



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 15/14

Verkündet am:
23. September 2015
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Amplidect/ampliteq

MarkenG § 4 Nr. 1, § 14 Abs. 2 Nr. 2; EGV 207/2009 Art. 55 Abs. 2, Art. 112 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 3

Eine Verletzungshandlung, die während der Geltung einer später für nichtig erklärten Gemeinschaftsmarke und noch vor der Eintragung der aus der Gemeinschaftsmarke im Wege der Umwandlung gemäß Art. 112 Abs. 1 Buchst. b EGV 207/2009 hervorgegangenen deutschen Klagemarke stattgefunden hat, löst weder Ansprüche wegen Verletzung der gemäß Art. 55 Abs. 2 EGV 207/2009 mit Wirkung ex tunc für nichtig erklärten Gemeinschaftsmarke noch Ansprüche nach dem Markengesetz wegen Verletzung der zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetragenen deutschen Klagemarke aus.

BGH, Urteil vom 23. September 2015 - I ZR 15/14 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 25. Juni 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke und den Richter Feddersen

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 3. Dezember 2013 unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als die Berufung der Beklagten gegen die Feststellung der Schadensersatzpflicht (Tenor zu II des landgerichtlichen Urteils) sowie gegen die Verurteilung zur Auskunftserteilung (Tenor zu I 2 und I 3 des landgerichtlichen Urteils), zur Vernichtung (Tenor zu III des landgerichtlichen Urteils) und zur Zahlung von 1.164,80 € nebst Zinsen (Tenor zu IV des landgerichtlichen Urteils) zurückgewiesen worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin produziert und vertreibt weltweit technische Geräte für Menschen mit Hör- und Sehschwächen, darunter auch Telefone. Sie war Inhaberin der am 9. Januar 2004 angemeldeten und am 25. Mai 2005 unter anderem für

Klasse 9: Telekommunikationsapparate und -instrumente, Telefone und Telefonanrufbeantworter, Teile und Zusatzteile für alle vorstehend genannten Waren sowie Klasse 16: Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist, Handbücher, Faltbücher, Broschüren und Magazine

eingetragenen Gemeinschaftsmarke Nr. 003603883 "AMPLIDECT". Unter dieser Bezeichnung vertreibt die Klägerin seit 2004 ein schnurloses Telefon.

- 2 Die Beklagte ist ebenfalls auf dem Gebiet des Vertriebs von technischen Geräten für hör- und sehbehinderte Menschen tätig. Während der Messe CE-BIT 2006 verhandelten die Parteien über eine Zusammenarbeit in Deutschland. Eine solche Zusammenarbeit kam nicht zustande. Am 28. Februar 2008 meldete die Beklagte die deutsche Wortmarke Nr. 302008012983.2 "ampliteq" und die deutsche Wort-Bild-Marke Nr. 302008012984.0



an. Beide Marken wurden am 15. Mai 2008 für Waren der Klasse 9 sowie für die Dienstleistung "Telekommunikation" eingetragen. Die Zeichen sind für die Beklagte auch als Gemeinschaftsmarken mit Priorität vom 27. Februar 2008 für die Warenklasse 9 eingetragen.

- 3 Seit Mai 2008 vertrieb die Beklagte unter der Bezeichnung "AMPLITEQ" ein schnurloses Telefon für Menschen mit Hör- und Sehschwächen. Ihr wurde

durch eine von der Klägerin erwirkte einstweilige Verfügung des Landgerichts Düsseldorf vom 16. Juli 2008 untersagt, das Wort- und das Wort-Bild-Zeichen "ampliteq" für Telefone zu benutzen. Nach Zustellung der einstweiligen Verfügung im August 2008 stellte die Beklagte die Benutzung der Bezeichnung "ampliteq" ein und vertrieb ihre Produkte seitdem unter der Bezeichnung "Amplicom". Die Klägerin forderte die Beklagte auf, die einstweilige Verfügung als endgültige Regelung anzuerkennen. Eine solche Abschlusserklärung gab die Beklagte jedoch nicht ab.

- 4 Bereits am 30. Juli 2008 stellte die Beklagte beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt einen Antrag auf Löschung der Gemeinschaftsmarke Nr. 003603883 "AMPLIDECT". Nachdem der Antrag zunächst zurückgewiesen worden war, erklärte die Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt am 20. November 2009 die Marke "AMPLIDECT" für die in Klasse 9 geschützten Waren wegen einer beschreibenden Bedeutung des Markenworts in der französischen Sprache für nichtig. Die dagegen gerichtete Klage der Klägerin wies das Gericht der Europäischen Union mit Entscheidung vom 23. November 2011 zurück. Auf den daraufhin von der Klägerin gestellten Antrag auf Umwandlung der Gemeinschaftsmarke ist die Bezeichnung "AMPLIDECT" seit dem 9. Juli 2012 als deutsche Wortmarke Nr. 302012027194 (nachfolgend: Klagemarke) mit der Priorität des Anmeldetages der Gemeinschaftsmarke (9. Januar 2004) für Waren der Klasse 9

Telekommunikationsapparate und -instrumente, Telefone und Telefonanrufbeantworter, Teile und Zusatzteile für alle vorstehend genannten Waren

eingetragen.

- 5 Die Klägerin hat geltend gemacht, die Gemeinschaftsmarke und die infolge ihres Umwandlungsantrags eingetragene Klagemarke stellen dasselbe

Schutzrecht dar, so dass die ursprünglich auf die Gemeinschaftsmarke gestützten Ansprüche nunmehr aus der Klagemarke folgten.

