



# BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

## URTEIL

I ZR 111/99

Verkündet am:  
22. November 2001  
Walz  
Justizamtsinspektor  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ : nein  
BGHR : ja

BIG

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens gegeben ist.

BGH, Urt. v. 22. November 2001 - I ZR 111/99 - OLG Düsseldorf

LG Düsseldorf

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 22. November 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 des Beklagten wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 9. März 1999 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte, der unter der Firma BIG-Spielwarenfabrik Dipl.-Ing. E. A. B. handelt, stellt Spielwaren her, vor allem Aufsitzfahrzeuge sowie Tret- und Schiebefahrzeuge, und vertreibt diese. Er ist Inhaber der Marke "BIG", die am 20. März 1973 als durchgesetztes Zeichen für "Plastikspielwaren" eingetragen wurde.

Die Klägerin beschäftigt sich mit dem Vertrieb von durch Funk ferngesteuerten Spielfahrzeugen (Autos, Flugzeuge, Schiffe). Im Jahre 1996 vertrieb sie über das Handelsunternehmen A. ein funkgesteuertes Spielfahrzeug unter der Bezeichnung "big bluster". Transporteur der Klägerin war die Firma L.

in Hamburg. Der Beklagte nahm sowohl A. als auch L. wegen Verletzung seiner Marke auf Unterlassung in Anspruch. Gegen das Handelsunternehmen A. erwirkte er eine einstweilige Verfügung des Landgerichts Nürnberg-Fürth. Gegen den Transporteur L. scheiterte er mit einem entsprechenden Antrag vor dem Landgericht und dem Oberlandesgericht Düsseldorf.

Mit der vorliegenden Klage hat die Klägerin zunächst Feststellung begehrt, daß der Beklagte nicht berechtigt sei, von ihr oder ihren Abnehmern Unterlassung der Benutzung der Bezeichnung "big bluster" zu verlangen, und daß der Beklagte verpflichtet sei, ihr allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus entsprechenden Abnehmerverwarnungen entstanden sei. Alsdann hat sie ihren Schaden beziffert und beantragt,

den Beklagten zu verurteilen,

1. in die Löschung der deutschen Marke 903 486 "BIG" durch Erklärung gegenüber dem Deutschen Patentamt einzuwilligen;
2. an sie 305.425,37 DM nebst 5% Zinsen seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

Der Beklagte ist dem entgegengetreten. Er hat geltend gemacht, der Bezeichnung "BIG" komme eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu.



Widerklagend hat er beantragt,

die Klägerin unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnungen

"Big Bluster"

und/oder

"Big Buffalo"

(jeweils gleichgültig in welcher Schreibweise) zu benutzen.

Er hat des weiteren Ansprüche auf Auskunftserteilung bezüglich der entsprechenden Handlungen und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Klägerin geltend gemacht.

Während des Rechtsstreits sind am 10. Juni 1997 für den Beklagten zwei weitere Marken "BIG Laster" und "BIG Büffel" eingetragen worden. Darauf hat die Klägerin den Widerklageantrag auf Unterlassung insgesamt und die Ansprüche auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht für die Zeit seit dem 10. Juli 1997 anerkannt.

Im übrigen ist die Klägerin der Widerklage entgegengetreten.

Das Landgericht hat durch Grund-, Teil- und Anerkenntnis-Teilurteil den mit der Klage geltendgemachten Schadensersatzanspruch dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt und die Löschungsklage abgewiesen. Der Widerklage hat es im Umfang des erklärten Anerkenntnisses, bezüglich der Auskunftserteilung und der Feststellung der Schadensersatzpflicht seit dem 10. Juli 1997, entsprochen und die Widerklage im übrigen abgewiesen.

Die Berufung ist erfolglos geblieben.

Mit der Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt der Beklagte sein Begehren, die (verbliebene) Klage abzuweisen, und sein Widerklagebegehren weiter.

#### Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die Schadensersatzklage für dem Grunde nach gerechtfertigt und die Widerklage auf Auskunftserteilung und Schadensersatz über den anerkannten Teil hinaus für unbegründet erachtet. Es hat dazu ausgeführt:

Aus der Widerklagemarke "BIG" könne ebensowenig mit Erfolg gegen das Zeichen "big bluster" vorgegangen werden wie aus der entsprechenden Unternehmensbezeichnung. Die Frage einer Verwechslungsgefahr sei nach allen Umständen des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Es sei von normaler Kennzeichnungskraft sowohl der Marke "BIG" als auch der entsprechenden

Unternehmensbezeichnung auszugehen; eine darüber hinausgehende gesteigerte Kennzeichnungskraft habe der Beklagte nicht schlüssig vorgetragen. Bezüglich der Markenähnlichkeit komme es auf den Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Marken an. Weder die Marke noch auch das Unternehmenskürzel "BIG" könne den Gesamteindruck der angegriffenen Bezeichnung "big bluster" prägen, weil ihnen angesichts des beschreibenden Begriffsinhalts im Sinne von "groß, dick, stark, wichtig" von Hause aus keine Unterscheidungskraft zukomme und an ihnen ein Freihaltungsbedürfnis bestehe.

Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens komme nicht in Betracht, weil "BIG" angesichts seines beschreibenden Charakters die erforderliche Originalität fehle, um als Stammbestandteil einer Zeichenserie zu dienen.

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht in allen Punkten stand.

1. Das Berufungsgericht hat - auf der teilweise unterstellten Tatsachengrundlage - allerdings im Ergebnis zutreffend eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der Widerklagemarke bzw. dem Unternehmenskürzel des Beklagten einerseits und den mit der Widerklage angegriffenen Bezeichnungen andererseits (§ 14 Abs. 2 Nr. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG) verneint.

a) Es ist bei der Prüfung einer Markenverletzung rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, daß die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen ist. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Be-

tracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken und eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; zuletzt: BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1; Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND; Urt. v. 21.9.2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 166 = WRP 2001, 165 - Wintergarten, jeweils m.w.N.).

Allerdings sind die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke nicht klar. Es hat einerseits unterstellt, daß diese durch Benutzung normale Kennzeichnungskraft erlangt habe, während es an anderer Stelle seiner Begründung den Standpunkt eingenommen hat, eine Verkehrsdurchsetzung, die zu normaler Kennzeichnungskraft geführt habe, sei nicht dargetan. In der Revisionsinstanz ist angesichts dieser Diskrepanz zugunsten des Beklagten von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke auszugehen.

Das Berufungsgericht hat, ohne hierzu im einzelnen Feststellungen zu treffen, Warenidentität unterstellt. Hiervon ist auch für das Revisionsverfahren auszugehen.

Im Rahmen der Prüfung der Markenähnlichkeit ist das Berufungsgericht in tatrichterlicher Beurteilung davon ausgegangen, der Gesamteindruck der angegriffenen Bezeichnungen werde nicht durch deren jeweiligen Bestandteil



"Big", sondern durch die Gesamtheit der jeweiligen Bezeichnung, also durch "Big Bluster" bzw. "Big Buffalo" geprägt. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen den Ausgangspunkt des Berufungsgerichts mit der Auffassung, auf die Prägung des Gesamteindrucks komme es bei einem jüngeren Zeichen, in dem die ältere Kennzeichnung identisch enthalten sei, nicht an, wenn der fragliche Bestandteil in dem jüngeren Zeichen nicht derart auf- oder untergegangen sei, daß er beim Verkehr die Erinnerung an die ältere Kennzeichnung nicht mehr wachrufe. Das steht im Gegensatz zur ständigen Rechtsprechung des Senats (BGH, Urt. v. 4.12.1997 - I ZR 111/95, GRUR 1998, 815, 816 = WRP 1998, 755 - Nitrangin; BGHZ 139, 340, 351 - Lions; BGH, Beschl. v. 8.7.1999 - I ZB 49/96, GRUR 2000, 233, 235 = WRP 2000, 173 - RAUSCH/ELFI RAUCH, je m.w.N.), von der das Berufungsgericht zutreffend ausgegangen ist. Die Revision berücksichtigt bei ihrer Auffassung nicht ausreichend, daß es für die Frage der Ähnlichkeit zweier Marken nicht auf eine bloße durch die Übereinstimmung eines Bestandteils verursachte Assoziation zur älteren Marke ankommt, sondern daß eine Verwechslungsgefahr zwischen der älteren und der jüngeren Marke gegeben sein muß. Nichts anderes besagt die gesetzliche Formulierung des gedanklichen Inverbringens, die nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs keinen eigenen Rechtsverletzungstatbestand kennzeichnet, sondern den Umfang des Begriffs der Verwechslungsgefahr näher bestimmen soll (EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 18 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma).

Das Berufungsgericht hat seine Beurteilung des Gesamteindrucks der angegriffenen Bezeichnungen im wesentlichen darauf gestützt, daß der Be-

standteil "Big", der die Bedeutung von "groß", "dick", "stark" oder "wichtig" habe, deshalb vom allgemeinen Verkehr in diesem Sinne und nicht kennzeichnend verstanden werde. Der Bestandteil präge die Bezeichnungen weder ausschließlich noch überwiegend.

