

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 163/95

Verkündet am:
18. Dezember 1997
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

Wunderbaum

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Zur Frage der Prägung einer aus Wort- und Bildbestandteil bestehenden Marke, wenn beide Bestandteile zwar nicht denselben Gedankeninhalt aufweisen, jedoch gedanklich aufeinander bezogen sind.

BGH, Urt. v. 18. Dezember 1997 – I ZR 163/95 – OLG Frankfurt a.M.
LG Frankfurt a.M.

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. Dezember 1997 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Prof. Dr. Mees, Starck, Dr. Bornkamm und Pokrant

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 8. Mai 1995 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

- 3 -

Tatbestand:

Der Kläger zu 1 ist Inhaber verschiedener IR-Marken, und zwar: Nr. 276.940 "Hou Sweet", international registriert am 29. November 1963 mit Schutzwirkung in Deutschland u.a. für produits pour améliorer l'air, Nr. 328.917 "Baum mit Balken", international registriert am 30. November 1966 mit Schutzwirkung in Deutschland u.a. für produits pour améliorer l'air und Nr. 475.333 "Wunderbaum", international registriert am 21. April 1983 mit Schutzwirkung für Deutschland u.a. für produits pour la purification de l'air et désodorisants gemäß den folgenden Abbildungen:

Nr. 276 940

Nr. 328 917

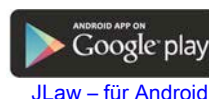
Nr. 475 333

Die Klägerin zu 2 ist ausschließliche Lizenznehmerin des Klägers zu 1; sie vertreibt Lufterfrischer in der Form der IR-Marken in Deutschland.

Die Beklagte, 1980 in Spanien gegründet, stellt Lufterfrischer in Tannenbaumform her (vgl. den folgenden Urteilsausspruch des Berufungsgerichts) und vertreibt diese



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



in verschiedenen europäischen Staaten. Auf der Automechanika 1988 in Frankfurt/Main stellte sie derartige Lufterfrischer aus und vertrieb sie - jedenfalls in geringer Stückzahl - auch in Deutschland. Sie benutzt nicht nur den Aufdruck "Aire Alpino", sondern auch die Aufdrucke "Arbolito" und "Sylvester's".

Die Kläger haben geltend gemacht, die Beklagte verletze die Zeichen "Wunderbaum" und "Baum mit Balken". Sie haben behauptet, die bildliche Kennzeichnung "Baum" sei seit 1964 in Deutschland ununterbrochen benutzt worden, zunächst durch Vertrieb von Lufterfrischern in der Form der damals gültigen Marke "Hou Sweet", seit Mitte 1979 in der Form der Marke "Wunderbaum". Die Umsätze hätten mehr als 2 Mio. Stück pro Jahr betragen. Im Jahre 1988 sei der Umsatz auf mehr als 4,5 Mio. Stück gestiegen. Die Klägerin zu 2 habe seit 1966 in der Bundesrepublik Deutschland Luftverbesserer in Form des Tannenbaumes, die mit dem Wort-/Bildzeichen "Wunderbaum", zum großen Teil aber auch mit dem Zeichen "Baum mit Balken" gekennzeichnet gewesen seien, in erheblichen (näher bezeichneten) Stückzahlen vertrieben. Die Kläger haben die Auffassung vertreten, ein Flächenzeichen könne auch durch eine dreidimensionale Wiedergabe verletzt werden. Zwischen den Klage- und dem Verletzungszeichen bestehe nahezu Identität. Die beschreibenden Aufdrucke auf den Lufterfrischern der Beklagten seien nicht geeignet, die bildliche und begriffliche Verwechslungsgefahr zu beseitigen.

Die Kläger haben zunächst Unterlassung, zeitlich unbeschränkt Auskunftserteilung auch unter Angabe der Empfän-

ger, Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten und die Löschung einer von dieser gehaltenen IR-Marke begehrt.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat Verwechslungsgefahr in Abrede gestellt, weil die Tannenbaumform mangels Unterscheidungskraft und wegen eines bestehenden Freihaltungsbedürfnisses nicht schutzbegründend sei. Ein Verstoß gegen § 1 UWG liege nicht vor, weil den Produkten der Klägerin zu 2 die wettbewerbliche Eigenart fehle. Sie habe auch beim Vertrieb ihrer Produkte durch die Gestaltung von Verpackung und Werbung Abstand von den Vertriebsmethoden der Klägerin zu 2 gehalten.