6 Die Klägerin hat ihr Klagebegehren in erster Linie auf eine Verletzung der Klagemarke unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr gestützt. Hilfsweise hat sie Ansprüche aus Wettbewerbsrecht geltend gemacht. Die Klägerin hat insoweit vorgetragen, die Beklagte habe ihren guten Ruf sowie vertrauliche Informationen über den einschlägigen Markt und den Vertriebskanal ausgenutzt, die der Beklagten bei den Verhandlungen über eine Zusammenarbeit überlassen worden seien. Außerdem habe die Beklagte die Absatzmöglichkeiten der Klägerin behindert und habe eine wettbewerbsrechtliche Verwechslungsgefahr begründet.

7 Die Klägerin hat beantragt, der Beklagten zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr

das Zeichen AMPLITEQ auch als Bildmarke  für Telefone, insbesondere Telefone zum besseren Hören und Sehen, zu benutzen, insbesondere das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen, unter dem Zeichen die genannten Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen und/oder zu den genannten Zwecken zu besitzen und/oder das Zeichen in Geschäftspapieren und in der Werbung zu benutzen.

8 Die Klägerin hat die Beklagte außerdem auf Auskunftserteilung, Vernichtung und Zahlung von Abmahnkosten in Höhe von 1.164,80 € in Anspruch genommen sowie die Feststellung der Schadensersatzpflicht beantragt.

9 Die Beklagte hat im Hinblick auf die Gemeinschaftsmarke der Klägerin für die Waren der Klasse 16 eine fehlende Benutzung geltend gemacht und im Wege der Widerklage beantragt, die Gemeinschaftsmarke AMPLIDECT ab dem 25. Mai 2010 (dem Ablauf der Benutzungsschonfrist) für verfallen zu erklären.

10 Das Landgericht hat die Beklagte wegen Verletzung der Klagemarke antragsgemäß verurteilt und die Gemeinschaftsmarke der Klägerin auf die Widerklage ab dem 25. Mai 2010 für verfallen erklärt. Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter.

Entscheidungsgründe:

11 A. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stünden die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche wegen Verletzung der Klagemarke zu. Zur Begründung hat es ausgeführt:

12 Die Beklagte habe die Klagemarke "AMPLIDECT" durch Benutzung der Bezeichnung "AMPLITEQ" für den Vertrieb eines Telefons verletzt. Es bestehe Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Dabei sei von einer Warenidentität, einem normalen Grad der Kennzeichnungskraft und von einem hohen Maß an Zeichenähnlichkeit auszugehen. Der Umstand, dass die Klagemarke erst am 9. Juli 2012 und damit nach der als Rechtsverletzung behaupteten Benutzung der Bezeichnung AMPLITEQ durch die Beklagte im Jahr 2008 eingetragen worden sei, stehe den geltend gemachten Ansprüchen nicht entgegen. Das Wesen der nationalen Folgemarke erschöpfe sich nicht in der Inanspruchnahme der Priorität der Gemeinschaftsmarkenanmeldung. Vielmehr verkörperten die angemeldete Gemeinschaftsmarke und die aus dieser im Wege der Umwandlung entstandene nationale Marke unbeschadet ihres räumlich beschränkten Schutzbereichs dasselbe materielle Schutzrecht.

13 B. Die Revision ist uneingeschränkt zulässig. Das Berufungsgericht hat die Zulassung der Revision im Tenor nicht beschränkt. Soweit es in den Entscheidungsgründen ausgeführt hat, die Revision werde im Hinblick auf die abwei-

chende Auffassung des 27. Senats des Bundespatentgerichts zur Frage der Identität des nationalen Folgerechts mit der gelöschten Gemeinschaftsmarke zugelassen, hat das Berufungsgericht keine Beschränkung der Revision ausgesprochen, sondern lediglich deutlich gemacht, welche Gründe für die unbeschränkte Zulassung der Revision maßgeblich waren. Auf die von der Revisi-
onserwiderung aufgeworfene Frage, ob die Thematik der Identität des nationalen Folgerechts mit der gelöschten Gemeinschaftsmarke und der Verletzungstatbestand als weiterer Entscheidungskomplex in einer Weise teilbar seien, dass die Zulassung der Revision auf den ersten Komplex wirksam beschränkt werden könne, kommt es nicht an.

14 C. Die gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts gerichtete Revision hat Erfolg, soweit sie sich gegen die Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie gegen die Verurteilung zur Auskunftserteilung, zur Vernichtung und zur Zahlung von Abmahnkosten wendet. Dagegen bleibt die gegen die Verurteilung der Beklagten zur Unterlassung gerichtete Revision ohne Erfolg.

15 I. Der Klägerin stehen keine auf die Verletzung der Klagemarke gestützten Ansprüche auf Schadensersatz (§ 14 Abs. 6 MarkenG), Vernichtung (§ 18 Abs. 1 MarkenG), Auskunftserteilung (§ 242 BGB) und Erstattung der Abmahnkosten (§ 14 Abs. 6 MarkenG, § 683 Satz 1, §§ 677, 670 BGB) zu. Es fehlt an einer für diese Ansprüche erforderlichen Verletzung der Klagemarke durch die Beklagte.