Das beanstandet die Revision ohne Erfolg mit der Rüge, für die Prägung des Gesamteindrucks genüge es, wenn der übereinstimmende Bestandteil eine gewisse eigenständige Stellung in dem Mehrwortzeichen behalten habe und nicht derart untergegangen sei, daß er in dem Gesamtzeichen aufgehört habe, für den Verkehr die Erinnerung an das ältere Zeichen wachzurufen. Auch mit dieser Auffassung vernachlässigt die Revision das Erfordernis einer durch den Gesamteindruck der Zeichen hervorgerufenen Markenähnlichkeit. Nach der Rechtsprechung des Senats reicht allein ein nur wesentliches Mitbestimmen des Gesamteindrucks in der Regel noch nicht für die Annahme aus, die anderen Markenbestandteile könnten für den Verkehr in einer Weise zurücktreten, daß sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden könnten (BGH, Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 997 = WRP 1999, 936 - HONKA). Viel weniger kann eine gewisse eigenständige Stellung des fraglichen Bestandteils ausreichen, um den Gesamteindruck des jüngeren Zeichens in der von der vorangehend angeführten Rechtsprechung geforderten Weise zu bestimmen.

Die Verneinung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr im engeren Sinne erscheint danach nicht erfahrungswidrig, auch wenn es gemäß der Unterstellung durch das Berufungsgericht um identische Waren geht und auch in der Revisionsinstanz eine normale Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke zu unterstellen ist. Denn die Markenähnlichkeit zwischen "BIG" und der in sei-

ner Gesamtheit zugrunde zu legenden Bezeichnung "Big Bluster" ist zu gering, um eine Gefahr, daß der Verkehr die eine Marke fälschlich für die andere hält, bejahen zu können.

b) Auch soweit das Berufungsgericht Ansprüche des Beklagten gemäß § 15 Abs. 2 MarkenG aus dessen Unternehmenskürzel "BIG" verneint hat, kann das auf der gegebenen und zum Teil zu unterstellenden Tatsachengrundlage nicht für rechtsfehlerhaft erachtet werden. In diesem Zusammenhang kommt es ebenfalls auf die zwischen der Branchennähe der Parteien, der Ähnlichkeit der Kennzeichen und der Kennzeichnungskraft der Unternehmensbezeichnung des Beklagten bestehende Wechselwirkung an (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 15.2.2001 - I ZR 232/98, WRP 2001, 1207, 1209 = MarkenR 2001, 307

- CompuNet/ComNet, m.w.N.). Daß das Berufungsgericht bei unterstellter Branchenidentität und unterstellter normaler Kennzeichnungskraft von "BIG" die geringe Ähnlichkeit zwischen diesem Kennzeichen und der Bezeichnung "Big Bluster" für die Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht hat ausreichen lassen, läßt Rechtsfehler nicht erkennen.

2. Das Berufungsgericht hat auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens verneint, weil sich aus der mangelnden Kennzeichnungskraft von "BIG" ergebe, daß dieses Zeichen nicht geeignet sei, als Stammbestandteil einer Markenserie zu dienen. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision mit Erfolg.

Auch in diesem Zusammenhang ist zugunsten des Beklagten im Revisionsverfahren von Warenidentität und von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke auszugehen.

Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der jüngeren mit der älteren Marke Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz gefunden (EuGH GRUR 1998, 387 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; BGHZ 131, 122 - Innovadiclophlont; BGH, Urt. v. 29.10.1998 - I ZR 125/96, GRUR 1999, 587 = WRP 1999, 530 - Cefallone). Diese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen - wie im Streitfall - nach ihrem Gesamteindruck nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind (BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont), greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet (BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont; BGH GRUR 1999, 587, 589 - Cefallone; BGH, Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97, GRUR 2000, 886, 887 = WRP 2001, 37 - Bayer/BeiChem). Die Rechtsprechung zum Serienzeichen beruht auf der dem Verkehr bekannten Übung mancher Unternehmen, sich eines Stammzeichens für alle ihre Waren zu bedienen und dieses - dabei als solches erkennbar bleibende - Stammzeichen für einzelne Warenarten zu deren Kennzeichnung abzuwandeln. Anlaß zu einer solchen Schlußfolgerung kann für den Verkehr insbesondere dann bestehen, wenn ein Unternehmen - wie hier der Beklagte nach seiner vom Berufungsgericht bisher ungeprüften Behauptung mit dem Bestandteil "BIG" - mit demselben Wortstamm innerhalb mehrerer Zeichen bereits im Verkehr aufgetreten ist,

insbesondere, wenn er den Stammbestandteil auch als Firmenschlagwort benutzt. Ist der Verkehr, wie der Beklagte unter Hinweis auf diese Tatsachen und auf seine hohen Umsätze unter Zeichen mit dem Bestandteil "BIG" dargelegt hat, an einen bestimmten Wortstamm gewöhnt, so liegt es erfahrungsgemäß fern, in einem mit diesem Wortstamm gebildeten neuen Zeichen - hier die angegriffene Bezeichnung "Big Bluster" - ein eigenständiges Zeichen zu sehen; vielmehr wird der Verkehr, der die Unterschiede der einander gegenüberstehenden Zeichen erkennt, vermuten, es handele sich bei dem neuen Zeichen um ein solches der Serie.