Das Landgericht hat die Klage mangels Verwechslungsgefahr abgewiesen.

Auf die Berufung hat das Berufungsgericht - nach übereinstimmender Erledigungserklärung hinsichtlich des Löschungsantrags und teilweiser Klagerücknahme bezüglich der zeitlichen Ausdehnung des Anspruchs auf Auskunftserteilung und der Angabe der Empfänger -

1. die Beklagte unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel verurteilt, es zu unterlassen,
 - a) die nachstehend abgebildeten Zeichen im geschäftlichen Verkehr in bezug auf Luft-erfrischer oder Luftverbesserer in der Bundesrepublik Deutschland zu verwenden,

- b) Lufterfrischer (Luftverbesserer) in der Form der nachstehend abgebildeten Zeichen in der Bundesrepublik Deutschland feilzuhalten, anzubieten und/oder zu vertreiben:

2. festgestellt, daß die Beklagte verpflichtet ist, den Klägern allen Schaden zu ersetzen, der diesen dadurch entstanden ist und noch entsteht, daß die Beklagte diese Lufterfrischer (Luftverbesserer) in der Bundesrepublik Deutschland einschließlich West-Berlin feilgehalten und/oder vertrieben sowie für diese durch Anzeigen geworben hat,
3. die Beklagte des weiteren verurteilt, den Klägern Auskunft darüber zu erteilen, wann und in welchem Umfang die Beklagte die oben bezeichneten Handlungen seit dem 9. September 1986 vorgenommen hat, insbesondere über Lieferungen unter Angabe der Zeit, Menge und Preise.

Mit ihrer Revision begehrt die Beklagte die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils, soweit nicht die Klage zurückgenommen und die Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt worden ist. Die Kläger beantragen die Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die geltend gemachten Ansprüche aus Markenrecht und wegen vermeidbarer Herkunftstäuschung (§ 1 UWG) für gegeben erachtet. Es hat dazu ausgeführt:

Die Klagemarke "Wunderbaum" sei rechtserhaltend benutzt. Es sei zwischen den Parteien nicht umstritten, daß die Klägerin zu 2 Lufterfrischer herstelle und vertreibe, die die Form eines Baumes aufwiesen, wie er aus der IR-Marke "Wunderbaum" ersichtlich sei und die die Aufschrift "Wunderbaum" trügen. Aufgrund der Behauptung der Beklagten, der Klagekennzeichnung komme keine Verkehrsgeltung zu, sei zwar streitig, wie intensiv die Benutzung der Klagemarken gewesen sei und in welchem Umfang sie in die Verkehrsauffassung eingedrungen seien. Die Tatsache, daß die Marke "Wunderbaum" jedenfalls jetzt in einer den Anforderungen des Benutzungszwangs entsprechenden Intensität benutzt werde, sei aber unstreitig. Zudem habe der Zeuge M. bestätigt, daß die Kläger in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1992 und 1993 Lufterfrischer in der Form der IR-Marken "Baum mit Balken" und "Wunderbaum" in Stückzahlen von 6,5 bis 7,5 Mio. vertrieben hätten.

Der Umstand, daß die Kläger den Bildbestandteil der Marke "Wunderbaum" als Form ihrer Lufterfrischer verwendeten, denen der Wortbestandteil aufgedruckt sei, stehe der Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung nicht entgegen.

Hierin liege eine funktionsgerechte Benutzung der Klagemarke mit der Folge, daß diese in Kraft stehe.

