig oder in ihrem Kern übernommen werden und hierauf in der Werbung hingewiesen wird, weil andernfalls diese Bestellnummern anhand von Vergleichslisten herausgesucht werden müssten und hierdurch der Wettbewerb zum Nachteil der Verbraucher und des Werbenden unangemessen erschwert würde (vgl. EuGH, Urteil vom 23. Februar 2006 - C-59/05, Slg. 2006, I-2147 = GRUR 2006, 345 Rn. 26 - Siemens/VIPA). In damit unmittelbar vergleichbarer Weise würde der Wettbewerb beeinträchtigt, wenn den Beklagten verboten würde, bei Vergleichen ihrer Tintenpatronen mit denen der Beklagten die von dieser zur Bezeichnung ihrer Patronen gewählten Kennzeichen zu verwenden. Insbesondere spricht nichts dafür, dass der Nachteil, der sich für die Klägerin daraus ergeben kann, dass anstelle der nach dem Gesagten zulässigen Bestellnummernübernahme eine Übernahme der Bildmotive erfolgt, die Vorteile überwiegt, die sich aus dieser Verhaltensweise nicht nur für die Beklagten, sondern auch für die Verbraucher und den Wettbewerb als solchen ergeben.

25 3. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 6 Abs. 2 Nr. 3 UWG - oder auch des § 5 Abs. 2 UWG (vgl. zum Verhältnis der beiden Vorschriften Köhler in Köhler/Bornkamm aaO § 6 Rn. 142 mwN) - in der Form, dass der Verbraucher aufgrund der Verwendung der Bildmotive der Klägerin durch die Beklagten zu der Annahme gelangen kann, dass die Klägerin der Beklagten eine Lizenz erteilt habe oder mit dieser kooperiere oder deren Druckerpatronen autorisiert habe, liegt nach den Umständen fern. Die Vorinstanzen haben dem von der

Klägerin in dieser Hinsicht gehaltenen pauschalen Vortrag dementsprechend mit Recht auch keine maßgebliche Bedeutung beigemessen.

26 Die nach den Ausführungen zu vorstehend II 2 als zulässige vergleichende Werbung zu beurteilende Verhaltensweise der Beklagten kann im Hinblick darauf, dass § 6 UWG vorrangig anzuwendendes Unionsrecht in das deutsche Recht umsetzt, auch nicht als ein nach § 4 Nr. 9 Buchst. a oder b oder nach § 4 Nr. 10 UWG unzulässiges Verhalten beurteilt werden (vgl. Münch-Komm.UWG/Menke, § 6 Rn. 23 f.; Fezer/Koos, UWG, 2. Aufl., § 6 Rn. 41).

27 III. Nach allem erweist sich die Klage als in vollem Umfang unbegründet. Dementsprechend ist das Urteil des Berufungsgerichts, soweit es die Klage für begründet erachtet hat, aufzuheben und die Klage unter Abänderung des landgerichtlichen Urteils insgesamt abzuweisen.

28

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO.

RiBGH Pokrant ist in
Kur und kann daher
nicht unterschreiben.

Bornkamm

Bornkamm

Schaffert

Kirchhoff

Löffler

Vorinstanzen:

LG Düsseldorf, Entscheidung vom 18.07.2008 - 38 O 185/07 -

OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 09.02.2010 - I-20 U 190/08 -