BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 184/05

Verkündet am:
6. Dezember 2007
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Duftvergleich mit Markenparfüm

UWG § 8 Abs. 1 Satz 1

Stützt sich das mit einer Klage verfolgte Unterlassungsbegehren darauf, dass die beanstandeten Äußerungen des Beklagten vom Verkehr in einer bestimmten Weise verstanden werden, braucht der Unterlassungsantrag nur die zu untersagende Äußerung zu umfassen. Aus dem Antrag muss sich nicht ergeben, dass das Verbot unter der Voraussetzung eines bestimmten Verkehrsverständnisses ausgesprochen werden soll.

BGH, Urt. v. 6. Dezember 2007 - I ZR 184/05 - OLG Köln
LG Köln

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 6. Dezember 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 14. Oktober 2005 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als die Berufung der Klägerin hinsichtlich der Berufungsanträge zu I 1 (Haupt- und Hilfsantrag), I 2a und b und II, soweit letzterer sich auf I 1 bezieht, zurückgewiesen worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision und der Nichtzulassungsbeschwerde, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin stellt her und vertreibt Markenparfüms, unter anderem von "Davidoff", "JOOP!" und "Jil Sander". Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, stellt her und vertreibt unter den Eigenmarken "Parfum Lucien" und "Lucien George" gleichfalls Parfümprodukte.

Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

2 Die Klägerin hat geltend gemacht, bei den Parfüms der Beklagten handele es sich um Imitate der von ihr vertriebenen Markenparfüms. Die Beklagte zu 1 verwende mit den von ihr gewählten Bezeichnungen, die jeweils eine gewisse Nähe zu den Namen der imitierten Produkte aufwiesen, und dem Vertrieb unter den als Nachahmerserien bekannten Dachmarken "Parfum Lucien" und "Lucien George" ein System, mit dessen Hilfe die angesprochenen Verkehrskreise, insbesondere die gewerblichen Abnehmer, genau erkennen könnten, welcher Duft jeweils nachgeahmt werde. Die Klägerin hat darin eine unzulässige vergleichende Werbung und eine Markenverletzung gesehen.

3 Die Klägerin hat - soweit in der Revisionsinstanz noch von Interesse - beantragt (Antrag zu I 1),

> die Beklagten unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr Parfümprodukte der Marken "Parfum Lucien" und/oder "Lucien George" unter den folgenden Bezeichnungen anzubieten, zu bewerben und/oder zu vertreiben oder anbieten oder bewerben oder vertreiben zu lassen:
>
> a) Blue Ocean Woman
> b) Blue Ocean for Men
> c) Jonah Blue und/oder Jonah in einer blauen Umverpackung
> d) Jonah Yellow und/oder Jonah in einer gelben Umverpackung
> e) Kirman
> f) Statue.

4 Hilfsweise hat sie beantragt, den Beklagten zu untersagen, im Hinblick auf Parfümprodukte mit bestimmten Ausstattungen die im Hauptantrag genannten Tathandlungen vorzunehmen. Ferner hat sie die Beklagten auf Auskunftserteilung (Anträge zu I 2a und b) und Feststellung der Schadensersatzpflicht (Antrag II) in Anspruch genommen.

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

5 Das Landgericht hat die Klage insoweit abgewiesen. Die dagegen gerichtete Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben (OLG Köln MarkenR 2006, 33).

6 Im Umfang der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagten beantragen, verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren weiter.

Entscheidungsgründe:

7 I. Das Berufungsgericht hat die Klage in dem in der Revisionsinstanz anhängigen Umfang für unbegründet erachtet. Zur Begründung hat es ausgeführt:

