
Datum: 28.01.2000
Gericht: Oberlandesgericht Köln
Spruchkörper: 6. Zivilsenat
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: 6 U 100/99
ECLI: ECLI:DE:OLGK:2000:0128.6U100.99.00

Vorinstanz: Landgericht Köln, 84 O 70/98

Tenor:

Auf die Berufung des Beklagten wird das am 29.04.1999 verkündete Urteil der 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Köln - 84 O 70/98 - geändert. Die Klage wird abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerinnen. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerinnen dürfen die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 21.000,00 DM abwenden, wenn nicht der Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Beiden Parteien wird gestattet, die Sicherheitsleistung auch durch unwiderrufliche, unbefristete und unbedingte Bürgschaft eines in der Bundesrepublik Deutschland als Zoll- und Steuerbürge zugelassenen Kreditinstituts zu erbringen.

Tatbestand:

1

Die Klägerin zu 1), die Firma S. + Partner Unternehmensberatung GmbH mit Sitz in E., befaßt sich mit der Zertifizierung von Qualitätssicherungs-/Qualitätsmanagementsystemen und von Personal. Für diesen Bereich ist zu ihren Gunsten mit Priorität vom 25.05.1994 die Wortmarke "EUROCERT" eingetragen. Die Klägerin zu 2), die Firma EUROCERT Gesellschaft zur Zertifizierung von Personal und Qualitätsmanagementsystemen mbH, wurde im August 1994 gegründet und ist seither unter ihrem Firmennamen "EUROCERT" im geschäftlichen Verkehr tätig. Der Gegenstand des Unternehmens der Klägerin zu 2) ist eine Dienstleistung, die darin besteht, Unternehmenspersonal, ggf. nach Beratung und Schulung durch ein anderes Unternehmen, nach bestimmten DIN-Normen zu bescheinigen, daß sie die Qualitätsanforderungen an ein Managementsystem erfüllen. Die Klägerin zu 2) befaßt sich namentlich mit der Zertifizierung von Personal nach der europäischen Norm EN 45013 und

2

der Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen nach DIN ISO 9001 (EN 29001), DIN ISO 9002 (EN 29002) und DIN ISO 9003 (EN 29003). Dabei benutzt sie nicht nur die Wortmarke 2 092 700 "EUROCERT", sondern auch die zu Gunsten der Klägerin zu 1) für die Waren-/Dienstleistungen "Zertifizierung von Qualitätsmanagement und Personal für Unternehmen gemäß EN 45012; Zertifizierung von Personal gemäß EN 45013 (EN - Europäische Norm)" eingetragene Wort-/Bildmarke "EUROCERT" mit der Nr. 2 068 500 (im folgenden: "EUROCERT im Sternenkrantz"). Beide Marken werde zur Verdeutlichung nachfolgend bildlich wiedergegeben:

Genügen die von den Klägerinnen geprüften Unternehmen bestimmten Qualitätsanforderungen, stellt die Klägerin zu 2) dem Unternehmen und dem in ihm tätigen Personal ein Zertifikat aus, aus dem ersichtlich ist, daß das Personal zum Beispiel die Prüfung zum Erwerb des Zertifikats "Qualitätsmanagement-Beauftragter", "Qualitätsmanagement-Fachkraft" oder "Qualitätsmanagement-Fachauditor" nach den Zertifizierungsrichtlinien der Klägerin zu 2) bestanden hat. Das Unternehmen selbst erhält ggf. ein Zertifikat der aus Blatt 89 d.A. ersichtlichen Art, mit dem ihm bescheinigt wird, daß es ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt hat und dieses anwendet. Muster solcher von der Klägerin zu 2) vergebenen Zertifikate für ein Qualitätsmanagementsystem einerseits und eine "Qualitätsmanagement-Beauftragte" andererseits, die allesamt die Firmenbezeichnung der Klägerin zu 2) und die Wort-/Bildmarke "EUROCERT im Sternenkrantz" tragen, werden nachfolgend zur Verdeutlichung bildlich in Schwarz/Weiß-Kopie wiedergegeben:

3

Soweit die Klägerin zu 2) die beiden Klagemarken bei der Zertifizierung von Personal und der Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen verwendet, ist sie aufgrund von Nutzungsverträgen vom 16.08.1994 und 17.03.1995 Lizenznehmerin der Klägerin zu 1), und zwar sowohl hinsichtlich der Wortmarke "EUROCERT" als auch hinsichtlich der Wort-/Bildmarke "EUROCERT im Sternenkrantz". Die Klägerin zu 1) hat der Klägerin zu 2), die die Bezeichnung "EUROCERT" seit Jahren nicht nur auf den von ihr erteilten Zertifikaten, sondern auch in der Werbung, in Zeitschriften, im Internet und auch anlässlich des Auftretens auf Veranstaltungen benutzt, ihre Zustimmung erteilt, die Rechte aus den zum Gebrauch überlassenen Marken im eigenen Namen geltend zu machen.

