
Datum: 28.03.2003
Gericht: Oberlandesgericht Köln
Spruchkörper: 6. Zivilsenat
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: 6 U 113/02
ECLI: ECLI:DE:OLGK:2003:0328.6U113.02.00

Vorinstanz: Landgericht Köln, 31 O 710/01

Tenor:

Die Berufung der Beklagten gegen das am 16.05.2002 verkündete Urteil der 31. Zivilkammer des Landgerichts Köln - 31 O 710/01 - wird auf ihre Kosten zurückgewiesen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, soweit nicht die Verurteilung der Beklagten in Ziffer I.2. der angefochtenen Entscheidung in Rede steht, in den Schutzverzicht auf die IR-Marke 753 998 "TOSCA BLUE" für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland einzuwilligen.

Die Beklagte darf die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Die Sicherheitsleistung beträgt hinsichtlich des titulierten Unterlassungsanspruchs 250.000,-- EUR und hinsichtlich des Kostenerstattungsanspruchs der Klägerin 120% des zu vollstreckenden Betrages.

Beiden Parteien wird gestattet, die Sicherheitsleistung auch durch schriftliche, unwiderrufliche, unbedingte und unbefristete Bürgschaft eines im Inland zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts zu erbringen.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Begründung :

I.

Die Klägerin, die Firma M. GmbH & Co. KG, vertreibt unter der Marke "TOSCA", deren Inhaberin sie ist, seit dem Jahre 1921 ein Parfum und daraus entwickelte Parfümeriewaren, die in Serien mit überwiegend blauer Verpackung angeboten werden. Wegen der Einzelheiten der Markenlage wird auf den Inhalt der Klageschrift verwiesen. Die Beklagte, die Firma M. s.r.l., hat ihren Sitz in Bergamo/Italien. In Italien und anderen europäischen Ländern vertreibt sie seit einigen Jahren hochwertige Ledergürtel und -taschen, Lederbekleidung und Lederschuhe unter der Bezeichnung "TOSCA BLU". Dieses Zeichen

hat sie sich mit Zeitrang vom 30.01.2001 als IR-Marke 753 998 für die Warenklassen 18 und 25 registrieren lassen.

Die Klägerin hat für ihre Wortmarken "TOSCA" unter gleichzeitigem Vortrag zu den getätigten Umsätzen und ihrem Werbeaufwand Verkehrsgeltung in Anspruch genommen und hat mit ihrer Klage Schutz vor Verwässerung begehrt. Die Beklagte hat die internationale wie auch die örtliche Zuständigkeit des Landgerichts in Abrede gestellt und die Auffassung vertreten, die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG lägen nicht vor.

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt und zur Begründung seiner Entscheidung im wesentlichen ausgeführt, es sei international und örtlich zuständig, die angegriffene IR-Marke sei der bekannten Klagemarke stark ähnlich, diese werde in ihrer Unterscheidungskraft beeinträchtigt, deshalb stünden der Klägerin die erhobenen Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 in Verbindung mit Abs. 5 MarkenG sowie §§ 115 Abs. 1, 51 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zu. Gegen diese Entscheidung, auf die wegen der weiteren Einzelheiten und auch des weiteren Sachvortrags der Parteien verwiesen wird (Bl. 192 ff. d.A.), wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung. Sie wiederholt und vertieft ihr erstinstanzliches Vorbringen und vertritt namentlich die Auffassung, die Wortmarke "TOSCA" der Klägerin sei nicht verkehrsbekannt und erst recht nicht berühmt. Eine Verwässerungsgefahr bestehe nicht, die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG lägen nicht vor.

Die Beklagte beantragt,

die angefochtene Entscheidung zu ändern und die Klage abzuweisen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Auch die Klägerin wiederholt und vertieft ihr erstinstanzlichen Vorbringen und vertritt nunmehr die Auffassung, der erhobene Unterlassungsanspruch folge bereits aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit Abs. 5 MarkenG.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen, die sämtlich Gegenstand der mündlichen Verhandlung waren.

II.