8 Mit dem auf Unterlassung gerichteten Hauptantrag könne die Klägerin schon deshalb keinen Erfolg haben, weil dieser Antrag auch nach ihrem eigenen Vorbringen zu weit gehe. Er sei darauf gerichtet, den Beklagten im geschäftlichen Verkehr Angebot, Bewerbung und Vertrieb von Parfümprodukten der Marken "Parfum Lucien" und/oder "Lucien George" unter den genannten Bezeichnungen zu verbieten. Diese Bezeichnungen seien indes für sich genommen nicht zu beanstanden. Die Klägerin halte ihre Verwendung vielmehr deshalb für wettbewerbswidrig, weil den Bezeichnungen die Bedeutung einer bestimmten Codierung zukommen solle. Nur unter der Voraussetzung, dass die angesprochenen Verkehrskreise der jeweiligen Bezeichnung entnähmen, es handele sich um ein Imitat eines bestimmten Markenparfüms, komme ein Unterlassungsanspruch in Betracht. Da der Unterlassungsantrag in die Zukunft gerichtet sei und deshalb verbal die Bedingungen umreißen müsse, unter de-

nen er begründet sei, hätte diese Voraussetzung in der Antragsfassung Ausdruck finden müssen.

9 Der hilfsweise gestellte Unterlassungsantrag, mit dem sich die Klägerin gegen den Vertrieb der genannten Parfümprodukte in ihrer jeweiligen Ausstattung wende, sei unter dem Gesichtspunkt einer wettbewerbswidrigen vergleichenden Werbung aus § 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG nicht begründet. Die beanstandete Verhaltensweise der Beklagten stelle sich nicht als vergleichende Werbung i.S. des § 6 UWG dar. Der Begriff der vergleichenden Werbung sei zwar weit zu verstehen. Erforderlich sei aber jedenfalls eine "Werbung" bzw. eine "Äußerung". Daran fehle es hier. Das beanstandete Verhalten der Beklagten bestehe nicht in einer irgendwie gearteten, die Ware begleitenden Aussage, sondern liege in der Bezeichnung und Ausstattung des Produkts selbst. Schon dem Wortverständnis von Werbung, bei der es sich typischerweise um eine Aussage handele, die zusätzlich zu dem Produkt gemacht werde, gleichsam neben diesem stehe, widerspreche es, in der Bezeichnung und Ausstattung des Produkts eine "Werbung" i.S. des § 6 UWG zu sehen. Hinzu komme, dass andernfalls dem Marken- und Ausstattungsrecht, das als Sonderrecht Wettbewerbsverstöße durch die Bezeichnung und Ausstattung regeln solle, nur noch Bedeutung für den Bereich der Verwechslungsgefahr zukäme. Der von der Klägerin geltend gemachte Unterlassungsanspruch bestehe auch nicht nach Markenrecht oder unter dem Gesichtspunkt des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes wegen Rufausbeutung nach § 4 Nr. 9 lit. b UWG. Die mit den Folgeanträgen geltend gemachten Ansprüche auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten seien demnach gleichfalls nicht begründet.

10 II. Die Revision der Klägerin hat im Umfang der Zulassung durch den Senat (Haupt- und Hilfsantrag zu I 1 und den darauf bezogenen Antrag zu II

sowie Anträge zu I 2a und b) Erfolg. Sie führt insoweit zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

11 1. Das Berufungsgericht hat dem auf Unterlassung gerichteten Hauptantrag der Klägerin schon deshalb den Erfolg versagt, weil er auch unter Zugrundelegung des Klagevorbringens zu weit gehe. Das hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

12 a) Das Berufungsgericht hat den Antrag deshalb als zu weitgehend angesehen, weil in der Antragsfassung nicht zum Ausdruck komme, dass die beanstandeten Bezeichnungen nach dem Vorbringen der Klägerin die Bedeutung einer bestimmten Codierung hätten, der die angesprochenen Verkehrskreise entnähmen, dass es sich um Imitate bestimmter Markenparfüms handele.