4

Der Beklagte befaßt sich u.a. mit der Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen und Qualitätsmanagementsystemen sowie Entsorgungsfachbetrieben. Er tritt nach seinem unbestrittenen Vortrag in der mündlichen Verhandlung vom 26.11.1999 im geschäftlichen Verkehr seit Mai 1995 unter der Bezeichnung "Ö. EuroCert e.V." auf. Er ist Teil einer nach seinem unstreitigen Vorbringen im Verkehr nur wenig bekannten Unternehmensgruppe, die aus den Firmen Ö. C. GmbH, Ö. A. GmbH, Ö. E. GmbH, Ö. S. GmbH, Ö. A. GmbH und Ö. EuroCert e.V. Zertifizierungsstelle besteht. Die Parteien streiten darüber, ob und inwieweit der Beklagte die weitere Verwendung seines Namensbestandteils "EuroCert" zu unterlassen und in die Löschung des Firmenbestandteils einzuwilligen hat. Außerdem verlangen die Klägerinnen von dem Beklagten Auskunftserteilung und Schadenersatzfeststellung. Zwischen den Parteien ist unstreitig, daß im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) zahlreiche akkreditierte Zertifizierer für Qualitätsmanagementsysteme tätig sind, die den Wortbestandteil "Zert" oder "Cert" in ihrem Firmennamen verwenden. Zum Beispiel gibt es die "AdvoCert Zertifizierungsgesellschaft für Rechtsanwälte mbH", die "BAYCERT Zertifizierungsgesellschaft", die "CERTQUA GmbH", die "GlobalCert GmbH" oder z.B. die Zertifizierungsstelle des RWTÜV e.V., den "TÜV Cert". Wegen der weiteren Einzelheiten der zahlreichen Gesellschaften pp., die die Bestandteile "Zert" oder "Cert" in ihrem Firmennamen benutzen, wird auf die von den Klägerinnen mit der Klageschrift vom 09.11.1998 als Anlage 1 zu den Akten gereichte Liste der akkreditierten Zertifizierer sowie die aktualisierte Liste aus

5

dem Internet verwiesen, die die Klägerinnen als Anlage 12 zu ihrem erstinstanzlichen Schriftsatz vom 22.02.1999 zu den Akten gereicht haben (Blatt 119 ff. d.A.).

Diesem Rechtsstreit vorausgegangen war eine zwischen den Parteien geführte Korrespondenz, die im August 1995 begann und im Februar 1996 vorläufig endete, dann aber ab Ende Mai 1998 erneut geführt wurde und sich bis Mitte September 1998 erstreckte. Unter dem 14.08.1995 mahnte die Klägerin zu 2) den Beklagten wegen der von ihm geführten Bezeichnung "EuroCert" unter Fristsetzung bis zum 20.09.1995 ab. Nach Fristverlängerung antwortete der Beklagte unter dem 27.09.1995, äußerte u.a. Bedenken hinsichtlich der Rechtsbeständigkeit der Marken "EUROCERT" und "EUROCERT im Sternenkranz" und drohte Löschungsantrag für den Fall an, dass eine einvernehmliche außergerichtliche Klärung der Angelegenheit nicht herbeigeführt werden könne. Alsdann schlug der Beklagte den Abschluss einer Koexistenzvereinbarung vor. Auf das nicht vollständig bei den Akten befindliche Schreiben des damaligen Prozessbevollmächtigten Rechtsanwalt M. der Klägerin zu 1) vom 21.12.1995 (Blatt 282 d.A.) antwortete der Beklagte unter dem 26.01.1996 (Blatt 283 d.A.), das nunmehr vorliegende Unterlassungsbegehren verstehe er in der Weise, dass es im wesentlichen um den Firmenbestandteil "EURO" gehe und dass bei einer künftigen Firmierung "Ö.-... Cert e.V." die Gefahr einer möglichen Verwechslung ausgeräumt sei. Alsdann bat der Beklagte um Bestätigung, dass das Schreiben vom 21.12.1995 in dieser Hinsicht richtig interpretiert worden sei. Dieses Schreiben des Beklagten vom 26.01.1996 sandte der Prozessbevollmächtigte der Klägerin zu 1) seiner Mandantin am 29.01.1996 mit der Bitte um Stellungnahme zu. Auf diesem Schreiben vom 29.01.1996 vermerkte die Klägerin zu 1) unter dem 01.02.1996, sie sei mit dieser Regelung einverstanden. Daraufhin schrieb Rechtsanwalt M. unter dem 06.02.1996 an die Prozessbevollmächtigten des Beklagten und teilte diesen folgendes mit:

Betr.: Fa. EUROCERT GmbH ./.. Ö. EuroCert e.V. 7

Bezug: Ihr Schreiben vom 26.1.96 8

Sehr geehrte Herren Kollegen, 9

auf Ihr o.a. Schreiben wird erwidert, daß meine Mandantin mit der von Ihnen vorgeschlagenen Regelung einverstanden ist. 10

Insoweit bitte ich das entsprechende kurzfristig zu veranlassen. 11

Mit freundlichen kollegialen Grüßen" 12

Zwischen den Parteien ist streitig, ob dieses Schreiben vom 06.02.1996 den Prozessbevollmächtigten des Beklagten zugegangen ist. Jedenfalls geschah in der Folgezeit zunächst nichts, bis Patentanwalt Dr. M. der Klägerin zu 1) unter dem 25.05.1998 mitteilte, dass der Beklagte nach wie vor unter seinem Namen "Ö. EuroCert e.V." tätig sei und aus der Abmahnung von Rechtsanwalt M. keinerlei Konsequenzen gezogen habe. Daraufhin bat die Klägerin zu 1) Patentanwalt Dr. M. unter dem 03.06.1998, den Beklagten abzumahnern. Die Abmahnung erfolgte noch am selben Tag. Sie wurde mit anwaltlichem Schreiben des Beklagten vom 19.06.1998 zurückgewiesen. Schließlich erklärte der Beklagte nach zwischenzeitlich erfolgter weiterer Korrespondenz mit Schreiben vom 11.09.1998 u.a., er sei bereit, die weitere Verwendung der Bezeichnung "EuroCert" strafbewehrt zur Unterlassung zu erklären, allerdings erst mit Wirkung vom dem 01.09.2001. Dieses Angebot wies die Klägerin zu 1) wegen des beanspruchten Weiterbenutzungszeitraums mit Schreiben vom 14.09.1998 als inakzeptabel zurück. 13

Die Klägerinnen haben die Auffassung vertreten, die Verwendung des Namensbestandteils "EUROCERT" durch den Beklagten verletze sie in ihren Firmen- und Markenrechten. Wegen der weiteren Einzelheiten des diesbezüglichen erstinstanzlichen Vorbringens der Klägerinnen wird der Inhalt der Klageschrift vom 09.11.1998 sowie der Schriftsätze vom 28.01., 22.02. und 19.03.1999 (Blatt 1 ff., Blatt 58 ff., Blatt 68 ff. und Blatt 138 ff. d.A.) in Bezug genommen.