16 1. Im Streitfall besteht die Besonderheit, dass die von der Klägerin zur Begründung der auf Schadensersatz, Auskunft, Vernichtung und Erstattung der Abmahnkosten gerichteten Annexanträge geltend gemachte Verletzungshandlung im Mai 2008 und damit zwar während der Geltung der erst später (23. November 2011) durch rechtskräftige Entscheidung des Gerichts der Europäischen Union im Hinblick auf die in Rede stehende Ware "Telefone" mit Wirkung

ex tunc gelöschten Gemeinschaftsmarke Nr. 003603883 stattgefunden hat, aber noch vor der am 9. Juli 2012 erfolgten Eintragung der aus der Gemeinschaftsmarke im Wege der Umwandlung hervorgegangenen nationalen Klagemarke.

17 2. In einer solchen Konstellation bestehen weder Ansprüche wegen Verletzung der Gemeinschaftsmarke noch Ansprüche wegen Verletzung der nationalen Marke.

18 a) Die geltend gemachten Annexansprüche stehen der Klägerin nicht gemäß § 125b Nr. 2 MarkenG wegen der Verletzung der Gemeinschaftsmarke zu. Die Gemeinschaftsmarke der Klägerin ist durch die Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt am 20. November 2009 für die in Klasse 9 geschützten Waren wegen einer beschreibenden Bedeutung des Markenworts in der französischen Sprache für nichtig erklärt worden. Die dagegen gerichtete Klage der Klägerin hat das Gericht der Europäischen Union mit seiner Entscheidung vom 23. November 2011 zurückgewiesen. Gemäß Art. 55 Abs. 2 GMV gelten damit die Wirkungen der Gemeinschaftsmarke als von Anfang an nicht eingetreten.

19 b) Die Klägerin kann die geltend gemachten Annexansprüche nicht auf eine Verletzung der deutschen Klagemarke stützen.

20 aa) Gemäß § 4 Nr. 1 MarkenG entsteht der Markenschutz durch die Eintragung der Marke in das vom Patentamt geführte Register. Die Klagemarke ist jedoch erst am 9. Juli 2012 und damit nach der im Mai 2008 vorgenommenen Verletzungshandlung als deutsche Wortmarke Nr. 302012027194 unter anderem für die im Streitfall maßgebende Ware "Telefone" eingetragen worden.

21 bb) Die Klägerin kann die geltend gemachten Annexansprüche auch nicht deswegen auf eine Verletzung der Klagemarke stützen, weil diese Marke im Wege der Umwandlung aus der Gemeinschaftsmarke hervorgegangen ist.

22 (1) Allerdings kann der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke gemäß Art. 112 Abs. 1 Buchst. b GMV beantragen, dass seine Gemeinschaftsmarke in eine Anmeldung für eine nationale Marke umgewandelt wird, soweit die Gemeinschaftsmarke ihre Wirkung verliert. Die nationale Anmeldung, die aus der Umwandlung einer Gemeinschaftsmarke hervorgeht, genießt in dem betreffenden Mitgliedstaat den Anmeldetag oder den Prioritätstag der Gemeinschaftsmarke sowie gegebenenfalls den nach Art. 34 oder Art. 35 GMV beanspruchten Zeitrang einer Marke dieses Staates (Art. 112 Abs. 3 GMV). Die Klägerin hat im Streitfall innerhalb der in Art. 112 Abs. 6 GMV geregelten dreimonatigen Frist einen Antrag auf Umwandlung gestellt. Auf ihren Antrag auf Umwandlung der Gemeinschaftsmarke ist die Bezeichnung "AMPLIDECT" seit dem 9. Juli 2012 als deutsche Wortmarke Nr. 302012027194 mit der Priorität des Anmeldetages der Gemeinschaftsmarke (9. Januar 2004) für die Ware "Telefone" eingetragen worden.

23 (2) Das Berufungsgericht hat aufgrund dieser Umwandlung eine Verletzung der Klagemarke angenommen. Der Umstand, dass die Klagemarke erst am 9. Juli 2012 und damit nach der als Rechtsverletzung behaupteten Benutzung der Bezeichnung AMPLITEQ durch die Beklagte im Jahr 2008 eingetragen worden sei, stehe den geltend gemachten Ansprüchen nicht entgegen. Das Wesen der nationalen Folgemarke erschöpfe sich nicht in der Inanspruchnahme der Priorität der Gemeinschaftsmarkenanmeldung. Vielmehr verkörperten die angemeldete Gemeinschaftsmarke und die aus dieser im Wege der Umwandlung entstandene nationale Marke unbeschadet ihres räumlich beschränkten Schutzbereichs dasselbe materielle Schutzrecht. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

