

---

**Datum:** 01.06.2004  
**Gericht:** Oberlandesgericht Hamm  
**Spruchkörper:** 4. Zivilsenat  
**Entscheidungsart:** Urteil  
**Aktenzeichen:** 4 U 134/03  
**ECLI:** ECLI:DE:OLGHAM:2004:0601.4U134.03.00

---

**Vorinstanz:** Landgericht Bochum, 13 O 100/03

---

**Tenor:**

Auf die Berufungen der Beklagten wird das am 01. Oktober 2003 verkündete Urteil der 13. Zivilkammer – Kammer für Handelssachen – des Landgerichts Bochum teilweise abgeändert.

Die Klage wird insgesamt abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Klägerin kann die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 20.000,00 € abwenden, wenn nicht die Beklagten vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leisten.

---

Tatbestand:

1

Die Klägerin ist Inhaberin der Wortmarke "C", die am 25. Oktober 1996 von dem damaligen Markeninhaber T angemeldet worden war. Eingetragen wurde die Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt am 7. März 1997 unter der Nr. #### ## #### für die Warenklasse 03-Eau de Toilette, After Shave, Schampoo und Duschbad (s. Bl. 14 d A.).

2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Am 3. Januar 2000 schlossen die Klägerin und Herr T1 einen Lizenzvertrag, nach dem der Klägerin die Benutzung der Marke gestattet war und der in seinem § 5 die Ermächtigung nach § 30 Abs. 3 MarkenG enthält. Sodann erwarb die Klägerin mit Vertrag vom 27. Februar 2003 die Marke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3  |
| Die Klägerin ist außerdem Inhaberin der Wortmarke "C1", die am 18. August 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. #### ## ### für die Warenklasse 03, und zwar für Parfümerien, aetherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege und Haarwässer eingetragen wurde (s. Bl. 15/16 d. A.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  |
| Die Klägerin stellte am 17. März 2003 fest, daß die Beklagte zu 1) in einer ihrer Filialen in Essen-Kupferdreh After Shave und Eau de Toilette mit der Bezeichnung "M C" anbot, die von der Beklagten zu 2) geliefert wurden. Wegen der Gestaltung der beanstandeten Bezeichnung wird auf Bl. 67 d. A. Bezug genommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5  |
| Mit einstweiliger Verfügung vom 14. April 2003 untersagte das Landgericht Bochum der Beklagten zu 1), ein After Shave/Eau de Toilette mit der Bezeichnung "C" ohne entsprechende Genehmigung der Klägerin in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6  |
| Die Beklagte zu 2) erteilte der Klägerin mit Schreiben vom 5. Mai 2003 die Auskunft, die gesamte Liefermenge betrage ca. 600.000 Stück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7  |
| Die Klägerin hat in erster Instanz ausgeführt, sie nutze die Marke seit Januar 2000 und habe seitdem 14.334 Stück des Parfums "C1 C" in der Gestaltung wie auf Bl. 246 der Akten verkauft. Durch die Verwendung des Kennzeichens "M C" sei ihr Markenrecht verletzt. Prägend sei in beiden Fällen allein der Bestandteil "C". "M" sei ein rein beschreibender Gattungsbegriff, der lediglich darauf hinweise, daß es sich um einen Duft für Männer handle. Bei der von ihr verwendeten Marke stelle "C1" den Oberbegriff für eine Vielzahl von Parfumartikeln dar, die sie vertreibe. Die Beklagten schuldeten neben der begehrten Unterlassung auch Auskunft nach den §§ 19 MarkenG, 242 BGB und die Feststellung, daß von ihnen Schadensersatz zu leisten sei. | 8  |
| Die Klägerin, die ursprünglich einen der einstweiligen Verfügung entsprechenden Antrag angekündigt hatte, hat beantragt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9  |
| I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 |
| den Beklagten es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu Dauer von 6 Monaten, zu vollziehen an den Geschäftsführern zu untersagen, ein After Shave/Eau de Toilette mit der Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 |
| Kopie bl. 136 c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 |
| ohne entsprechende Genehmigung der Klägerin in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 |
| II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 |
| die Beklagten zu 1. und 2. zu verurteilen, ihr Auskunft zu erteilen über den Umfang (genaue Stückzahl) der in die Bundesrepublik in Verkehr gebrachten Duftwässer nach Art einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung, gegliedert nach Produkten, Lieferzeitpunkt, dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 |

erzielten Umsatz und Gewinn sowie Art und Umfang der für die Produkte betriebenen Werbung,