Der Geltendmachung einer Verwechslungsgefahr unter diesem Aspekt steht nicht entgegen, daß der Beklagte nicht aus einer oder mehreren Marken aus der von ihm in Anspruch genommenen Zeichenserie, sondern aus der Marke "BIG" und dem entsprechenden Firmenschlagwort selbst vorgeht. Voraussetzung für die Annahme einer Markenrechtsverletzung infolge Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens ist ein Kennzeichenrecht an dem Stammbestandteil, sei es, daß dieses in einem oder mehreren Zeichen der Serie besteht, sei es, daß der Stammbestandteil für sich kennzeichenrechtlichen Schutz genießt und der Markeninhaber des weiteren eine Zeichenserie mit diesem Bestandteil gebildet hat, also eine Fallgestaltung wie im Streitfall, oder - worum es im Streitfall nicht geht - geltend macht, der fragliche Bestandteil werde vom Verkehr als geeignet für die Bildung einer Zeichenserie angesehen (vgl. BGH GRUR 1999, 587, 589 - Cefallone; BGH, Beschl. v. 25.6.1998 - I ZB 10/96, GRUR 1999, 240, 241 = WRP 1998, 1177 - STEPHANSKRONE I).

Das Berufungsgericht hat im Streitfall dem Zeichen "BIG" angesichts eines beschreibenden Inhalts als Angabe einer Eigenschaft ("groß", "dick", "stark", "wichtig"), die sich auch auf Spielwaren beziehen könne, die Eignung aberkannt, ein solcher Stammbestandteil zu sein. Dieser Auffassung kann nicht beigetreten werden.

Dabei kann offenbleiben, ob die Meinung des Berufungsgerichts zutrifft, der Marke "BIG" und dem entsprechenden Firmenschlagwort fehle jede Unterscheidungskraft, weil das Wort in der Bedeutung von "groß", "dick", "stark", "wichtig" auch dem deutschen Verkehr geläufig sei (vgl. zu einem Eigenschaftswort als Marke: BGH, Beschl. v. 28.6.2001 - I ZB 1/99, WRP 2001, 1445, 1446 = MarkenR 2001, 408 - INDIVIDUELLE).

Bei seiner Beurteilung hat das Berufungsgericht jedenfalls rechtsfehlerhaft unberücksichtigt gelassen, daß der Beklagte unter Bezugnahme auf vorgelegte Unterlagen ausführlich vorgetragen hat, er benutze den Bestandteil "BIG" bereits als Stammbestandteil für eine existierende Zeichenserie, bei der jeweils der Wortbestandteil "BIG" mit einem oder mehreren Bestandteilen kombiniert sei. Ist hiervon auszugehen, kommt es - entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts - nicht (mehr) darauf an, ob der fragliche Bestandteil "BIG" sich theoretisch als Stammbestandteil eignet, sondern allein darauf, ob der Beklagte den Verkehr tatsächlich an "BIG" als Stammbestandteil einer Serie gewöhnt hat. Die vom Berufungsgericht herangezogene Entscheidung des Bundesgerichtshofes "STEPHANSKRONE I" (GRUR 1999, 240, 241) befaßt sich, weil nach dem dortigen Sachverhalt eine bereits existierende Zeichenserie nicht in Rede stand, allein mit der im Streitfall unerheblichen Frage der abstrakten Eignung eines Bestandteils eines einheitlichen Wortes als Stamme-

standteil für eine Zeichenserie und stellt allein für diesen Fall Anforderungen im Sinne einer gewissen Originalität des Bestandteils.

3. Im wiedereröffneten Berufungsverfahren wird das Berufungsgericht, sofern es erneut zur Verneinung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr im engeren Sinne gelangt, dem Gesichtspunkt einer Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens nachzugehen und dabei das entsprechende Vorbringen des Beklagten einschließlich des Vortrags zur Bekanntheit des Zeichens "BIG" zu berücksichtigen haben, dessen Übergehen die Revision rügt.

III. Danach war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revision - an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Erdmann

Starck

Bornkamm

Büscher

Schaffert