13 b) Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Die Klägerin hat ihre Ansicht, die Verwendung der mit dem Hauptantrag zu I 1 beanstandeten Produktbezeichnungen der Beklagten verstoße gegen §§ 3, 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG, §§ 1, 2 Abs. 2 Nr. 6 UWG a.F. damit begründet, dass bereits die Produktbezeichnungen als solche von den angesprochenen Verkehrskreisen als Hinweis darauf verstanden würden, welches Originalprodukt jeweils nachgeahmt werde. Nach ihrer Behauptung folgt dieses Verkehrsverständnis schon aus den Produktbezeichnungen selbst, weil teils Begriffe verwendet würden wie "Blue", "Ocean" oder "Statue", die vom Verkehr mit den Bezeichnungen der Originalprodukte "Cool", "Water" und "Sculpture" assoziiert würden. Teils sähen die angesprochenen Verkehrskreise in den Anfangsbuchstaben oder Anfangslauten "J" oder "K" Hinweise auf die Originalprodukte der Marke "JOOP!" oder des Originalprodukts "Casmir". Der als Hauptantrag gestellte - bestimmte - Unterlassungsantrag der Klägerin umschreibt demnach mit der Angabe der bean-

standeten Bezeichnungen hinreichend die Merkmale des von der Klägerin als unzulässige vergleichende Werbung beanstandeten Verhaltens der Beklagten.

14 Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist es nicht erforderlich, auch in der Fassung des Unterlassungsantrags das behauptete Verkehrsverständnis verbal als Bedingung, unter der der Antrag begründet ist, zum Ausdruck zu bringen. Besteht das behauptete Verkehrsverständnis nicht, wozu das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen hat, ist die Klage als unbegründet abzuweisen, weil es an der für eine vergleichende Werbung erforderlichen Bezugnahme auf einen Mitbewerber (§ 6 Abs. 1 UWG) oder jedenfalls an einer Darstellung der beworbenen Produkte als Imitation oder Nachahmung i.S. von § 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG fehlt. Erweist sich die Behauptung der Klägerin als richtig, so ist der Klage, sofern die übrigen Voraussetzungen eines Unterlassungsanspruchs nach § 8 Abs. 1, §§ 3, 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG, §§ 1, 2 Abs. 2 Nr. 6 UWG a.F. vorliegen, stattzugeben, ohne dass es einer Einschränkung im Urteilstenor dahingehend bedürfte, dass die Beklagten die Verwendung der beanstandeten Bezeichnungen nur zu unterlassen haben, weil der Verkehr ihnen entnimmt, dass es sich bei den so bezeichneten Produkten um Imitate bestimmter Markenprodukte handelt. Ebenso wenig muss etwa in einem auf die Untersagung einer irreführenden Werbung gerichteten Unterlassungsantrag verbal zum Ausdruck gebracht werden, aufgrund welchen Verkehrsverständnisses die in dem Antrag hinreichend bestimmt umschriebene Werbung irreführend ist. Auch der Umstand, dass das Unterlassungsbegehren in die Zukunft gerichtet ist, erfordert eine solche Antragsfassung nicht. Der jeweilige Unterlassungstitel ergeht auf der Grundlage des zum Zeitpunkt der Entscheidung festgestellten Verkehrsverständnisses. Führen Veränderungen des Verkehrsverständnisses, die nach Erlass des Urteils eintreten, dazu, dass die Rechtsgrundlage des Titels wegfällt, kann dies im Wege der Vollstreckungsabwehrklage nach § 767 ZPO geltend gemacht werden (vgl. BGH, Urt. v. 23.2.1973

- I ZR 117/71, GRUR 1973, 429, 430 = WRP 1973, 216 - Idee-Kaffee I; Urt. v. 19.11.1982 - I ZR 99/80, GRUR 1983, 179, 181 = WRP 1983, 209 - Stapel-Automat).

