
Datum: 13.10.2006
Gericht: Oberlandesgericht Köln
Spruchkörper: 6. Zivilsenat
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: 6 U 59/06
ECLI: ECLI:DE:OLGK:2006:1013.6U59.06.00

Vorinstanz: Landgericht Köln, 81 O 100/05
Normen: §§ 3,4 Nr. 2, 8 Abs. 1 u. 3 MarkenG, § 4 Nr. 9 a) u. b) UWG

Tenor:

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 3. Februar 2006 verkündete Urteil der 1. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Köln (81 O 100/05) abgeändert.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin auferlegt.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Klägerin kann jedoch die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

Die Revision wird zugelassen, soweit die Klage mit den auf Markenrecht gestützten Ansprüchen abgewiesen worden ist.

Gründe:

I.

Die Klägerin ist Herstellerin und Vertreiberin von Klebstoffen unter der Marke "V.". Seit 1932 ist sie mit dem Produkt "V. Alleskleber" auf dem Markt, dessen Umverpackung wie die Tube die Grundfarbe Gelb bei schwarzer Beschriftung aufweist. An dieses umsatzstärkste Produkt aus dem Hause der Klägerin reicht seit 1987 zunehmend das Produkt "V. Flinke Flasche" heran, bei dem die Beschriftung ebenfalls in Schwarz gehalten ist und die sonst durchgehend gelbe Grundfarbe unterhalb der Öffnungsklappe einen schwarzen Ring aufweist. Die Originalprodukte befinden sich als Anlagen K 1 und K 2 bei den Akten. Deren Marktanteil schwankte nach den Angaben der Klägerin in den Jahren 1987 bis 2003 zwischen 72 und 89 %.

Die Klägerin bietet darüber hinaus vier verschiedene Sekundenkleber an, die im Original in den Anlagen K 4 bis K 7 überreicht worden sind und deren Marktanteil in dem fraglichen Segment sich nach den Angaben der Klägerin seit 1995 zwischen 41 und rund 50 % bewegt hat. Die Behältnisse dieser Sekundenkleber sind jeweils durch eine in Schwarz gehaltene Kappe und den groß in Schwarz herausgestellten Markennamen "V." gekennzeichnet, wobei die weitere Beschriftung auch in roter und weißer Farbe gehalten ist. Die gelbe Grundfarbe wird im unteren Drittel des Stiftes teilweise von einer roten Farbe abgelöst, die sich zu dessen unteren Ende verbreitert. Entsprechende farbliche Gestaltungen finden sich auf dem Karton wieder, an den der Klebstift als Verkaufspackung eingeschweißt ist. Bei den Sekunden-"Allesklebern" Anlage K 4 und K 7 enthält der Karton im unteren Teil einen breiten grünen Streifen mit den Angaben: "ohne Lösungsmittel, keine stechenden Dämpfe". Ferner bietet die Klägerin in ihrem Sortiment Spezialklebstoffe an, die für besondere Materialien geeignet sind. Auf dem Stift und dem Verpackungskarton dieser Klebstoffe wird neben der Grundfarbe Gelb nicht wie bei den Sekundenklebern die Farbe Rot verwendet, sondern die Farbe Blau.

Die Beklagte vertreibt ebenfalls Klebstoffe in der Bundesrepublik, und zwar seit Anfang des Jahres 2005 auch einen Sekundenkleber. Die Klebstifte wie der Verpackungskarton enthalten die Grundfarben Gelb, Schwarz und Rot. Bei den Aufschriften finden diese Farben ebenfalls Verwendung, zusätzlich wird auch weiße Schrift benutzt. Das Originalprodukt befindet sich bei den Akten als Anlage K 15 und ist weiter unten im Zusammenhang mit der Wiedergabe des landgerichtlichen Urteilstenors abgebildet.

