Schreibfehlerberichtigung
vom 20. August 2010
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 206/07

Verkündet am:
21. Januar 2010
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Schreibfehlerberichtigung

Das Urteil vom 21. Januar 2010 wird dahingehend berichtigt, dass die Normenzeile für den Leitsatz lautet:

MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, §§ 11, **17**, 27 Abs. 1

Karlsruhe, den 20. August 2010

Bundesgerichtshof
Geschäftsstelle des I. Zivilsenats

Führinger, Justizangestellte

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

DiSC

MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, §§ 11, 27 Abs. 1

a) Die Übertragung der ausländischen Schutzanteile von IR-Marken richtet sich nach dem jeweiligen Auslandsrecht.

b) Der Schutz der Marke des Geschäftsherrn nach § 11 MarkenG erstreckt sich auch auf i.S. des § 9 MarkenG ähnliche Agentenmarken.

c) Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen der ausländischen Marke des Geschäftsherrn und der Agentenmarke ist eine hypothetische Kollisionsprüfung maßgeblich, bei der die Marke des Geschäftsherrn wie eine im Inland eingetragene Marke der Agentenmarke gegenüberzustellen ist.

d) Bei der hypothetischen Kollisionsprüfung ist allein auf das Verkehrsverständnis im Inland abzustellen.

BGH, Urteil vom 21. Januar 2010 - I ZR 206/07 - OLG Karlsruhe
LG Mannheim

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 21. Januar 2010 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Die Revision der Beklagten und die Anschlussrevision der Klägerin gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 28. November 2007 werden zurückgewiesen.

Die Kosten des Revisionsverfahrens tragen die Klägerin zu 1/5 und die Beklagte zu 4/5.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin, die früher unter C. L. C. (CLC) firmierte, bietet Persönlichkeitstest- und Bewertungsverfahren an. Sie ist Inhaberin einer im Jahr 1997 unter anderem für Tests, Arbeitsunterlagen und Schulungen eingetragenen US-Marke, die den Schriftzug "DiSC" in folgender grafischer Gestaltung aufweist:

2 Die Eintragung enthält folgenden Disclaimer: "No claim is made to the exclusive right to use "DISC" apart from the mark as shown". Die Klägerin nimmt für die Marke eine Priorität ("first use in commerce") von 1972 in Anspruch.

3 Beim Vertrieb in Deutschland arbeitete die Klägerin seit 1990 mit Herrn G. K. zusammen. Die Zusammenarbeit erfolgte auf der Grundlage eines Vertriebsvertrags, mit dem sich G. K. verpflichtete, die von ihm vertriebenen Produkte ausschließlich mit Marken der Klägerin zu kennzeichnen und diese Marken nicht in eigenem Namen anzumelden. Anstelle der Bezeichnung "DiSC", die aus den Anfangsbuchstaben der Begriffe dominance, influence, submission (oder steadiness) und compliance (oder conscientiousness) gebildet ist, verwendete er beim Vertrieb in Deutschland die Bezeichnungen "DISG-Training" und "DISG", die für dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft stehen. Ohne Zustimmung der Klägerin meldete G. K. am 22. Mai 1991 die deutschen Wortmarken "DISG" und "DISG Training" für "Test-, Prüfungs- und Arbeitsunterlagen in schriftlicher und/oder maschinenlesbarer Form zur Ermittlung und/oder Beurteilung von Persönlichkeitsprofilen, der Arbeitsmethodik sowie des Motivationsmanagements, Seminare für Anwender, Trainerausbildung" an. Anmeldungen entsprechender internationaler Wortmarken bei der WIPO erfolgten durch ihn für Österreich und die Schweiz.

4 Aufgrund eines am 9. Februar 2000 geschlossenen Vertrags (nachfolgend: DISG-Vertrag) übernahm anstelle von G. K. die DISG Training GmbH (nachfolgend: DISG GmbH) die Vertragsbeziehung mit der Klägerin. Die deutschen und IR-Marken, von denen die Klägerin weiterhin keine Kenntnis hatte, wurden von G. K. auf die DISG GmbH umgeschrieben. Die Zusammenarbeit zwischen der DISG GmbH und der Klägerin endete mit Vertrag vom 29. Dezember 2003 (nachfolgend: Änderungsvertrag). Seit

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

dem 1. Januar 2004 führt die Beklagte den Geschäftsbetrieb der DISG GmbH fort. Im Jahr 2004 wurden die Marken auf die Beklagte umgeschrieben.