- 24 (3) Allerdings ist im Hinblick auf die Frage, ob die Umwandlung einer Gemeinschaftsmarkenmeldung Auswirkungen auf einen auf sie gestützten Widerspruch gegen eine Markenmeldung hat, umstritten, welche Reichweite der in Art. 112 Abs. 3 GMV angeordneten Wirkung einer Umwandlung zukommt.
- 25 Teilweise wird vertreten, die im Wege der Umwandlung gemäß Art. 112 Abs. 1 GMV entstehende nationale Marke sei ein von der Gemeinschaftsmarke unabhängiges und eigenständiges Schutzrecht. Die Wirkung der Umwandlung im Sinne von Art. 112 Abs. 3 GMV sei darauf beschränkt, dass die im Wege der Umwandlung entstandene nationale Marke die zeitliche Priorität des Anmeldetages der Gemeinschaftsmarke in Anspruch nehmen könne (vgl. BPatG, Beschluss vom 9. November 2004 - 27 W (pat) 172/02, juris Rn. 22 - TAXI MOTO/MOTO).
- 26 Eine andere Auffassung, der sich das Berufungsgericht angeschlossen hat, geht davon aus, dass sich die Wirkung der Umwandlung gemäß Art. 112 Abs. 3 GMV nicht darin erschöpft, dass die im Wege der Umwandlung entstandene nationale Marke die zeitliche Priorität des Anmeldetages der Gemeinschaftsmarke in Anspruch nehmen kann. Die Gemeinschaftsmarkenmeldung und die im Wege der Umwandlung entstandene nationale Marke seien vielmehr als dasselbe materielle Schutzrecht anzusehen (BPatG, Beschluss vom 8. August 2007 - 32 W (pat) 272/03, GRUR 2008, 451, 452 - WEB VIP/VIP; BPatG, Beschluss vom 11. Oktober 2007 - 26 W (pat) 78/04, juris Rn. 33 - THE CANNABIS CLUB SUD/CANNABIS; Fezer, MarkenR, 4. Aufl., § 42 Rn. 71; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 125b Rn. 7; Bender in Fezer, Handbuch der Markenpraxis, 2. Aufl., Rn. 1253; Kober-Dehm in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 125d Rn. 12; vgl. auch Draheim in BeckOK.MarkenR, Stand 1. Mai 2015, § 42 Rn. 77).

27 (4) Vorliegend kann dieser Meinungsstreit allerdings auf sich beruhen. Im Streitfall geht es nicht um die Frage, ob die Umwandlung einer Gemeinschaftsmarkenmeldung Auswirkungen auf einen auf sie gestützten Widerspruch gegen die Markenmeldung eines Dritten hat, sondern darum, ob Ansprüche wegen Verletzung einer später gemäß Art. 55 Abs. 2 GMV ex tunc für nichtig erklärten Gemeinschaftsmarke, die nach der in Frage kommenden Verletzungshandlung in eine nationale Marke umgewandelt wurde, über den Zeitpunkt der Eintragung dieser nationalen Marke hinaus zurückreichen. Dies ist zu verneinen (ebenso Eisenführ, Festschrift v. Mühlendahl, 2005, S. 341, 357; vgl. auch Draheim in BeckOK.MarkenR, Stand 1. Mai 2015, § 42 Rn. 77). Selbst wenn die Gemeinschaftsmarke und die im Wege der Umwandlung entstandene nationale Marke als dasselbe materielle Schutzrecht anzusehen sein sollten, entsteht der nach Löschung der Eintragung der Gemeinschaftsmarke allein noch bestehende Markenschutz aus der nationalen Marke nach dem eindeutigen Wortlaut des § 4 Nr. 1 MarkenG erst durch die Eintragung der Marke. Die Klagemarke ist jedoch im Streitfall erst am 9. Juli 2012 und damit nach der geltend gemachten Verletzungshandlung eingetragen worden.

28 3. Die auf Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie auf die Verurteilung zur Auskunftserteilung, zur Vernichtung und zur Zahlung von Abmahnkosten gerichtete Klage kann gleichwohl nicht insgesamt abgewiesen werden. Die Klägerin hat ihre Klage hilfsweise auch auf Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht gestützt und insoweit vorgetragen, die Beklagte habe ihren guten Ruf sowie vertrauliche Informationen über den einschlägigen Markt und den Vertriebskanal ausgenutzt, die der Beklagten bei den Verhandlungen über eine Zusammenarbeit überlassen worden seien. Außerdem habe die Beklagte die Absatzmöglichkeiten der Klägerin behindert und eine wettbewerbsrechtliche Verwechslungsgefahr begründet. Das Berufungsgericht hat - von seinem Standpunkt aus konsequent - hierzu keine Feststellungen getroffen. Insoweit ist die

Sache nach § 563 Abs. 1 ZPO an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, weil sie nicht zur Entscheidung reif ist.

29 II. Die Revision der Beklagten hat dagegen keinen Erfolg, soweit sie sich gegen die Verurteilung zur Unterlassung richtet. Der Klägerin steht gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG ein Unterlassungsanspruch unter dem Gesichtspunkt der Erstbegehungsgefahr zu.

30 1. Die für einen Unterlassungsanspruch erforderliche Begehungsgefahr ist gegeben. Zwar fehlt es im Streitfall an einer Verletzungshandlung nach Eintragung der Klagemarke und damit an der für einen Verletzungsunterlassungsanspruch erforderlichen Wiederholungsgefahr. Es liegt jedoch aufgrund der im Februar 2008 vorgenommenen Anmeldung der Marken *ampliteq* der Beklagten eine für den vorbeugenden Unterlassungsanspruch ausreichende Erstbegehungsgefahr vor.

31 a) Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist aufgrund der Anmeldung eines Zeichens als Marke im Regelfall zu vermuten, dass eine Benutzung des Zeichens für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen in naher Zukunft bevorsteht, wenn keine konkreten Umstände vorliegen, die gegen eine solche Benutzungsabsicht sprechen (BGH, Urteil vom 22. Januar 2014 - I ZR 71/12, GRUR 2014, 382 Rn. 30 = WRP 2014, 452 - REAL Chips, mwN).

32 b) Entgegen der Ansicht der Revision liegen im Streitfall keine besonderen Umstände vor, die der Annahme einer Erstbegehungsgefahr entgegenstehen.

33 aa) Ohne Erfolg macht die Revision geltend, die Markenmeldung der Beklagten sei zu einem Zeitpunkt erfolgt, als die Klägerin über keine Markenrechte verfügt habe, weil die seinerzeit noch registrierte Gemeinschaftsmarke *ex tunc* weggefallen sei.