1. 16

die Beklagte zu 2. zu verurteilen, über Namen und Anschriften sämtlicher gewerblicher Abnehmer in der Bundesrepublik Deutschland, die sie mit Duftwässern mit den Kennzeichnungen gemäß dem Klageantrag zu I. beliefert hat und unter Angabe der vollständigen Firma und Anschrift sowie des Lieferdatums unter Vorlage der Lieferscheine und Rechnungen, Auskunft zu geben, 17

2. 18

festzustellen, daß die Beklagten dazu verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus den Handlungen zu Ziffer I. entstanden ist und/oder künftig noch entstehen wird. 19

Die Beklagten haben beantragt, 20

die Klage abzuweisen, 21

hilfsweise, die Auskunft nur zu Händen eines Wirtschaftsprüfers erteilen zu müssen. 22

Sie haben ausgeführt, in der Umstellung des Klageantrags sei eine teilweise Klagerücknahme zu sehen. Im übrigen haben sie die Benutzung der Marke "C" durch die Klägerin bestritten. Sofern diese überhaupt benutzt werde, geschehe das nur in Verbindung mit der weiteren Marke "C1". Des weiteren fehle es an der erforderlichen Verwechslungsgefahr. Der Wortbestandteil "M" bilde mit dem weiteren Bestandteil "C" einen einheitlichen Gesamtbegriff. Außerdem handele es sich dabei um ein kombiniertes Wort-/Bildzeichen, das durch den bildlichen Gesamteindruck geprägt werde. Der Wortbestandteil "M" sei sogar durch die besondere graphische Gestaltung in schwarzer Fettschrift vor rotem Hintergrund, durch die Verwendung von Großbuchstaben und den nach unten gezogenen ersten Balken des M prägend, während "C" in den Hintergrund trete, da die Buchstaben keine besonderen Merkmale aufwiesen und nur in schmaler Schrift auf weißem Hintergrund wiedergegeben seien. Außerdem komme "C" nur eine geringe Kennzeichnungskraft zu. Es handele sich um eine beschreibende Angabe, die übersetzt eine traurige, von depressiver Stimmung getragene Nacht bedeute. "X" und "Y" seien des öfteren bei anderen Herrendüften wie z.B. bei K "O" und bei C2 als "E" zu finden. 23

Dem Auskunftsanspruch, der auch inhaltlich zu weit gehe, fehle es an der Begrenzung auf die Zeit nach der ersten konkret festgestellten Verletzungshandlung. Die Klägerin könne keine Rechnungslegung verlangen. Außerdem sei die Angabe des Gesamtumsatzes und die der Gesamtstückzahl ausreichend. Auf seiten der Beklagten zu 2) mache ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung ihrer Kundenbeziehungen gegebenenfalls einen Wirtschaftsprüfervorbehalt erforderlich. 24

Das Landgericht hat über die Frage Beweis erhoben, ob die Klägerin die Marke "C1 C" verwendet hat, durch die Vernehmung der Zeugen E1, N und N1 und sodann der Klage im wesentlichen stattgegeben, wobei es den Auskunftsanspruch auf die Angabe des erzielten Umsatzes und die Art und den Umfang der Werbung und ihn und das Feststellungsbegehren auf die Zeit seit dem 9. Mai 2001 beschränkt hat. Wegen der Begründung wird auf die Entscheidungsgründe des angefochtenen Urteils Bezug genommen. 25

Die Beklagten streben mit ihren Berufungen die Abweisung der Klage an. Sie stellen eine rechtserhaltende Benutzung der Marke "C" durch die Klägerin in Abrede, da sie ausschließlich die Marke "C1 C" verwendet habe. Durch das Hinzufügen des ebenfalls prägenden Bestandteils "C1" sei durch Verschmelzung mit den Bestandteilen "C" ein neues Gesamtzeichen entstanden, das der Verkehr nicht mehr mit der Marke "C" gleichsetze. In der graphischen Darstellung sei der von oben nach unten kleingeschriebene Bestandteil "C1" untypisch für die Angabe eines Vornamens und somit prägend, während die Klagemarke klein und unauffällig geschrieben völlig in den Hintergrund trete. Darüber hinaus fehle es an der erforderlichen Verwechslungsgefahr. Nach dem maßgeblichen Gesamteindruck komme, dem Bestandteil "C", in dem allein eine Übereinstimmung gegeben sei, keine prägende Wirkung zu, so daß allenfalls eine sehr geringe Zeichenähnlichkeit angenommen werden könne. Diese reiche trotz Warenidentität wegen der geringen Kennzeichnungskraft nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr anzunehmen.

Die Beklagten beantragen,  
das angefochtene Urteil abzuändern und die Klage abzuweisen.

Die Klägerin die zunächst mit ihrer sodann zurückgenommenen Berufung eine zeitlich unbegrenzte Auskunft und Rechnungslegung – gerichtet auch auf den erzielten Gewinn – angestrebt hat, beantragt,  
die Berufung zurückzuweisen.