Die Klägerinnen haben beantragt,

##blob##nbsp;

I. den Beklagten zu verurteilen,

1.	es bei Vermeidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu DM 500.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr mit der Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen, Zertifizierung von Entsorgungsfachbetrieben und Begutachterschulungen den Namen "Ö. Eurocert e.V." zu führen;	18
2.	in die Löschung des Namens "Ö. EuroCert e.V." beim zuständigen Registergericht einzuwilligen;	
3.	Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang seit dem 14. März 1995 er Handlungen gemäß Ziffer I 1 begangen, insbesondere welche Umsätze er getätigt und welche Werbemaßnahmen er veranlaßt hat, und zwar unter Darlegung der Gestehungskosten, aufgeschlüsselt nach DM-Werten und Kalendermonaten.	

II.	festzustellen, daß der Beklagte verpflichtet ist, den Klägerinnen allen Schaden zu ersetzen, der diesen aus den in Ziff. I 1 beschriebenen Handlungen seit dem 14. März 1995 entstanden ist und/oder noch entstehen wird.	19
-----	---	----

Der Beklagte hat beantragt,

##blob##nbsp;

die Klage abzuweisen.

Er hat die Auffassung vertreten, die Bezeichnung "EUROCERT" sei nicht schutzfähig, weil sie aus zwei schutzunfähigen Begriffen gebildet sei, denen auch in ihrer Kombination eine markenrechtliche Unterscheidungskraft nicht zukomme. Außerdem sei eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen, weil in seinem - des Beklagten - Namen der Bestandteil "EuroCert" einen rein beschreibenden Charakter habe, während der prägende Namensbestandteil "Ö." sei. Wegen der weiteren Einzelheiten des erstinstanzlichen Sachvorbringens des Beklagten wird der Inhalt seiner Klageerwidlungsschrift vom 08.01.1999 und seines Schriftsatzes vom 09.03.1999 (Blatt 42 ff. und Blatt 131 ff. d.A.) in Bezug genommen.

Durch das angefochtene Urteil, auf das wegen der Einzelheiten ebenfalls verwiesen wird (Blatt 152 ff. d.A.), hat das Landgericht den Beklagten im wesentlichen den Klageanträgen der Klägerinnen folgend zur Unterlassung, zur Auskunftserteilung und zur Löschungsbewilligung verurteilt. Außerdem hat es die grundsätzliche Schadenersatzverpflichtung des Beklagten festgestellt. Lediglich hinsichtlich des Umfangs des geltend gemachten Auskunfts- und Schadenersatzfeststellungsanspruchs hat es die

Klage teilweise abgewiesen. Zur Begründung seiner Entscheidung hat das Landgericht im wesentlichen ausgeführt, der Unterlassungsanspruch der Klägerinnen ergebe sich aus §§ 4, 5, 14 Abs. 2 Nr. 1, 15 Abs. 2, 30 Abs. 3 Markengesetz, weil die Verwendung der Bezeichnung "EUROCERT" in der Namensbezeichnung des Beklagten geeignet sei, Verwechslungen mit der Marke der Klägerin zu 1) bzw. den von den Klägerinnen unter dieser Marke angebotenen Dienstleistungen hervorzurufen oder den fälschlichen Eindruck eines wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhangs zwischen dem Beklagten und der Klägerin zu 2) zu erwecken. Der die geschäftliche Bezeichnung der Klägerin zu 2) prägende Firmenbestandteil "EUROCERT" besitze wenn auch nur schwache, so jedoch originäre Unterscheidungskraft. Die für den Unterlassungsanspruch notwendige Verwechslungsgefahr sei auch unter Berücksichtigung des Umstandes gegeben, daß der Beklagte die Bezeichnung "EuroCert" nur in Verbindung mit "Ö." verwende.

Gegen das ihm am 27.05.1999 zugestellte Urteil der 4. Kammer für Handelssachen des LG Köln vom 29.04.1999 hat der Beklagte am Montag, dem 28.06.1999, Berufung eingelegt und diese nach zweifacher Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist bis zum 06.09.1999 mit einem an diesem Tag bei Gericht eingegangenen Schriftsatz begründet. 25

Der Beklagte wiederholt und vertieft sein erstinstanzliches Vorbringen zur Schutzfähigkeit und zum Schutzzumfang der Marken der Klägerin zu 1) und des Firmennamens der Klägerin zu 2) und verweist darauf, er habe zwischenzeitlich unstreitig beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. 396.09.968 die Eintragung der Wortmarke "EUROCERT" für die Dienstleistungen "Technische Beratung, Erstellung von technischen Gutachten" erreicht (vgl. Blatt 221/22 d.A.). Die Marke "EUROCERT" sei unstreitig am 23.12.1988 von den P.-Werken AG in Aarbergen für verschiedene Waren und u.a. die genannten Dienstleistungen angemeldet und am 15.05.1990 unter der Nr. 1.157.050 in das Markenregister eingetragen worden. Bereits 1995 - so behauptet der Beklagte unter Vorlage eines auf November 1995 datierten Vertrages (Blatt 299 d.A.) - habe sich die Firma P.-Werke AG ihm gegenüber verpflichtet, die Nutzung der Bezeichnung "EUROCERT" durch ihn zu dulden, im Dezember 1998 habe man sich darauf geeinigt, die Marke zu teilen und den die Dienstleistungen betreffenden Teil auf ihn - den Beklagten - zu übertragen. Die Firma P.-Werke AG habe die Marke "EUROCERT" sowohl für die geschützten Waren als auch für die geschützten Dienstleistungen bis Dezember 1998 umfangreich benutzt. Wenngleich er - der Beklagte - nicht die Absicht habe, gegen die Klägerinnen aus dieser Marke hinsichtlich der Firmenbezeichnung der Klägerin zu 2) und der zu Gunsten der Klägerin zu 1) eingetragenen Marken vorzugehen, könne - so meint der Beklagte - die Klage keinen Erfolg mehr haben, weil ihm wegen des Markenerwerbs von der Firma P.-Werke AG die älteren Rechte zustünden. Wegen der weiteren Einzelheiten des zweitinstanzlichen Vorbringens des Beklagten wird der Inhalt seiner Berufungsschrift vom 06.09.1999 (Blatt 302 ff. d.A.) in Bezug genommen. 26