Mit den angegriffenen Lufterfrischern verletze die Beklagte die Marke "Wunderbaum". Zwar seien nach dem Warenzeichengesetz dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware nicht als Warenzeichen eintragungsfähig gewesen. Es sei jedoch anerkannt gewesen, daß dreidimensionale Gebilde, wie etwa die Verpackung einer Ware, als Flächenzeichen eintragbar gewesen seien, so daß ein mittelbarer Schutz dreidimensionaler Kennzeichnungen durch die Eintragung als Flächenzeichen ermöglicht worden sei. Gleichermaßen sei anerkannt gewesen, daß Bildzeichen durch eine dem Bildzeichen entsprechende dreidimensionale Gestaltung gleichartiger Waren hätten verletzt werden können.

Bei der Marke "Wunderbaum" handle es sich um ein Wort-/Bildzeichen, für dessen Gesamteindruck auf den ersten Blick der Begriff Baum (Tannen-/Nadelbaum) bestimmend sei, wobei dieser Gesamteindruck in gleicher Weise durch den Bildbestandteil des stilisierten Baumes wie durch den Wortbestandteil "Wunderbaum" nahegelegt werde. Die Wort- und Bildbestandteile seien auf diese Weise aufeinander bezogen und ergänzten einander, ohne daß einer der beiden Bestandteile in dem Zeichen, wie es eingetragen sei, hinter dem anderen Bestandteil zurücktrete. Der so geprägten Klagemarke komme jedenfalls durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Selbst wenn - der Auffassung der Beklagten folgend - von einer ursprünglich geringen Kennzeichnungskraft ausgegangen werde, sei zu berücksichtigen, daß die Klagemarke in

erheblichem Umfang benutzt und damit in ihrer Kennzeichnungskraft gestärkt worden sei.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei zunächst zu berücksichtigen, daß die kollidierenden Kennzeichen für identische Waren benutzt würden. Demzufolge seien erhebliche Anforderungen an die unterschiedliche Gestaltung der sich gegenüberstehenden Kennzeichen zu stellen, wenn die Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden solle. Die angegriffenen Kennzeichen seien in ihrem Bildbestandteil - wie die Klagemarke - sinngemäß durch den Begriff (Tannen)Baum gekennzeichnet. In ihrem Bildbestandteil kämen sie dem Bildbestandteil der Klagemarke außerordentlich nahe. Zwar sei der Bildteil der angegriffenen Kennzeichnung stärker stilisiert als der der Klagemarke und trage deutlicher die Züge eines Tannenbaums. Darüber hinaus sei der Wurzelbereich des angegriffenen Zeichens im Unterschied zur Klagemarke nicht als Rechteck ausgebildet, sondern sichelförmig gestaltet. Diese Unterschiede träten aber gegenüber der Baumdarstellung nicht wesentlich in Erscheinung, zumal der Erfahrungssatz zu berücksichtigen sei, daß der Hörer oder Betrachter einander ähnlicher Kennzeichnungen diese fast nie gleichzeitig nebeneinander wahrnehme und miteinander vergleiche. Schließlich sei zu berücksichtigen, daß die Klagemarke durch eine erhebliche Benutzung in ihrer Unterscheidungskraft gestärkt sei. Das gelte insbesondere für deren Bildbestandteil, der durch den Sinnbezug des Wortbestandteils "Wunderbaum" auf den Bildbestandteil unterstützt werde. Zwar weiche der Wortbestandteil des angegriffenen Zeichens "Aire Alpino" von dem Wortbestandteil der Klagemarke ab. Er nehme aber, wie der Wortbestandteil der Klage-

marke, den Begriff des Baumes und die sich mit ihm verknüpfende Vorstellung von frischer Luft auf und erzeuge damit in seinem Gesamteindruck dieselbe gedankliche Assoziation wie das Klagezeichen.