5 Die Klägerin hat behauptet, sie habe die von der Beklagten beanspruchten Marken bereits durch den DISG-Vertrag und den Änderungsvertrag mit dinglicher Wirkung von der DISG GmbH erworben. Jedenfalls habe G. K. die Marken als Agent der Klägerin unberechtigt angemeldet, so dass ein Übertragungsanspruch bestünde. Die Marken der Beklagten seien nichts anderes als Übersetzungen der Marken der Klägerin.

6 Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, in die Eintragung der Klägerin als Inhaberin

der beim Deutschen Patent- und Markenamt am 22. Mai 1991 angemeldeten nationalen Marken "DISG" Nr. 2 011 067 und "DISG-Training" Nr. 2 011 068, jeweils am 23. März 1992 eingetragen für "Test-, Prüfungs- und Arbeitsunterlagen in schriftlicher und/oder maschinenlesbarer Form zur Ermittlung und/oder Beurteilung von Persönlichkeitsprofilen, der Arbeitsmethodik sowie des Motivationsmanagements, Seminare für Anwender, Trainerausbildung" (Klassen 9, 16, 41),

sowie der internationalen Marken "DISG", Nr. 599556 und "DISG-Training", Nr. 599557, jeweils am 12. Januar 1993 eingetragen bei der World Intellectual Property Organisation für "Test-, Prüfungs- und Arbeitsunterlagen in maschinenlesbarer Form zur Ermittlung und/oder Beurteilung von Persönlichkeitsprofilen, der Arbeitsmethodik sowie des Motivationsmanagements; Test-, Prüfungs- und Arbeitsunterlagen in schriftlicher Form zur Ermittlung und/oder Beurteilung von Persönlichkeitsprofilen, der Arbeitsmethodik sowie des Motivationsmanagements; Seminare für Anwender, Trainerausbildung" (Klassen 9, 16, 41) mit den Bestimmungsstaaten Österreich und Schweiz

für sämtliche Waren und Dienstleistungen einzuwilligen;

hilfsweise:

die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin die (oben bezeichneten) nationalen Marken zu übertragen und bei dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Eintragung der Klägerin als Rechtsnachfolgerin der Beklagten für die vorgenannten Marken für sämtliche Waren und Dienstleistungen einzuwilligen;

weiter hilfsweise:

die Beklagte zu verurteilen, bei dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung der (oben bezeichneten) nationalen Marken einzuwilligen.

7 Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat behauptet, die Bezeichnung DISC habe beschreibenden Charakter und sei ein Akronym für bestimmte Verhaltensmuster. Die Beklagte hat außerdem in zweiter Instanz die Einrede der Verjährung erhoben.

8 Das Landgericht hat der Klage mit dem ersten Hilfsantrag stattgegeben und sie im Übrigen abgewiesen. Die Berufung der Beklagten und die Anschlussberufung der Klägerin hatten keinen Erfolg. Mit der vom Senat zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen. Mit der Anschlussrevision begehrt sie die Aufhebung des Berufungsurteils, soweit zu ihrem Nachteil entschieden worden ist. Die Beklagte beantragt, die Anschlussrevision der Klägerin zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

9 A. Das Berufungsgericht hat den mit der Anschlussberufung weiterverfolgten Hauptantrag auf Zustimmung zur Umschreibung der Marken der Beklagten auf die Klägerin für unbegründet erachtet. Dem mit dem ersten Hilfsantrag geltend gemachten Anspruch auf Übertragung der beiden deutschen Marken hat es hingegen aus §§ 11, 17 Abs. 1 MarkenG stattgegeben. Zur Begründung hat das Berufungsgericht ausgeführt:

10 Die Klägerin könne sich nicht darauf stützen, dass ihr die streitgegenständlichen Marken durch den sogenannten DISG-Vertrag übertragen worden seien. Dieser Vertrag sei nach dem Willen der Parteien nicht unmittelbar auf die dingliche Übertragung der Marken gerichtet gewesen. Der Wortlaut spreche für

eine bloße Verpflichtung zu einer künftigen Abtretung. Jedenfalls scheitere ein entsprechendes Verfügungsgeschäft daran, dass der Zessionar nicht hinreichend genau bezeichnet sei. Auch der Änderungsvertrag enthalte keine Abtretung der Marken.