Der Beklagte beantragt, 27

##blob##nbsp; 28

das Urteil der 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Köln vom 29.04.1999 - 84 29
O 70/98 - zu ändern und die Klage abzuweisen,

##blob##nbsp; 30

hilfsweise für den Fall des Unterliegens, 31

32

##blob##nbsp;

das Urteil nicht für vorläufig vollstreckbar zu erklären und ihm ggf. eine angemessene
Aufbrauchfrist zu gewähren. 33

Die Klägerinnen beantragen, 34

##blob##nbsp; 35

die Berufung mit der Maßgabe zurückzuweisen, daß der Beklagte mit dem Klageantrag
zu 1. verurteilt werden soll, 36

es bei Vermeidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu DM 500.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr bei der Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen, Zertifizierung von Entsorgungsbetrieben und Begutachterschulungen den Namen "Ö. EuroCert e.V." zu führen.	37
---	----

Die Klägerinnen sind der Auffassung, der Beklagte sei ihnen gegenüber bereits aufgrund der 38
in den Jahren 1995 und 1996 geführten Korrespondenz aus Vertrag verpflichtet, die weitere
Verwendung der Bezeichnung "Ö. EuroCert e.V." zu unterlassen. Jedenfalls bedeute die
Verwendung der Bezeichnung "EUROCERT" durch den Beklagten, dessen weiterer
Firmenbestandteil vom Verkehr buchstabiert und nicht als Wort gelesen werde, eine Marken-
und Firmenrechtsverletzung, die hinzunehmen sie nicht verpflichtet seien. Außerdem
bestreiten die Klägerinnen die rechtserhaltende Benutzung der Marke "EUROCERT" durch
die Firma P.-Werke AG hinsichtlich der Dienstleistungen auf dem Sektor "Technische
Beratung, Technische Gutachten", und sind der Auffassung, die von dem Beklagten
erworbene Marke sei bereits im Dezember 1998 löschungsreif gewesen. Im übrigen erweise
sich das Verhalten des Beklagten als unlauterer Behinderungswettbewerb im Sinne der
"NEUTREX-" und "Analgin"- Entscheidungen des Bundesgerichtshofs. Der Beklagte müsse
sich den Vorwurf gefallen lassen, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes
einzusetzen. Etwaige Gegenansprüche des Beklagten aus der erworbenen Marke seien
überdies verwirkt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den in der mündlichen 39
Verhandlung vorgetragenen Inhalt der zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze
nebst sämtlichen Anlagen ergänzend Bezug genommen. Die nachgelassenen Schriftsätze
der Parteien vom 03.12.1999 (Blatt 331 f. d.A.) und 13.12.1999 (Blatt 329 ff. d.A.) haben
vorgelegen, ebenso der Schriftsatz des Beklagten vom 16.12.1999 (Blatt 534 f. d.A.).

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 40

Die zulässige Berufung des Beklagten hat auch in der Sache Erfolg. Sie führt zur Änderung 41
des angefochtenen Urteils und zur Abweisung der Klage. Der erhobene
Unterlassungsanspruch wie auch die geltend gemachten Folgeansprüche einschließlich des
Löschungsanspruchs stehen den Klägerinnen unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu.

Ein vertraglicher Unterlassungsanspruch aus §§ 305, 241 BGB stünde den Klägerinnen 42
selbst dann nicht zu, wenn sie in der Lage wären, für ihre Behauptung, die
Prozessbevollmächtigten des Beklagten hätten ihr Schreiben vom 06.02.1996 erhalten,
geeigneten Beweis anzutreten und diesen Beweis alsdann zu führen. Denn auch dann, wenn
in tatsächlicher Hinsicht von einem Zugang des Schreibens vom 06.02.1996 ausgegangen

werden könnte, wäre zwischen den Parteien ein Unterlassungsverpflichtungsvertrag schon deshalb nicht wirksam zustande gekommen, weil der Inhalt des Schreibens des Beklagten vom 26.01.1996 kein entsprechendes Angebot beinhaltet. In diesem Schreiben wird den Klägerinnen nämlich nicht etwa angetragen, die weitere Verwendung der Namensbezeichnung "Ö. EuroCert e.V." (strafbewehrt) zu unterlassen. Das Schreiben vom 26.01.1996 beinhaltet vielmehr lediglich die Anfrage, ob die Klägerinnen die Verwechslungsgefahr als ausgeräumt ansähen, wenn der Beklagte die weitere Verwendung des seiner Ansicht nach freihaltebedürftigen Firmenbestandteils "Euro" unterlasse. Dass die Klägerinnen dieses Schreiben des Beklagten vom 26.01.1996 selbst nicht als den Beklagten bindendes Angebot, sondern lediglich als Anfrage verstanden haben, deren Beantwortung in bestimmter Weise den künftigen Abschluss eines Unterlassungsverpflichtungsvertrages und gleichzeitiger Freizeichnung des Firmennamens "Ö. ... Cert e.V." ermöglichen könnte, folgt aus dem Inhalt ihres Schreibens vom 06.02.1996. Denn dort heißt es nach dem Hinweis, man sei mit der vorgeschlagenen Regelung einverstanden, ausdrücklich, man bitte, "das entsprechende kurzfristig zu veranlassen". Daraus folgt, dass auch die Klägerinnen seinerzeit nicht davon ausgingen, ein den Beklagten bindendes Vertragsangebot in Händen zu halten.