34 Die Annahme einer Erstbegehungsgefahr aufgrund einer Markenanmeldung ist davon unabhängig, ob zum Zeitpunkt der Anmeldung möglicherweise eine in Kraft stehende identische oder verwechslungsfähige Marke eines Dritten besteht. Maßgeblich ist vielmehr allein die tatsächliche Vermutung, dass eine Benutzung des als Marke angemeldeten Zeichens für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen in naher Zukunft bevorsteht, wenn keine konkreten Umstände vorgetragen werden, die gegen eine solche Benutzungsabsicht sprechen (vgl. BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 30 - REAL Chips, mwN).

35 bb) Die Revision meint ferner, auf die deutsche Klagemarke könnten Unterlassungsansprüche erst ab dem Zeitpunkt ihrer Registrierung gestützt werden. Zum Zeitpunkt der Eintragung der deutschen Marke hätten die Markenrechte der Beklagten bereits bestanden. Während des gesamten Zeitraums habe die Beklagte keine aktiven Handlungen vorgenommen, die eine Begehungsgefahr begründen könnten.

36 Damit kann die Revision ebenfalls nicht durchdringen. Sie berücksichtigt insoweit wiederum nicht, dass es für die Annahme einer Erstbegehungsgefahr allein auf die Anmeldung und Eintragung der Marken der Beklagten und die dadurch begründete tatsächliche Erwartung einer zukünftigen Benutzungsaufnahme, nicht aber auf das Bestehen von Markenrechten der Klägerin oder auf die bereits erfolgte Vornahme aktiver Benutzungshandlungen durch die Beklagte ankommt.

37 cc) Aus den gleichen Gründen kann auch dem Einwand der Revision nicht zugestimmt werden, die Anmeldungen der Marken der Beklagten seien in einer "schutzrechtsfreien Zeit" erfolgt, der Streitfall sei deshalb nicht anders zu behandeln als eine Verletzungshandlung, die in bereits verjährtem Zeitraum stattgefunden habe. Soweit der Senat angenommen hat, dass als Grundlage für die Annahme einer Erstbegehungsgefahr keine Verletzungshandlung herangezogen

gen werden kann, die in verjährter Zeit begangen wurde, lag dem die im Streitfall nicht einschlägige Erwägung zugrunde, dass anderenfalls die Verjährungsregelungen umgangen würden (BGH, Urteil vom 31. Mai 2001 - I ZR 106/99, GRUR 2001, 1174, 1176 = WRP 2001, 1076 - Berühmungsaufgabe; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 10. Aufl., Kap. 16 Rn. 31).

38 dd) Die Revision hat auch keinen Erfolg, soweit sie geltend macht, es liege auch keine Erstbegehungsgefahr wegen des Unterlassens der Rückgängigmachung der Markenmeldung und -eintragung vor; insbesondere könne aus dem "Registriertlassen" der Marken nicht auf die Bereitschaft der Beklagten geschlossen werden, Schutzrechte Dritter zu verletzen. Im Streitfall liegt eine Erstbegehungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des aktiven Tuns, nämlich der Anmeldung der Marken "ampliteq" durch die Beklagte vor. Für eine im Streitfall maßgebliche Begründung der Erstbegehungsgefahr durch die Anmeldungen der Marken ist es auch nicht erforderlich, dass die Beklagte dadurch ihre Bereitschaft zu erkennen gegeben hat, Schutzrechte Dritter zu verletzen. Ausreichend ist vielmehr die Erwartung, dass derjenige, der ein Zeichen als Marke anmeldet, dieses Zeichen für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen in naher Zukunft auch benutzen wird. Dies gilt erst recht, wenn die Marke - wie im Streitfall - eingetragen wird.

39 c) Der Annahme eines vorbeugenden Unterlassungsanspruchs stehen auch keine prozessualen Gründe entgegen.

40 aa) Entgegen der Ansicht der Revision liegt keine in der Revisionsinstanz unzulässige Klageänderung vor. Die Klägerin hat nicht zwei verschiedene Streitgegenstände geltend gemacht.

41 Wird im Prozess neben einem Verletzungsunterlassungsanspruch ein vorbeugender Unterlassungsanspruch geltend gemacht, bestimmt sich die Frage, ob es sich um zwei verschiedene Streitgegenstände handelt, nach den allgemeinen Regeln (Fezer/Büscher, UWG, 2. Aufl., § 8 Rn. 97). Ist - wie im Streitfall - dem auf Unterlassung gerichteten Antrag nicht zu entnehmen, ob es sich um einen Verletzungsunterlassungsanspruch oder um einen vorbeugenden Unterlassungsantrag handelt, kommt es auf den Klagegrund, mithin darauf an, ob es sich um einen einheitlichen Sachverhalt oder um mehrere zur Anspruchsbeurteilung herangezogene Lebenssachverhalte handelt (vgl. BGH, Urteil vom 26. Januar 2006 - I ZR 121/03, GRUR 2006, 429 Rn. 22 = WRP 2006, 584 - Schlank-Kapseln; Fezer/Büscher aaO § 8 Rn. 97). So liegen grundsätzlich unterschiedliche Streitgegenstände vor, wenn ein Unterlassungsanspruch zum einen wegen der vorprozessual begangenen Verletzungshandlung auf Wiederholungsgefahr und zum anderen auf Erstbegehungsgefahr wegen Erklärungen gestützt wird, die der in Anspruch Genommene erst später im gerichtlichen Verfahren abgibt (BGH, GRUR 2006, 429 Rn. 22 - Schlank-Kapseln; BGH, Urteil vom 23. Februar 2006 - I ZR 272/02, BGHZ 166, 253 Rn. 25 - Markenparfümverkäufe). Hier liegt der Fall jedoch anders. Die Klägerin hat sich zur Begründung ihres Unterlassungsantrags sowohl auf den Vertrieb eines schnurlosen Telefons für Menschen mit Hör- und Sehschwächen unter der Bezeichnung "ampliteq" durch die Beklagte ab Mai 2008 als auch auf die im zeitlichen und sachlichen Zusammenhang damit am 28. Februar 2008 erfolgten Markenmeldungen der Beklagten gestützt. Insoweit ist ein einheitlicher, bereits vor Klageerhebung abgeschlossener Lebenssachverhalt gegeben.

