



# BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

## URTEIL

I ZR 60/99

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

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ : nein  
BGHR : ja

FRÜHSTÜCKS-DRINK I

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Wird eine Ausstattung (Flaschenetikett) insgesamt als Markenverletzung angegriffen, ist die Prüfung der Frage, ob eine Benutzung als Marke, nämlich als Unterscheidungsmittel gegenüber den Waren anderer Unternehmen, vorliegt, grundsätzlich auf die Ausstattung als solche und nicht auf einzelne Elemente zu beziehen.

BGH, Urt. v. 20. Dezember 2001 - I ZR 60/99 - OLG Hamburg  
LG Hamburg

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:

Die Revision gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 14. Januar 1999 wird auf Kosten der Klägerinnen zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Parteien sind Wettbewerber auf dem Markt für Fruchtsäfte. Die Klägerin zu 2 ist ein Tochterunternehmen der Klägerin zu 1. Beide Klägerinnen nehmen die Beklagte wegen einer Flaschenausstattung in Anspruch.

Die Klägerin zu 1 brachte im Mai 1995 unter der Bezeichnung "FRÜHSTÜCKS-DRINK" ein vitaminhaltiges Mehrfruchtgetränk als neues Produkt auf den Markt. Es enthält neben den herkömmlichen Inhaltsstoffen zusätzlich Ballaststoffe aus Getreide und die Vitamine C und E sowie das Provi-

tamin A. Am 9. Februar 1996 meldete die Klägerin zu 1 die nachstehend schwarz-weiß abgebildete, inzwischen eingetragene farbige Wort-/Bildmarke Nr. 396 05 880 "FRÜHSTÜCKS-DRINK" an:

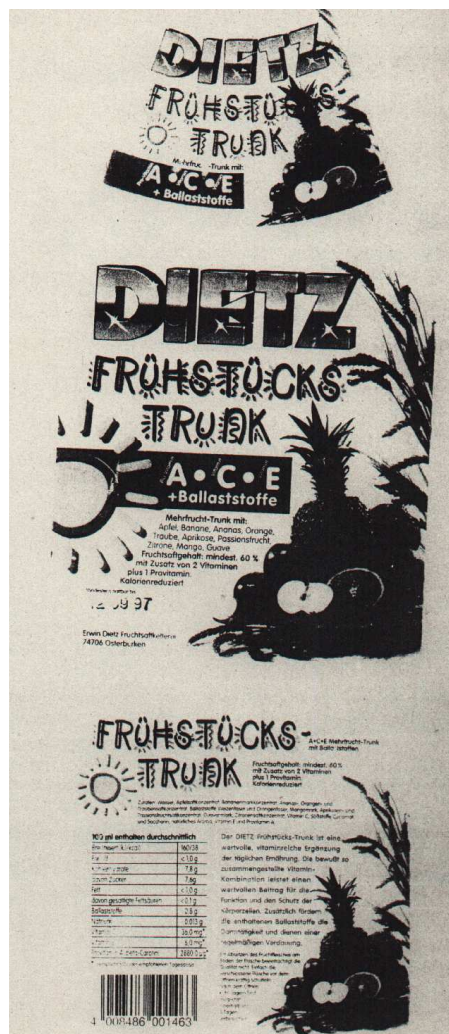


Im Juni 1996 brachte die Beklagte einen Mehrfruchtsaft mit Ballaststoffen und dem Zusatz der Vitamine A, C und E auf den Markt. Die Flaschenetiketten sind wie nachfolgend im Klageantrag abgebildet gestaltet.

Die Klägerinnen halten das für unlauter und für eine Marken- und Firmenrechtsverletzung.

Sie haben beantragt,

- I. der Beklagten unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verbieten, ein Fruchtsaftgetränk unter der Bezeichnung "FRÜHSTÜCKS-TRUNK" mit der nachfolgend wiedergegebenen Flaschenausstattung zu vertreiben, anzubieten, feilzuhalten und/oder zu bewerben:



- II. die Beklagte zu verurteilen, den Klägerinnen über den Umfang der vorstehend zu I. bezeichneten Handlungen Auskunft zu erteilen, und zwar unter Angabe des mit dem

"FRÜHSTÜCKS-TRUNK" erzielten Umsatzes sowie der Angabe des Umfangs der Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern;

- III. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, den Klägerinnen allen Schaden zu ersetzen, der aus Handlungen der vorbezeichneten Art gemäß Ziffer I. entstanden ist und künftig entstehen wird.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerinnen ist erfolglos geblieben.

Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgen die Klägerinnen ihre Klageanträge weiter.

#### Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat marken-, firmen- und wettbewerbsrechtliche Ansprüche der Klägerinnen verneint und dazu ausgeführt:

Das Landgericht habe die Klagemarke zutreffend dahin analysiert, daß ihr Gesamteindruck von dem Wortbestandteil "FRÜHSTÜCKS-DRINK" geprägt werde. Gleichermaßen würden die angegriffenen Flaschenetiketten von den Wortbestandteilen geprägt. Anders als es das Landgericht gesehen habe, wer-

de der Verkehr aber bei der Identifizierung des Getränks der Beklagten die Firmenbezeichnung "DIETZ" nicht als Dachmarke vernachlässigen. Wie bei den Gattungsbegriffen "Orangensaft" oder "Guavennektar" gewinne auch die Bezeichnung "FRÜHSTÜCKS-TRUNK" in dem Etikett der Beklagten keine kennzeichnende Bedeutung. Der Begriff Trunk sei ein Synonym für Getränk. Ein Frühstückstrunk sei für jedermann sofort erkennbar ein Getränk, das für das Frühstück bestimmt sei. Die Begriffsbildung entspreche Wörtern wie "Frühstücksmilch", "Frühstückskaffee" oder "Frühstückstee". Daß das Wort Frühstückstrunk eher einer gewählten Sprache entstamme, stehe dem nicht entgegen. Es erscheine ausgeschlossen, daß die Marke "FRÜHSTÜCKS-DRINK" das Verständnis des Verkehrs bereits dahin geprägt habe, daß dieser auch dem beschreibenden Begriff "FRÜHSTÜCKS-TRUNK" eine kennzeichnende Bedeutung beimesse. Danach erscheine das Firmenschlagwort "DIETZ" als einziges kennzeichnendes Wort in dem angegriffenen Etikett, das für den Verbraucher von vornherein die Annahme unmöglich mache, "FRÜHSTÜCKS-TRUNK" solle nach Art einer Marke verwendet werden. Zwar müsse der Verbraucher das ihm angebotene Produkt wegen der Vielzahl anderer Angebote der Beklagten mit dem Begriff "FRÜHSTÜCKS-TRUNK" identifizieren, aber nur im Rahmen der durch das Firmenschlagwort verbundenen Angebote.

Da § 14 MarkenG nur Schutz gegen eine markenmäßige Verwendung biete, erledigten sich alle weiteren Erwägungen zur Verwechslungsgefahr.

Die geltend gemachten Ansprüche seien auch nicht unter dem Gesichtspunkt einer vermeidbaren Herkunftstäuschung oder einer unlauteren Rufausbeutung nach § 1 UWG begründet.

II. Die Revision hat keinen Erfolg.

1. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht Ansprüche der Klägerinnen aus der Klagemarke verneint, so daß es auf die Frage der Aktivlegitimation, die zunächst nur für die Markeninhaberin angenommen werden kann, nicht maßgeblich ankommt.

a) Die Revision wendet sich allerdings mit Erfolg gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte habe die angegriffene Bezeichnung nicht markenmäßig verwendet.

Die Frage, ob eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 MarkenG grundsätzlich - wie die Revision meint - 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, ist 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 offen gelassen (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 Sinn 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 oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient (BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99 - Festspielhaus, Umdr. S. 7; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 135/99 - FRÜHSTÜCKS-DRINK II vgl. Fezer aaO Rdn. 39a).

Ein derartiger Gebrauch der angegriffenen Ausstattung als Marke kann - wie die Revision zu Recht geltend macht - im Streitfall angesichts der angegriffenen Benutzungsform in der Gestalt des von der Beklagten verwendeten Etiketts nicht ernsthaft in Frage gestellt werden; denn dem angesprochenen Verkehr tritt diese Ausstattung als Herkunftshinweis und Identifizierungsmittel für das in Frage stehende von der Beklagten vertriebene Getränk entgegen. Die ausdrückliche Verneinung einer markenmäßigen Verwendung durch das Berufungsgericht, bei der es aus den Augen verloren hat, daß nur die Ausstattung insgesamt angegriffen ist, kann deshalb keinen Bestand haben.

b) Die Verneinung der Verletzung der Klagemarke erweist sich jedoch aus anderen Gründen als zutreffend (§ 563 ZPO). Es fehlt - wie der Senat aufgrund der vom Berufungsgericht teils auch in anderem Zusammenhang getroffenen Feststellungen selbst beurteilen kann - an einer Verwechslungsgefahr.



Die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht 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 oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN, m.w.N.).

Im Streitfall handelt es sich um identische Waren. Zur Kennzeichnungskraft der Klagemarke haben weder das Landgericht noch das Berufungsgericht Feststellungen getroffen. Sie kann nach den gegebenen Umständen von Hause aus als normal eingestuft werden. Zugunsten der Klägerinnen kann unterstellt werden, daß die Klagemarke aufgrund der von ihnen behaupteten Bekanntheit eine gesteigerte Kennzeichnungskraft erlangt hat.

Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist, wie das Berufungsgericht in anderem Zusammenhang zutreffend zugrunde gelegt hat, von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, daß auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Marken abzustellen ist (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 21.9.2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 165 = WRP 2001, 165 - Wintergarten, m.w.N.).

Hinsichtlich der Klagemarke hat das Berufungsgericht angenommen, daß deren Gesamteindruck durch den Wortbestandteil "FRÜHSTÜCKSDRINK" geprägt werde. Das erweist sich als frei von Rechtsfehlern. Soweit sich

die Revisionserwiderung gegen die Beurteilung wendet, kann ihr nicht beigegeben werden. Das Landgericht, auf dessen Ausführungen sich das Berufungsgericht zu diesem Punkt gestützt hat, ist von dem anerkannten Erfahrungssatz ausgegangen, daß bei Wort-/Bildzeichen wie der Klagemarke regelmäßig der Wortbestandteil den Gesamteindruck prägen, weil sich der Verkehr an ihm als der einfachsten Kennzeichnungsart orientiert. Es hat des Weiteren zutreffend zugrunde gelegt, daß eine Prägung der Klagemarke durch den Bestandteil "FRÜHSTÜCKS-DRINK" nur dann in Betracht komme, wenn er seiner Natur nach unterscheidungskräftig und deshalb geeignet sei, die mit ihm versehene Ware zu identifizieren und von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden. Diese Funktion hat das Landgericht dem Bestandteil angesichts seiner eigentümlichen Bildung, insbesondere wegen der ungewöhnlichen Verwendung des Wortes "DRINK", das fremdsprachig sei und in der Regel für alkoholische Getränke verwendet werde, zugesprochen. Ein Verstoß gegen Erfahrungssätze oder die Denkgesetze kann darin nicht gesehen werden; einen solchen zeigt auch die Revisionserwiderung nicht auf.

Den Gesamteindruck der angegriffenen Ausstattung hat das Berufungsgericht als von dem Wortbestandteil "DIETZ", nicht von der Bezeichnung "FRÜHSTÜCKS-TRUNK" geprägt angesehen, weil es sich bei dieser Wortzusammenstellung um eine für die in Frage stehenden Waren beschreibende Angabe im Sinne eines Getränks für das Frühstück handle. Das beanstandet die Revision ohne Erfolg.

Die Revision rügt, daß das Berufungsgericht in "FRÜHSTÜCKS-TRUNK" eine beschreibende Angabe gesehen hat, obwohl der Begriff in keinem Wörterbuch oder Sprachführer zu finden sei. Das greift nicht durch. Angesichts der in der deutschen Sprache gegebenen Möglichkeit, beliebig zusammengesetzte

Wörter zu bilden, deren begriffliche Bedeutung in der Regel für den Verkehr ohne weiteres erkennbar ist, kann es auf einen lexikalischen Nachweis einer Wortzusammenstellung nicht maßgeblich ankommen.

Ohne Erfolg macht die Revision auch geltend, eine beschreibende Angabe setze voraus, daß der Verkehr aus ihr die Art des so bezeichneten Produkts und seine wesentlichen Eigenschaften erkennen könne. Diese Anforderungen vernachlässigen, daß Gattungsbegriffe nicht nur die Art und die wesentlichen Eigenschaften eines Produkts bezeichnen können, sondern auch andere Merkmale, etwa die Bestimmung eines Produkts, worum es im Streitfall geht. Mit der Bestimmung eines Getränks (vorzugsweise) zum Verzehr beim Frühstück, wie es die angegriffene Bezeichnung angibt, wird das Getränk dieser Bestimmung nach beschrieben.

Zu Unrecht beanstandet die Revision des weiteren, das Berufungsgericht habe sich nicht mit der Möglichkeit befaßt, daß die angegriffene Bezeichnung trotz ihres beschreibenden Inhalts vom Verkehr herkunftskennzeichnend verstanden werde. Diesen Aspekt hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei in seine Beurteilung einbezogen, wenn es ausführt, es erscheine ausgeschlossen, daß die Marke "FRÜHSTÜCKS-DRINK" das Verständnis des Verkehrs bereits dahin geprägt habe, daß dieser auch dem beschreibenden Begriff "FRÜHSTÜCKS-TRUNK" eine kennzeichnende Bedeutung beimesse. Das Berufungsgericht hätte in diesem Zusammenhang auch die Vorstellung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers heranziehen können (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND).