Kann demnach von einer vertraglichen Unterlassungsverpflichtung des Beklagten keine Rede sein, ergibt sich der Unterlassungsanspruch der Klägerinnen auch nicht aus Marken- und/oder Firmenrecht. 43

Was einen möglichen Unterlassungsanspruch der Klägerinnen aus § 14 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 1, § 1 Nr. 1, § 4 Nr. 1 MarkenG angeht, kann die Wort-/Bildmarke "EUROCERT im Sternenkrantz" bei der Prüfung der tatbestandlichen Voraussetzungen der §§ 14 Abs. 5 i.V.m. Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 1, § 1 Nr. 1, § 4 Nr. 1 MarkenG außer Betracht bleiben, weil der Beklagte unstreitig nur den Wortbestandteil "EUROCERT" in bestimmter Schreibweise verwendet und eine markenrechtswidrige Verletzung der Wort-/Bildmarke "EUROCERT im Sternenkrantz" ersichtlich nicht in Betracht kommt, wenn der Beklagte durch die Führung seines Namens schon die Rechte der Klägerinnen aus der Wortmarke "EUROCERT" nicht verletzt. Genau das ist aber der Fall. 44

Nach § 14 Abs. 1 MarkenG gewährt der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 MarkenG dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht. Dritten ist es bei anderweitiger Unterlassungspflicht (§ 14 Abs. 5 MarkenG) untersagt, ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), oder ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Da mangels Markenidentität nur ein Verstoß des Beklagten gegen § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Betracht kommt, kommt es entscheidend auf die Frage der Verwechslungsgefahr an, eine Frage, die nach allgemeiner Meinung eine reine Rechtsfrage ist (siehe statt vieler nur BGH GRUR 1995, 808, 810 "P3-plastoclin" m.w.N.). Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. etwa: GRUR 1986, 775, 776 "Sali Toft" oder BGH GRUR 1996, 777, 778 "JOY") ist zur Beurteilung der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr der gegenüberstehenden Bezeichnungen auf den Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens abzustellen. An diesem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz hat sich auch durch die Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken durch das Markengesetz nichts geändert. Das hat der Bundesgerichtshof wiederholt ausgesprochen (vgl. BGH a.a.O., "Sali Toft" und "JOY" sowie 45

BGH GRUR 1996, 198, 199 "Springende Raubkatze"; BGH GRUR 1996, 200, 201 "Innovadiclophlont"; BGH GRUR 1996, 404, 405 - "Blendax Pep"; BGH GRUR 1996, 406 - "JUWEL"). Dieser in das Markenrecht übernommene Grundsatz, der besagt, daß die sich gegenüberstehenden Zeichen (Adäquates gilt, was mit Blick auf den erhobenen firmenrechtlichen Unterlassungsanspruch bereits an dieser Stelle festgehalten werden kann, für sich gegenüberstehende Firmenbezeichnungen) nur in ihrer Gesamtheit betrachtet werden dürfen, gilt auch dann, wenn das ältere Zeichen sich in einem jüngeren zusammengesetzten Zeichen (oder einer entsprechenden Firmenbezeichnung) identisch wiederfindet (BGH, a.a.O., "JOY", "Blendax Pep" und "JUWEL"). Er schließt die Erkenntnis ein, daß einem einzelnen Bestandteil eines Zeichens eine besondere, das Gesamtzeichen prägende Kennzeichnungskraft beigemessen werden kann und daß deshalb bei einer Übereinstimmung einer Bezeichnung mit dem so geprägten Zeichen die Verwechslungsgefahr zu bejahen sein kann (BGH GRUR 1996, 404, 405 - "Blendax Pep").

