



# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

I ZR 154/09

Verkündet am:  
24. Februar 2011  
Führinger  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Enzymax/Enzymix

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Zwischen "Enzymax" und "Enzymix" besteht nicht zuletzt deshalb eine hohe Zeichenähnlichkeit, weil der Verkehr das "m" in beiden Zeichen sowohl dem ersten Teil "Enzy(m)" als auch dem zweiten Teil "(m)ax" bzw. "(m)ix" zuordnet. Dies führt trotz unterdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke zur Verwechslungsgefahr zwischen beiden Zeichen.

BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 154/09 - OLG Köln  
LG Köln

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 24. Februar 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 25. September 2009 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin ist Inhaberin der für

diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke auf der Basis von Vitaminen, Mineralien oder Spurenelementen oder in Kombination mit Stoffen tierischen oder pflanzlichen Ursprungs

eingetragenen Wortmarke Nr. 30777792.8 "Enzymax", unter der sie Nahrungsergänzungsmittel vertreibt. Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, bietet ein Nahrungsergänzungsmittel unter der Bezeichnung "Enzymix" an.

2 Ein Antrag der Klägerin, der Beklagten im Wege der einstweiligen Verfügung die Nutzung der Bezeichnung "Enzymix" für Nahrungsergänzungsmittel in der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen, war vor dem Landgericht Stuttgart erfolgreich. Auf die Berufung der Beklagten wies das Oberlandesgericht Stuttgart mit Urteil vom 8. Mai 2008 den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurück (OLG Stuttgart, GRUR-RR 2008, 425). Die Beklagte forderte die Klägerin mit Schreiben vom 13. August 2008 auf, das Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart als endgültige Entscheidung auch in der Hauptsache anzuerkennen, wofür ihr Rechtsanwaltskosten in Höhe von 2.080,50 € entstanden.

3 Die Klägerin kam dieser Aufforderung nicht nach. Sie hat ihr Unterlassungsbegehren vor dem Landgericht Köln weiterverfolgt. Die Beklagte hat im Wege der Widerklage die ihr entstandenen Rechtsanwaltskosten sowie Schadensersatz in Höhe von 15.121,50 € jeweils zuzüglich Zinsen verlangt, weil sie im Hinblick auf die einstweilige Verfügung des Landgerichts Stuttgart den Vertrieb des Nahrungsergänzungsmittels "Enzymix" eingestellt hatte.

4 Das Landgericht hat durch Teilurteil die Klage vollständig und die Widerklage hinsichtlich der Rechtsanwaltskosten abgewiesen. Das Berufungsgericht hat die Widerklage vollständig abgewiesen und die Beklagten unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel verurteilt,

es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland die Bezeichnung "Enzymix" für Nahrungsergänzungsmittel zu verwenden.

5 Ferner hat es die Beklagten zu Auskunft und Rechnungslegung verurteilt sowie ihre Verpflichtung zum Schadensersatz festgestellt (OLG Köln, GRUR-RR 2010, 41).

6 Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgen die Beklagten ihre Klageabweisungs- und Widerklageanträge weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

7 I. Das Berufungsgericht hat die Unterlassungsklage gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG für begründet erachtet, weil zwischen der Marke "Enzymax" der Klägerin und dem von der Beklagten verwendeten Zeichen "Enzymix" Verwechslungsgefahr bestehe. Dazu hat es ausgeführt:

8 Es liege Warenidentität vor. Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke sei durchschnittlich. Zwar weise der Zeichenbestandteil "Enzym" auf in Nahrungsergänzungsmitteln häufig enthaltene Stoffe hin, die Zusammenfügung dieses Bestandteils mit der Endung "-ax" sei dem Sprachgebrauch jedoch fremd, so dass sich eine Kennzeichnung individueller Eigenart ergebe. Die Schlussilbe "-ax" präge das Zeichen in erheblichem Maße, weil es klangstark sei und im Schriftbild deutlich wahrgenommen werde. Die Marken der Klägerin seien auch dann nicht rein beschreibend, wenn man sie als aus den Bestandteilen "Enzy" und "-max" zusammengesetzt ansehe. Denn durch diese Zusammensetzung entstehe ein einprägsamer Gesamtbegriff, der die Ware schlagwortartig umreiße, ohne sie konkret zu beschreiben. Weder könne "Enzym" mit Nahrungsergänzungsmitteln gleichgesetzt werden, noch lasse der Bestandteil "-max" erkennen, um welche Ware mit welchem Inhalt es sich handele.

