



# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

I ZR 135/99

Verkündet am:  
20. Dezember 2001  
Walz  
Justizamtsinspektor  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ: nein  
BGHR: ja

FRÜHSTÜCKS-DRINK II

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Von der Benutzung einer Bezeichnung als Marke, nämlich als Unterscheidungsmittel gegenüber Waren anderer Unternehmen, kann nicht ausgegangen werden, wenn es sich bei der Bezeichnung um eine beschreibende Angabe (hier: Frühstücks-Trank) handelt, die vom angesprochenen Verkehr, also von dem angesprochenen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher, nur als solche und nicht als Herkunftshinweis verstanden wird.

BGH, Urt. v. 20. Dezember 2001 - I ZR 135/99 - LG Nürnberg-Fürth

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 20. Dezember 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth, 4. Kammer für Handelssachen, vom 26. März 1999 aufgehoben.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Parteien sind Wettbewerber auf dem Markt für Fruchtsäfte.

Die Klägerin, die am 21. Januar 1997 unter ihrer Firmenbezeichnung "Frühstücks-Drink GmbH" in das Handelsregister eingetragen wurde, ist Inhaberin der - mit Priorität vom 9. Februar 1996 - farbig eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 396 05 880, die nachstehend schwarz-weiß abgebildet ist



sowie der weiteren - am 29. April 1998 eingetragenen - Wort-/Bildmarke Nr. 398 23 659 "FRÜHSTÜCKS-DRINK".

Ein als "FRÜHSTÜCKS-DRINK" bezeichnetes vitaminhaltiges Mehrfruchtgetränk der Klägerin ist seit April 1995 auf dem Markt.

Die Beklagte stellte unter ihrer Herstellermarke "C. " u.a. ein vitaminisiertes, durch Zugabe von Cerealien ballaststoffhaltiges Getränk her, das sie unter der Bezeichnung "Frühstücks-Trank" vertrieb.

Die Klägerin sieht darin eine Marken- und Firmenrechtsverletzung.

Sie hat beantragt,

die Beklagte unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung eines durch Zugabe von Cerealien ballaststoffhaltigen, vitaminisierten Getränks die Bezeichnung "Frühstücks-Trank" zu benutzen.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben.

Mit der (Sprung-)Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter.

#### Entscheidungsgründe:

I. Das Landgericht hat die geltend gemachten Ansprüche wegen Verletzung der Klagemarken und des Unternehmenskennzeichens der Klägerin für begründet erachtet und dazu ausgeführt:

Obwohl es sich bei den Klagemarken um Wort-/Bildmarken handele, sei im Rahmen der Kollisionsprüfung auf deren jeweilige Wortbestandteile "FRÜHSTÜCKS-DRINK" abzustellen, weil bei einem Kombinationszeichen aus Wort- und Bildelementen in erster Linie dem Wortbestandteil prägende Bedeutung für das Gesamtzeichen zuzumessen sei. Diesem Wortbestandteil könne originäre Kennzeichnungskraft nicht abgesprochen werden.

So habe das Oberlandesgericht Nürnberg im der Klage vorangegangenen Verfahren der einstweiligen Verfügung zur Unterscheidungskraft des Bestandteils im Firmennamen der Klägerin ausgeführt, daß die Wortkombination hinreichend eigenartig sei, um als Name eines Unternehmens zu wirken. Es handele sich um eine Wortbildung, die es als geläufigen Begriff der deutschen Sprache bisher nicht gegeben habe. Sie gewinne ihre eigentümliche Prägung durch den Widerspruch, daß bei dem Wort "Drink" noch die Vorstellung von Alkohol mitschwingt, während es weitgehend unüblich sei, zum Frühstück alkoholische Getränke zu konsumieren. Das gelte in gleicher Weise für die Klagemarken. Ein die Kennzeichnungskraft einschränkendes Freihaltungsbedürfnis an der in Rede stehenden Bezeichnung sei nicht gegeben. Deren freie Verwendung sei nicht erforderlich, um damit ein zum Verzehr beim Frühstück bestimmtes Getränk zu bezeichnen. Auch der angesprochene Verkehr fasse die Bezeichnung - anders als das Wort Frühstücksgetränk - nicht als rein beschreibende Angabe auf.