Auf der Basis dieser Kriterien teilt der Senat die Auffassung des Landgerichts, dass der Wortmarke "EUROCERT" von Haus aus eine gewisse Unterscheidungskraft zukommt, dass diese jedoch gering ist. Die Kennzeichnungskraft des Begriffs "EUROCERT" ist als gering einzustufen, weil nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs Begriffen, die sich erkennbar aus beschreibenden Elementen ableiten, regelmäßig nur eine geringfügige Unterscheidungskraft beigemessen werden kann (BGH GRUR 1985, 808, 810 "P3-plastoclin" mit weiteren Nachweisen aus der Rechtsprechung). Die aus den Worten "EURO" und "CERT" zusammengesetzte Wortmarke der Klägerin zu 1) beinhaltet zwar keine glatt beschreibende Angabe in dem Sinne, dass jedermann der zusammengesetzten Bezeichnung nur einen einzigen Wortsinn geben würde. Es kann jedoch nicht unberücksichtigt bleiben, dass sich die Parteien und namentlich auch die Klägerin zu 1) in einem ganz bestimmten Marktsegment bewegen, indem sie nämlich spezielle Dienstleistungen anbieten, hier die Zertifizierung von Personal- und Qualitätsmanagement-Systemen, wobei der Europabezug dieser Tätigkeit auf der Hand liegt und im übrigen von keiner Partei in Abrede gestellt wird. Der von zahlreichen Wettbewerbern der Parteien verwendete Zeichenbestandteil "Cert" wird vom angesprochenen Verkehr als bloßer Hinweis auf die angebotenen Dienstleistungen der Zertifizierer und damit auch der Klägerinnen verstanden. Dem Wortbestandteil "Euro" kommt eine Unterscheidungskraft nicht zu. Andererseits handelt es sich bei den Wortbestandteilen der Marke "EUROCERT" jeweils um abgekürzte Worte, die - würde man sie isoliert verwenden - für sich genommen keinen eindeutigen Sinn ergäben. Wenn auch die Wortbestandteile "Euro" oder "Europa" auf der einen Seite und auch das abgekürzte, der englischen Sprache entlehnte Wort "cert" demnach jeweils für sich genommen nicht schutzfähig sein könnten, ist in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs jedoch anerkannt, dass auch selbständig nicht schutzfähige Bestandteile unter bestimmten Voraussetzungen durchaus geeignet sein können, zur Prägung eines Gesamteindrucks beizutragen (BGH GRUR 1995, 808, 810 - "P3-plastoclin" mit weiteren Nachweisen aus der Rechtsprechung und der Literatur). Ungeachtet der beschreibenden Anklänge des Begriffs "EUROCERT" als Hinweis auf einen "EURO-Zertifizierer", eine "europäische Zertifizierung", eine "europaweite Zertifizierung" oder auch eine "Zertifizierung nach europäischen Normen" kann deshalb der Wortmarke "EUROCERT" zwar keine besonders hohe oder auch nur normale originäre Unterscheidungskraft zugesprochen werden. Andererseits ist sie trotz der beschreibenden Anklänge aber nicht so gering, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden könnte und sie deshalb gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht hätte in das Markenregister eingetragen werden dürfen.

46

Ist deshalb davon auszugehen, dass der Wortmarke "EUROCERT" und auch - was schon an dieser Stelle festgehalten werden kann - der Firmenbezeichnung "EUROCERT" der Klägerin

47

zu 2) eine gewisse Unterscheidungskraft zukommt, die aber wegen ihrer beschreibenden Anklänge als gering zu bezeichnen ist, kann in tatsächlicher Hinsicht nicht davon ausgegangen werden, dass der geringe Grad der Kennzeichnungskraft der Marke "EUROCERT" durch Verkehrsbekanntheit eine maßgebliche Stärkung erfahren haben könnte. Zwar ist anerkannt, dass die Kennzeichnungskraft einer Marke u.a. durch die tatsächlichen Gegebenheiten im Markt dadurch eine Stärkung erfahren haben kann, dass die Marke im Verkehr eine gewisse Bekanntheit erlangt. So, wie ein über eine ursprüngliche, allerdings nur schwache Unterscheidungskraft verfügender Firmenbestandteil durch seiner Bekanntheit in der Branche eine gestärkte Kennzeichnungskraft erlangen kann (BGH GRUR 1997, 468, 469 "NetCom"), kann es auch für die Unterscheidungskraft einer schwach kennzeichnenden Marke von Bedeutung sein, ob und inwieweit die Marke in der Branche bekannt ist. Im Streitfall kann jedoch von einer maßgeblichen Stärkung des geringen Grads der Kennzeichnungskraft der Marke "EUROCERT" durch Verkehrsbekanntheit im vorbezeichneten Sinne nicht ausgegangen werden. Abgesehen davon, dass sich die Klägerinnen nicht ausdrücklich darauf berufen haben, die Kennzeichnungskraft der Marke "EUROCERT" einerseits und der Firmenbezeichnung "EUROCERT" andererseits sei durch tatsächliche Gegebenheiten im Markt nachhaltig gestärkt worden, haben die Klägerinnen zwar eine Reihe von Zeitungsberichten und auch weitere Unterlagen vorgelegt, die belegen, dass die Klägerinnen, namentlich die Klägerin zu 2), im Markt durchaus geschäftliche Aktivitäten entwickelt hat. Tatsachen, die Rückschlüsse auf eine Bekanntheit der Firmen- und Markenbezeichnung "EUROCERT" im Zertifizierungswesen zuließen und die den Rückschluss erlaubten, der nur geringe Grad der Kennzeichnungskraft der Bezeichnung "EUROCERT" habe eine maßgebliche Stärkung erfahren, sind jedoch nicht schlüssig vorgetragen. Über erzielte Umsätze und die Marktbedeutung der Klägerin zu 2), aber auch die der Markeninhaberin, der Klägerin zu 1), ist entsprechendes Tatsachenmaterial nicht vorgetragen worden. Deshalb kommt es im übrigen für die Frage der Stärkung der Kennzeichnungskraft durch Bekanntheit im Verkehr nicht entscheidend darauf an, dass die Klägerinnen ihre Dienstleistungen unter der (Firmen-) Bezeichnung "EUROCERT" erst seit wenigen Monaten angeboten hatten, als sich die nach ihrer Auffassung verwechslungsfähigen Bezeichnungen erstmals im Verkehr begegneten.