11 Der Rechtsvorgänger der Beklagten, G. K. , sei jedoch aufgrund der Vertriebspartnerschaft zum Zeitpunkt der Eintragung der Marken Agent der Klägerin i.S. von § 11 MarkenG gewesen. Die im Jahr 1997 eingetragene US-Marke "DiSC" der Klägerin sei nach US-amerikanischem Recht durch Benutzungsaufnahme bereits im Jahr 1986 entstanden. Sie genieße deshalb gegenüber den am 22. Mai 1991 angemeldeten Agentenmarken die bessere Priorität.

12 § 11 MarkenG verbiete die Registrierung nicht nur identischer, sondern auch verwechselbarer Marken. Bei der hypothetischen Kollisionsprüfung werde die Marke der Klägerin den Agentenmarken wie eine im Inland eingetragene Marke gegenübergestellt. Es komme nicht darauf an, ob die Marke der Klägerin in den USA nur aufgrund der konkreten grafischen Gestaltung eingetragen worden sei und keinen Schutz für die Buchstabenkombination "DISC" als solche genieße. Schutzhindernisse aufgrund besonderer Freihaltebedürfnisse im Ursprungsland seien nicht zu berücksichtigen, sofern sie im Zielstaat nicht vorlägen. Deshalb sei auf das Verständnis des deutschen Verkehrs abzustellen. Die Bezeichnung "DISC" sei für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen in Deutschland nicht rein beschreibend. Die weitgehenden Übereinstimmungen in Schriftbild und Klang begründeten die Verwechslungsgefahr der Marken.

13 Die Übertragungspflicht richte sich gegen die Beklagte als Rechtsnachfolgerin des ungetreuen Agenten. Mit der erstmals im Berufungsrechtszug erhobenen Verjährungseinrede sei die Beklagte ausgeschlossen.

14 B. Die Revision und die Anschlussrevision haben keinen Erfolg.

15 I. Anschlussrevision der Klägerin

16 Das Berufungsgericht hat dem auf Umschreibung gerichteten Hauptantrag der Klägerin nicht entsprochen. Dagegen wendet sich die zulässige Anschlussrevision ohne Erfolg. Weder der DISG-Vertrag noch der Änderungsvertrag enthalten eine Übertragung der von G. K. angemeldeten Marken auf die Klägerin. -

17 1. Zu Recht und von der Anschlussrevision unbeanstandet hat das Berufungsgericht angenommen, dass es sich nach deutschem Recht beurteilt, ob die nationalen Marken der Beklagten auf die Klägerin übertragen wurden. Dies folgt aus dem Territorialitätsprinzip (BGH, Urt. v. 2.5.2002 - I ZR 300/99, GRUR 2002, 972, 973 = WRP 2002, 1156 - FROMMIA). Die Rechtswahl in Nummer 17 des Vertrages vom 9. Februar 2000 ist insoweit unbeachtlich. Für die Übertragung des deutschen Anteils der IR-Marken gilt gemäß §§ 27, 107 Abs. 1 MarkenG nichts anderes (vgl. BGHZ 18, 1, 12 - Hückel; BGH, Urt. v. 22.1.1998 - I ZR 113/95, GRUR 1998, 699, 701 = WRP 1998, 600 - SAM; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 27 Rdn. 60).