9 Zwischen der Marke "Enzymax" und dem Zeichen "Enzymix" bestehe in Schriftbild und Klang eine hohe Ähnlichkeit. Es sei nicht davon auszugehen,

dass der Verkehr bei Nahrungsergänzungsmitteln eine besondere Aufmerksamkeit walten lasse, die trotz der nur geringen Unterschiede eine Verwechslungsgefahr ausschließe. Angesichts der Warenidentität, der hohen Zeichenähnlichkeit und der normalen Kennzeichnungskraft könne die Verwechslungsgefahr nicht verneint werden. Dies gelte auch dann, wenn man den beschreibenden Anteil des Zeichens höher bewerte und daher von einer nur unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgehe.

10           II. Die Revision hat keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken der Klägerin "Enzymax" und dem Zeichen der Beklagten "Enzymix" angenommen.

11           Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage, ob zwischen zwei Zeichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. nur BGH, Beschluss vom 29. Mai 2008 - I ZB 54/05, GRUR 2008, 905 Rn. 12 = WRP 2008, 1349 – Pantohexal; Urteil vom 29. Juli 2009 - I ZR 102/07, GRUR 2010, 235 Rn. 15 = WRP 2010, 381 - AIDA/AIDU, mwN). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind.

- 12                    1. Das Berufungsgericht hat zutreffend Warenidentität angenommen. Die Revision erhebt dagegen auch keine Rügen.
- 13                    2. Der weiteren Annahme des Berufungsgerichts, die Kennzeichnungskraft der Marken der Klägerin sei durchschnittlich, kann indes nicht zugestimmt werden. Die Klagemarke hat infolge einer engen Anlehnung an beschreibende Begriffe von Haus aus nur unterdurchschnittliche Unterscheidungskraft.
- 14                    a) Das Berufungsgericht hat zutreffend erkannt, dass die Bezeichnung "Enzymax" beschreibende Anklänge aufweist, weil der Zeichenbestandteil "Enzym" auf in Nahrungsergänzungsmitteln häufig enthaltene Stoffe hinweist. Bei einem unter der Bezeichnung "Enzymax" vertriebenen Nahrungsergänzungsmittel nimmt der Verbraucher an, dass es jedenfalls als prägenden und die bestimmungsgemäße Verwendung des Mittels positiv beeinflussenden Bestandteil Enzyme enthält.
- 15                    b) Die Endung "ax" hat das Berufungsgericht als nicht beschreibend angesehen. Indes kann der Buchstabe "m" in dem Zeichen "Enzymax" sowohl dem Bestandteil "Enzy(m)" als auch dem Bestandteil "(m)ax" zugerechnet werden. Obwohl es nicht den Regeln der deutschen Sprache entspricht, wird der Verbraucher daher, nachdem er in dem Zeichen "Enzymax" das Wort "Enzym" erkannt hat, den in dem Zeichen nur einmal vorhandenen Buchstaben "m" im Sinne von "-max" auch zu der Endung ziehen und als Abkürzung von "Maximum" verstehen.
- 16                    c) Der Schutzzumfang von Zeichen, die sich an eine beschreibende oder sonst freizuhaltende Angabe anlehnen, ist regelmäßig eng zu bemessen. Unabhängig davon, dass im Verletzungsprozess ohnehin vom Bestand des eingetragenen Zeichens auszugehen ist, kann der Klagemarke allerdings nicht jegli-

che Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Es handelt sich nicht schlicht um ein aus beschreibenden Begriffen zusammengesetztes Zeichen. Vielmehr ist die Klagemarke trotz beschreibender Anklänge ein in der deutschen Sprache nicht vorhandenes Fantasie- und Kunstwort mit eigenschöpferischem Gehalt (vgl. BGH, Urteil vom 28. Juni 2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Rn. 24 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect). Für das Gesamtzeichen "Enzymax" fehlt, wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, ein eindeutiger Begriffsinhalt. Insbesondere wird dem Verbraucher keine konkrete Vorstellung eines Nahrungsergänzungsmittels mit dem Maximum verfügbarer Proteine vermittelt. Die Bezeichnung gibt auch keinen Aufschluss über den stofflichen Inhalt oder die Wirkungsweise des Präparats (vgl. OLG Stuttgart, GRUR-RR 2008, 425, 426).