Das Berufungsgericht ist in seiner Beurteilung auch nicht deswegen widersprüchlich, weil es einerseits dem Wortbestandteil "FRÜHSTÜCKSDRINK" der Klagemarke Unterscheidungskraft zugebilligt, den Bestandteil "FRÜHSTÜCKSTRUNK" der angegriffenen Bezeichnung andererseits als rein beschreibend, also nicht unterscheidungskräftig angesehen hat. Beide Bezeichnungen unterscheiden sich in ihrer Bildung schon dadurch wesentlich, daß der Bestandteil der Klagemarke durch seinen aus der englischen Sprache stammenden Wortteil, der zudem regelmäßig im Zusammenhang mit alkoholischen Getränken verwendet wird, einen Phantasiegehalt aufweist, während der Bestandteil der angegriffenen Bezeichnung sich im Rahmen üblicher deutscher Wortbildung hält. Zwar kennzeichnet das Wort "Trunk" in anderen Zusammenstellungen (z.B. Umtrunk, Trunksucht), worauf die Revision zu Recht hinweist, auch den Umgang mit alkoholischen Getränken. In Alleinstellung kommt diese Bedeutung dem Wort Trunk aber ebensowenig zu wie in der im Streitfall in Rede stehenden Zusammenstellung.

Angesichts der angegriffenen komplexen Ausstattung und des beschreibenden Inhalts kann schließlich auch der Annahme der Revision nicht beigegeben werden, in der Bezeichnung "FRÜHSTÜCKSTRUNK" liege ein im geschäftlichen Verkehr verwendetes Bestellzeichen, das die Annahme einer Markenrechtsverletzung rechtfertigen könne.

Kann demnach nicht von einer Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Etiketten durch den allein eine Kollision mit der Klagemarke begründenden Bestandteil "FRÜHSTÜCKSTRUNK" ausgegangen werden, ist wegen fehlender Markenähnlichkeit eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG selbst bei unterstellter gesteigerter Kennzeichnungskraft zu verneinen, und zwar auch in der Form eines gedankli-

chen Inverbindungbringens im Sinne einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne.

2. Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht Ansprüche der Klägerin zu 2 aus ihrem Unternehmenskennzeichen "Frühstücks-Drink GmbH" (§§ 5, 15 MarkenG) verneint. Insoweit ist zwar ohne weiteres von originärer Unterscheidungskraft des Kennzeichens auszugehen, weil dieses für ein Unternehmen keinen beschreibenden Inhalt hat. Auch im Zusammenhang mit dem Unternehmenskennzeichen fehlt es aber an einer Zeichenähnlichkeit, weil, wie vorgehend begründet ist, der Gesamteindruck der angegriffenen Ausstattung nicht durch den allein eine Kollision begründenden Bestandteil "FRÜHSTÜCKS-TRUNK" geprägt wird.

3. Das Berufungsgericht hat schließlich auch Ansprüche aus § 1 UWG unter den Gesichtspunkten einer vermeidbaren Herkunftstäuschung oder wegen unlauterer Rufausnutzung verneint. Diese Beurteilung erweist sich ebenfalls als rechtsfehlerfrei.

Für die Prüfung in der Revisionsinstanz ist von einer wettbewerblichen Eigenart der Kennzeichnung der Produkte der Klägerinnen auszugehen.

Zutreffend hat das Berufungsgericht insoweit allein auf die übereinstimmenden Elemente in den einander gegenüberstehenden Aufmachungen abgestellt und die Produktidentität außer Betracht gelassen. Soweit die Revision sich auf eine annähernd identische Produktnachahmung stützt und beanstandet, daß sich die Beklagte an die Produktinnovationen der Klägerinnen angehängt habe, hat das für die Frage einer Herkunftstäuschung infolge der Verwendung einer Ausstattung oder einer Rufausbeutung durch Anhängen an eine

Ausstattung, wie sie mit den Klageanträgen allein angegriffen ist, keine maßgebliche Bedeutung.

Die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Aufmachungen ergäben durch die unterschiedlichen bildlichen Gestaltungen je einen abweichenden Eindruck für den Verkehr, beruht im wesentlichen auf tatrichterlicher Würdigung, die revisionsrechtlich nur eingeschränkt überprüft werden kann.

Das Berufungsgericht hat angesichts der unterschiedlichen Anmutungen der einander gegenüberstehenden Aufmachungen eine Ähnlichkeit oder eine Herkunftstäuschung für nicht gegeben erachtet. Es hat dabei Ähnlichkeiten in einzelnen Elementen, die allenfalls allgemeine Assoziationen erwecken können, für nicht ausreichend gehalten, um den durch die unterschiedlichen Wortbestandteile hervorgerufenen unterschiedlichen Eindruck zu überspielen. Das kann nicht als erfahrungswidrig angesehen werden.

III. Danach war die Revision mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Erdmann

Starck

Bornkamm

Büscher

Schaffert