42 bb) Die Klägerin hat zu den durch eine Bejahung der Erstbegehungsgefahr aufgeworfenen Fragen in ausreichendem Maße im Verfahren Stellung nehmen können. Der Gesichtspunkt ist in der mündlichen Revisionsverhandlung erörtert worden. Der Senat hat zudem die von der Revision im nachge-

reichten Schriftsatz vom 14. Juli 2015 vorgebrachten Argumente bei seiner Entscheidung berücksichtigt. Sie geben zu einer anderen Beurteilung oder zu einer Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung keinen Anlass.

43 d) Die durch die Anmeldung der Marken der Beklagten entstandene Erstbegehungsgefahr ist nicht dadurch entfallen, dass die Beklagte die Benutzung der Marke "ampliteq" nach Zustellung einer durch die Klägerin erwirkten einstweiligen Verfügung im August 2008 eingestellt und ihre Produkte seitdem unter der Bezeichnung "Amplicom" vertrieben hat. Der Wegfall der durch eine Markenmeldung entstandenen Erstbegehungsgefahr setzt ein auf den Fortfall der rechtlichen Wirkungen der Anmeldung gerichtetes eindeutiges Verhalten - wie die Rücknahme der Markenmeldung oder den Verzicht auf die Eintragung der Marke - voraus (vgl. BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 35 f. - REAL Chips).

44 2. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei eine Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke "AMPLIDECT" und der von der Beklagten angemeldeten Marke "ampliteq" bejaht (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

45 a) Das Bestehen von Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, der Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke auszugehen, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 18. September 2014 - I ZR 228/12, GRUR 2014, 1101 Rn. 37 = WRP 2014, 1214 - Gelbe Wörterbücher, mwN).

46 b) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass von Warenidentität, einer für die Ware "Telefone" normalen Kennzeichnungskraft der Klagemarke und einem hohen Maß an Zeichenähnlichkeit auszugehen ist.

47 aa) Das Berufungsgericht hat zutreffend Warenidentität angenommen. Dagegen erinnert die Revision nichts.

48 bb) Das Berufungsgericht hat die Kennzeichnungskraft der Klagemarke zutreffend beurteilt.

49 (1) Das Berufungsgericht hat angenommen, bei dem Wort "AMPLIDECT" handele es sich in den Augen des angesprochenen inländischen Verkehrs um ein reines Phantasiewort. Für eine zergliedernde Betrachtungsweise in die Bestandteile "AMPLI" und "DECT" bestehe kein Anhaltspunkt. Die Bestandteile würden von den potentiellen Käufern der Telefone nicht als solche erkannt. Die Bedeutung von "DECT" als Abkürzung für "Digital Enhanced Cordless Telecommunications" möge Telekommunikationstechnikern bekannt sein, dem normalen Nutzer von Telefonen sage sie hingegen nichts. Gleiches gelte für den Bestandteil "AMPLI". So könne schon kein Verständnis der englischen Begriffe "amplification" und "amplified" bei nicht technikinteressierten Endverbrauchern vorausgesetzt werden. Zudem erfordere ein beschreibendes Verständnis noch eine Übertragung des Bedeutungsgehalts von "amplification" und "amplified" auf den Bestandteil "AMPLI". Eine Gebräuchlichkeit von "AMPLI" als Kurzform der vorgenannten Begriffe könne aber weder für den deutschen noch für den englischen Sprachraum festgestellt werden. Fundierte Kenntnisse der französischen Sprache seien ohnehin nur bei einer Minderheit der inländischen Verbraucher vorhanden. Gegen diese im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegende Beurteilung wendet sich die Revision ohne Erfolg.