17 d) Der Schutzzumfang der Klagemarke ist nicht deshalb weiter eingeschränkt, weil der ungehinderte Gebrauch eines im Hintergrund stehenden Fachworts oder sprachlichen Begriffs oder eines diesem ähnlichen und aus bestimmten Gründen seinerseits ebenfalls freizuhaltenden Begriffs sicherzustellen ist (vgl. BGH, Urteil vom 29. September 1994 - I ZR 114/84, GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal). Das Zeichen Enzymax ist weder selbst ein Fachbegriff, noch ist aus anderen Gründen ein Freihaltebedürfnis zu erkennen.

18 e) Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist auch nicht durch Drittzeichen weiter geschwächt. Die Beklagten haben nicht vorgetragen, ob und gegebenenfalls für welche Waren oder Dienstleistungen die voreingetragene Marke "Enzymix" benutzt worden ist. Auch fehlen jegliche Darlegungen zum Benutzungsumfang der Drittzeichen im Ähnlichkeitsbereich der Klagemarken. Zudem reicht es für eine Schwächung der Kennzeichnungskraft nicht aus, wenn lediglich ein ähnliches Drittzeichen - hier "ENZY-BON" - beworben wird.

19 f) Unter diesen Umständen ist im Ergebnis von einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft des Klagezeichens auszugehen.

20 3. Die Revision beanstandet ohne Erfolg, dass das Berufungsgericht eine hohe Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen angenommen hat.

21 Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist anhand von Klang, (Schrift-)Bild und Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen. Um die Markenähnlichkeit zu bejahen, reicht in der Regel bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche aus (vgl. BGH, Beschluss vom 22. September 2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Rn. 17 = WRP 2006, 92 - coccodrillo).

22 a) Das Berufungsgericht hat ausgeführt, dass die Zeichen "Enzymax" und "Enzymix" in sechs von sieben Schriftzeichen übereinstimmten und sich lediglich im vorletzten Buchstaben und damit an einer nicht besonders hervorgehobenen Stelle unterschieden; ins Gewicht falle insbesondere auch die Übereinstimmung in dem Endbuchstaben "x", der wegen seiner Form und seiner verhältnismäßig geringen Häufigkeit in der deutschen Sprache besondere Aufmerksamkeit hervorrufe.

23 Diese - von der Revision nicht angegriffenen - Ausführungen lassen keinen Rechtsfehler erkennen.

24 b) Eine klanglich hohe Ähnlichkeit hat das Berufungsgericht damit begründet, dass die beiden Zeichen in Silbenzahl, -gliederung und -länge sowie Betonung gleich seien. Dagegen erinnert die Revision nichts. Sie macht geltend, dass der Vokalfolge der Kollisionszeichen bei der Beurteilung des klanglichen Gesamteindrucks eine besondere Bedeutung zukomme (vgl. BGH, Urteil

vom 15. Februar 2001 - I ZR 232/98, GRUR 2001, 1161, 1163 = WRP 2001, 1207 - CompuNet/ComNet).

- 25 Das Berufungsgericht hat dem Unterschied der Zeichen in der letzten Silbe indessen die erforderliche Beachtung geschenkt. Es hat - anders als das OLG Stuttgart im Verfügungsverfahren (GRUR-RR 2008, 425, 426) - angenommen, dass der Unterschied zwischen den Lauten "a" und "i" zwar das Entstehen eines identischen Klangeindrucks verhindert, aber doch nicht zu weitgehenden Abstrichen an der hohen klanglichen Ähnlichkeit führt. Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass das Klangbild der letzten Silbe in erheblicher Weise durch das klangstarke "x" bestimmt werde, das dem Verkehr im Nachklang in besonderer Weise im Gedächtnis bleibe. Das lässt keinen Rechtsfehler erkennen.
- 26 Die Zeichen "Enzymax" und "Enzymix" weisen jeweils drei Vokale auf, von denen die ersten beiden ("e" und "y", gesprochen "ü") übereinstimmen; das Klangbild des unterschiedlichen dritten Vokals wird durch den in beiden Zeichen übereinstimmenden Schlussbuchstaben "x" geprägt. Dabei kommt es nicht darauf an, dass die Nahrungsergänzungsmittel in der bei Arzneimitteln üblichen Darreichungsform als Pillen angeboten werden. Denn die Aufmerksamkeit der Verbraucher hängt nicht von der Darreichungsform eines Produkts, sondern von seiner Zweckbestimmung ab.
- 27 c) Das Berufungsgericht ist auch zu Recht davon ausgegangen, dass der Verkehr im Zusammenhang mit Nahrungsergänzungsmitteln keine besondere Aufmerksamkeit walten lässt, die bei der hier vorliegenden Abweichung allein im vorletzten Buchstaben eine Verwechslungsgefahr ausschließt. Es hat zutreffend darauf abgestellt, dass beim Erwerb von Nahrungsergänzungsmitteln nicht medizinische, sondern ernährungsphysiologische Gründe im Vordergrund ste-

hen und dass diese Produkte insbesondere im Internet frei angeboten werden, so dass bei ihnen nicht von derselben Wahrnehmungsintensität des Verbrauchers wie bei apothekenpflichtigen Mitteln ausgegangen werden kann (aA OLG Stuttgart, GRUR-RR 2008, 425, 426 f.).