Die Berufung der Beklagten ist zulässig, hat in der Sache aber keinen Erfolg. Dabei kann offen bleiben, ob im Streitfall die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erfüllt sind, namentlich ob diese Vorschrift die Warenähnlichkeit voraussetzt oder das Gegenteil der Fall ist (zu letzteren vgl. die Vorlageentscheidung "Davidoff" des Bundesgerichtshofs vom 27.04.2000 [veröffentlicht u.a. in GRUR 2000, 875 ff. = WRP 2000, 1142 ff.] und das hierzu ergangene Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 09.01.2003, insbesondere Erwägungsgrund 30, in der Rechtssache C-292/00, veröffentlicht - soweit ersichtlich - bislang nur in WRP 2003, 370, 374). Denn wie der Senat mit den Parteien im Termin zur mündlichen Verhandlung bereits im einzelnen erörtert hat, besteht hinsichtlich der sich gegenüberstehenden Marken Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, so dass der Unterlassungsanspruch und infolgedessen auch der Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der IR-Marke bezogen auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland bereits aus diesem Grunde gegeben ist, § 14 Abs. 5 und §§ 115 Abs. 1, 51 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Über diesen Anspruch zu befinden ist der Senat befugt, auch wenn die Beklagte in ihrer Berufungsbegründung die Rüge der fehlenden internationalen und örtlichen Zuständigkeit des Landgerichts Köln wiederholt hat. In diesem Zusammenhang ist es nicht entscheidungserheblich, ob § 513 Abs. 2 ZPO n.F., wonach die Berufung nicht darauf gestützt werden kann, dass das Gericht des ersten Rechtszuges seine Zuständigkeit zu Unrecht angenommen habe, nicht nur die örtliche und sachliche (insoweit allgemeine Meinung; vgl. statt vieler: Zöller/Gummer, ZPO, 23. Aufl. 2002, § 513 Rn. 6), sondern auch die internationale Zuständigkeit meint. Dies ist zweifelhaft, weil § 513 Abs. 2 ZPO n.F. im Gegensatz zu den Bestimmungen der §§ 512 a, 549 Abs. 2 ZPO a.F. dem Wortlaut nach insoweit keine Beschränkung enthält, so dass dieser Umstand dafür spricht, dass auch das (etwaige) Fehlen der internationalen Zuständigkeit nach der Neufassung des § 513 Abs. 2 ZPO in der Berufungsinstanz nicht gerügt werden kann (vgl. dazu: Zöller/Gummer, a.a.O., § 513 Rn. 8 unter Hinweis auf die unterschiedlichen Auffassungen von Schellhammer [MDR 2001, 1141, 1146] und Geimer, Internationales Zivilprozessrecht, 4. Aufl. 2001, Rn. 38). Letztlich kann das aber offen bleiben. Denn selbst wenn § 513 Abs. 2 ZPO n.F. die sonst von Amts wegen auch im Berufungsverfahren vorzunehmende Prüfung der internationalen Zuständigkeit nicht ausschließt, eine solche vielmehr weiterhin geboten sein sollte, (so BGH, Urteil vom 28.11.2002, BGH-Report 2003, 248/249) führt das zu keinem abweichenden Ergebnis. Denn mit dem Landgericht und der ganz herrschenden Meinung zumindest im juristischen Schrifttum (vgl. dazu nur: Zöller/Geimer, ZPO, 22. Aufl. 2001, Art. 5 GVÜ Rn. 14 a) ist auch der Senat der Auffassung, dass Art. 5 Nr. 3 des hier noch anzuwendenden Brüsseler Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen auch vorbeugende Unterlassungsklagen der vorliegenden Art erfasst. Selbst hierauf kommt es jedoch entscheidend nicht mehr an, nachdem der Mailänder Prozessbevollmächtigte der Beklagten im Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Senat - allerdings nicht protokolliert - erklärt hat, mit der IR-Marke versehene Waren der Beklagten würden jedenfalls in München und damit in der Bundesrepublik Deutschland vertrieben.