Angesichts der gegebenen Branchenidentität und der starken Ähnlichkeit zwischen dem Wortbestandteil der Klagemarken und der angegriffenen Bezeichnung sei trotz nur schwacher Kennzeichnungskraft der Klagezeichen eine Verwechslungsgefahr im Hinblick auf die Wechselwirkung der Beurteilungsfaktoren nicht zu verneinen. Ohne Erfolg berufe sich die Beklagte darauf, daß bei der konkreten Verwendungsweise der angegriffenen Bezeichnung ihre

Marke "C. " als beherrschend anzusehen sei. Die angegriffene Bezeichnung werde als Name eines bestimmten Produkts, zumindest als Zweitmarke verwendet. Darin liege ein kennzeichenmäßiger Gebrauch im Sinne von § 14 Abs. 2 und 3 MarkenG.

Darüber hinaus finde das Klagebegehren seine Stütze auch in der Verletzung der Unternehmensbezeichnung der Klägerin nach § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG.

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand. Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch ist weder wegen Marken- noch wegen Firmenrechtsverletzung begründet.

1. Das Landgericht ist als Grundvoraussetzung für eine Markenrechtsverletzung vom Erfordernis eines markenmäßigen Gebrauchs der angegriffenen Bezeichnung ausgegangen und hat diesen jedenfalls im Sinne der Verwendung einer Zweitmarke bejaht. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern.

Allerdings ist die Frage, ob eine Markenrechtsverletzung nach § 14 Abs. 2 MarkenG grundsätzlich bei jeder wie auch immer gearteten Benutzung im geschäftlichen Verkehr oder nur dann angenommen werden kann, wenn die beanstandeten Handlungen auch das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal einer markenmäßigen Benutzung erfüllen, im deutschen Schrifttum umstritten (vgl. die Hinweise bei Althammer/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 14 Rdn. 66; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 14 Rdn. 30). Der Bundesgerichtshof hat diese Frage in seiner Rechtsprechung zunächst ausdrücklich offengelassen (BGH, Urt. v. 15.1.1998 - I ZR 259/95, GRUR 1998, 697, 698 = WRP 1998, 763 - VENUS MULTI; BGHZ 138, 143, 157 f. - Les-Paul-Gitarren).

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften hängt die Beantwortung der Frage, ob die - durch § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG umgesetzte - Bestimmung des Art. 5 Abs. 1 MarkenRL Anwendung findet, davon ab, ob die in Rede stehende Bezeichnung zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen als solche eines bestimmten Unternehmens, also als Marke benutzt wird, oder ob die Verwendung zu anderen Zwecken erfolgt (EuGH Slg. 1999, I-905 = GRUR Int. 1999, 438, 440 Tz. 39 = WRP 1999, 407 - BMW/Deenik). Damit hat der Gerichtshof nicht jede Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr auch schon als Markenbenutzung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 MarkenRL angesehen (a.A. Althammer/Klaka aaO Rdn. 67); denn er hat auf die Unterscheidungsfunktion der Marke abgehoben. Eine Markenbenutzung im vorgenannten Sinne einer Verletzungshandlung nach Art. 5 Abs. 1 MarkenRL und entsprechend nach § 14 Abs. 2 MarkenG setzt demnach voraus, daß sie jedenfalls im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes auch der Unterscheidung der Waren/Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient (BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99 - Festspielhaus, Umdr. S. 7; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 60/99 - FRÜHSTÜCKSDRINK I; vgl. Fezer aaO Rdn. 39a).