18 Im Hinblick darauf, dass als Bestimmungsländer der IR-Marken Österreich und die Schweiz angegeben sind, ist allerdings das Recht dieser Staaten für die Übertragung der entsprechenden Schutzanteile maßgeblich (vgl. Fammler in Fezer, Handbuch der Markenpraxis, Bd. 2, Rdn. 794, 796). Indes

erweist es sich als im Ergebnis unerheblich, dass das Berufungsgericht es versäumt hat, insoweit österreichisches und schweizerisches Recht heranzuziehen. Die Unterschiede, die in diesen Rechtsordnungen möglicherweise - etwa im Hinblick auf das deutsche Abstraktionsprinzip - zum deutschen Recht bestehen, wirken sich auf die Auslegung der englischsprachigen Verträge durch das Berufungsgericht nicht aus.

19 2. Die Auslegung von Individualvereinbarungen ist grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten. Das Revisionsgericht kann die Vertragsauslegung nur darauf überprüfen, ob sie gegen gesetzliche Auslegungsregeln oder Denkgesetze verstößt, erfahrungswidrig ist oder wesentlichen Tatsachenstoff außer Acht lässt (BGHZ 150, 32, 37 - Unikatrahmen; BGH, Urt. v. 15.9.2005 - I ZR 58/03, TranspR 2006, 38 Tz. 27). Solche Rechtsfehler werden von der Revision nicht aufgezeigt und lassen sich dem Berufungsurteil auch nicht entnehmen.

20 a) Das Berufungsgericht ist ohne weiteres davon ausgegangen, dass die nationalen und IR-Wortmarken der Beklagten von der Regelung in Nummer 10 E DISG-Vertrag erfasst werden, die von der Beklagten als Rechtsnachfolgerin der DISG GmbH zu beachten ist. Das lässt keinen Rechtsfehler erkennen.

21 Nummer 10 E Satz 4 DISG-Vertrag bezieht sich insbesondere auf Rechte, die der Lizenznehmer an "Marken" ganz oder teilweise erworben hat ("... if ... the LICENSEE has ... obtained rights in .... Trademarks ... (in whole or in part) ..."). Dabei werden nach der Definition in Nummer 10 C Satz 1 unter "Marken" die in Exhibit D aufgeführten Marken der Klägerin verstanden, die sich wiederum aus einer Verweisung auf Exhibit E ergeben. Darunter findet sich die Wort-/Bildmarke

22 Gemäß Nummer 10 C Satz 1 DISG-Vertrag erkennt der Lizenznehmer das ausschließliche Recht der Klägerin an diesen Marken an, unabhängig davon, in welcher Sprache sie benutzt werden. Die Bezeichnung "DISG" beruht auf den Anfangsbuchstaben der deutschen Begriffe, die sich bei Übersetzung der englischen Wörter ergeben, aus deren Anfangsbuchstaben die Abkürzung DiSC gebildet wurde. Damit stellt sich "DISG" als Übersetzung von "DiSC" dar, so dass die nationalen und IR-Marken DISG und DISG-Training der Beklagten als Übersetzung eines Wortbestandteils der Wort-/Bildmarke DiSC - Dimensions of Behavior - der Klägerin gemäß Exhibit E des DISG-Vertrags anzusehen sind. Sie fallen damit in den Anwendungsbereich der in Nummer 10 E Satz 4 DISG-Vertrag getroffenen Regelung.

23 b) Das Berufungsgericht hat ebenfalls rechtsfehlerfrei angenommen, aus Nummer 10 E DISG-Vertrag ergebe sich kein unmittelbar auf dingliche Übertragung der Marken gerichteter Parteiwille, sondern nur eine Verpflichtung zu einer künftigen Abtretung. Zwar sei die Formulierung "said copyrights ... shall ... be conveyed and assigned in their entirety to CLC" im Ausgangspunkt mehrdeutig. Gegen den Willen zur sofortigen Übertragung spreche aber das Fehlen eines entsprechenden klarstellenden Hinweises ("shall herewith") und insbesondere der Umstand, dass bei Beendigung des Vertrages die Übertragung der Rechte "by execution and delivery of all appropriate instruments" erfolgen solle. Danach sei mit dem Vertrag noch keine unmittelbare Übertragung gewollt gewesen, vielmehr seien die Vertragsparteien davon ausgegangen, die einschlägigen Urkunden erst noch auszufertigen.