Unter Berufung auf zwei von ihr eingeholte demoskopische Gutachten behauptet die Klägerin, ihre Verwendung der Farbkombination gelb/schwarz bereits seit 1932 habe im Markt zu einer überragenden Bekanntheit geführt, aufgrund dessen sie eine Benutzungsmarke qua Verkehrsgeltung erworben habe; der angegriffene Sekundenkleber der Beklagten stelle eine Verletzung dieser Benutzungsmarke dar. Unabhängig davon folgten die geltend gemachten Ansprüche auch aus dem ergänzenden wettbewerblichen Leistungsschutz (§ 4 Nr. 9 a und b UWG), weil ihr Sekundenkleber, der in Anlage K 4 überreicht worden ist, nachgeahmt worden sei.

Das Landgericht hat den Klageanträgen entsprechend die Beklagte verurteilt, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr Sekundenkleber in der nachstehend wiedergegebenen Ausstattung anzubieten, zu bewerben und/oder in den Verkehr zu bringen:

Es hat darüber hinaus die Beklagte zur Auskunft verurteilt, in welchem Umfang sie die zuvor benannten Handlungen seit dem 01.01.2005 vorgenommen hat und festgestellt, dass die

Beklagte seit dieser Zeit der Klägerin schadensersatzpflichtig wegen der vorbezeichneten Handlungen ist. Mit dem Vertrieb ihres Sekundenklebers "Q." verletzte die Beklagte die Markenrechte der Klägerin. Deren Farbmarke habe aufgrund der Herstellerleistung seit Jahrzehnten eine herkunftshinweisende Funktion. Eine Behinderung des freien Wettbewerbes durch die Anerkennung einer derartigen Farbmarke scheide aus, weil das Umfeld belege, dass der Wettbewerb nicht gehindert sei, die Farben Gelb und Schwarz für Klebstoffe ebenfalls zu verwenden. Die Ausstattung des angegriffenen Produktes enthalte farblich genau die Elemente, aus denen sich die Farbmarke der Klägerin zusammensetze. Da auch eine Warenähnlichkeit zu bejahen sei, bestehe eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr.

Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die ihr Ziel der Klageabweisung weiterverfolgt. Sie ist der Auffassung, dass es einen Farbmarkenschutz in dem von der Klägerin für sich reklamierten Umfang nicht geben könne. Die Ausstattungen der Parteien, die sich konkret entgegenstünden, wiesen zudem markante Unterschiede auf. Schließlich seien auch die von der Klägerin vorgelegten demoskopischen Privatgutachten unbrauchbar. 9

Die Klägerin verteidigt das angefochtene Urteil und stellt klar, dass sie einen Farbmarkenschutz lediglich an der Farbkombination "gelb/schwarz", also an einer Farbzusammenstellung, bei welcher der gelbe Farbanteil den schwarzen Anteil überwiege, für sich in Anspruch nehme. 10

Wegen sämtlicher weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes nimmt der Senat auf den Tatbestand des angefochtenen Urteils Bezug. 11

II. 12

Die Berufung der Beklagten ist begründet und führt zur Abweisung der Klage. 13

1. 14

Die Klägerin verfügt nicht über die vom Landgericht zugesprochenen markenrechtlichen Ansprüche: 15

a) 16

Die Klägerin nimmt für sich eine gelb/schwarze Benutzungsmarke in dem Sinne in Anspruch, dass die Verwendung der gelben Farbe die Verwendung der schwarzen Farbe überwiegt, die Farbzusammenstellung im Übrigen aber ganz unbestimmt ist, weil sie in frei wechselnder, insbesondere von der Gestalt der Ware unabhängiger Zusammenstellung und Formation unter Schutz gestellt sein soll. Jede beliebige Kombination der in Rede stehenden Farben Gelb und Schwarz soll in den Schutzbereich der Marke fallen mit der einzigen Einschränkung, dass die Farbe Schwarz einen Anteil von unter 50 % auszumachen hat. 17

b) 18

Eine derart definierte Marke kann nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes nicht in das Register eingetragen werden (Urteil vom 24.06.2004 Heidelberger Bauchemie GmbH – GRUR 2004, 858). Danach muss die Markenmeldung unabdingbar eine systematische Anordnung enthalten, in der die betreffenden Farben in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden sind. Die gegenteilige frühere Rechtsprechung des BGH ("Farbmarke gelb/schwarz" – GRUR 1999, 491) kann angesichts dessen nicht aufrechterhalten werden (so auch Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 3 19

Rn. 44 ff; Bundespatentgericht "zweifarbige Kombination grün/gelb II", GRUR 2000, 5049, 1050; Bundespatentgericht "Farbmarkenkonkretisierung" GRUR 2005, 1053, 1054).