15

Was den von der Klägerin erhobenen Unterlassungsanspruch angeht, gewährt der Erwerb des Markenschutzes ihr ein ausschließliches Recht (§§ 4, 14 Abs. 1 MarkenG), und Dritten ist es bei anderweitiger Unterlassungspflicht (§ 14 Abs. 5 MarkenG) untersagt, 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 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. Damit kommt es im

16

Streitfall entscheidend auf die Frage der Verwechslungsgefahr an, eine Frage, die nach allgemeiner Meinung (siehe statt vieler nur: BGH GRUR 1995, 808, 810 "P3-plastoclin" und BGH WRP 2000, 535, 539 "Attaché/Tisserand", jeweils m.w.N.) eine Rechtsfrage ist. Diese Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs vom Standpunkt eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Adressaten der betreffenden Art von Waren unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles vorzunehmen, namentlich der Kennzeichnungskraft der Klagemarke, der Nähe der in Betracht zu ziehenden Waren, für welche die Zeichen jeweils in Gebrauch sind oder gebracht werden sollen, sowie des Grades der Ähnlichkeit der zu vergleichenden Kennzeichnungen (vgl. hierzu zuletzt etwa BGH WRP 2002, 537 ff. "Bank 24"; BGH GRUR 2001, 507 ff. = WRP 2001, 694 ff. "EVIAN/REVIAN" und BGH GRUR 2000, 506 ff. "Attaché/Tisserand"). Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. u.a. aus jüngerer Zeit BGH GRUR 2001, 158, 159 f. = WRP 2001, 41 "Drei-Streifen-Kennzeichnung" und BGH GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 "Attaché/Tisserand" sowie BGH WRP 2002, 537 ff. "Bank 24", jeweils m.w.N.). Die anhand dieser Kriterien vorzunehmende Würdigung hat sich am Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu orientieren, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Übereinstimmungen im maßgeblichen Gesamteindruck stärker im Erinnerungsbild haften bleiben, und dass deshalb bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Kennzeichnungen abzuheben ist, als auf die Abweichungen (ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs; vgl. etwa BGH GRUR 1999, 735, 736 "Monoflam/Polyflam" und BGH GRUR 1998, 924, 925 = WRP 1998, 875 "Salvent/Salventerol", jeweils m.w.N.).

Auf der Basis dieser Beurteilungskriterien kann zunächst entgegen der von der Beklagten geäußerten und vom Landgericht stillschweigend gebilligten Auffassung nicht von dem Fehlen der von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorausgesetzten Warenähnlichkeit ausgegangen werden. Dieser weder im Markengesetz noch in der Ersten Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken (89/104/EWG) vom 21.12.1988 definierte Begriff der Warenähnlichkeit ist nach der amtlichen Begründung zu § 9 des Entwurfs eines Markenrechtsreformgesetzes ein neuer eigenständiger Rechtsbegriff, der mit dem im alten Warenzeichengesetz verwendeten Begriff der Warengleichartigkeit nicht identisch ist (statt vieler: Ingerl/Rohnke, MarkenG 1998, § 14 Rn. 235). Er ist nicht isoliert aus sich heraus, sondern - so der Erwägungsgrund 10 zur vorgenannten Richtlinie 89/104/EWG - "im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr" auszulegen (statt aller: Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rn. 236). Danach ist die Warenähnlichkeit dann zu bejahen, wenn zwischen den betreffenden Erzeugnissen so enge Beziehungen bestehen, dass sich den Abnehmern, wenn sie an den Waren dasselbe Zeichen angebracht sehen, der Schluss aufdrängt, dass diese Waren vom selben Unternehmer stammen (Ingerl/Rohnke, a.a.O., Rn. 236 unter Hinweis auf die in GRUR Int. 1994, 614, 615 veröffentlichte Entscheidung "Ideal Standard II" des Europäischen Gerichtshofes). Zu den Faktoren, die das Verhältnis der Waren kennzeichnen, zählen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs insbesondere Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder aber einander ergänzende Waren (BGH GRUR 2001, 507, 508/509 "EVIAN/REVIAN"; BGH GRUR 1999, 245, 246 = WRP 1999, 196 "LIBERO"; BGH GRUR 1999, 496, 497 = WRP 1999, 528 "TIFFANY"; BGH GRUR 2000, 886, 887 "Bayer/BeiChem"). Von einem Fehlen jeglicher Warenähnlichkeit und damit von der Nichtanwendbarkeit des § 14 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG kann nur ausgegangen werden, wenn von vornherein die Möglichkeit ausgeschlossen erscheint, dass ein verhältnismäßig großer Abstand der Waren durch besondere Nähe oder Identität der Zeichen sowie durch eine besondere Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgeglichen werden kann. Nur dann, wenn angesichts des Abstandes der Waren voneinander trotz großer Ähnlichkeit der Marken und trotz besonders hoher Kennzeichnungskraft der älteren Marke die Annahme einer Verwechslungsgefahr von vornherein ausgeschlossen ist, fehlt es an der für die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG notwendigen Warenähnlichkeit (vgl. BGH, a.a.O., "EVIAN/REVIAN", insbesondere auch im ersten Leitsatz).

