



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZR 273/01

Verkündet am:
2. Dezember 2004
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Bestellnummernübernahme

Richtlinie 84/450/EWG des Rates vom 10. September 1984 über irreführende und vergleichende Werbung in der durch die Richtlinie 97/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 1997 geänderten Fassung Art. 2 Nr. 2a, Art. 3a Abs. 1 lit. g;
UWG §§ 3, 6 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 4

Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden zur Auslegung von Art. 3a Abs. 1 lit. g der Richtlinie 84/450/EWG des Rates vom 10. September 1984 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. EG Nr. L 250, S. 17) in der durch die Richtlinie 97/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 1997 (ABl. EG Nr. L 290, S. 18) geänderten Fassung folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Wird der Ruf eines "anderen Unterscheidungszeichens" eines Mitbewerbers i.S. von Art. 3a Abs. 1 lit. g der Richtlinie 84/450/EWG in unlauterer Weise ausgenutzt, wenn der Werbende das in den Fachkreisen bekannte Unterscheidungszeichen (hier: Bestellnummernsystem) des Mitbewerbers in seinem Kern identisch übernimmt und auf die identische Übernahme in der Werbung Bezug nimmt?

Ist bei der Prüfung der Unlauterkeit der Rufausnutzung i.S. von Art. 3a Abs. 1 lit. g der Richtlinie 84/450/EG der Vorteil der identischen Übernahme für den Werbenden und den Verbraucher ein maßgeblicher Faktor?

BGH, Beschl. v. 2. Dezember 2004 - I ZR 273/01 - OLG München
LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 30. September 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

beschlossen:

- I. Das Verfahren wird ausgesetzt.

- II. Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden zur Auslegung von Art. 3a Abs. 1 lit. g der Richtlinie 84/450/EWG des Rates vom 10. September 1984 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. EG Nr. L 250, S. 17) in der durch die Richtlinie 97/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 1997 (ABl. EG Nr. L 290, S. 18) geänderten Fassung folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Wird der Ruf eines "anderen Unterscheidungszeichens" eines Mitbewerbers i.S. von Art. 3a Abs. 1 lit. g der Richtlinie 84/450/EWG in unlauterer Weise ausgenutzt, wenn der Werbende das in den Fachkreisen bekannte Unterscheidungszeichen (hier: Bestellnummernsystem) des Mitbewerbers in seinem Kern identisch übernimmt und auf die identische Übernahme in der Werbung Bezug nimmt?

Ist bei der Prüfung der Unlauterkeit der Rufausnutzung i.S. von Art. 3a Abs. 1 lit. g der Richtlinie 84/450/EG der Vorteil der identischen Übernahme für den Werbenden und den Verbraucher ein maßgeblicher Faktor?

Gründe:

I.

Die Klägerin, die S. AG, produziert und vertreibt speicherprogrammierbare Steuerungen mit der Bezeichnung "S.". Sie ist im Bereich der Automatisierungstechnik auf dem Weltmarkt führend und hat in Deutschland mit den "S."-Produkten bei speicherprogrammierbaren Steuerungssystemen eine marktbeherrschende Stellung inne. Für die Steuerungen und integrierbare Zusatzbaugruppen führte die Klägerin seit 1983 ein aus der Kombination mehrerer Großbuchstaben und Zahlen bestehendes System von Bestellnummern ein. Die Produkte der Klägerin und ihr Bestellnummernsystem, durch das auf die elektronisch-physikalischen Eigenschaften des jeweiligen Produkts und seine Verwendbarkeit in einem Steuerungssystem hingewiesen wird, sind in Fachkreisen bekannt. Für die Steuerungen vertreibt die Klägerin ein von ihr entwickeltes Computerprogramm unter der Bezeichnung "ST.". Die Software der Steuerung "S. S 7" ist so konfiguriert, daß die jeweilige Bestellnummer des Produkts der Klägerin angegeben werden muß, um die Steuerung in Betrieb zu nehmen.