Entgegen der Auffassung eines weiteren Senats des Bundespatentgerichts ("zweifarbige Kombination dunkelblau/hellblau" – GRUR 2005, 1056, 1057) ist der erkennende Senat nicht der Ansicht, dass die nationalen Gerichte befugt sind, Urteile des Europäischen Gerichtshofs auf ihre gedankliche Widerspruchsfreiheit zu untersuchen, "richtlinienkonform auszulegen" und auf diese Weise in den Leitsätzen formulierte Rechtsgrundsätze unbeachtet lassen zu können. Soweit das Bundespatentgericht in der zitierten Entscheidung allerdings ausgeführt hat, dass eine Markenwiedergabe in Form eines rechteckigen Farbmusters zweier gleich breiter, ohne Zwischenraum aneinandergefügt Streifen den Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit genüge, pflichtet dem der erkennende Senat bei. Die Frage der grafischen Darstellbarkeit wird aber dann kritisch, wenn die auf diese Weise versinnbildlichte Aufteilung der Farben für den Schutzzumfang der Marke keine Bedeutung haben, vielmehr jedwede Zusammenstellung der Farben vom Schutz erfasst sein soll. Für diesen Fall hat der Europäische Gerichtshof in der oben genannten Entscheidung die Eintragungsfähigkeit der Marke zweifelsfrei verneint.

b)

20

Im Streitfall steht allerdings nicht der Erwerb einer Registermarke, sondern der einer Benutzungsmarke in Rede. Insoweit findet die Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken 89/104/EG keine Anwendung, weil sie nach ihrem Artikel 1 nur für eingetragene oder am Register angemeldete Marken gilt. Die Vorschriften des Markengesetzes über die Benutzungsmarke stellen daher kein harmonisiertes Recht dar. Das kann indessen nicht dazu führen, dass das nationale Recht der Benutzungsmarke und das harmonisierte Recht der Registermarke unbeteiligt auseinanderlaufen könnten. Vielmehr sind offene Widersprüche zwischen dem nationalen Recht und dem europäisch vorgegebenen Recht zu vermeiden (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 4 Rn. 2).

21

Es ist allgemein anerkannt, dass eine Benutzungsmarke nach § 4 Nr. 2 MarkenG nicht an Zeichen erworben werden kann, die als Marke nach § 3 MarkenG nicht schutzfähig sind (BGH WRP 2004, 227, 230 rSp. – Farbmarkenschutz I; Ingerl/Rohnke aaO § 4 Rn. 7). Ob entsprechendes auch für Zeichen gilt, die sich nicht grafisch darstellen lassen und nach § 8 Abs. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen sind, ist im Schrifttum strittig. Die Frage wird von Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 4 Rn. 98 sowie Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rz. 297 i.V.m. 251, 350 ausdrücklich bejaht. Demgegenüber vertritt Hacker aaO § 4 Rn. 12 die Ansicht, der deutsche Gesetzgeber habe das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit nicht als Kriterium der für Register- und Benutzungsmarken gleichermaßen geltenden Markenfähigkeit gemäß § 3 MarkenG ausgestaltet, sondern in § 8 Abs. 1 MarkenG (nur) als absolutes Schutzhindernis für Registermarken. Zeichenformen, denen die grafische Darstellbarkeit fehle, könnten daher als Benutzungsmarken markenrechtlichen Schutz doch genießen. Es sei der alleinige Zweck des Kriteriums der grafischen Darstellbarkeit, über die Angaben im Markenregister es zu ermöglichen, eindeutig und klar den Schutzzumfang der Marke bestimmen zu können. Demgegenüber sei maßgeblich für den Schutzzumfang der Marke durch Benutzung allein, ob und in welchem Umfang sich das Zeichen im Verkehr durchgesetzt habe.

