
Datum: 24.06.2004
Gericht: Oberlandesgericht Hamm
Spruchkörper: 4. Zivilsenat
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: 4 U 34/04
ECLI: ECLI:DE:OLGHAM:2004:0624.4U34.04.00

Vorinstanz: Landgericht Bochum, 12 O 136/03

Tenor:

Die Berufung der Klägerin gegen das am 17. Februar 2004 verkündete Urteil der 12. Zivilkammer - Kammer für Handelssachen - des Landgerichts Bochum wird zurückgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten der Berufung.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Der Klägerin wird nachgelassen, die Vollstreckung der Beklagten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 15.000,00 EUR abzuwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in dieser Höhe leistet.

Tatbestand:

1

Die Klägerin ist eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der U AG. Sie gibt in Zusammenarbeit mit privaten Verlagen im gesamten Bundesgebiet Telekommunikationszeichnisse unter Verwendung der offiziellen Daten der U3 AG heraus. Unter anderem vertreibt die Klägerin das bekannte Telefonbuch "Das Örtliche". Für die Klägerin sind beim Deutschen Patent- und Markenamt mehrere Marken "Das Örtliche" eingetragen, u. a. die Wort-/Bildmarke Nr. x. Diese Marke, die aus dem Schriftzug "Das Örtliche" in der Farbe dunkelblau auf weißem Grund besteht, wird derzeit auf den örtlichen

2

Telefonbüchern verwendet. Die örtlichen Telefonbücher der Klägerin werden unter Verwendung des Slogans "ohne Ö fehlt dir was" massiv beworben.

Die Klägerin gibt u. a. auch ein Telefonbuch "Das Örtliche" für die Orte T, C und M und Umgebung heraus. Wegen der Ausgestaltung der Titelseite auch in farblicher Hinsicht im Einzelnen wird auf die Farbkopie Bl. 112 d. A. verwiesen.

Die Beklagte bietet ebenfalls Telekommunikationsverzeichnisse an. Diese tragen den Titel "Vor Ort" und werden für die Orte T, C, M, X3, F, X, X2 und Umgebung herausgegeben. Die Beklagte verwendet dabei eine weiße Schrift auf dunkelblauem Grund. Wegen der Ausgestaltung der Titelseite auch in farblicher Hinsicht im Einzelnen wird auf die Farbfotokopie Bl. 114 d. A. verwiesen.

Die Klägerin ist der Ansicht, daß die Beklagte durch diese Ausgestaltung der Titelseite ihres Telefonbuches sowohl die Markenrechte der Klägerin, wie auch ihr Werktitelschutzrecht hinsichtlich ihres eigenen Telefonbuches verletze. Es bestehe insoweit eine unmittelbare, zumindest aber eine mittelbare Verwechslungsgefahr. Zudem verstoße die Beklagte auch gegen §§ 1, 3 UWG, weil die Beklagte durch die Ausgestaltung ihres Telefonbuches den guten Ruf der Telefonbücher der Klägerin ausnutze und zudem über die Herkunft des Telefonbuches der Beklagten täusche.

Die Klägerin hat beantragt,

der Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verbieten, die

Titelgestaltung ihres Telefonbuches weiter zu verwenden,

sowie der Klägerin Auskunft über den Vertriebsweg, die Auftraggeber

und Abnehmer ihres Telefonbuches zu erteilen sowie den erzielten

Umsatz unter Angabe der betriebenen Werbung anzugeben.

Ferner hat die Klägerin die Feststellung begehrt, daß die Beklagte ihr wegen der Verwendung der Titelseite ihres Telefonbuches schadenersatzpflichtig ist.

Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten.

Das Landgericht hat durch Urteil vom 17. Februar 2004 die Klage antragsgemäß als unbegründet abgewiesen.

