



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 130/01

Verkündet am:
25. März 2004
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

EURO 2000

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 14 Abs. 2 Nr. 2

Einem dem Verkehr zur Benennung eines Sportereignisses geläufigen Begriff kommt als Bestandteil einer Wort-/Bildmarke, die für Sportgeräte und für die Durchführung von Sportveranstaltungen eingetragen ist, kein bestimmender Einfluß für den Schutzzumfang der Marke zu.

BGH, Urt. v. 25. März 2004 - I ZR 130/01 - OLG München
LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 25. März 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 1. März 2001 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin und Widerbeklagte stellt her und vertreibt Bälle, insbesondere Fußbälle.

Die Beklagte und Widerklägerin ist der Europäische Fußballverband (UEFA). Sie richtet u.a. Fußball-Europameisterschaften aus, so auch die im Jahre 2000. Die Beklagte ist Inhaberin der u.a. für "ballons de sport" und für "Organisation d'événements et d'activités sportifs" mit Schutzwirkung für Deutschland eingetragenen IR-Marke Nr. 703 249 gemäß der nachfolgenden Abbildung:



Sie ist außerdem Inhaberin der für "Spielzeug, insbesondere Bälle" am 7. Januar 1999 angemeldeten und am 29. April 1999 eingetragenen deutschen Marke Nr. 399 00 434.3:



Die Klägerin hat Bälle mit dem Aufdruck "EURO 2000" angeboten. Die Beklagte hat sie deswegen abgemahnt. Daraufhin hat die Klägerin im Wege der negativen Feststellungsklage die Feststellung begehrt, daß sie mit dem von der Beklagten beanstandeten Verhalten deren IR-Marke nicht verletzt.

Die Beklagte hat Widerklage erhoben und beantragt,

die Klägerin und Widerbeklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, auf Bällen oder ihrer Aufmachung oder Verpackung das Kennzeichen "EURO 2000" anzubringen, unter dieser Kennzeichnung Bälle anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, einzuführen oder auszuführen und/oder die Kennzeichnung in der Werbung zu benutzen, insbesondere auf die nachstehend wiedergegebene Art und Weise:



Die Beklagte hat ferner Auskunftserteilung sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht der Klägerin und Vernichtung aller in deren Besitz oder Gewahrsam befindlichen und widerrechtlich gekennzeichneten Bälle begehrt.

Der Widerklage ist die Klägerin entgegengetreten; die Klage haben die Parteien in der Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt.

Die Klägerin hat geltend gemacht, es bestehe keine Zeichenähnlichkeit. Der maßgebliche Gesamteindruck der IR-Marke der Beklagten werde wegen Schutzunfähigkeit des Wortbestandteils allein durch den Bildbestandteil ge-

prägt. Auch die deutsche Marke sei nur durch die besondere graphische Gestaltung des Schriftzuges eintragungsfähig geworden.

Das Landgericht hat die Widerklage abgewiesen. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klägerin antragsgemäß verurteilt. Mit ihrer Revision, die sich nicht gegen die Kostenentscheidung nach § 91a ZPO richtet, begehrt die Klägerin die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat eine Verletzung der Marken der Beklagten gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht. Dazu hat es ausgeführt:

Beide Marken der Beklagten seien im Gesamteindruck durch das Wort-/Zahlzeichen "Euro 2000" geprägt. Denn die Aussprechbarkeit des Wort-/Zahl-Bestandteils gebe wegen der Notwendigkeit der Nennung den Ausschlag. Der Bildbestandteil sei nicht derart originell und einprägsam, daß er die kennzeichnende Wirkung gegenüber dem Wort-/Zahl-Bestandteil übernehmen könne.

Die Kennzeichnungskraft beider Marken sei normal. Zwar könnten die Bestandteile "EURO" und "2000" jeweils allgemeine Bedeutung haben als Währungseinheit bzw. als Zahl, insbesondere als Jahreszahl; jedoch sei die Kombination beider für eine Bezeichnung auf dem Sportartikelbereich nicht gewöhnlich. Auch eine beschreibende Bezeichnung für die Europameisterschaft im Fußball des Jahres 2000 sei nicht gegeben, möge auch die Beklagte auf diese Assoziation abzielen, um die Merkfähigkeit ihrer Marken zu steigern. Infolge der

klanglichen Identität und der schriftbildlichen Fast-Identität bestehe unter Berücksichtigung der Identität der Waren eine hohe Verwechslungsgefahr zwischen den Marken der Beklagten und dem Zeichen der Klägerin.