22

Dieser letztgenannten Auffassung vermag sich der Senat nicht anzuschließen. Dem Umstand, dass der deutsche Gesetzgeber die grafische Darstellbarkeit nicht bereits in § 3 MarkenG erwähnt, sondern erst in § 8 Abs. 1 MarkenG bestimmt hat, dass grafisch nicht

23

darstellbare Zeichen von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind, kommt für die Beantwortung der gestellten Frage kein entscheidendes Gewicht bei. Grafisch nicht darstellbare Zeichen bleiben nämlich von der Eintragung im Register absolut ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn sie sich als Marke in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt haben (vgl. § 8 Abs. 3 MarkenG). Es ist aber schlechterdings nicht einzusehen, inwiefern einem im Verkehr durchgesetzten Zeichen die Registereintragung verweigert werden sollte, ihm aber bei (niedrigerer) Verkehrsgeltung Schutz als Benutzungsmarke zuzubilligen. Eine derartige Diskrepanz vermag auch der von der Klägerin im Anschluss an Hacker aaO beschriebene Unterschied zwischen einer Benutzungsmarke und einer Registermarke nicht plausibel zu machen. Denn gerade, wenn – wie im Streitfall – die grafische Darstellbarkeit daran scheitert, dass so viele unterschiedliche Farbkombinationen vom Markenschutz erfasst sein sollen, dass es dem Verbraucher nicht möglich wäre, bestimmte Kombinationen zu erkennen und in Erinnerung zu behalten, auf die er sich mit Gewissheit bei weiteren Käufen beziehen könnte (vgl. EuGH aaO Rz. 35), würde sich dieselbe Ungewissheit auch bei der Frage nach der Reichweite des Schutzes einer Benutzungsmarke stellen.

2. 24

Der Klägerin stehen auch keine Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz (§ 4 Nr. 9 UWG) zu. 25

a) 26

Der Vertrieb eines nachgeahmten Erzeugnisses kann nach § 4 Nr. 9 UWG wettbewerbswidrig sein, wenn das Erzeugnis von wettbewerbllicher Eigenart ist und besondere Umstände hinzutreten, die die Nachahmung unlauter erscheinen lassen. Dabei besteht zwischen dem Grad der wettbewerbllichen Eigenart, der Art und Weise und der Intensität der Übernahme sowie den besonderen wettbewerbsrechtlichen Umständen eine Wechselwirkung. Je größer die wettbewerblliche Eigenart und je höher der Grad der Übernahme sind, desto geringere Anforderungen sind an die besonderen Umstände zu stellen, die die Wettbewerbswidrigkeit der Nachahmung begründen. Danach können Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz gegen den Vertrieb eines nachgeahmten Erzeugnisses bestehen, wenn die Gefahr einer Herkunftstäuschung gegeben ist und der Nachahmer zumutbare und geeignete Maßnahmen zur Vermeidung der Herkunftstäuschung unterlässt. Diese von der früheren höchstrichterlichen Rechtsprechung entwickelten Grundsätze haben inzwischen in § 4 Nr. 9 a UWG eine gesetzliche Fassung erhalten (vgl. BGH GRUR 2006, 79, 80 zu Rn. 19 – Jeans – mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Dabei kann von einer vermeidbaren Täuschung über die Herkunft nicht gesprochen werden, wenn die übernommenen Gestaltungsmerkmale nicht geeignet sind, im Verkehr auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen hinzuweisen (BGH GRUR 2005, 600, 603 – Handtuchklemmen; GRUR 2005, 166, 168 – Puppenausstattungen).