Markenrechtliche Ansprüche scheiterten mangels Zeichenähnlichkeit an der fehlenden Verwechslungsgefahr. Zudem fehle es an einem Grad von Ähnlichkeit der beiderseitigen Titelseiten, der zu einer Ausnutzung des Zeichens der Klägerin durch die Beklagte führen könne. Zudem sei es der Beklagten unbenommen, im Titel darauf hinzuweisen, daß ihr Telefonbuch nur für einen regional begrenzten Raum ausgegeben werde. Mit der Bezeichnung "Vor Ort" halte die Beklagte einen hinreichenden Abstand zur Marke und zum Titel der Klägerin ein. Ansprüche aus § 1, 3 UWG seien ebenfalls nicht gegeben. Es könne nicht von einer wettbewerbswidrigen Nachahmung oder einer vermeidbaren Herkunftstäuschung die Rede sein.

Gegen dieses Urteil hat die Klägerin form- und fristgerecht Berufung eingelegt, mit der sie ihr erstinstanzliches Klagebegehren weiter verfolgt.

Unter Ergänzung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens betont die Klägerin im Zusammenhang mit der Verwechslungsgefahr die bildliche Zeichenähnlichkeit, der das Landgericht zu wenig Gewicht beigemessen habe. Zudem habe das Landgericht die Wechselwirkung der für die Verwechslungsgefahr wesentlichen Kriterien unberücksichtigt gelassen. Anderenfalls hätte es bei der gegebenen Produktidentität und der überragenden Kennzeichnungskraft dem klägerischen Kennzeichen den weitestgehenden Schutzzumfang zukommen lassen müssen. Die vom Landgericht angesprochene Vertauschung der Farben spiele rechtlich keine Rolle. Insgesamt habe das Landgericht die gebotene Gesamtwürdigung vermissen lassen. Zu Unrecht habe das Landgericht einen Bekanntheitschutz der klägerischen Marke verneint. Es habe die farblichen und die durch die Bezeichnung "Vor Ort" gegebene Anlehnung der Beklagten an die klägerische Marke und ihr Telefonverzeichnis übersehen.

Die Klägerin beantragt,

das Urteil des Landgerichts Bochum vom 17.02.2004, Az.: 12 O 136/03, abzuändern und die Beklagte kostenpflichtig und vorläufig vollstreckbar zu verurteilen,

1.

es bei Meidung von Ordnungsgeld in Höhe von bis zu 250.000,00 EUR - ersatzweise Ordnungshaft - oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu vollstrecken an ihrem Geschäftsführer, für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs für ein Telekommunikationsverzeichnis, nämlich für das "Vor Ort" Telefonbuch für T mit C und M, X3 mit F und X sowie X2 und Umgebung, den nachstehend eingeleichteten Titel

zu verwenden und/oder verwenden zu lassen;

2.

der Klägerin Auskunft zu erteilen über den Vertriebsweg, Auftraggeber, gewerbliche Abnehmer sowie über die Menge der hergestellten, ausgelieferten oder bestellten derartig widerrechtlich i. S. der Ziffer 1 gekennzeichneten Waren;

3.

der Klägerin Auskunft zu erteilen, unter Angabe des erzielten Umsatzes sowie unter Angabe der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach den Werbeträgern, Kalendervierteljahren und Bundesländern.

4.

Es wird festgestellt, daß die Beklagte wegen der in Ziffer 1 beschriebenen Handlungen der Klägerin zum Ersatz des daraus bereits entstandenen und/der zukünftig noch entstehenden Schadens verpflichtet ist.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Unter Ergänzung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vortrages ist die Beklagte der Ansicht, daß das Klagebegehren schon deshalb unbegründet sei, weil die U2 AG als

Konzernmutter der Klägerin über die Verwendung ihrer Daten schon im Sommer 2002 informiert worden sei und den Vertrieb der Telefonbücher der Beklagten gestattet und ermöglicht habe. Darüber hinaus sei zu beachten, daß die Klägerin nicht über eine abstrakte Farbmarke verfüge. Deshalb stehe es der Beklagten frei, über den hier interessierenden Blauton ebenfalls zu verfügen. Die Klägerin habe nur die Bekanntheit der Kennzeichnung "Das Örtliche" nachgewiesen. Bei den entsprechenden Erhebungen sei es nicht um die farbliche Gestaltung gegangen. Auch von einer Verwechslungsgefahr könne keine Rede sein.