Die hiernach nur mit geringer Kennzeichnungskraft versehene Wortmarke "EUROCERT" und die Bezeichnung "Ö. EuroCert e.V." stehen sich entgegen der Auffassung des Landgerichts nicht verwechslungsfähig gegenüber. Dabei ist nochmals hervorzuheben, dass die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH GRUR 1996, 777, 778 "JOY", GRUR 1996, 404, 405 - "Blendax Pep" und BGH GRUR 1996, 406 "JUWEL") in ihrer Gesamtheit betrachtet werden müssen, so dass es bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr unzulässig ist, der Wortmarke "EUROCERT" lediglich den Namensbestandteil "EuroCert" gegenüberzustellen. Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich folglich danach, ob die Wortmarke "EUROCERT" auf der einen Seite und die Bezeichnung "Ö. EuroCert e.V." auf der anderen Seite miteinander verwechslungsfähig sind. Dabei besteht die Besonderheit, dass es sich bei der Bezeichnung "Ö.", den der Verkehr entgegen der Darstellung der Klägerinnen nicht nur buchstabiert, sondern als zusammenhängendes Wort liest, um den Namen der Firmengruppe handelt, zu der der Beklagte gehört. Das ist von Bedeutung, weil in der Rechtsprechung zwar anerkannt ist, dass der Inhaber einer älteren eingetragenen Wortmarke grundsätzlich davor geschützt werden können muss, dass sich ein anderer das Markenwort durch bloße Voranstellung seines Firmennamens in sonst identischer Form aneignet (vgl. z.B.: BPatG, GRUR 1996, 889, 890 "M.LIP marina"). Grundsätzlich ist dabei zu berücksichtigen, dass der Firmenname im allgemeinen weitgehend in den Hintergrund tritt (BGH GRUR 1970, 314 "Gentry"). Der Bundesgerichtshof hat nicht nur in der genannten Entscheidung, sondern in ständiger

Rechtsprechung die Auffassung vertreten, dass einem Zeichenbestandteil schon deshalb eine den Gesamteindruck prägende Kraft zukommen kann, weil der andere Bestandteil in der Sicht des Verkehrs in seiner Bedeutung als Produktbezeichnung nicht sonderlich ins Gewicht fällt. Als Beispiel für Fälle solcher Art hat der Bundesgerichtshof insbesondere den Fall angeführt, dass in der Marke ein vom Verkehr erkennbarer Name oder Firmenbestandteil verwendet wird. In einem solchen Fall tritt die bloße Herstellerangabe im allgemeinen weitgehend in den Hintergrund, weil der Verkehr die Waren meist nicht nach dem Namen des Herstellers unterscheidet, sondern seine Aufmerksamkeit auf die sonstigen Merkmale zeichenmäßiger Kennzeichnung richtet (vgl. nur BGH GRUR 1996, 404, 405 "Blendax Pep" mit zahlreichen weiteren Nachweisen). Andererseits hat der Bundesgerichtshof aber auch betont, dass es verfehlt wäre, von einem Regelsatz auszugehen, wonach einer Herstellerangabe als Bezeichnungsbestandteil eine prägende Kraft für das Gesamtzeichen stets abzusprechen sei. Vielmehr muss es der Beurteilung des Einzelfalles vorbehalten bleiben, ob in der Sicht des Verkehrs die Herstellerangabe im Gesamtzeichen in den Hintergrund tritt oder nicht. Dabei ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Art der Zeichengestaltung und -verwendung der Herkunftsbezeichnung als Zeichenbestandteil, insbesondere neben einem nur schwach kennzeichnenden Bestandteil, die Vorstellung des Verkehrs bestimmen kann, die Herstellerangabe werde als eine zusätzliche Unterscheidungshilfe in einer für das Gesamtzeichen prägenden Art eingesetzt (vgl. u.a. BGH a.a.O., "Blendax Pep", S. 405 am Ende sowie BGH GRUR 1996, 406, 407 "JUWEL"). Insoweit kommt es maßgeblich darauf an, welche besonderen Gegebenheiten der Zeichengestaltung vorliegen und welche Bezeichnungsgewohnheiten auf dem maßgeblichen Warenssektor üblich sind. Namentlich ist die Beurteilung, wie die Bedeutung der Herstellerangabe in einem Zeichen für den Gesamteindruck des Zeichens zu werten ist, davon abhängig, ob die Herstellerangabe als solche dem Verkehr bekannt ist oder nicht. Grundsätzlich liegt nämlich nur bei der Verwendung von Namen bekannter Produktionsunternehmen für den Verkehr die Annahme nahe, das Unternehmen verwende die bekannte Herstellerangabe zusammen mit zahlreichen produktbezogenen Sortennamen, weshalb dem anderen, neben dem Unternehmensnamen verwendeten Zeichenbestandteil eine das Gesamtzeichen prägende, ein bestimmtes Produkt des Unternehmens kennzeichnende Bedeutung zukomme (BGH GRUR 1996, 404, 407 - "Blendax Pep"). Im Einzelfall kann bei der Verwendung des Namens des Herstellers oder eines Firmenbestandteils im Warenzeichen/der Marke eine Prägung des Gesamteindrucks durch den verbleibenden, nicht in dem Unternehmensnamen bestehenden Bestandteil angenommen werden, weil - wie gesagt - der Verkehr die Waren oft nicht nach dem Namen der Hersteller unterscheidet, sondern seine Aufmerksamkeit auf die sonstigen Merkmale zeichenmäßiger Kennzeichnung richtet (BGH, a.a.O., "Blendax Pep" und "JUWEL").

Für den Streitfall bedeuten diese Grundsätze: Der Beklagte hat bereits in erster Instanz, und zwar auf Seite 4 seiner Klageerwiderung vom 08.01.1999 (Blatt 45 d.A.), von den Klägerinnen unbestritten vorgetragen, die Bezeichnung "Ö." sei das Kennzeichen einer gesamten Unternehmensgruppe, die Bezeichnung "Ö." sei im Verkehr nicht bekannt. Die Klägerinnen haben das nicht in Abrede gestellt. Auch ihr Vortrag in ihrem nachgelassenen Schriftsatz vom 14.12.1999, dort Seite 4 (Blatt 343 d.A.) stellt das nicht in Abrede, wenn dort von einer "derzeit noch begrenzte(n) Bekanntheit" des Firmengruppenhinweises die Rede ist. Die mangelnde Bekanntheit des Begriffs "Ö." beim angesprochenen Verkehr ist im Streitfall insoweit von entscheidender Bedeutung, als der Bundesgerichtshof in seinen vorgenannten Entscheidungen zwar immer wieder betont hat, im Einzelfall könne bei der Verwendung des Namens des Herstellers oder eines Firmenbestandteils in einem Gesamtzeichen eine Prägung des Gesamteindrucks durch den verbleibenden, nicht mit dem Firmennamen übereinstimmenden Bestandteil angenommen werden, im Streitfall aber wiederum

