
Datum: 11.10.2007
Gericht: Oberlandesgericht Hamm
Spruchkörper: 4. Zivilsenat
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: 4 U 134/03
ECLI: ECLI:DE:OLGHAM:2007:1011.4U134.03.00

Vorinstanz: Landgericht Bochum, 13 O 100/03

Tenor:

Die Berufung der Beklagten gegen das am 1. Oktober 2003 verkündete Urteil der 13. Zivilkammer – Kammer für Handelssachen – des Landgerichts Bochum wird zurückgewiesen.

Die Beklagten tragen die Kosten der Berufung und der Revision.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Den Beklagten wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 100.000,- EUR abzuwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in dieser Höhe leistet.

G r ü n d e

A.

Die Klägerin ist Inhaberin der am 25.10.1996 angemeldeten und am 07.03.1997 für die Warenklasse "Eau de Toilette, After Shave, Shampoo, Duschbad" eingetragenen Wortmarke "C". Sie geht aus dieser Marke gegen die Benutzung des Zeichens

- Ablichtung -

1

2

3

4

vor, das die Beklagte zu 2) für von der Beklagten zu 1) vertriebene Duftwässer (After Shave und Eau de Toilette) verwendet und das die Beklagte zu 1) am 17.03.2003 in einer ihrer Filialen in F angeboten hat. Darüber hinaus ist die Klägerin Inhaberin der am 18.08.1998 für "Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer" eingetragenen Wortmarke "C2". 5

Die Klägerin verwendet die Marke "C" wie nachstehend wiedergegeben in Verbindung mit ihrer Marke "C2": 6

- Ablichtung - 7

Die Klägerin sieht in der oben wiedergegebenen Verwendung der Kennzeichnung "MAN C" eine Verletzung ihrer Marke "C". Das zusammengesetzte Zeichen "MAN C" werde durch den Bestandteil "C" geprägt. Dagegen sei der Bestandteil "MAN" ein rein beschreibender Gattungsbegriff, der lediglich darauf hinweise, dass es sich um einen Duft für Männer handele. Bei der von ihr verwendeten Marke stelle "C2" den Oberbegriff für eine Vielzahl von Parfümartikeln dar, die sie vertreibe. 8

Sie hat Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht gegen die Beklagten geltend gemacht. Hinsichtlich der genauen Klageanträge wird auf den Tatbestand des angefochtenen Urteils (S. 5 f.) Bezug genommen. 9

Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten. Sie haben eine rechtserhaltende Benutzung der Marke "C" durch die Klägerin in Abrede gestellt, da sie ausschließlich die Marke "C2 C" verwendet habe. Durch das Hinzufügen des ebenfalls prägenden Bestandteils "C2" sei ein neues Gesamtzeichen entstanden, das der Verkehr nicht mehr mit der Marke "C" gleichsetze. 10

Das Landgericht hat der Klage nach Beweisaufnahme über die Nutzung der Marke "C" durch die Klägerin seit 2001 durch Vernehmung der Zeugen E, N und N2 durch Urteil vom 01.10.2003 im Wesentlichen stattgegeben, in der Hauptsache wie folgt: 11

Den Beklagten wird es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- €, ersatzweise Ordnungshaft bis zur Dauer von 6 Monaten, zu vollziehen an den Geschäftsführern, untersagt, ein After Shave/Eau de Toilette mit der Bezeichnung 12

- Ablichtung - 13

ohne entsprechende Genehmigung der Klägerin in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen. 14

Die Beklagten zu 1. und 2. werden verurteilt, der Klägerin Auskunft zu erteilen über den Umfang (genaue Stückzahl) der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen und bestellten After Shave/Eau de Toilette mit der oben abgebildeten Kennzeichnung, gegliedert nach Quartalen und dem seit dem 09.05.2001 erzielten Umsatz sowie Art und Umfang der für das Produkt betriebenen Werbung. 15

Die Beklagte zu 2. wird verurteilt, über Namen und Anschrift sämtlicher gewerblicher Abnehmer in der Bundesrepublik Deutschland, die sie mit Duftwässern mit der oben abgebildeten Kennzeichnung beliefert hat, Auskunft zu geben unter Angabe der vollständigen Firma und Anschrift. 16

Es wird festgestellt, dass die Beklagten dazu verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser seit dem 09.05.2001 aus den oben bezeichneten Handlungen entstanden ist und/oder noch entstehen wird.