Die Beklagte ist ein auf dem Gebiet der Steuerungs- und Regelungstechnik tätiges mittelständisches Unternehmen. Sie stellt u.a. her und vertreibt Zusatzkomponenten für die Steuerungen "S. S 5" und "S. S 7", die mit den von der Klägerin produzierten Zusatzbaugruppen identische Eigenschaften aufweisen. Für die "S."-kompatiblen Komponenten verwendet die Beklagte zumindest seit 1998 Bestellnummern, die sie dadurch bildet, daß sie die erste Zeichengruppe der Bestellnummern der Klägerin (z.B. "6ES5" oder "6ES7") durch ihr Firmenschlagwort "V." ersetzt und daran den identischen Bestellnummernkern der Originalprodukte der Klägerin anschließt. Dieser Be-

stellnummernkern enthält den Hinweis auf die Beschaffenheit des jeweiligen Produkts und seine Verwendung in der Baugruppe. Dementsprechend vertreibt die Beklagte die dem Originalprodukt der Klägerin mit der Bestellnummer "6ES5 928-3UB21" entsprechende Komponente unter der Bestellnummer "V. 928-3UB21". Die Bestellnummern verwendet die Beklagte auf ihren Produkten und in ihrem Katalog, in dem sie ergänzend anführt:

"Bitte ermitteln Sie die Bestell-Nr. des von Ihnen benötigten Speichermoduls aus dem Handbuch Ihrer Baugruppe oder rufen Sie uns an! Die Bestellnummern entsprechen denen der S. -Speichermodule."

Die Klägerin hält die Übernahme der Bestellnummernkerne für eine wettbewerbswidrige Rufausbeutung. Zudem hat sie vorgetragen, ihr stünden an den Bestellnummern Markenrechte kraft Verkehrsgeltung zu, die die Beklagte durch die teilweise identische Übernahme verletze.

Die Klägerin hat wegen der Übernahme der Bestellnummernkerne gegen die Beklagte Ansprüche auf Unterlassung und Auskunftserteilung geltend gemacht und die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten begehrt.

Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten.

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt.

Mit ihrer Berufung hat die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiterverfolgt. In der Berufungsinstanz hat die Klägerin im Hinblick auf den Unterlassungsanspruch im wesentlichen beantragt, die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen,

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken ihre Produkte unter Artikelbezeichnungen (Bestellnummern) anzubieten und/oder zu vertreiben, die mit S. -Artikelbezeichnungen bzw. -Bestellnummern für gleichartige Produkte identisch bis auf die erste Buchstaben-/Zahlengruppe "6ES5" bzw. "6ES7" übereinstimmen, wobei diese erste Buchstaben-/Zahlengruppe ersetzt ist durch "V. ".

Das Berufungsgericht hat das Urteil des Landgerichts aufgehoben und die Klage abgewiesen (OLG München OLG-Rep 2001, 349).

Dagegen richtet sich die Revision der Klägerin, mit der sie weiterhin eine Verurteilung der Beklagten erstrebt.

II.

Der Erfolg der Revision hängt von der Auslegung des Art. 3a Abs. 1 lit. g der Richtlinie 84/450/EWG des Rates vom 10. September 1984 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. EG Nr. L 250, S. 17) in der durch die Richtlinie 97/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 1997 (ABl. EG Nr. L 290, S. 18) geänderten Fassung (im folgenden: Richtlinie 84/450/EWG) ab. Vor der Entscheidung über das Rechtsmittel ist deshalb das Verfahren auszusetzen und gemäß Art. 234 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 EG eine Vorabentscheidung zu den im Beschlußtenor aufgestellten Fragen einzuholen.

1. Gemäß § 3 UWG sind unlautere Wettbewerbshandlungen, die geeignet sind, den Wettbewerb zum Nachteil der Mitbewerber nicht nur unerheblich zu beeinträchtigen, unzulässig. Unlauter i.S. des § 3 UWG ist eine vergleichen-

de Werbung (Art. 2 Nr. 2a der Richtlinie 84/450/EWG, § 6 Abs. 1 UWG), wenn der Vergleich den Ruf einer Marke, eines Handelsnamens oder anderer Unterscheidungszeichen eines Mitbewerbers in unlauterer Weise ausnutzt (Art. 3a Abs. 1 lit. g Richtlinie 84/450/EWG, § 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG).

2. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin beanstandete Verhaltensweise der Beklagten als vergleichende Werbung angesehen. Auch der Senat geht davon aus, daß es sich bei der Übernahme der Bestellnummernkerne der Klägerin durch die Beklagte um vergleichende Werbung i.S. von Art. 2 Nr. 2a der Richtlinie 84/450/EWG (= § 6 Abs. 1 UWG) handelt. Der in den Vorschriften angeführte Begriff der vergleichenden Werbung ist in einem weiten Sinn zu verstehen. Vergleichende Werbung liegt immer dann vor, wenn eine Äußerung - auch nur mittelbar - auf einen Mitbewerber oder die von ihm angebotenen Waren oder Dienstleistungen Bezug nimmt (vgl. EuGH, Urt. v. 25.10.2001 - Rs. C-112/99, Slg. 2001, I-7945 Tz. 30 f. = GRUR 2002, 354 = WRP 2001, 1432 - Toshiba/Katun; Urt. v. 8.4.2003 - Rs. C-44/01, Slg. 2003, I-3095 Tz. 35 = GRUR 2003, 533 = WRP 2003, 615 - Pippig Augenoptik/Hartlauer; BGHZ 158, 26, 32 - Genealogie der Düfte). Dabei ist es ohne Belang, welche Form die Äußerung aufweist und ob ein Vergleich zwischen den vom Werbenden angebotenen Waren oder Dienstleistungen und denen des Mitbewerbers vorliegt. Auch spielt es in diesem Zusammenhang keine Rolle, ob sich die vergleichende Werbung an Endverbraucher oder Unternehmen richtet (BGHZ 158, 26, 32 - Genealogie der Düfte).

Ein Werbevergleich in diesem Sinn ist dadurch gegeben, daß die Beklagte ihre Produkte mit den von der Klägerin vertriebenen Modulen als in der Funktion identisch bezeichnet. Die Bedeutung der Übernahme der Bestellnummern durch die Beklagte besteht in der Behauptung der unstreitig gegebenen funktionalen Gleichwertigkeit der Produkte der Parteien (vgl. dazu EuGH Slg. 2001,

I-7945 Tz. 38 f. - Toshiba/Katun; BGH, Urt. v. 2.10.2002 - I ZR 90/00, GRUR 2003, 444, 445 = WRP 2003, 637 - "Ersetzt").

3. Gemäß Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450/EWG ist vergleichende Werbung, was den Vergleich anbelangt, zulässig, sofern die unter lit. a-h angeführten Bedingungen erfüllt sind. Dies setzt nach Art. 3a Abs. 1 lit. g der Richtlinie, der durch § 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG umgesetzt ist, voraus, daß der Werbevergleich den Ruf einer Marke, eines Handelsnamens oder eines anderen Unterscheidungszeichens eines Mitbewerbers nicht in unlauterer Weise ausnutzt.

a) Unter den Begriff des Unterscheidungszeichens i.S. von Art. 3a Abs. 1 lit. g der Richtlinie 84/450/EWG fällt ein von einem Unternehmen verwandtes Zeichen, wenn es vom Verkehr als von einem bestimmten Unternehmen stammend identifiziert wird (vgl. EuGH Slg. 2001, I-7945 Tz. 49 - Toshiba/Katun). Dies trifft auf die in Rede stehenden Bestellnummern der Klägerin zu. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts sind in Abnehmerkreisen nicht nur die Produktkomponenten der Klägerin, sondern auch die Bestellnummern bekannt und weisen diese auf die Klägerin als Herstellerin hin.

b) Für die Entscheidung des Rechtsstreits kommt es danach auf die Frage an, ob das beanstandete Verhalten der Beklagten den Ruf der Unterscheidungszeichen der Klägerin in unlauterer Weise ausnutzt (Art. 3a Abs. 1 lit. g der Richtlinie 84/450/EWG).

Der Ruf einer Marke, eines Handelsnamens oder eines anderen Unterscheidungszeichens wird in unlauterer Weise ausgenutzt, wenn dessen Verwendung bei den angesprochenen Verkehrskreisen eine Assoziation zwischen dem Werbenden und dem Mitbewerber in der Weise hervorruft, daß diese Krei-

se den Ruf der Erzeugnisse des Mitbewerbers auf die Erzeugnisse des Werbenden übertragen (vgl. EuGH Slg. 2001, I-7945 Tz. 57 - Toshiba/Katun).

Nicht erforderlich ist aus Sicht des Senats dagegen, daß es aufgrund des Vergleichs zu Verwechslungen zwischen den von den Parteien verwandten Unterscheidungszeichen oder ihren Waren kommt. Dieser Umstand wird bereits durch Art. 3a Abs. 1 lit. d der Richtlinie 84/450/EWG erfaßt und ist deshalb nicht notwendige Voraussetzung von Art. 3a Abs. 1 lit. g der Richtlinie.