18 Damit lässt sich im Streitfall die für den Unterlassungsanspruch der Klägerin notwendige Warenähnlichkeit im Rechtssinne nicht verneinen: Zwar ist es richtig, dass Lederwaren, Gürtel, modische Schuhe etc. auf der einen sowie Parfums und Parfümeriewaren auf der anderen Seite im allgemeinen von verschiedenen Herstellern stammen und dies dem durchschnittlich informierten Verbraucher auch bekannt ist. An der Warenähnlichkeit im Rechtssinne ändert das gleichwohl nichts. Denn hier hat schon das Landgericht, wenn auch in anderem Zusammenhang, zutreffend den unstreitigen Sachvortrag der Parteien aufgegriffen, wonach es in der Modebranche einer ständigen und auch praktizierten Übung entspricht, die Produkte anderer Firmen und insbesondere Parfums markenrechtlich zu lizenzieren. Der Durchschnittsverbraucher weiß, das Unternehmen aus der Modebranche dritten Unternehmen und insbesondere solchen, die sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Parfums befassen, Lizenzen erteilen und ihnen so gestatten, z.B. die Modemarken "JOOP", "Hugo Boss" und "Calvin Klein" für Parfums markenmäßig zu benutzen. Schon aus diesem Grunde kann nicht davon ausgegangen werden, der Abstand der im Streitfall in Rede stehenden Waren sei so groß, dass die Annahme einer Verwechslungsgefahr im Rechtssinne von vornherein ausgeschlossen erscheine. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass nach dem unstreitigen Sachvortrag der Parteien in der Bundesrepublik Deutschland Lizenzierungen bislang nur in die eine Richtung erfolgen, indem Markennamen aus der Modebranche für Parfums verwendet werden. Denn abgesehen davon, dass diese Tatsache, was die Mitglieder des Senats zu beurteilen sich aus eigener Sachkunde und Erfahrung in der Lage sehen, dem Durchschnittsverbraucher nicht bekannt ist und er nicht analysiert, dass die ihm bekannte Lizenzierung im Bereich Mode und Parfums nur eine bestimmte Richtung erfolgt, verbietet sich schon aus Gründen der Logik die Annahme, im Rechtssinne seien modische Lederwaren auf der einen und Parfums auf der anderen Seite ähnliche Waren, umgekehrt gelte das aber nicht.