Selbst bei Verneinung markenrechtlicher Verwechslungsgefahr verstoße der Vertrieb der angegriffenen Lufterfrischer durch die Beklagte unter dem Gesichtspunkt einer vermeidbaren Herkunftstäuschung gegen § 1 UWG. Dieser ergänzende wettbewerbsrechtliche Schutz greife ein, weil die den Gesamteindruck der Klagemarke prägenden Kombinationsmerkmale den Lufterfrischern der Klägerin zu 2 ein auf ästhetischem Gebiet liegendes Gepräge gebe, das geeignet sei, im Wettbewerb herkunftskennzeichnend zu wirken. Insoweit sei nicht entscheidend, daß sich in der Gestaltung der Lufterfrischer der Kläger - nach Auffassung der Beklagten - Sachangaben zumindest spiegelten, denn die wettbewerbsliche Eigenart könne sich, anders als beim Ausstattungsrecht, auch aus Merkmalen ergeben, die das Wesen einer Ware ausmachen und daher einem Ausstattungsschutz nicht zugänglich seien. Wie die vielfachen rechtlichen Auseinandersetzungen der Parteien zeigten, lehne sich die Beklagte mit der Aufmachung ihrer Lufterfrischer bewußt an die Aufmachung der Produkte der Kläger an und führe den Verkehr damit über die betriebliche Herkunft ihrer Produkte in die Irre. Das verstoße gegen die guten Sitten im Wettbewerb.

Neben der Unterlassung schulde die Beklagte den Klägern Schadensersatz, weil sie deren Zeichenrechte schuldhaft verletzt habe; zur Durchsetzung dieses Anspruchs sei die begehrte Auskunftserteilung erforderlich.

Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Die Angriffe der Revision führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache.

II. Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Zuerkennung der geltendgemachten Ansprüche aus Markenrecht.

1. Nach Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 kommt es für die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche - ausgenommen die auf Handlungen vor dem 1. Januar 1995 gestützten Ansprüche auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung, soweit sie auf Kennzeichenrecht gestützt sind - darauf an, ob sie sowohl nach den Vorschriften des Warenzeichengesetzes als auch nach denjenigen des Markengesetzes bestehen (§ 153 Abs. 1 MarkenG). Hiervon ist das Berufungsgericht ersichtlich ausgegangen.

2. Das Berufungsgericht hat eine rechtserhaltende Benutzung der Klagemarken durch den Vertrieb der in Form der IR-Marken gestalteten Lufterfrischer angenommen. Dies läßt Rechtsfehler nicht erkennen und wird von der Revision auch nicht beanstandet.

3. Das Berufungsgericht hat - bislang lediglich auf der Grundlage des Markengesetzes - eine Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke "Wunderbaum" und der angegriffenen Bezeichnung bejaht. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern.

a) In nicht zu beanstandender Weise hat das Berufungsgericht auf den Gesamteindruck des Klagezeichens abgestellt (BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198 = WRP 1997, 443 - Springende Raubkatze; BGHZ 131, 122, 124 f. - Innovadiclophlont). Es ist davon ausgegangen, daß Wort- und Bildbestandteil in der Klagemarke gleichgewichtig seien und den Gesamteindruck gleichwertig mitbestimmen. Das kann - entgegen der Auffassung der Revision, nach der eine Prägung des Gesamteindrucks allein durch den Wortbestandteil gegeben sein soll, und entgegen der Auffassung der Revisi-onserwiderung, die von einer Prägung des Gesamteindrucks allein durch den Bildbestandteil ausgeht - nicht für rechtsfehlerhaft erachtet werden.

Zwar besteht an sich der Erfahrungssatz, daß in einem Wort-/Bildzeichen regelmäßig der Wortbestandteil für den Gesamteindruck prägend ist, weil dieser die einfache und ungezwungene Möglichkeit der Benennung der Marke bietet und sich der Verkehr deshalb an ihm zu orientieren pflegt (BGH GRUR 1996, 198, 200 - Springende Raubkatze). Hiervon abweichend hat das Berufungsgericht eine Mitprägung durch den Bildbestandteil angenommen, weil er zwar nicht den identischen Gedankeninhalt aufweise, jedoch Wort- und Bildbestandteil mit der nahezu naturalistischen Darstellung eines Tannenbaums in Kombination mit dem Wort "Wunderbaum" so aufeinander bezogen seien, daß wegen des gemeinsamen Kerns "Baum" und des Widerspruchs zwischen naturalistischer Baumdarstellung und dem nicht auf die Natur verweisenden Begriff "Wunderbaum" ein besonderer, von beiden Elementen geprägter Gesamteindruck entstehe. Diese der konkreten Gestaltung der Klagemarke Rechnung tragende tatrichterliche