Sie verteidigt das angefochtene Urteil mit näheren Ausführungen und wiederholt ihr Vorbringen aus der ersten Instanz, unter der Bezeichnung "Bodo" mehrere Duftrichtungen zu verbeiben.

### **Entscheidungsgründe:**

Die Berufungen der Beklagten sind begründet, da sie mit der Einrede der Nichtbenutzung der Wortmarke "C" durch die Klägerin gemäß §§ 25 Abs. 2, 26 Abs. 3 MarkenG durchdringen.

Die Klägerin hat ihre Wortmarke "C" nicht allein benutzt, sondern nur das Zeichen "C1 C", wie es auf Bl. 246 der Akten wiedergegeben ist.

Nach § 26 Abs. 3 MarkenG gilt als Benutzung einer Marke auch die Benutzung in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Danach liegt eine rechtserhaltende Benutzung auch dann vor, wenn der Verkehr die eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht und den hinzugefügten Bestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimißt (vgl. BGH GRUR 2002, 167 ff, 168 – Bit/Bud).

Dabei ist für die Beurteilung des Benutzungszwangs von der eingetragenen Form der Marke auszugehen (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Auflage, § 26 Rdnr. 129), also von der Wortmarke "C".

Entgegen der Auffassung der Klägerin mißt der Verkehr aber dem hinzugefügten Bestandteil "C1", der selbst als Wortmarke für die Klägerin eingetragen ist, eine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung bei, so daß er in der Eintragung und der tatsächlichen Benutzungsform nicht mehr ein und dasselbe Zeichen sieht.

Bei dem Zusatz "C1" handelt es sich ersichtlich nicht um einen beschreibenden Begriff, denn mit ihm soll nicht lediglich auf den Vornamen "C1" hingewiesen werden. Nach dem Vorbringen der Klägerin selbst kennzeichnet sie damit verschiedene Duftrichtungen.

Der Bestandteil "C1" tritt auch nicht aus anderen Erwägungen so in den Hintergrund, daß der Verkehr ihm nicht mehr eine eigene kennzeichnende Wirkung beimißt. 39

Es handelt sich bei ihm ersichtlich nicht um eine Herstellerangabe, die aus der Sicht des Verkehrs in den Hintergrund tritt. Denn die Klägerin weist mit dem Bestandteil "C1" nicht auf sich als Herstellerin hin, da sie "C1" nicht als Unternehmenskennzeichen verwendet. 40

Aber auch dadurch, daß die Klägerin nach ihrer Darstellung "C1" im Zusammenhang mit weiteren Duftbezeichnungen verwendet, entsteht bei dem Verkehr nicht der Eindruck, die Marke "C" habe trotz des Hinzufügens von "C1" ihre selbständige Stellung als Produktbezeichnung behalten (vgl. BGH a.a.O., 168 – Bit/Bud). Denn es ist unter Berücksichtigung des hier gegebenen Einzelfalls davon auszugehen, daß der Verkehr "C1" als den Hinweis auf eine bestimmte Duftserie der Klägerin versteht und "C" als die Bezeichnung einer Duftnote aus dieser Serie ansieht, wie es auf dem Gebiet von Duftwässern nicht unüblich ist. Als ein solcher Hinweis hat "C1" aber selbst eine maßgebende kennzeichnende Wirkung und ist somit nicht als unwesentlich anzusehen. Denn mit "C1" wird auch auf die gemeinsame Qualität der Produkte dieser Duftserie verwiesen und damit das Produkt gleichsam als Serienmitglied zusätzlich gekennzeichnet. An einer solchen (weiteren) Produktbezeichnung hat der Verkehr auch ein Interesse, so daß dieser Teil der Gesamtbezeichnung als derart kennzeichnend angesehen wird, daß er nicht in den Hintergrund tritt. 41

Damit liegt aber eine rechtserhaltende Benutzung der eingetragenen Wortmarke "C" nicht mehr vor. 42

Scheitert der Unterlassungsanspruch der Klägerin somit an der fehlenden Benutzung ihrer Marke, so scheiden auch der Auskunfts- und Feststellungsanspruch aus. 43

Der Senat sieht keine Veranlassung, die Revision zuzulassen, da es sich um eine besonders gelagerte Einzelfallentscheidung handelt, die keine grundsätzliche Bedeutung hat und bei der auch nicht die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert (vgl. § 543 Abs. 2 ZPO). 44

Die Nebenentscheidungen beruhen auf den §§ 91 Abs. 1, 97 Abs. 1, 516 Abs. 3, 708 Nr. 10 und 711 ZPO. 45