Die weitergehende Klage wird abgewiesen. 18

Das Landgericht ist dabei davon ausgegangen, dass der Bestandteil "C" den Gesamteindruck beider Zeichen präge und dass nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme die Klägerin ihre Marke "C" jedenfalls seit dem Jahr 2001 genutzt und für Herrenparfüm verwandt habe. Es bestehe die Gefahr, dass das von den Beklagten verwandte Zeichen "Man C" mit der Marke "C" der Klägerin verwechselt werde. Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten der Begründung, insbesondere auch hinsichtlich der Nebenansprüche, wird auf die Entscheidungsgründe des landgerichtlichen Urteils (S. 8 ff.) verwiesen. 19

Die Beklagten haben mit den von ihnen eingelegten Berufungen die Abweisung der Klage angestrebt und eine rechtserhaltende Benutzung der Marke "C" durch die Klägerin in Abrede gestellt, da sie ausschließlich die Marke "C2 C" verwendet habe. Durch das Hinzufügen des ebenfalls prägenden Bestandteils "C2" 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 "C2" 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. 20

Die Beklagten haben beantragt, 21

das angefochtene Urteil abzuändern und die Klage abzuweisen. 22

Die Klägerin hat – nachdem sie die ihrerseits eingelegte Berufung, mit der sie eine zeitlich unbegrenzte Auskunft und Rechnungslegung, gerichtet auch auf den erzielten Gewinn, angestrebt hat, wieder zurück genommen hat - beantragt, 23

die Berufung zurückzuweisen. 24

Sie hat das angefochtene Urteil mit dem Argument, unter der Bezeichnung "C2" mehrere Duftrichtungen zu vertreiben, verteidigt. 25

Der Senat hat das landgerichtliche Urteil durch Urteil vom 27.04.2004 teilweise abgeändert und die Klage insgesamt abgewiesen, mit der Begründung, dass der Verkehr dem Bestandteil "C2", der selbst als Wortmarke für die Klägerin eingetragen sei, eine eigene kennzeichnende Wirkung beimesse und daher in der Eintragung ("C") und der tatsächlichen Benutzungsform ("C2 C") nicht mehr ein und dasselbe Zeichen sehe. 26

Der BGH hat das Berufungsurteil durch Urteil vom 08.02.2007 aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an den Senat zurückverwiesen. Er hat seine Entscheidung an die Beurteilung angeknüpft, ob der Verkehr in der Verwendung des Zeichens "C" neben "C2" eine zweite Marke erkenne, und dazu ausgeführt, dass, wenn zur Kennzeichnung einer Ware - wie im Streitfall - zwei Zeichen 27

verwendet würden, es in der Regel nahe liege, dass der Verkehr darin ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Zeichen erblicke. Denkbar sei auch, dass der Verkehr in der Kennzeichnung keinen einheitlichen Herkunftshinweis, sondern zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sehe. Da zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke deren Verwendung als Zweitmarke ausreiche, müsse diese Möglichkeit im Streitfall in die Betrachtung mit einbezogen werden. Bestehe eine Übung, zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung mehrere Marken zu verwenden - etwa eine auf das Unternehmen hinweisende Hauptmarke und eine der Kennzeichnung der einzelnen Artikel dienende Zweitmarke -, könnten beide Marken für sich genommen rechtserhaltend benutzt werden. Das Berufungsgericht habe bislang keine Feststellungen dazu getroffen, ob das mit der Klagemarke "C" kombinierte Zeichen "C2" vom Verkehr in diesem Sinne als ein eigenständiges Zeichen aufgefasst werde. Sei dies der Fall, komme es bei der Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarke nicht darauf an, dass die Produkte der Klägerin auch noch das Zeichen "C2" tragen. Für die Annahme, dass der Verkehr in dem Zeichenbestandteil "C2" eine selbständige Zweitmarke erblicke, könnten im Streitfall etwa die häufige Verwendung von Zweitmarken auf dem hier in Rede stehenden Warengbiet und insbesondere eine entsprechende Verwendung des Zeichens "C2" im Zusammenhang mit anderen Duftnoten sprechen. Die Revision rüge mit Erfolg, dass das Berufungsgericht dem entsprechenden Vorbringen der Klägerin nicht nachgegangen sei. Habe die Klägerin - wie von ihr vorgetragen und vom Landgericht festgestellt - unter dem Zeichen "C2" eine Vielzahl von Düften verschiedener, gesondert gekennzeichnete Duftserien vertrieben, liege die Annahme nahe, dass der Verkehr in dem Zeichen "C" die eingetragene Wortmarke der Klägerin wiedererkenne. Diese Frage bedürfe der Klärung.