Wegen des Inhalts der Parteivorträge im Einzelnen wird auf die gewechselten Schriftsätze 32
nebst Anlagen verwiesen.

Entscheidungsgründe: 33

Die Berufung der Klägerin ist unbegründet. Das Landgericht hat das Klagebegehren zu Recht 34
insgesamt zurückgewiesen, weil es schon an einer Verletzung der Kennzeichenrechte der
Klägerin durch die Beklagte fehlt und der Beklagten mit der Herausgabe ihres Telefonbuches
auch kein Wettbewerbsverstoß zur Last gelegt werden kann.

Als verletzte Schutzrechte der Klägerin kommen hier sowohl die Marke der Klägerin "Das 35
Örtliche" (Nr. 30067215 Bl. 100 ff. d. A.) als auch der Werktitel des von der Klägerin
herausgegebenen Telefonbuchs (Fotokopie Bl. 112 d. A.) in Betracht. Soweit der Klägerin
noch weitere Marken und weitere Titelrechte im Zusammenhang mit Telefonbüchern
zustehen, können diese vernachlässigt werden, weil die Beklagte mit ihrem Telefonbuch von
diesen Kennzeichenrechten einen weiteren Abstand einhält, als von der eingangs genannten
Marke und vom eingangs genannten Werktitel. Da schon eine Verletzung dieser beiden
Kennzeichenrechte nicht vorliegt, kommt eine Verletzung der übrigen Kennzeichenrechte der
Klägerin erst recht nicht in Betracht.

Der Begründetheit des Unterlassungsanspruchs steht allerdings nicht schon entgegen, daß 36
als Verletzungsfall hier nur das Das Örtliche Telefonbuch der Beklagten für den Bereich T
und Umgebung in Betracht kommt (vgl. Fotokopie der Titelseite Bl. 114 d. A.) und es sich
dabei um einen Werktitel handelt, der nach § 5 Abs. 3 Markengesetz seinerseits schutzfähig
ist. Da die Kennzeichenrechte der Klägerin, aus denen sie gegen die Beklagte vorgeht,
prioritätsälter sind als der Werktitel der Beklagten, kommt ein Verbotsanspruch der Klägerin
prinzipiell auch gegenüber dem Werktitelrecht der Beklagten in Betracht (BGH 2000, 504 -
Fax).

Für Kennzeichenschutzansprüche der Klägerin aus ihrer Wort-/Bildmarke "Das Örtliche" nach 37
§ 14 Abs. 2 Ziffer 2 Markengesetz fehlt es aber an der für eine Markenverletzung
erforderlichen Verwechslungsgefahr. Dafür sind schon die Kollisionszeichen einander zu
unähnlich. Dabei verkennt der Senat nicht, daß hier identische Produkte bezeichnet worden
sind und die Kennzeichnungskraft der klägerischen Marke zumindest durchschnittlich ist.
Entscheidend ist aber das Gesamterscheinungsbild der Kollisionszeichen, also auf der einen
Seite die Bezeichnung "Das Örtliche" und auf der anderen Seite "Vor Ort" und zwar jeweils in
ihrer speziellen grafischen und farblichen Gestaltung. Vernachlässigt man zunächst einmal
diese spezielle Ausgestaltung und sieht man wie auch sonst in der Regel bei Wort-
/Bildzeichen den Wortbestandteil als prägend an, scheidet eine Verwechslungsgefahr von
vorn herein aus. Bildlich und klanglich sind die jeweiligen Wortbestandteile jeweils etwas
anderes. Das hat das Landgericht auch zutreffend gesehen, wenngleich sein Hinweis auf die
Werbung der Klägerin nur im Zusammenhang mit der Kennzeichnungskraft der Klagemarke
Bedeutung gewinnen könnte, nicht aber im Zusammenhang mit der Frage der
Zeichenähnlichkeit, bei der es nur auf die Gegenüberstellung der jeweiligen Kollisionszeichen

ankommt.