19 Sieht der Verkehr modische Lederwaren auf der einen und Parfümeriewaren auf der anderen Seite aber zumindest wegen der tatsächlichen Lizenzierungspraxis als einander ergänzende Waren an, und folgt daraus, dass im Streitfall die tatbestandlichen Voraussetzungen des Rechtsbegriffs der Warenähnlichkeit als erfüllt anzusehen sind, kann auch das Vorliegen der weiteren Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Ergebnis nicht zweifelhaft sein: Der klägerischen Wortmarke "TOSCA" kommt von Hause aus eine zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Es kann dahinstehen, ob auch heute noch davon ausgegangen werden könnte, bei "TOSCA" handele es sich um eine kraft überragender Verkehrsgeltung entstandene "berühmte" Marke, wie es der Bundesgerichtshof vor mehr als 40 Jahren in seiner Entscheidung "TOSCA" (BGH GRUR 1961, 280, 282 f.) angenommen hat. Denn jedenfalls kann kein Zweifel daran bestehen, dass die von Hause aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft von "TOSCA" eine deutliche Steigerung erfahren hat, so dass der Klagemarke "TOSCA" zumindest eine gesteigerte Kennzeichnungskraft beizumessen ist. Das folgt aus der über 80jährigen Marktpräsenz von mit der Wortmarke "TOSCA" versehenen Parfümeriewaren und den von der Klägerin unbestritten vorgetragenen

und bereits vom Landgericht verwerteten Umsatzzahlen, Werbeaufwendungen und Marktanteilen. Allein in den 90iger Jahren hat die Klägerin Millionenbeträge für Werbung und Verkaufsförderung aufgewandt und in der Zeit von 1993 bis 2000 einen Umsatz von rund 210.000.000,-- DM brutto erzielt. Unstreitig steht sie in ihrem Produktsegment in der Spitzengruppe des Marktes.

Die von den Parteien verwendeten Marken sind einander aus den vom Landgericht bereits genannten Gründen, die der Senat in Bezug nimmt, hochgradig ähnlich. Sie unterscheiden sich praktisch nur dadurch, dass die Beklagte der Bezeichnung "TOSCA" in optisch abgesetzter Form den Wortbestandteil "BLU" folgen lässt. Im maßgeblichen Bereich der Bundesrepublik Deutschland assoziiert der angesprochene Verkehr, was die Mitglieder des Senats wiederum aus eigener Sachkunde und Erfahrung zu beurteilen in der Lage sind, mit diesem Wortbestandteil "BLU" sofort die Farbe "Blau", er erkennt darin eine beschreibende Farbangabe. Jedenfalls bleibt der von der Kennzeichnung "TOSCA" deutlich abgesetzte Bestandteil "BLU" derart hinter der maßgeblichen Kennzeichnung "TOSCA" zurück, dass er bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit letztlich außer Betracht zu bleiben hat. In Anbetracht der gesteigerten Kennzeichnungskraft sowie der dem angesprochenen Verkehr sattem bekannten Verbindung zwischen Mode und Parfum und der daraus folgenden Warenähnlichkeit besteht deshalb Verwechslungsgefahr im Rechtssinne. Die Beklagte ist folglich gemäß § 14 Abs. 5 MarkenG verpflichtet, die (weitere) Verwendung ihrer IR-Marke "TOSCA BLU" in der Bundesrepublik Deutschland zu unterlassen und insoweit auch in die Löschung ihrer Marke einzuwilligen.

20

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO. Sie trägt den Umstand Rechnung, dass die in Ziffer I.2. des landgerichtlichen Urteils titulierte Einwilligungserklärung der Beklagten gemäß § 894 Abs. 1 ZPO erst dann als abgegeben gilt, wenn das Urteil des Senats in Rechtskraft erwachsen ist.

21

Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Revision nach § 543 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 ZPO liegen nicht vor. Der Rechtssache kommt weder grundsätzliche Bedeutung zu noch erfordern Belange der Rechtsfortbildung oder Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung einer Entscheidung durch den Bundesgerichtshof. Streitentscheidend ist vielmehr eine über den entschiedenen Fall nicht hinausweisende Subsumtion eines individuellen, insbesondere bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit im wesentlichen tatrichterlich zu beurteilenden Sachverhalts unter Normen und Rechtsgrundsätze, die in der höchstrichterlichen Rechtsprechung, namentlich in den vorerwähnten Entscheidungen "EVIAN/REVIAN", "Bank 24" sowie "Davidoff" des Bundesgerichtshofs bereits eine Klärung erfahren haben.

22

Der Wert der mit diesem Urteil verbundenen Beschwer der Beklagten übersteigt den Betrag von 20.000,-- EUR.

23