Die Parteien verfolgen ihre obigen Berufungsanträge weiter. 28

Die Klägerin meint, der BGH habe sich ihrer Auffassung angeschlossen, wonach der Verkehr 29 in der Verwendung des Zeichens "C" neben "C2" eine zweite Marke erkenne, und trägt nochmals vor, dass sie unter diesem Zeichen eine Vielzahl von Düften verschiedener, gesondert gekennzeichnete Duftserien vertreibe. Dies sei von den Beklagten erstinstanzlich nicht bestritten und deshalb auch im landgerichtlichen Urteil als unstreitig dargestellt worden. Das erstmalige und zudem unsubstantiierte Bestreiten der Beklagten in der Berufungsinstanz sei demgegenüber verspätet und für das weitere Verfahren nicht mehr zu berücksichtigen.

Die Beklagten bestreiten weiterhin, dass die Klägerin unter dem Zeichen "C2" eine Reihe von 30 Düften vertreibe, die jeweils gesondert gekennzeichnet seien. Sie halten den diesbezüglichen Vortrag der Klägerin für unsubstantiiert, eine nähere Konkretisierung in zweiter Instanz gemäß § 531 II ZPO für unbeachtlich und das vom BGH aufgehobene Senatsurteil im Ergebnis für zutreffend, da das mit der Klagemarke "C" kombinierte Zeichen "C2" vom Verkehr nicht als eigenständiges Zeichen aufgefasst werde. Vielmehr würden beide Zeichen aufgrund des Gesamteindrucks zu einem Gesamtzeichen "C2 C" verschmelzen. Deshalb könne nicht von einer rechtserhaltenden Benutzung des Zeichens "C" ausgegangen werden. Jedenfalls bestehe zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen keine Verwechselungsgefahr.

B. 31

Die zulässige Berufung der Beklagten, über die nunmehr neu zu befinden ist, ist 32 unbegründet.

Die Klägerin kann nach 14 II Nr. 2, V MarkenG Unterlassung eines Inverkehrbringens oder 33 eines Inverkehrlassens eines After Shave/Eau de Toilette mit der angegriffenen

Bezeichnung "MAN C" verlangen und hat auch Anspruch auf die titulierte Auskünfte und den zunächst festgestellten Schadensersatz.

I. 34

Die Aktivlegitimation der Klägerin, die die unter dem 07.03.1997 für einen Herrn T eingetragene Marke "C" lizenziert erhielt, diese dann unter dem 25.02.2003 von diesem erworben hat und unter dem 16.04.2003 auf sich umschreiben ließ, ist unzweifelhaft. 35

II. 36

Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch ist auf der Basis der vom BGH in der Revisionsentscheidung aufgestellten Beurteilungsgrundlagen gemäß § 14 II Nr. 2 MarkenG zu bejahen. 37

Nach dieser Regelung ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. 38

Das Markenrecht der Klägerin in Bezug auf die Wortmarke "C" wurde von den Beklagten durch deren Benutzung verletzt. Die Beklagte zu 1) bot warenidentische Produkte mit der verwechselungsfähigen Bezeichnung "Man C" unter dem 17.03.2003 in F zum Verkauf an. Hergestellt und geliefert wurden diese von der Beklagten zu 2). 39