II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

1. Die Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken der Beklagten und den von der Klägerin verwendeten Zeichen (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens (vgl. BGH, Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 545 = WRP 2002, 537 - BANK 24; Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 257/00, GRUR 2003, 1040, 1042 f. = WRP 2003, 1431 - Kinder, m.w.N.).

b) Das Berufungsgericht hat eine Identität der mit den Marken der Beklagten und den Zeichen der Klägerin gekennzeichneten Waren bejaht. Das ist, soweit die Marken der Beklagten für "Bälle", insbesondere "Sportbälle" eingetragen sind, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden und wird auch von der Revision nicht angegriffen.

c) Mit Erfolg wendet sich die Revision jedoch gegen die Ausführungen, die das Berufungsgericht im Rahmen der Verwechslungsgefahr zur Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen und zur Kennzeichnungskraft der Marken der Beklagten gemacht hat. Die Revision rügt mit Recht, daß das Berufungsgericht sich bei der Ermittlung des Schutzzumfangs der Marken der Beklagten nicht hinreichend mit dem Verständnis des Verkehrs von dem Wort-/Zahl-Bestandteil "EURO 2000" befaßt hat. Selbst die Beklagte hat vorgetragen, die Bezeichnung "EURO 2000" werde vom Verkehr als "selbstverständliche Kennzeichnung der konkret momentan stattfindenden Fußball-Europameisterschaften" und damit als beschreibende Angabe i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verstanden.

aa) Einer beschreibenden oder freizuhaltenden Angabe oder einer an eine solche angelehnten Angabe kann deshalb ein bestimmender Einfluß auf den Gesamteindruck einer aus mehreren Bestandteilen gebildeten Marke fehlen, weil der Verkehr beschreibende Angaben nach der Lebenserfahrung nicht als betrieblichen Herkunftshinweis, sondern lediglich als Sachhinweis versteht (vgl. BGH, Urt. v. 11.5.1995 - I ZR 111/93, GRUR 1995, 808, 810 - P3-plastoclin; Beschl. v. 8.6.2000 - I ZB 12/98, GRUR 2000, 1031, 1032 = WRP 2000, 1155 - Carl Link). Gerade bei Wort-/Bildmarken ist ausgesprochen worden, daß ein Wortbestandteil, dem wegen der absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG jeglicher Markenschutz zu versagen ist, ohne Verkehrsdurchsetzung den Gesamteindruck einer kombinierten Wort-/Bildmarke nicht prägen kann (BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus; GRUR 2003, 1040, 1043 - Kinder). Beschreibenden oder freizuhaltenden Bestandteilen kann jedenfalls für den Schutzzumfang einer aus mehreren Bestandteilen gebildeten Marke nicht ein solcher Einfluß zukommen, daß eine Übereinstimmung (lediglich) in den

schutzunfähigen Bestandteilen eine Verwechslungsgefahr begründen kann (vgl. BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1; Urt. v. 22.2.2001 - I ZR 194/98, GRUR 2001, 1158, 1160 - Dorf MÜNSTERLAND; GRUR 2000, 1031, 1032 - Carl Link; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 14 Rdn. 210; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rdn. 341).

bb) Verletzung der IR-Marke Nr. 703 249

(1) Nach Ansicht des Berufungsgerichts wird der Gesamteindruck der IR-Marke der Beklagten durch die beiden Wort-/Zahl-Bestandteile "EURO 2000" geprägt. Dabei ist das Berufungsgericht von dem Grundsatz ausgegangen, daß die Aussprechbarkeit der Wort-/Zahl-Bestandteile wegen der Notwendigkeit der Nennung den Ausschlag gebe; der Bildbestandteil sei nicht derart originell und einprägsam, daß er die kennzeichnende Wirkung gegenüber dem Wort-/Zahl-Bestandteil übernehmen könnte.