28           Im Übrigen kann selbst bei hoher Aufmerksamkeit die Gefahr von Verwechslungen bestehen, wenn sich Zeichen gegenüberstehen, die sich allein in einem Buchstaben an eher untergeordneter Stelle unterscheiden (vgl. BGH, Urteil vom 6. Mai 2004 - I ZR 223/01, GRUR 2004, 783, 785 = WRP 2004, 1043 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

29           d) Ohne Erfolg beruft sich die Revision auf das Senatsurteil "AntiVir/Anti-Virus" vom 20. März 2003 (I ZR 60/01, GRUR 2003, 963, 965 = WRP 2003, 1353). Danach kann zwar bei Zeichen, die sich als Abwandlungen freihaltungsbedürftiger Angaben darstellen, bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht entscheidend auf Übereinstimmungen allein mit der beschreibenden Angabe selbst abgestellt werden. Maßgebend für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr muss vielmehr der Eindruck der Klagemarke in der den Schutz dieses Zeichens begründenden Gestaltung sein. Zu diesen Grundsätzen steht das Berufungsurteil aber nicht in Widerspruch. Die schutzbegründende Gestaltung der Klagemarke liegt in der Zusammenfügung des Bestandteils "Enzym" mit dem Bestandteil "(m)ax", insbesondere aber in dem besonders charakteristischen zweifach zugeordneten "m". Dieses charakteristische Merkmal findet sich auch bei dem Zeichen der Beklagten. Im Übrigen unterliegt der Schutzzumfang des Zeichens trotz seines beschreibenden Anklangs im Streitfall schon deshalb keiner besonderen normativen Beschränkung, weil es um das Verhältnis zu der Bezeichnung "Enzymix" geht, die sich in sehr ähnlicher Weise an den Begriff Enzym anlehnt und ihn verfremdet (vgl. BGH, Urteil vom 14. Februar 2008 - I ZR 162/05, GRUR 2008, 803 Rn. 22 = WRP 2008, 1192 - HEITEC).

30 e) Die Annahme einer Verwechslungsgefahr scheitert im vorliegenden Fall schließlich nicht an dem Grundsatz, dass eine nach dem Bild und/oder dem Klang zu bejahende Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Zeichen zu verneinen sein kann, wenn wenigstens einem Zeichen ein klar erkennbarer eindeutiger Sinngehalt zukommt (vgl. BGH, GRUR 2010, 235 Rn. 19 - AIDA/AIDU mwN). Wie vom Berufungsgericht angenommen und bereits oben unter II 2 c (Rn. 16) ausgeführt, ist das bei dem zusammengesetzten Zeichen "Enzymax" nicht der Fall. Dasselbe gilt für das Zeichen "Enzymix".

31 4. Die gebotene Gesamtbetrachtung führt im Streitfall im Hinblick auf Warenidentität und hohe Zeichenähnlichkeit trotz unterdurchschnittlicher Unterscheidungskraft der Klagemarke dazu, dass von einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen auszugehen ist (vgl. BGH, GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal). Auch wenn der Schutzbereich der Klagemarke eng zu bemessen ist, wird er von dem für gleiche Waren benutzten Zeichen der Beklagten verletzt, das eine starke Ähnlichkeit zur Klagemarke aufweist.

32 III. Da der Klägerin der geltend gemachte Unterlassungsanspruch zusteht, hat das Berufungsgericht die Beklagte mit Recht zu Auskunft und Rechnungslegung verurteilt sowie ihre Verpflichtung zum Schadensersatz festgestellt. Ebenso hat die Abweisung der Widerklage durch das Berufungsgericht Bestand.

33 IV. Danach ist die Revision der Beklagten mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Kirchhoff

RiBGH Dr. Koch ist in Urlaub und  
kann daher nicht unterschreiben.

Bornkamm

Vorinstanzen:

LG Köln, Entscheidung vom 18.03.2009 - 84 O 182/08 -

OLG Köln, Entscheidung vom 25.09.2009 - 6 U 68/09 -