1. 40

Dem Anspruch steht nicht die Einrede der Nichtbenutzung der Wortmarke "C" gemäß §§ 25 II, 26 III MarkenG entgegen. 41

Werden zur Kennzeichnung einer Ware zwei Zeichen verwendet, liegt es in der Regel nahe, dass der Verkehr darin ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Zeichen erblickt. Denkbar ist ebenfalls, dass der Verkehr in der Kennzeichnung keinen einheitlichen Herkunftshinweis, sondern zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht. Zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke reicht auch deren Verwendung als Zweitmarke aus (BGH GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana; GRUR 2000, 510 f. - Contura; GRUR 2002, 171, 174 - Marlboro Dach; BGH, Urt. v. 08.02.2007). Der Verkehr ist vielfach an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt. Ohne weiteres wird die Verwendung einer Zweitmarke dann deutlich, wenn es sich bei einem der beiden Zeichen um den dem Verkehr bekannten Namen des Unternehmens handelt. Die Verwendung einer Zweitmarke liegt aber auch bei Serienzeichen nahe, bei denen das eine Zeichen die Produktfamilie, das andere das konkrete Produkt benennt, wobei eine solche Kennzeichnungspraxis bei Duftwässern durchaus dem Üblichen entspricht. Beide Marken, nämlich Haupt- und Zweitmarke, können so jeweils für sich genommen rechtserhaltend benutzt werden. 42

Die nunmehr zu beantwortende Frage, ob der Verkehr in der Bezeichnung "C2 - C" die eingetragene Marke als Zweitmarke wiedererkennt, ist zu bejahen. Der Verkehr ist gerade für die vorliegend maßgebliche Kosmetikbranche daran gewöhnt, dass häufig für verschiedene Produkte einer Duftserie ein einheitlicher Oberbegriff gewählt wird und das einzelne Produkt einen spezifischen Namen trägt, wie dies auch der Fall ist bei Duftnotenkennzeichnungen zusätzlich zu den Firmennamen (z.B. C3, B, E2, E3 etc.) oder zu den Serien- oder Dachmarken (wie z.B. bei S - S S2 und S T, H, N3 etc.). Eine solche Kennzeichnungspraxis 43

entspricht umfänglich dem Üblichen und wird vom Verkehr in eben diesem Sinne auch verstanden. Der Verkehr, zu dem auch die Senatsmitglieder gehören, die dies entsprechend aus eigener Sachkunde entscheiden können, sieht nach dem Gesamteindruck der benutzten Gestaltung die getrennt dargestellte und auch farblich deutlich abgesetzten Bezeichnung "C" als eine eigene selbständige Zweitmarke neben der weiteren Bezeichnung "C2" an, die sich in vertikaler Schriftform und auch optisch (mit den jeweiligen Untergrundfarben rot und schwarz) abgesetzt wie ein Oberbegriff und eine Hauptmarke dargestellt. Demgegenüber liegt ausgehend einerseits von dem Erfahrungswissen des Verkehrs und andererseits nach der konkreten Ausgestaltung dieser Kombination hier kein Fall vor, in dem die beiden Zeichen, wie die Beklagten meinen, zu einem Gesamtzeichen verschmelzen. Die Verwendung der Zweitmarke "C" wird im Rahmen der Mehrfachkennzeichnung mithin selbständig rechtserhaltend genutzt.

Entscheidend ist dabei auch nur, dass der Verkehr das Zeichen "C2" übergreifend für verschiedene Duftnoten einer Serie versteht, und nicht, was insofern offen bleiben kann, ob es hier tatsächlich bei den von der Klägerin angebotenen Produkten, worüber zwischen den Parteien Streit besteht, eine entsprechende Serie unter der Bezeichnung "C2" gibt. Der Verkehr nämlich geht hier unabhängig davon von dem Vorliegen einer Erst- und einer Zweitmarke aus. Die Gestaltung ist überaus typisch wie bei anderen Duftwässern oder Kosmetikartikeln, die die Duftnoten gesondert bezeichnen. Insoweit beurteilt der Verkehr maßgeblich das ihm angebotene Produkt und demgegenüber nicht die interne weitere Aufgliederung der verschiedenen Duftnoten, die er mitunter auch ganz oder teilweise gar nicht kennt oder kennen muss. 44