15 2. Die vom Berufungsgericht gegebene Begründung rechtfertigt somit die Abweisung des Hauptantrags zu I 1 nicht. Dem Senat ist eine eigene Sachentscheidung nicht möglich, weil das Berufungsgericht zu dem von der Klägerin behaupteten Verständnis der beanstandeten Bezeichnungen der Beklagten durch die angesprochenen Verkehrsteilnehmer keine Feststellungen getroffen hat. Das Berufungsurteil kann insoweit auch nicht mit der Begründung aufrechterhalten werden (§ 561 ZPO), bei den mit dem Hauptantrag beanstandeten Bezeichnungen der Beklagten handele es sich nicht um Werbung. Werbung i.S. von § 6 Abs. 1 UWG ist jede Äußerung bei der Ausübung eines Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufs mit dem Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen zu fördern (Art. 2 lit. a der Richtlinie 84/450/EWG des Rates v. 10.9.1984 über irreführende und vergleichende Werbung, ABl. Nr. L 250 v. 19.9.1984, S. 17). Die Verwendung bestimmter Produktbezeichnungen ist eine Äußerung zum Zwecke des Absatzes der betreffenden Produkte und damit Werbung i.S. von § 6 Abs. 1 UWG (Art. 2 lit. a der Richtlinie). Der Umstand, dass Produktbezeichnungen auch markenrechtlicher Schutz zukommen kann, steht dem nicht entgegen. Dem Markenrecht kommt gegenüber den wettbewerbsrechtlichen Regelungen der vergleichenden Werbung kein Vorrang zu (vgl. BGH, Urt. v. 6.12.2007 - I ZR 169/04 - Imitationswerbung, unter III 2 der Entscheidungsgründe).

16 Die Abweisung der Folgeanträge auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten kann deshalb gleichfalls keinen Bestand haben. Die Abweisung des Hilfsantrags zu I 1 muss schon deshalb aufgehoben werden, weil eine Entscheidung über den Hilfsantrag unzulässig ist,

wenn der Hauptantrag begründet ist (vgl. BGHZ 106, 219, 220). Das kann infolge der Aufhebung der Entscheidung des Berufungsgerichts über den Hauptantrag im gegenwärtigen Verfahrensstadium nicht ausgeschlossen werden.

17 III. Das Berufungsurteil ist somit aufzuheben, soweit das Berufungsgericht die Berufung der Klägerin hinsichtlich des Antrags zu I 1 (Haupt- und Hilfsantrag) und des darauf bezogenen Antrags zu II sowie der Anträge zu I 2a und b zurückgewiesen hat. Insoweit ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision und der Nichtzulassungsbeschwerde, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

18 IV. Für das wiedereröffnete Berufungsverfahren weist der Senat auf Folgendes hin:

19 Bei der Feststellung, ob die beanstandeten Bezeichnungen der Beklagten von den angesprochenen Verkehrskreisen in dem von der Klägerin behaupteten Sinne verstanden werden, wird das Berufungsgericht zu beachten haben, dass eine nach §§ 3, 6 Abs. 1 und 2 Nr. 6 UWG unzulässige vergleichende Werbung nur vorliegt, wenn der betreffenden Werbemaßnahme die Darstellung einer Ware oder Dienstleistung als Imitation oder Nachahmung einer unter einem geschützten Kennzeichen vertriebenen Ware oder Dienstleistung im Sinne einer über ein bloßes Erkennbarmachen i.S. von § 6 Abs. 1 UWG hinausgehenden deutlichen Bezugnahme auf das imitierte oder nachgeahmte Produkt entnommen werden kann. Mit einer entsprechenden Deutlichkeit muss aus der beanstandeten Werbung selbst hervorgehen, dass das Produkt des Werbenden gerade als eine Imitation oder Nachahmung des Produkts des Mitbewerbers beworben wird. Es genügt nicht, wenn die angesprochenen Verkehrskreise lediglich aufgrund außerhalb der beanstandeten Werbung liegender Umstände oder eines auf andere Weise erworbenen Wissens in der Lage sind, die Pro-

dukte des Werbenden mit Hilfe der für sie verwendeten Bezeichnungen jeweils bestimmten Produkten des Mitbewerbers zuzuordnen (vgl. BGH, Urt. v. 6.12.2007 - I ZR 169/04 - Imitationswerbung, unter III 3c der Entscheidungsgründe).

Bornkamm Pokrant Schaffert

Bergmann Koch

Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 25.02.2005 - 81 O 42/04 -
OLG Köln, Entscheidung vom 14.10.2005 - 6 U 63/05 -