Beurteilung des Gesamteindrucks der Klagemarke erweist sich als rechtsfehlerfrei. Weder die Revision noch die Revisionserwiderung weisen Erfahrungswidrigkeit oder einen Verstoß gegen Denkgesetze nach.

b) Im Ausgangspunkt rechtsfehlerfrei ist das Berufungsgericht auch davon ausgegangen, daß es für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf die Nähe der in Betracht zu ziehenden Waren, auf die Kennzeichnungskraft der Klagemarke und auf das Maß der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen ankommt.

Nach der Auslegung von Art. 4 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - Rs. C-251/95, GRUR Int. 1998, 57, 58 Tz 22 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma), die für die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von maßgeblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Hierzu gehören insbesondere der Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, die gedankliche Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie der Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen (vgl. MarkenRL 10. Erwägungsgrund). Hiervon geht auch der Senat in ständiger Rechtsprechung zum Markengesetz aus (BGH GRUR 1996, 198 - Springende Raubkatze; BGHZ 131, 122, 124 f. - Innovadiclophlont).

Bei seiner Beurteilung ist das Berufungsgericht danach zutreffend von Warenidentität ausgegangen und hat hieraus rechtsfehlerfrei abgeleitet, daß schon deshalb der Abstand der Kennzeichen voneinander merkbar sein müsse, um die Verwechslungsgefahr ausschließen zu können.

Das Berufungsgericht hat aber, wie die Revision mit Erfolg rügt, eine umfangreiche Benutzung der Klagemarke "Wunderbaum", die die ursprünglich - zugunsten der Beklagten unterstellt - geringe Kennzeichnungskraft der Klagemarke zu jedenfalls normaler Kennzeichnungskraft gesteigert haben soll, nicht verfahrensfehlerfrei festgestellt.

Das Berufungsgericht hat zunächst angenommen (BU 19 f.), daß das Klagezeichen in erheblichem Umfang benutzt und damit in seiner Kennzeichnungskraft gestärkt worden sei. Es ist dabei davon ausgegangen, daß der schriftlichen Aussage des Zeugen M. zwar nicht entnommen werden könne, in welchem Umfang und wann im einzelnen die Kennzeichnungen "Hou Sweet" und "Wunderbaum" in den inländischen Verkehr gelangt seien. Es hat aber zugrunde gelegt, daß in den Jahren 1992 und 1993 mit "Hou Sweet" bzw. "Wunderbaum" gekennzeichnete Lufterfrischer in Stückzahlen von 6,5 Mio. und 7,5 Mio. im Inland vertrieben worden seien und daß jedenfalls ein erheblicher Teil von ihnen mit dem Klagezeichen gekennzeichnet gewesen sei. Diese Zahlen durfte das Berufungsgericht jedoch nicht zugrunde legen. Für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft (Bekanntheit) der Klagemarke kommt es auf den Zeitpunkt an, in dem sich die in Rede stehenden Kennzeichnungen erstmals gegenüberstanden. Das war bereits in den achtziger Jahren, jedenfalls ist die

Klage im Streitfall bereits im Jahre 1990 erhoben worden, so daß die Umsatzzahlen der Jahre 1992 und 1993 letztlich unerheblich sind. Es kommt vielmehr maßgebend auf die vorangehende Zeit an. Dazu hat das Berufungsgericht jedoch hinreichende Feststellungen nicht getroffen.

Das Berufungsgericht hat allerdings auch zugunsten der Beklagten deren Annahme unterstellt (BU 21 unten), den Aussagen des Zeugen M. könne allenfalls entnommen werden, daß seit 1967 das Zeichen "Hou Sweet" und nicht die Klage-
marke benutzt worden sei. Daraus hat es gleichwohl eine Stärkung der - unterstellt - schwachen Kennzeichnungskraft der Klagemarke entnommen, weil diese durch die aufgrund des übereinstimmenden Bildteils gegebene Verbindung mit der starken Marke "Hou Sweet" von deren langjähriger und intensiver Benutzung profitiert habe. Auch diese Beurteilung beanstandet die Revision mit Erfolg.