Der Senat möchte im Fall einer (teilweise) identischen Übernahme des in den Fachkreisen bekannten Unterscheidungszeichens der Klägerin durch die Beklagte die von der Klägerin geltend gemachte unlautere Rufausnutzung i.S. von Art. 3a Abs. 1 lit. g der Richtlinie 84/450/EWG bejahen. Durch die ganz oder teilweise identische Übernahme einer Marke oder eines anderen Unterscheidungszeichens - hier des Bestellnummernkernes - werden im Rahmen einer vergleichenden Werbung nicht nur die technischen Eigenschaften der Produkte der Beklagten mit der Behauptung herausgestellt, sie seien mit den in der Werbung angeführten Produkten des Mitbewerbers gleichwertig. Auch wenn es - etwa aufgrund der besonderen Bekanntheit des Zeichens oder der Waren des Mitbewerbers - nicht zu Verwechslungen zwischen den sich gegenüberstehenden Waren kommt, begründet die im Kern identische Übernahme von Unterscheidungszeichen des Mitbewerbers als Bestellzeichen für die eigenen Produkte in den Verkehrskreisen - unabhängig davon, ob es sich bei dem angesprochenen Verkehr um Endverbraucher oder Fachkreise handelt - Assoziationen zwischen den Wettbewerbern im Sinne der Textziffer 57 der Entscheidung "Toshiba/Katun", die über das jedem Vergleich innewohnende Maß hinausgehen.

Es wird durch die (teilweise) identische Übernahme der Bestellnummern die Funktion des Kennzeichens des Mitbewerbers ausgenutzt, indem der Werbende es gleichsam seinem eigenen Kennzeichen einverleibt. Geht der Inhaber einer Marke oder eines anderen Unterscheidungszeichens hiergegen nicht vor, setzt er die Marke der Gefahr des Verfalls nach Art. 12 Abs. 2 lit. a der Ersten Richtlinie des Rates 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. EG 1989 Nr. L 40, S. 1) aus (§ 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), oder er beraubt sich der Chance, das Unterscheidungszeichen als Herkunftshinweis im Verkehr aufrechtzuerhalten oder durchzusetzen. Der Inhaber einer Marke - entsprechendes gilt für den Inhaber eines sonstigen Unterscheidungszeichens - muß gewärtigen, daß die angesprochenen Verkehrskreise das an sich unterscheidungskräftige Zeichen infolge der identischen Benutzung für verschiedene Wettbewerber nicht mehr als Hinweis auf die Herkunft der Produkte aus einem Unternehmen, sondern als Gattungsbezeichnung auffassen.

Nach dem 14. und 15. Erwägungsgrund der Richtlinie 97/55/EG kann es für eine wirksame vergleichende Werbung unerlässlich sein, Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers dadurch erkennbar zu machen, daß auf eine ihm gehörende Marke oder seinen Handelsnamen Bezug genommen wird. Eine solche Benutzung von Marken, Handelsnamen oder anderen Unterscheidungszeichen eines Mitbewerbers stellt keine Verletzung des Ausschließlichkeitsrechts Dritter dar, wenn sie unter Beachtung der in dieser Richtlinie aufgestellten Bedingungen erfolgt und nur eine Unterscheidung bezweckt, durch die die Unterschiede objektiv herausgestellt werden sollen.

Der Werbende nutzt den Ruf eines Unterscheidungszeichens eines Mitbewerbers deshalb nicht in unlauterer Weise aus, wenn ein Hinweis auf dieses Zeichen Voraussetzung für einen wirksamen Wettbewerb auf dem Markt ist

(vgl. EuGH Slg. 2001, I-7945 Tz. 54 - Toshiba/Katun). Die (teil-)identische Übernahme von Unterscheidungszeichen eines Mitbewerbers durch den Werbenden für seine eigenen Waren erscheint dem Senat aber deshalb unlauter, weil sie über die der vergleichenden Werbung immanente Bezugnahme und über dasjenige hinausgeht, was für einen wirksamen Wettbewerb erforderlich ist. Technisch ist die Übernahme der Bestellnummernkerne der Klägerin für die Beklagte zwar nützlich, nicht aber erforderlich. Diese könnte - wie im Fall Toshiba/Katun - eigene Bestellnummern denjenigen der Klägerin gegenüberstellen.

Dies wäre allerdings mit gewissen Nachteilen für die Beklagte und die Verbraucher verbunden. Diese müßten in Fällen, in denen die Bestellnummern der Klägerin von Bedeutung sind - also häufig im Falle von Bestellungen bei der Beklagten sowie im Fall der Konfiguration der Software zur Steuerung der "S. S 7" -, die sich jeweils entsprechenden Bestellnummern anhand von Vergleichslisten heraussuchen.

Nach Ansicht des Senats sollte diese Beeinträchtigung des Informationsinteresses für die Beklagte und für die Verbraucher die Unlauterkeit der Rufausnutzung des Unterscheidungszeichens der Klägerin aber nicht ausschließen.

Ullmann

Bornkamm

Büscher

Schaffert

Bergmann