Bildlich und klanglich sind die Wortbestandteile der Kollisionszeichen jeweils etwas anderes. Die Klägerin will deshalb auch in erster Linie auf den Begriff "Ort" hinaus, der in den Wortbestandteilen beider Zeichen steht. Der gemeinsame Kern, der beim Benutzer den Eindruck eines regional beschränkten Telefonbuchs erweckt, reicht aber zur Begründung der Ähnlichkeit der Wortbestandteile nicht aus. Eine gemeinsame Assoziation zu einem beschreibenden Begriff kann nicht die erforderliche Ähnlichkeit der Zeichen begründen. Das zeigt auch die Kontrollüberlegung, daß man anderenfalls den freizuhaltenden beschreibenden Begriff, um welche Art von Telefonbuch es nämlich geht, in die Frage der Zeichenähnlichkeit und damit in den Schutzbereich der Klagemarke einbeziehen würde. Deshalb muß sich die Ähnlichkeit der Zeichen aus deren unmittelbarem Vergleich ergeben, also ohne Zuhilfenahme einer Brücke über einen dritten Begriff wie hier den des örtlichen Bereiches. Vergleicht man die Bedeutung der Kollisionszeichen also unmittelbar miteinander, dann wird der Begriff "Das Örtliche" aber anders verstanden als der Begriff "Vor Ort". Dies zeigt sich schon darin, daß die beiden Begriffe nicht als Synonym verwandt werden (vgl. Ingerl/Rohnke Markengesetz 2. Aufl., § 14 Rdnz. 586 ff.).

Die Klägerin stellt deshalb vorwiegend auch auf die farbliche Übereinstimmung der Telefonbücher in ihren charakteristischen Farben von weiß/blau ab. Das Landgericht hat diese Betrachtung nicht geteilt, weil bei der Klägerin die Schriftfarbe blau und der Hintergrund weiß ist, während dies bei der Beklagten umgekehrt ausgestaltet ist. Dieses Argument ist zwar nicht durchschlagend. Denn dem Verkehr liegen Kollisionszeichen in der Regel nicht nebeneinander vor. Nach der Lebenserfahrung behält der Verkehr die farbliche Reihenfolge normalerweise nicht in Erinnerung. Er erinnert sich nur an die jeweilige Farbzusammenstellung. Er weiß aber nicht mehr, was nun blau und was weiß war.

Gleichwohl kann sich die Klägerin aber nicht mit Erfolg auf die Farbübereinstimmung berufen. Denn bei der klägerischen Marke haben die Farben keine selbständige und prägende Funktion. Das Blau ist lediglich die Farbe, in der der Wortbestandteil der Marke gehalten ist. Die Klägerin beruft sich zu Unrecht in diesem Zusammenhang auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs "Farbmarkenverletzung II (GRUR 2004, 154)". Denn dort ging es allein um eine reine Farbmarke, aus der vorgegangen wurde. Kommt aber der farblichen Ausgestaltung der Marke der Klägerin im Verhältnis zum Wortbestandteil keine prägende Kraft zu, kann die bloße Farbübereinstimmung den durch die unterschiedlichen Wortbestandteile bewirkten Abstand der Kollisionszeichen nicht überwinden. Auf die spezielle Ausgestaltung der Titelseite des Telefonbuches der Klägerin kommt es im Rahmen des Markenschutzes nicht an. Insoweit ist nur die Ausgestaltung der Marke entsprechend ihrer Eintragung im Markenregister maßgebend.

Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr der Kollisionszeichen scheidet aus. Es fehlt bei der Marke an einem abgrenzbaren Teil, der stammbildend wirken könnte. Einem einzelnen Begriff kommt diese Funktion nicht zu. Wie dargelegt spielen auch die Farben blau/weiß keine eigenständige Rolle in der Ausgestaltung der Marke, daß sie als Stammzeichen für Telefonbücher der Klägerin wirken könnten, mit der Folge, daß der Wortbestandteil dann nur noch den Verbreitungsgrad örtlich oder regional kennzeichnet (Bundespatentgericht GRUR 1996, 895 - rote Kreisfläche; Ingerl/Rohnke a.a.O. § 14 Rdnz. 702). Jedenfalls bei der Marke ist die farbliche Ausgestaltung so wenig prägend, daß allein diese Übereinstimmung mit dem Werktitel der Beklagten nicht zur Verwechslungsgefahr auch nicht im mittelbaren Sinne unter dem Gesichtspunkt organisatorischer Verflechtungen zwischen den Parteien führt.

Die Klägerin kann für ihre Marke auch keinen Ausbeutungsschutz nach § 14 Abs. 2 Ziffer 3 Markengesetz beanspruchen. Der Werktitel der Beklagten "Vor Ort" ist dafür zu weit von der Bezeichnung der Klägerin "Das Örtliche" entfernt, um den Verkehr zu Rufübertragungen zu veranlassen. Nicht einmal die Schreibweise und Farbgebung lehnt sich an die Marke der Klägerin, so wie sie eingetragen ist, in einer Weise an, daß der Verkehr annehmen muß, die Beklagte wolle sich mit ihrem Telefonbuch an den guten Ruf der Telefonbücher der Klägerin anhängen. Auch in diesem Zusammenhang der Rufausbeutung nach § 14 Abs. 2 Ziffer 3 Markengesetz kann nicht auf die übereinstimmende Ausgestaltung der beiden Telefonbücher abgestellt werden, weil es hier nur um Markenschutz geht. An die Marke der Klägerin erinnert die Ausgestaltung der Titelseite des Telefonbuchs der Beklagten auf keinen Fall.

Die Klägerin kann ihre Ansprüche auch nicht auf Werktitelschutz nach § 15 Markengesetz stützen. Insoweit stehen sich die Aufmachungen der beiden Telefonbücher Bl. 112 und 114 d. A. einander gegenüber. 43

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 2 Markengesetz scheidet auch hier aus, weil die zentralen Bezeichnungen "Das Örtliche" und "Vor Ort" vom Verkehr hinreichend deutlich auseinander gehalten werden. Insoweit gilt zunächst einmal das Gleiche, was oben zur markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ausgeführt worden ist. 44

Allerdings spielt bei Werktiteln auch die Aufmachung eine Rolle für die Frage der Verwechslungsgefahr (BGH Guhr 2000, 504 - FACTS; Ingerl/Rohnke a.a.O. § 15 Rndz. 130). Hierauf stellt die Klägerin wesentlich ab. Die Übereinstimmung besteht aber nur in der Farbauswahl als solcher für die Gestaltung der Titelseite. Die Anordnung der Farben wiederholt sich nicht und ist nicht deckungsgleich. Allein die Farbauswahl als solche erscheint aber nicht so charakteristisch für das Telefonbuch der Klägerin, daß es schon deshalb mit dem der Beklagten verwechselt wird. Die von der Klägerin dargelegte hohe Verkehrsdurchsetzung bezieht sich jedenfalls nicht auf die bloße Farbauswahl, daß die Klägerin, wie etwa bestimmte Fußballvereine, ohne weiteres mit blau/weiß identifiziert wird. Auch die vorgelegte Werbung der Klägerin (Bl. 50 ff. d. A.) zeigt, daß die Klägerin die Bezeichnung "Das Örtliche" in den Vordergrund rückt und die Farbauswahl nur als Hintergrund erscheint. Darüber hinaus fehlt es auch an einem konsequenten Farbauftritt der Klägerin, wenn man etwa die Ausgestaltungen der Telefonbücher Bl. 101 ff. und Bl. 214 mit einander vergleicht und berücksichtigt, daß auch noch das Magenta der Konzernmutter der Klägerin eine Rolle spielt, wie bei dem "T" auf dem hier in Rede stehenden Telefonbuch der Klägerin, das blickfangartig in der Farbe Magenta gehalten ist. 45

Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Werktiteln besteht hier nicht (vgl. dazu BGH Guhr 1999, 235 - Wheels Magazine). Auch insoweit kommt als Bindeglied nur die Farbauswahl in Betracht. Dabei ist hier aber schon zu beachten, daß es sich jeweils um ein örtliches Telefonbuch handelt. Um eine mittelbare Verwechslungsgefahr annehmen zu können, müßte es sich aber schon um Telefonbücher handeln, die sinnvoll nebeneinander benutzt werden können. Nur dann geht der Verkehr von organisatorischen Verflechtungen aus. Telefonbücher, die sich unmittelbar Konkurrenz machen, ohne dem Benutzer unterschiedliche Vorteile zu bieten, ordnet der Benutzer schon deshalb nicht dem selben Herausgeber zu, weil solch eine doppelte Herausgabe von gleichartigen Telefonbüchern wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Für den Benutzer liegt es vielmehr von vornherein nahe, daß es sich um miteinander konkurrierende Telefonbücher handelt. 46

Schließlich kann sich die Klägerin auch nicht auf einen Ausbeutungsschutz nach § 15 Abs. 3 Markengesetz berufen (vgl. dazu BGH GRUR 1997, 311- Yellow Phone). Auch dieser Ausbeutungsgesichtspunkt kann wiederum nur aus der übereinstimmenden Farbauswahl 47

hergeleitet werden. Das reicht aber nicht aus, um die Unlauterkeit zu begründen. Anderenfalls käme man auch zu einer Monopolisierung der Farbauswahl zu Gunsten der Klägerin, ohne daß der Klägerin Sonderschutzrechte an der Farbauswahl zustehen. Die Wertung des § 15 Abs. 2 Markengesetz darf aber nicht durch § 15 Abs. 3 Markengesetz unterlaufen werden. Die Unlauterkeit verlangt also noch neben der farblichen Übereinstimmung zusätzliche Unlauterkeitsgesichtspunkte, die hier nicht ersichtlich sind. Allein der Umstand, daß gewisse Übernahmen im Titel Assoziationen an den geschützten Titel hervorrufen, reicht zur Begründung der Unlauterkeit nicht aus. Die Beklagte darf rein gedanklich an den Titel der Klägerin durchaus anknüpfen, zumal beide Telefonbücher ja auch aus der selben Datenquelle schöpfen. Erst der Transfer, mit dem bewußt an Gütevorstellungen des anderen Produkts angeknüpft wird, macht die Annäherung unlauter. Von einem solchen Image-Transfer kann hier aber nicht ausgegangen werden. Dafür ist die Farbgebung der Klägerin wiederum zu schwach, als daß der Verkehr daran die Gütevorstellungen anknüpfen würde, die dann die Beklagte durch die gleiche Farbauswahl auf ihr Telefonbuch überleiten würde. Vielmehr sagt die übereinstimmende Farbauswahl den Benutzern nur, daß es sich bei dem Telefonbuch der Beklagten ebenfalls um ein örtliches Telefonbuch handelt. Mag die Beklagte auch durch eine andere Farbauswahl für einen noch größeren Abstand hätte sorgen können. Nach der gesetzlichen Wertung muß sie das aber nicht. Sie darf sich der Marke und dem Titel der Klägerin soweit annähern, bis die Grenze zur Verwechslungsgefahr bzw. Rufausbeutung überschritten ist. Titelgestaltungen, die dies wie hier nicht tun, muß die Klägerin hinnehmen.

Nach den vorstehenden Überlegungen scheiden Ansprüche aus dem UWG von vornherein aus. Denn die Klägerin hat keine Unlauterkeitsgesichtspunkte vortragen können, die neben dem Schutz für Rufausbeutung nach dem Markengesetz noch einen eigenständigen Schutz nach dem UWG begründen könnten. 48

Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO. 49

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 708 Ziffer 10 ZPO. 50