Bei Anwendung dieser Grundsätze scheidet die Annahme einer unmittelbaren Herkunftstäuschung zwischen dem Sekunden-Alleskleber der Klägerin (Anlage K 4) und dem angegriffenen Produkt der Beklagten aus. Der Verbraucher, der in der sowohl auf dem Verpackungskarton als auch auf dem Klebstift – dort mehrfach – angegebene Bezeichnung "Q." zutreffend die Marke erkennt, unter welcher der Sekundenkleber vertrieben wird, unterliegt ohnehin nicht der irrigen Vorstellung, es mit dem Sekundenkleber "V." der Klägerin zu tun zu haben. Aber auch der Verbraucher, der die Bezeichnung "Q." beschreibend als Hinweis auf einen perfekten Klebstoff auffasst, kann die Unterschiede in der Aufmachung der 28

Produkte nicht übersehen. Die wettbewerbliche Eigenart des Klebstiftes der Klägerin kann nämlich nicht nur in der Verwendung einer gelben Grundfarbe bei überwiegend schwarzer Beschriftung gesehen werden. Vielmehr springt ins Auge, dass der untere Teil des Stiftes auf der dem Verbraucher in der Verpackung zugewandten Seite sich nach unten parabelförmig verbreiternd in Rot gehalten ist. Darin wird der Verbraucher um so eher einen Herkunftshinweis sehen, als sich dieses Merkmal bei sämtlichen Sekundenklebern und Sekunden-Allesklebern der Klägerin (Anlagen K 4 bis K 7) wiederfindet und die Formgestaltung, jetzt in blauer Farbe, bei allen Spezialklebern wiederholt wird (Anlagen K 8 bis K 11). Der Verbraucher wird alsdann analog dem im unteren Teil des Verpackungskartons verwendeten Rot einen Hinweis auf die Herkunftsstätte beimessen. Entsprechende Hinweise finden sich weder auf dem Klebstift noch auf dem Verpackungskarton der Beklagten. Das dort verwendete Rot ist deutlich matter; die bei dem Stift der Klägerin beschriebene farbliche Formgestaltung findet sich dort nicht wieder. Auf dem Verpackungskarton wird Rot nur als Außenumrandung des schräg in der Mitte verlaufenden, bei weißer Beschriftung schwarz gehaltenen Schrägstreifens verwendet, im Übrigen aber nicht als Grundfarbe. Eine unmittelbare Täuschung über die Herkunft wird damit nicht herbeigeführt.	
Angesichts des erkennbaren Abstandes in der Ausstattung der Produkte besteht auch kein hinreichender Anlass für die Annahme, der Verkehr gehe davon aus, dass die Hersteller der Produkte wirtschaftlich miteinander verbunden seien oder sich die Beklagte von der Klägerin eine Lizenz verschafft habe, die in Rede stehende Ausstattung verwenden zu dürfen. Aus dem Klagevorbringen und dem sonstigen Akteninhalt ergeben sich keine tragfähigen Hinweise darauf, dass auf dem Markt für Klebstoffe derartige rechtliche Verbindungen anzutreffen sind und deshalb vom Verkehr vermutet würden.	29
b)	30
Nach dem Gesagten scheidet auch ein Anspruch der Klägerin aus § 4 Nr. 9 b UWG aus. Es ist nicht zu sehen, dass die Produktgestaltung der Beklagten die Wertschätzung des Sekundenklebers der Klägerin unangemessen ausnutzt oder beeinträchtigt. Nach dem Vorstehenden weiß der Verbraucher, dass er mit dem Klebstift "Q." kein Produkt aus dem Haus der Klägerin in Händen hält. Dann liegt unter den hier gegebenen Umständen der Gedanke fern, der Verbraucher würde die Qualitätsvorstellungen, die er mit den Klebstoffen aus dem Hause der Klägerin verbindet, gleichwohl auf den Sekundenkleber der Beklagten übertragen, nur weil auch auf ihm und seiner Kartonverpackung teilweise die Grundfarbe Gelb Verwendung gefunden hat.	31
3.	32
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.	33
Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.	34
Der Senat hat die Revision im Hinblick auf die Abweisung der markenrechtlichen Ansprüche zugelassen, weil die Frage, ob die fehlende grafische Darstellbarkeit im Sinne des § 8 Abs. 1 MarkenG dem Erwerb einer Benutzungsmarke entgegensteht oder nicht, in Schrifttum unterschiedlich beantwortet wird und eine höchstrichterliche Entscheidung zu dieser Frage noch aussteht.	35
Soweit die Klage auch mit den auf den ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz gestützten Ansprüchen abgewiesen worden ist, bestand zur Revisionszulassung kein Grund.	36