Die Annahme des Berufungsgerichts ist schon deshalb nicht frei von Rechtsfehlern, weil es nicht berücksichtigt hat, daß auch das Zeichen "Hou Sweet" aus Wort- und Bildbestandteilen besteht und deshalb die etwa erworbene besondere Bekanntheit dem Zeichen als Ganzem, also bezüglich seines Gesamteindrucks zukommt, nicht aber ohne weiteres - Feststellungen über den Gesamteindruck des Zeichens hat das Berufungsgericht nicht getroffen - lediglich seinem Bildbestandteil. Darüber hinaus fehlt es aber auch an zahlenmäßig konkretisierten Feststellungen des Berufungsgerichts über eine so intensive Benutzung des Zeichens "Hou Sweet" im maßgebenden Zeitraum bis zum Jahre 1990, daß da-

nach dessen Qualifizierung als starkes Zeichen gerechtfertigt erscheint.

c) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken hat das Berufungsgericht zutreffend angenommen, daß bei der Klagemarke der Bildbestandteil durch den Sinnbezug des Wortbestandteils "Wunderbaum" unterstützt werde. Ebenfalls zutreffend hat es angenommen, daß die angegriffene Kennzeichnung der Klagemarke nur in ihrem Bildbestandteil nahekomme, im Wortbestandteil "Aire Alpino" jedoch von "Wunderbaum" abweiche. Des weiteren hat das Berufungsgericht ausgeführt, daß der Wortbestandteil "Aire Alpino" den Begriff des Baumes und die sich damit verknüpfende Vorstellung von frischer Luft aufnehme und damit in seinem Gesamteindruck dieselbe Assoziation wie die Klagemarke erzeuge. Dem kann nicht beigetreten werden.

Das Berufungsgericht hat schon keine Feststellungen dahin getroffen, inwieweit der inländische Verkehr, der der spanischen Sprache in aller Regel nicht mächtig ist, überhaupt den Sinn des Wortbestandteils "Aire Alpino" erfassen und (gedanklich) mit "Wunderbaum" in Beziehung setzen kann. Hiervon abgesehen erscheint aber die Beurteilung des Berufungsgerichts auch deshalb erfahrungswidrig, weil der Bestandteil "Aire Alpino", also etwa Alpenluft, wenn er überhaupt entsprechend verstanden wird, mit dem Begriff "Wunderbaum" nicht in eine geeignete begriffliche Beziehung gesetzt werden kann, so daß auch die hierauf gestützte Annahme des Berufungsgerichts, die einander gegenüberstehenden Kennzeichen stimmten im Gesamteindruck so weitgehend überein, daß Verwechslungsgefahr bestehe, auf der für die Revi-

sionsinstanz zu unterstellenden Grundlage nur schwacher Kennzeichnungskraft der Klagemarke nicht als rechtsfehlerfrei zu erachten ist.

4. Sofern es darauf ankommen sollte, wird das Berufungsgericht zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr der Frage der Kennzeichnungskraft der Klagemarke nachzugehen und dabei zu prüfen haben, ob ihr angesichts der phantasievollen Zuordnung des Begriffs "Wunderbaum" zu der naturalistischen Baumdarstellung ursprünglich doch mehr als nur - wie bisher lediglich unterstellt - schwache Kennzeichnungskraft zukommt und welche Bedeutung der im einzelnen festzustellenden - bisher nur unterstellt geringen - Benutzung der Klagemarke bis zum Zeitpunkt der Benutzungsaufnahme der angegriffenen Bezeichnungen zuzumessen ist.