Es trifft zwar zu, daß bei Wort-/Bildzeichen regelmäßig der Wortbestandteil den Gesamteindruck prägt, weil sich der Verkehr an ihm als der einfachsten Kennzeichnungsart orientiert (vgl. BGH, Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 60/99, GRUR 2002, 809, 811 = WRP 2002, 982 - FRÜHSTÜCKS-DRINK I). Dieser Grundsatz gilt allerdings nur dann uneingeschränkt, wenn der Wortbestandteil seiner Natur nach unterscheidungskräftig ist. Dies ist hinsichtlich der Angabe "EURO 2000" nicht ohne weiteres anzunehmen. Vielmehr liegt es nicht fern, daß der Verkehr die Bezeichnung "EURO" in Verbindung mit der als Jahresangabe aufgefaßten Zahl "2000" als beschreibenden Hinweis auf das Sportereignis der Fußball-Europameisterschaft des Jahres 2000 versteht. Damit hat sich das Berufungsgericht nicht in dem gebotenen Maß auseinandergesetzt.

(2) Zum Gesamteindruck der Zeichen auf den Bällen der Klägerin fehlen jegliche Feststellungen des Berufungsgerichts. Ersichtlich ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß auch bei den Zeichen der Klägerin der Begriff "EURO 2000" deren Gesamteindruck prägt. Dies ist - abgesehen davon, daß es auch insoweit den Vortrag zum beschreibenden Inhalt dieser Angabe nicht berücksichtigt hat - schon deshalb rechtsfehlerhaft, weil die Bezeichnungen der Klägerin gegenüber den Marken der Beklagten Unterschiede aufweisen, die für den Gesamteindruck von maßgeblichem Einfluß sein können. So ist bei dem Zeichen auf der oberen Abbildung auf Seite 5 des Berufungsurteils die Zahl "2000" deutlich gegenüber dem Wort "EURO" graphisch hervorgehoben. Dasselbe gilt für den Wortbestandteil "EURO" im Verhältnis zur Zahl "2000" bei der Bezeichnung auf der unteren Abbildung. Der Bestandteil "EURO" ist dort nicht nur durch seine graphische Gestaltung, sondern ferner dadurch hervorgehoben, daß er zusammen mit einem "Sternenkranz" einen das gesamte Zeichen umfassenden Kreis bildet. Angesichts dieser Gestaltungen durfte das Berufungsgericht nicht ohne nähere Prüfung davon ausgehen, daß bei den Zeichen der Klägerin die beiden Bestandteile "EURO" und "2000" allein als Wort und Zahl den Gesamteindruck prägen.

(3) Bei der Prüfung der Kennzeichnungskraft der Marken der Beklagten ist das Berufungsgericht allerdings auf einen beschreibenden Inhalt der Angabe "EURO 2000" eingegangen. Es hat dazu ausgeführt, eine beschreibende Bezeichnung für die Europameisterschaft im Fußball des Jahres 2000 sei nicht gegeben, möge auch die Beklagte auf diese Assoziation abzielen, um die Merkfähigkeit ihrer Marken zu steigern. Diesen Ausführungen läßt sich jedoch nicht mit der erforderlichen Deutlichkeit entnehmen, aus welchen Gründen das Berufungsgericht gleichwohl eine hinreichende Unterscheidungskraft des Wortbe-

standteils "EURO 2000" für die hier in Rede stehenden Waren (Fußbälle) bejaht hat.