Ein derartiger Gebrauch der in Alleinstellung angegriffenen Bezeichnung "Frühstücks-Trank" als Marke liegt - anders als in der Sache "FRÜHSTÜCKSDRINK I", in der die Bezeichnung "FRÜHSTÜCKSDRINK I" nur in der konkreten Gestaltung des Gesamtetiketts angegriffen war - im Streitfall jedoch nicht vor. Bei seiner abweichenden Beurteilung hat das Landgericht vernachlässigt, daß es sich bei der Bezeichnung, worauf sich die Beklagte auch ausdrücklich bezogen hat, nicht um eine unterscheidungskräftige Wortzusammenstellung handelt, die vom angesprochenen Verkehr dementsprechend als Hinweis auf die Herkunft der mit ihr bezeichneten Waren verstanden wird, sondern um eine beschreibende Angabe im Sinne einer Bestimmungsangabe, die vom Verkehr, nämlich von dem angesprochenen durchschnittlich informierten, aufmerksamen



und verständigen Durchschnittsverbraucher, auf dessen Verständnis es allein ankommt (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND), nur in diesem Sinne als ein Getränk, das zum Frühstück getrunken wird, und nicht als Herkunftshinweis verstanden wird. Denn nach der allgemeinen Lebenserfahrung liegt es fern und das Landgericht hat dahin deutende Anhaltspunkte auch nicht festgestellt, daß der Durchschnittsverbraucher in einer beschreibenden Angabe, wie der angegriffenen Bezeichnung, einen Herkunftshinweis erblicken wird.

Es ist nicht widersprüchlich, dem Wortbestandteil "FRÜHSTÜCKSDRINK" der Klagemarken Unterscheidungskraft zuzubilligen, den Bestandteil "Frühstücks-Trank" der angegriffenen Bezeichnung dagegen als rein beschreibend, also nicht unterscheidungskräftig anzusehen. Beide Bezeichnungen unterscheiden sich in ihrer Bildung schon dadurch wesentlich, daß die Wortbestandteile der Klagemarken durch den der englischen Sprache entstammenden Wortteil, der zudem regelmäßig im Zusammenhang mit alkoholischen Getränken verwendet wird, einen gewissen Phantasiegehalt aufweist, während die angegriffene Bezeichnung sich ganz im Rahmen üblicher deutscher Wortbildung hält. Die Annahme einer beschreibenden Angabe setzt auch nicht voraus, daß der Verkehr aus ihr die genaue Art des so bezeichneten Produkts und seine wesentlichen Inhaltsstoffe entnehmen kann. Auch mit der Bestimmung eines Getränks (vorzugsweise) zum Verzehr beim Frühstück, wie es die angegriffene Bezeichnung angibt, wird das Getränk seiner Bestimmung nach beschrieben.

Auf die Frage einer Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kommt es bei dieser Sachlage nicht an.

Daß die Klägerin aus ihrem markenrechtlichen Ausschließlichkeitsrecht (§ 14 Abs. 1 MarkenG) gegen eine derartige Bezeichnung nicht mit Erfolg vor-

gehen kann, ergibt sich auch aus § 23 Nr. 2 MarkenG. Nach dieser Vorschrift kann der Inhaber einer Marke nicht gegen die Verwendung eines identischen oder ähnlichen Zeichens vorgehen, das als Angabe über Eigenschaften von Waren benutzt wird, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. So liegt es im Streitfall, in dem hinreichende Anhaltspunkte für einen Sittenverstoß im Sinne der genannten Vorschrift nicht gegeben sind.

2. Aus den gleichen Erwägungen kann der geltend gemachte Anspruch auch nicht aus dem Firmennamen der Klägerin nach § 15 Abs. 2 MarkenG hergeleitet werden. Auch insoweit fehlt es an einer kennzeichenmäßigen Verwendung der angegriffenen Bezeichnung, und es greift die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG ein.

III. Danach war auf die Revision das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage mit der Kostenfolge aus § 91 Abs. 1 ZPO abzuweisen.

Erdmann

Starck

Bornkamm

Büscher

Schaffert