Erforderlichenfalls wird das Berufungsgericht, worauf die Kläger in Gegenrügen Bezug genommen haben, auch Gelegenheit zur Prüfung des weiteren Klagevorbringens haben, ob die geltend gemachten Ansprüche wegen Verletzung der den Klägern zustehenden Rechte aus der IR-Marke 328.917 (Baum mit Balken) und/oder aus einem Ausstattungsschutz (Marke kraft Benutzung und Verkehrsgeltung) für die IR-Marke 475.333 (Wunderbaum) oder auch für die Formgebung der Luft-erfrischer der Kläger gemäß § 25 WZG, § 4 Nr. 2, § 14 MarkenG begründet sind, was es bisher - von seiner Rechtsauffassung folgerichtig - unterlassen hat.

III. Das Berufungsgericht hat die Klageansprüche auch aus § 1 UWG wegen vermeidbarer Herkunftstäuschung für be-

gründet erachtet. Auch hiergegen wendet sich die Revision mit Erfolg.

Zwar läßt § 2 MarkenG auch eine Berücksichtigung wettbewerbsrechtlicher Anspruchsgrundlagen neben der Geltendmachung des Markenrechts zu. Die Annahme einer Herkunftstäuschung setzt aber voraus, daß die Lufterfrischer der Klägerin von der Beklagten durch die Übernahme von Merkmalen nachgeahmt worden sind, mit denen der Verkehr eine betriebliche Herkunftsvorstellung verbindet oder die jedenfalls geeignet sind, eine Herkunftsvorstellung auszulösen. Insoweit fehlt es an hinreichenden tatsächlichen Feststellungen durch das Berufungsgericht.

Es ist davon ausgegangen, daß die den Gesamteindruck der Kennzeichnung der Klägerin bestimmenden Kombinationsmerkmale dieser ein auf ästhetischem Gebiet liegendes und wettbewerbsrechtlich eigenartiges Gepräge gäben, das herkunftskennzeichnend wirke. Die besonderen, wettbewerbsrechtlich zu mißbilligenden Umstände hat das Berufungsgericht in den zahlreichen rechtlichen Auseinandersetzungen der Parteien gesehen, die zeigten, daß sich die Beklagte mit der Aufmachung ihrer Waren bewußt an die Aufmachung der Lufterfrischer der Kläger anlehne und den Verkehr damit über die betriebliche Herkunft ihrer Produkte irreführe.

Die Revision beanstandet insoweit zu Recht, daß es hinsichtlich der vom Berufungsgericht aus den zahlreichen rechtlichen Auseinandersetzungen der Parteien gezogenen Schlußfolgerungen an einer revisionsrechtlich nachprüfaren Begründung fehlt. Es hätte einer - vom Berufungsgericht

bisher nicht vorgenommenen - ins einzelne gehenden Würdigung aller Umstände der angesprochenen Streitfälle bedurft.

Erforderlichenfalls wird - worauf sich die Kläger in der Revisionsinstanz bezogen haben - das Berufungsgericht auch Gelegenheit zu der Prüfung haben, ob nach den gegebenen Umständen die Klageansprüche unter dem Gesichtspunkt der Gefahr einer Warenverwechslung wegen Irreführung nach § 1 UWG begründet sind.

Sofern es hierauf noch ankommen sollte, wird das Berufungsgericht in diesem Zusammenhang auch der Frage der Aktivlegitimation des Klägers zu 1 nachzugehen haben. Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats kommt der hier in Frage stehende wettbewerbliche Leistungsschutz nur demjenigen zugute, dessen Leistung nachgeahmt wird (BGH, Urt. v. 18.10.1990 - I ZR 283/88, GRUR 1991, 223, 224 - Finnischer Schmuck; Urt. v. 24.3.1994 - I ZR 42/93, GRUR 1994, 630, 634 = WRP 1994, 519 - Cartier-Armreif, insoweit in BGHZ 125, 322 nicht abgedruckt). An entsprechenden tatsächlichen Feststellungen fehlt es bisher bezüglich des Klägers zu 1.

IV. Danach war das angefochtene Urteil insgesamt - wegen der Erforderlichkeit einer einheitlichen Kostenentscheidung auch bezüglich des nicht angegriffenen, auf

§ 91 a und auf § 269 Abs. 3 ZPO gestützten Teils der Kostenentscheidung - aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Erdmann

Mees

Starck

Bornkamm

Pokrant