Möglicherweise hat das Berufungsgericht hier zum Ausdruck bringen wollen, daß die Beklagte mit der Verwendung des Bestandteils "EURO 2000" zur Kennzeichnung von Sportgeräten, insbesondere von Fußbällen, bei den angesprochenen Verkehrskreisen zwar eine Assoziation zu der Fußball-Europameisterschaft im Jahre 2000 hervorrufen wolle, diese Verknüpfung in der Vorstellung des Verkehrs aber tatsächlich nicht stattfindet. Dies ließe sich aber nicht mit dem von der Revision angeführten Vortrag der Beklagten vereinbaren, daß in der Berichterstattung über die Fußball-Europameisterschaft im Jahre 2000, wie die Beklagte durch eine Vielzahl von Berichten in Zeitungen und sonstigen Medien belegt hat, die Kurzbezeichnung "EURO 2000" regelmäßig verwendet wurde und zudem schon seit dem Jahre 1984 die Fußball-Europameisterschaften in der Weise bezeichnet worden sind, daß dem Wort "EURO" die jeweilige Jahreszahl hinzugefügt wurde. Denn nach der Lebenserfahrung ist davon auszugehen, daß sich infolge einer intensiven und andauernden Presseberichterstattung eine entsprechende Übung zur Benennung der Sportereignisse bei den angesprochenen Verkehrskreisen gebildet hat.

Sollte das Berufungsgericht dagegen gemeint haben, eine "beschreibende Bezeichnung für die Europameisterschaft des Jahres 2000" sei selbst dann nicht gegeben, wenn der Verkehr den Begriff "EURO 2000" mit diesem Sportereignis assoziiert, so wäre diese Annahme gleichfalls nicht frei von Rechtsfehlern. Für die Dienstleistung der Durchführung von Sportveranstaltungen wäre die Angabe "EURO 2000" rein beschreibend, wenn der angesprochene Verkehr sie als Kurzbezeichnung der Fußball-Europameisterschaft im Jahre 2000 verstünde. Eine rein beschreibende Angabe käme aber auch für Sportgeräte, ins-

besondere Fußbälle, in Betracht. Nach dem vom Berufungsgericht nicht beachteten Vortrag der Beklagten versteht der Verkehr den Hinweis "EURO 2000" auf Fußbällen dahin, diese Bälle hätten etwas mit der Fußball-Europameisterschaft 2000 zu tun, und zwar in der Weise, daß sie im Wettkampf oder zumindest im Training zum Einsatz kämen. Versteht der Verkehr die Bezeichnung "EURO 2000" auf Fußbällen als eine bloße Bestimmungsangabe im Sinne eines Spiel- oder Trainingsballs für das mit "EURO 2000" bezeichnete Sportereignis, ohne daß er damit einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verbindet, so fehlt diesem Bestandteil jede Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

(4) Daß der Bestandteil "EURO 2000" für sich die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG erfüllt, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt.

(5) Ist somit für die rechtliche Beurteilung in der Revisionsinstanz davon auszugehen, daß der Bestandteil "EURO 2000" einen beschreibenden Inhalt hat, so kann wegen der dann allenfalls geringen Kennzeichnungskraft der IR-Marke der Beklagten unter Berücksichtigung der Identität der Waren und der Ähnlichkeit der Zeichen entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht von einer Verwechslungsgefahr mit den angegriffenen Bezeichnungen der Klägerin ausgegangen werden. Der Schutzzumfang einer Kombinationsmarke beschränkt sich, wenn einem Teil ein beschreibender Gehalt zukommt, auf diejenigen Elemente, die nicht zur Darstellung der beschreibenden Angabe erforderlich sind (vgl. BGH GRUR 2000, 608, 610 - ARD-1), also hier auf die (besondere) graphische Gestaltung der Angabe "EURO 2000" sowie auf den Bildbestandteil der IR-Marke der Beklagten. Wegen der Unterschiede der angegriffenen Zeichen der Klägerin gegenüber der auf einen solchen Schutzzumfang be-

schränkten IR-Marke der Beklagten ist dann aber eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

cc) Verletzung der deutschen Marke Nr. 399 00 434.3

(1) Nach der Feststellung des Berufungsgerichts ist der Gesamteindruck der deutschen Marke der Beklagten durch die beiden, wenn auch schriftbildlich unterschiedlich gestalteten Wort-/Zahl-Bestandteile "Euro 2000" zusammen geprägt. Das Berufungsgericht hat sich aber auch hier nicht mit der Frage befaßt, ob wegen des naheliegenden beschreibenden Inhalts der Angabe "Euro 2000" die zur Darstellung dieser Angabe erforderlichen Merkmale der Beurteilung nicht zugrunde gelegt werden dürfen und demgemäß nur auf die besondere graphische Gestaltung des Wort- sowie des Zahl-Bestandteils abgestellt werden darf.