Besonderheiten vorliegen, die die Annahme verbieten, der verbleibende Teil "EuroCert" präge den Gesamteindruck. Hier ist nach Auffassung des Senats dem Umstand maßgebliche Bedeutung beizumessen, dass Angaben mit deutlich erkennbaren dienstleistungsbeschreibenden Bezügen wie hier "EuroCert" nur eine geringe Kennzeichnungskraft haben und dass ihnen damit nur ein geringer Einfluss auf den Gesamteindruck zukommen kann, der sich aus den beiden Bestandteilen "Ö." einerseits und "EuroCert" andererseits ergibt. Da die Kennzeichnungskraft des Namensbestandteils "EUROCERT" des Beklagten ebenso wie die Wortmarke der Klägerin zu 1) und die Firmembezeichnung der Klägerin zu 2) nur als gering einzustufen ist, kann im Streitfall anders als bei dem Lebenssachverhalt, der der Entscheidung "Blendax Pep" des Bundesgerichtshofs zugrundegelegt hat, nicht davon ausgegangen werden, dass dem weiteren Bezeichnungsbestandteil "Ö." als "Herstellerangabe" oder als Bezeichnung der Dienstleistungsunternehmensgruppe eine mitprägende Bedeutung für den Gesamteindruck von vornherein abzusprechen ist. In dieser Beurteilung sieht sich der Senat durch die Entscheidung "IONOFIL" des Bundesgerichtshofs vom 10.07.1997 (GRUR 1997, 897 ff.) bestätigt. Dort hat der Bundesgerichtshof nämlich in einem Fall, in dem das Wortzeichen "IONOFIL" mit dem älteren Zeichen "VOCO Ionofil" kollidierte, zunächst den Grundsatz betont, dass nach seiner ständigen Rechtsprechung eine bloße Herstellerangabe als Bestandteil einer Marke im allgemeinen weitgehend in den Hintergrund tritt, weil der Verkehr die Waren, sofern es sich nicht um den Warenbereich der Bekleidung handelt, meist nicht nach dem Namen des Herstellers unterscheidet, sondern seine Aufmerksamkeit auf die sonstigen Merkmale zeichenmäßiger Kennzeichnung richtet. Dann aber hat der Bundesgerichtshof weiter ausgeführt, die Zeichen stünden sich verwechslungsfähig gegenüber, weil "VOCO" eine Herstellerangabe sei, dass diese Herstellerangabe zwar grundsätzlich als zusätzliche Unterscheidungshilfe in einer für das Gesamtzeichen prägenden Art eingesetzt werden könne, dass es im zu entscheidenden Fall jedoch anders sei, weil der weitere Zeichenbestandteil "Ionofil" nicht nur eine schwach, sondern eine normal kennzeichnungskräftige Wirkung habe. In diesem Punkt unterscheidet sich der Streitfall namentlich von der Entscheidung "Ionofil" und der Entscheidung des Bundespatentgerichts "M.LIP marina" (GRUR 1996, 889 ff.), auf die sich die Klägerinnen zur Stützung ihrer Rechtsauffassung berufen haben.

Besteht demnach zwischen der Wortmarke "EUROCERT" und der Firmenkennzeichnung des 50
Beklagten entgegen der Auffassung der Klägerinnen und auch des Landgerichts keine Verwechslungsgefahr, ist damit zugleich gesagt, dass die Klage auch nicht etwa deshalb Erfolg haben kann, weil die Klägerin zu 1) Inhaber der Wort-Bildmarke "EUROCERT im Sternenkrantz" ist. Zwar entspricht es bezogen auf die Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils einer Wort-Bildmarke der vorliegenden Art der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, dass sich der Verkehr eher an dem Wort- als an dem Bildbestandteil eines solchen kombinierten Wort-Bildzeichens zu orientieren pflegt (vgl. nur: BGH GRUR 1996, 267, 269 "Aqua" mit weiteren Nachweisen). Soweit damit entscheidend auf die Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils der Marke "EUROCERT im Sternenkrantz" abzustellen ist, kann diese Kennzeichnungskraft im Streitfall aber nicht weitergehen als die Kennzeichnungskraft der Wortmarke "EUROCERT".

Stehen die Unterlassungs- und die Folgeansprüche der Klägerin zu 1) deshalb aus 51
Markenrecht nicht zu, ohne dass es darauf ankäme, ob der Beklagte möglicherweise jetzt über eine prioritätsältere Marke verfügt, aus der er ohne Verstoß gegen § 1 UWG ältere Rechte herleiten könnte, folgt aus dem Gesagten zugleich, dass die Klägerin zu 2) den geltend gemachten Unterlassungsanspruch nicht mit Erfolg auf Firmenrecht stützen und aus § 15 Abs. 4 in Verbindung mit § 15 Abs. 2 MarkenG herleiten kann. Denn auch hier gilt das

zu den beiden Marken der Klägerin zu 1) Gesagte entsprechend: Wenngleich der Firmenbezeichnung "EUROCERT" eine gewisse, nicht durch Verkehrsbekanntheit gestärkte Kennzeichnungskraft zuzubilligen ist, scheitert der firmenrechtliche Unterlassungsanspruch der Klägerin zu 2) an der gleich zu beurteilenden und damit ebenfalls nicht gegebenen Verwechslungsgefahr.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO. 52

Die gem. § 546 Abs. 2 ZPO festzusetzende Beschwer der Klägerinnen übersteigt 60.000,00 DM. 53