- 50 Soweit die Revision geltend macht, das Berufungsgericht habe den Vortrag der Beklagten nicht ausgeschöpft und nicht zutreffend erfasst, dass die deutschen Endabnehmer sowohl das Acronym "DECT" als auch die Abkürzung "AMPLI" verstehen und daher auch in einem zusammengesetzten Begriff erkennen würden, kann sie keinen Erfolg haben. Das Berufungsgericht hat sich mit dem Vortrag der Beklagten auseinandergesetzt, allerdings eine abweichende tatrichterliche Beurteilung vorgenommen. Diese hält einer revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.
- 51 Das Berufungsgericht hat entgegen der Ansicht der Revision auch nicht den Vortrag der Beklagten zum Verständnis der französischen Verbraucher übergeben. Es hat vielmehr angenommen, dass fundierte Kenntnisse der französischen Sprache nur bei einer Minderheit der im Streitfall maßgeblichen deutschen Verbraucher vorhanden seien. Gegen diese Feststellung hat die Revision keine Rügen erhoben.
- 52 Das Berufungsgericht war nicht gehalten, im Hinblick auf den Vortrag der Beklagten, dass die mit der englischen Sprache vertrauten deutschen Endabnehmer "AMPLI" als Abkürzung für "amplifier" (= Verstärker) und für "to amplify" (= verstärken) verstehen würden, den insoweit angebotenen Sachverständigenbeweis zu erheben. Die Mitglieder des Berufungsgerichts gehören dem im Streitfall maßgeblichen allgemeinen Verkehr an. Die Zugehörigkeit der Tatrichter zum für die Beurteilung maßgeblichen Verkehrskreis führt dazu, dass es im Allgemeinen keines durch eine Meinungsumfrage untermauerten Sachverständigengutachtens zur Ermittlung des Verkehrsverständnisses bedarf (vgl. BGH, Urteil vom 2. Oktober 2003 - I ZR 150/01, BGHZ 156, 250, 255 - Marktführerschaft; Urteil vom 9. Juni 2011 - I ZR 113/10, GRUR 2012, 215 Rn. 14 = WRP 2012, 75 - Zertifizierter Testamentsvollstrecker; Urteil vom 13. September 2012 - I ZR 230/11, BGHZ 194, 314 Rn. 32 - Biominalwasser). Soweit die Revision geltend macht, die Beklagte habe Unterlagen vorgelegt, aus denen sich ergebe,

dass der Begriff "amplifier" als Synonym für Verstärker auch in Deutschland verwendet und verstanden werde, ist nichts dafür ersichtlich, dass das Berufungsgericht diesen Vortrag nicht zur Kenntnis genommen hat. Es hat sich vielmehr ausdrücklich mit der Frage der Gebräuchlichkeit des Bestandteils "AMPLI" als Kurzform für "amplification" und "amplified" auseinandergesetzt. Mit ihrer abweichenden Beurteilung versucht die Revision in unzulässiger Weise, die tatrichterliche Beurteilung durch ihre eigene Sicht der Dinge zu ersetzen, ohne einen Rechtsfehler des Berufungsgerichts aufzuzeigen.

53 (2) Ohne Erfolg macht die Revision geltend, die Beklagte habe auf eine Vielzahl von Marken hingewiesen, die den Bestandteil "AMPLI" aufwiesen und für technische Geräte oder Komponenten verwendet würden, und bei denen "AMPLI" als Hinweis auf einen Verstärker diene oder dienen könne. Daraus folgt ebenfalls kein Rechtsfehler des Berufungsgerichts.

54 Das Berufungsgericht hat sich mit diesem Vortrag der Beklagten auseinandergesetzt. Es hat angenommen, dass die von der Beklagten angeführten Drittzeichen keine Gewöhnung des Verkehrs an die Existenz weiterer Kennzeichnungen im Ähnlichkeitsbereich bewirken könnten. Die von der Beklagten vorgetragenen Verwendungen richteten sich vorwiegend an technisch versierte Kunden oder betrafen Nischenprodukte. Zudem zeigten sie nur die Existenz einer Reihe von Zeichen mit dem Bestandteil "Ampli". In der dritten Silbe unterschieden sich diese Zeichen, zu denen die Marken "AMPLICHECK", "AMPLISELECT", "AMPLIFIT", "AMPLIFON", "AMPLITON" und "AMPLIVISION" gehörten, hingegen sowohl klanglich als auch schriftbildlich deutlich von der Klägermarke. Diese Beurteilung ist frei von Rechtsfehlern. Mit ihrer Rüge, die Verbraucher seien mit Blick auf diese Marken mit der Verwendung des Bestandteils "AMPLI" vertraut und würden die Kombination von "AMPLI" und "DECT" ohne weiteren Hinweis auf die fraglichen Produkteigenschaften eines Telefons verstehen, und zwar als Hinweis, dass es sich um ein verstärktes DECT-Telefon

handele, versucht die Revision erneut, die rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Berufungsgericht durch ihre eigene Ansicht zu ersetzen. Gleiches gilt, soweit die Revision geltend macht, die Bildung und Benutzung von Abkürzungen und Akronymen sei gerade im technischen Bereich üblich. Zudem sei es bei Spezialgeräten wie verstärkten Telefonen üblich, dass sich Verbraucher über verschiedene Quellen einschließlich des Internets informierten, welche Produkte am Markt erhältlich seien. Dies spreche dafür, dass Verbraucher in diesem Bereich die beschreibende Bedeutung von Begriffen wie "AMPLI" und "DECT" verstünden, auch wenn sie aus dem Englischen oder Französischen stammten.

55 cc) Das Berufungsgericht hat zu Recht weiter angenommen, dass zwischen der Klagemarke und den Marken der Beklagten ein hohes Maß an Zeichenähnlichkeit besteht.

56 (1) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass in schriftbildlicher und vor allem in klanglicher Hinsicht zwischen den in Rede stehenden Zeichen eine hochgradige Ähnlichkeit besteht. Die Wortlänge beider Zeichen sei annähernd gleich. Das Fehlen eines Buchstabens in "ampliteq" verkürze das Zeichen gegenüber "AMPLIDECT" nur unwesentlich und falle nicht weiter auf. Gleiches gelte für die divergierenden Buchstaben "D" und "T" sowie "CT" und "Q". Noch ausgeprägter sei die Ähnlichkeit in klanglicher Hinsicht. Beide Zeichen bestünden aus drei Silben, von denen die ersten und die zweiten in jeder Hinsicht identisch und die dritten phonetisch hochgradig ähnlich seien. Die Abweichungen seien gering. Die Buchstabenkombinationen "DE" und "TE" unterschieden sich in der Aussprache kaum, das "Q" ohne nachfolgendes "U" werde im Deutschen - ebenso wie das "C" - ohnehin wie ein "K" gesprochen, das "T" am Wortende sei stumm. Gegen diese rechtsfehlerfreie Beurteilung wendet sich die Revision ohne Erfolg.