Das Ergebnis ist auch nicht anders, wenn man für die Annahme eines Serienzeichens die tatsächliche Existenz einer solchen Serie verlangt. Denn das Landgericht hat bereits zutreffend festgestellt, dass die Klägerin eine solche Serie unter der Oberbezeichnung "C2" gebildet hat, innerhalb derer sie den einzelnen Produkten Einzelbezeichnungen, so "C", gibt. Der diesbezügliche Klagevortrag war, ohne dass die einzelnen Produktbezeichnungen konkretisiert sein mussten, schlüssig. Ein Bestreiten von Seiten der Beklagten ist erstinstanzlich nicht erfolgt. Ein nunmehriges Bestreiten im Berufungsverfahren ist insofern als präkludiert im Sinne von §§ 529 I, 531 II ZPO anzusehen. Es bestehen weder Zweifel an der Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Feststellungen, noch ist ausgeräumt, dass die spätere Verteidigung ohne Nachlässigkeit nicht bereits in erster Instanz hätte geltend gemacht werden können. Einer weiteren Beweisaufnahme darüber, ob und gegebenenfalls welche Düfte unter der Serie "C2" verwendet werden, bedarf es damit nicht. 45

Alsdann ist die Nutzung der Marke "C" nach den gemäß § 529 I ZPO bindenden Feststellungen des Landgerichts, die diese nach Einvernahme der Zeugen E, N und N2 getroffen hat, seit dem Jahr 2001 tatsächlich erfolgt. Auf die zutreffenden Ausführungen des Landgerichts wird diesbezüglich Bezug genommen. Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Feststellungen bestehen nicht, zumal das vom Landgericht gefundene Beweisergebnis von den Beklagten mit ihren Berufungen nicht mehr angegriffen ist. 46

2. 47

Die nach § 14 II Nr. 2 MarkenG erforderliche Verwechselungsgefahr ist gegeben. 48

Die Beurteilung der Verwechselungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der 49

geschützten Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH WRP 2004, 763, 764 - d-c-fix/CD-FIX; WRP 2004, 909, 912 - Ferrari-Pferd; WRP 2004, 865 – Mustang). Hinsichtlich der Waren besteht hier Identität. Der Verkehr erkennt dabei die Klagemarke "C" als eigenständiges Zeichen wieder, wie bereits oben dargelegt, so dass zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch nur auf die Klagemarke "C" abzustellen ist. Die von den Parteien verwendeten Zeichen "C" (von der Klägerin) und "MAN C" (von der Beklagten) sind nach ihrer Wortfassung hochgradig ähnlich. Der differenzierende Bestandteil "MAN" ist trotz hervorgehoben großer Schreibweise nicht als eine ausreichende Differenzierung zu sehen, weil dieser lediglich einen beschreibenden Hinweis auf einen Duft für Herren darstellt. Hieraus wird von den angesprochenen Verkehrskreisen eine andere betriebliche Herkunft nicht gefolgert.

III.	50
Begründet sind ferner die von der Klägerin geltend gemachten und titulierten Auskunftsansprüche und das Feststellungsbegehren in Bezug auf eine Schadensersatzverpflichtung der Beklagten. Insoweit wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die zutreffenden Gründe des landgerichtlichen Urteils(S. 9 ff.) Bezug genommen. Von den Berufungen ist Erhebliches hiergegen nicht vorgebracht.	51
Soweit die Klägerin mit ihrer Berufung zunächst noch eine weitergehende Fassung ihrer Auskunftsansprüche begehrt hatte, bedarf es in der Hauptsache keiner Entscheidung mehr, da sei ihre Berufung wieder zurückgenommen hat.	52
IV.	53
Die Kostenentscheidung beruht unter Einbeziehung der Kosten der Revision auf §§ 97 I, 92 II ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf §§ 708 Nr. 10, 711 und 713 ZPO.	54
Die Zulassung der Revision ist, da im Verfahren nach der Zurückverweisung eine Einzelfallbewertung verbleibt, nicht veranlasst, § 543 I ZPO.	55