(2) Wie bei der IR-Marke bereits ausgeführt worden ist, fehlt der Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe schriftbildlich eine Fast-Identität zwischen den Marken der Beklagten und den beanstandeten Bezeichnungen der Klägerin auch deshalb eine hinreichende Grundlage, weil das Berufungsgericht den Gesamteindruck der Zeichen der Klägerin nicht ermittelt hat.

(3) Zur Kennzeichnungskraft der Marke Nr. 399 00 434.3 der Beklagten gilt das zur IR-Marke Ausgeführte entsprechend. Ist von einem die Bestimmung der so gekennzeichneten Ware beschreibenden Gehalt der Angabe "Euro 2000" auszugehen, so kommt der Marke allenfalls eine geringe Kennzeichnungskraft zu. Ihr Schutzzumfang beschränkt sich dann auf die besondere graphische Gestaltung von "Euro 2000". Angesichts der Unterschiede in der graphischen Gestaltung dieser Angaben bei den Bezeichnungen der Klägerin ist

auch gegenüber der deutschen Marke der Beklagten eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

2. Kommt der Angabe "EURO 2000" ein beschreibender Charakter zu oder sieht der Verkehr darin, was nach der Art der Verwendung gleichfalls in Betracht kommt, nur einen schmückenden Werbezusatz ohne Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, so rechtfertigen die Feststellungen des Berufungsgerichts ferner nicht die Annahme, die Klägerin habe mit den beanstandeten Bezeichnungen auf den von ihr angebotenen Fußbällen diese markenmäßig benutzt. Die Feststellung einer Markenbenutzung im Sinne einer Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG setzt grundsätzlich voraus, daß die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung markenmäßig erfolgt, also im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Ware eines Unternehmens von denen anderer dient (BGH, Urt. v. 20.3.2003 - I ZR 60/01, GRUR 2003, 963, 964 = WRP 2003, 1353 - AntiVir/AntiVirus, m.w.N.). Bei der Verwendung einer Angabe, die vom Verkehr nur als Sachhinweis zur Unterrichtung des Publikums und nicht als Herstellerangabe verstanden wird (vgl. BGHZ 139, 59, 65 - Fläminger, m.w.N.), kann es an einer markenmäßigen Benutzung fehlen. Daß aufgrund der konkreten Verwendung beachtliche Teile des angesprochenen Verkehrs die Bezeichnung, so wie sie ihnen entgegentritt, als Herkunftshinweis auffassen, hat das Berufungsgericht für die von der Klägerin verwendeten Bezeichnungen nicht festgestellt.

3. Das Berufungsurteil ist daher aufzuheben. Die Sache ist an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, weil sie nicht zur Endentscheidung reif ist (§ 565 Abs. 1 Satz 1 ZPO a.F.). Das Berufungsgericht wird auf der Grundlage des von ihm bislang nicht hinreichend berücksichtigten Vortrags der Parteien die erforderlichen Feststellungen zur markenmäßigen Verwendung und zur Un-

terscheidungskraft des Wort-/Zahl-Bestandteils "EURO 2000" sowie zum Gesamteindruck und zum Schutzzumfang der sich gegenüberstehenden Zeichen nachzuholen haben. Sollten danach markenrechtliche Ansprüche zu verneinen sein, sind die von der Beklagten weiter geltend gemachten wettbewerbsrechtlichen Ansprüche, insbesondere gemäß § 3 UWG, zu erörtern. Sollte nach den vom Berufungsgericht zu treffenden Feststellungen der Verkehr die Vorstellung haben, die Angabe "EURO 2000" bezeichne den "offiziellen" Ball für die Fußball-Europameisterschaft im Jahre 2000, so bleibt zu prüfen, ob er durch die Verwendung dieser Angabe durch die Klägerin einer relevanten Fehlvorstellung erliegt.

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

Pokrant

Büscher

Bergmann