57 (2) Die Revision macht geltend, in schriftbildlicher Hinsicht ergebe sich ein deutlicher Unterschied zwischen den Endungen "DECT" und "TEQ", weil "DECT" aus vier Buchstaben, "TEQ" nur aus drei Buchstaben bestehe, die Konsonanten D und C nur in dem Bestandteil "DECT" enthalten seien, der Konsonant "Q" nur in dem Bestandteil "TEQ", der übereinstimmende Konsonant "T" in "DECT" am Ende, in "TEQ" dagegen am Anfang der Silbe stehe und die Endung "Q" am Wortende ungewöhnlich sei. Damit hat sie keinen Rechtsfehler des Berufungsgerichts dargelegt. Es ist nichts dafür ersichtlich, dass das Berufungsgericht diese Umstände nicht zur Kenntnis genommen hat. Es hat den maßgeblichen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen vielmehr abweichend von der Ansicht der Beklagten gewürdigt. Rechtsfehler sind dem Berufungsgericht insoweit nicht unterlaufen.

58 (3) Aus den gleichen Gründen bleibt die Revision ohne Erfolg, soweit sie ausführt, die sich gegenüberstehenden Zeichen unterschieden sich auch klanglich. Der Bestandteil "DECT" zeichne sich durch eine weiche Aussprache des "D" am Anfang aus und ende hart und prägnant; weil die Endung auf "CT" markant betont werde, erfahre der Bestandteil "TEQ" eine umgekehrte Betonung. Auch damit hat sie keinen Rechtsfehler des Berufungsgerichts dargetan, sondern lediglich Einzelheiten abweichend vom Berufungsgericht gewürdigt.

59 (4) Ohne Erfolg macht die Revision schließlich geltend, selbst bei unterstellten Ähnlichkeiten würden Verwechslungen aufgrund des klaren Bedeutungsgehalts des Wortes "AMPLIDECT" ausgeglichen. Mit dieser Rüge versucht die Revision wiederum vergeblich, ihre eigene Bewertung an die Stelle der abweichenden Beurteilung des Berufungsgerichts zu setzen. Das Berufungsgericht hat angenommen, die durch das hohe Maß an klanglicher Ähnlichkeit begründete Verwechslungsgefahr werde nicht durch einen abweichenden Sinngehalt der Bezeichnungen neutralisiert, weil sich in den Augen des inländischen Verkehrs zwei reine Phantasiebezeichnungen gegenüberstünden, die

jeweils als einheitliche Zeichen wahrgenommen würden. Diese Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler erkennen.

60 D. Die Frage, ob die deutsche Marke, die im Wege der Umwandlung aus einer Gemeinschaftsmarke entsteht, ein von der Gemeinschaftsmarke unabhängiges und eigenständiges Schutzrecht ist oder Gemeinschaftsmarke und deutsche Marke materiell dasselbe Schutzrecht sind, ist nicht entscheidungserheblich. Schon aus diesem Grund ist zu diesem Fragenkreis kein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union erforderlich. Es bedarf daher keiner Entscheidung, ob es sich nicht ohnehin um eine Frage handelt, deren Beurteilung in die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte des Mitgliedstaats fällt, dessen Recht die umgewandelte nationale Marke unterfällt. Jedenfalls kommt es auf die von der Revision zu diesem Fragenkreis formulierten Vorlagefragen nicht an. Im Übrigen bestehen im Streitfall keine vernünftigen Zweifel an der Auslegung des Unionsrechts, so dass ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union gemäß Art. 267 AEUV nicht geboten ist (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 - Rs. 283/81, Slg. 1982, 3415 = NJW 1983, 1257, 1258 - C.I.L.F.I.T).

61 E. Da im Hinblick auf den geltend gemachten Unterlassungsanspruch weitere Feststellungen nicht zu treffen sind, kann der Senat in der Sache selbst entscheiden (§ 563 Abs. 3 ZPO). Dagegen ist die auf Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie auf die Verurteilung zur Auskunftserteilung, zur Vernichtung und zur Zahlung von Abmahnkosten gerichtete Klage zur Klärung der hilfsweise geltend gemachten wettbewerbsrechtlichen Ansprüche an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 ZPO). Im Hinblick auf den geltend gemachten Vernichtungsanspruch wird das Berufungsgericht im Rahmen des wiedereröffneten Berufungsverfahrens zu beachten haben, dass dieser nur unter strengeren Voraussetzungen zu bejahen ist als im Markenrecht; er setzt - als ein Unterfall des Beseitigungsanspruchs - voraus, dass die von den Ge-

genständen ausgehende Gefahr weiterer Rechtsverletzungen nicht auf andere
- mildere - Weise beseitigt werden kann (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom
21. Februar 2002 - I ZR 140/99, GRUR 2002, 709, 711 = WRP 2002, 947 - Ent-
fernung der Herstellungsnummer III, mwN).

Büscher

Schaffert

Löffler

Schwonke

Feddersen

Vorinstanzen:

LG Düsseldorf, Entscheidung vom 17.10.2012 - 2a O 25/10 -

OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 03.12.2013 - I-20 U 162/12 -