24 Dieser Beurteilung kann die Klägerin nicht mit Erfolg ihre eigene Auslegung entgegenhalten, wonach das Weglassen eines klärenden Zusatzes auf einem Versehen beruhe und sich die Formulierung zu geeigneten Maßnahmen nur auf eventuell für eine wirksame Übertragung einzuhaltende Formvorschriften beziehe. Es sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass das Berufungsgericht diese Auslegungsmöglichkeiten nicht in seine Überlegungen einbezogen hat.

25 Obwohl das Berufungsgericht geprüft hat, ob sich aus dem DISG-Vertrag unmittelbar eine dingliche Übertragung der streitgegenständlichen Marken unter der aufschiebenden Bedingung der Vertragsbeendigung ergibt, hängt sein Auslegungsergebnis nicht von der Anwendbarkeit des Abstraktionsprinzips im deutschen Zivilrecht ab. Die Auslegung des Vertragswortlauts ist dadurch nicht beeinflusst. Das Berufungsgericht konnte deshalb ohne Rechtsfehler auch eine Übertragung der österreichischen und schweizerischen Schutzanteile der IR-Marken verneinen. Es kann daher dahinstehen, ob die für das deutsche Recht zutreffende Annahme des Berufungsgerichts, es fehle an der für ein Verfügungsgeschäft erforderlichen bestimmten Bezeichnung des Zessionars, weil die Rechte an CLC oder ihre "affiliate(s)" übertragen werden sollten (vgl. Nummer 10 E DISG-Vertrag), auch für die Rechtsordnungen der Schweiz und Österreichs zutrifft.

26 c) In Nummer 3 D des Änderungsvertrags erfolgte ebenfalls keine Abtretung der Marken an die Klägerin. Nach dieser Bestimmung gehören sämtliche Rechte an Marken, Namen, Zeichen, Logos und Abbildungen, die im DISG-Vertrag lizenziert wurden, ungeachtet der Sprache, in der sie verwendet werden, ausschließlich der Klägerin oder den mit ihr verbundenen Unternehmen. Nach Ansicht des Berufungsgerichts liegt darin mangels Übertragungswillens

keine unmittelbar auf eine Übertragung gerichtete Einigung. Außerdem beziehe sich die Regelung nur auf die im Anhang E zum DISG-Vertrag ausdrücklich aufgeführten Zeichen. Diese Auslegung ist durch den Wortlaut der Verträge jedenfalls nahegelegt und als tatrichterliche Würdigung zumindest revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Entgegen der Ansicht der Klägerin verstößt es insbesondere nicht gegen das Gebot interessengerechter Auslegung, dass das Berufungsgericht die erst lange nach Vertragsunterzeichnung erlangte Kenntnis der Klägerin von den Markenregistrierungen durch G. K. nicht als für die Vertragsauslegung maßgeblichen Umstand herangezogen hat.

27 Eine dingliche Übertragung ergibt sich auch nicht aus Nummer 3 A des Änderungsvertrags. Nach deren Satz 2 verpflichtet sich der Lizenznehmer zwar, in dem vernünftigerweise erforderlichen Ausmaß ("to the extent reasonably required") die notwendigen oder nützlichen Dokumente anzufertigen, um der Klägerin alle Urheberrechte oder anderen gewerblichen Schutzrechte zu übertragen, die ihr zustehen sollen; soweit sie nicht zugunsten der Klägerin entstehen, würden sie hiermit übertragen. Nach der Würdigung des Berufungsgerichts betrifft diese Regelung aber allein die lizenzierten Produkte einschließlich der Übersetzungen der Lizenznehmerin ("Translated Products"). Der Begriff der "Translated Products" werde in Nummer 1 A DISG-Vertrag unter Verweis auf die in Exhibit A aufgelisteten, urheberrechtlich geschützten Werke definiert. Diese Beurteilung entspricht Wortlaut sowie Systematik des Änderungsvertrags und ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Insbesondere beziehen sich die Wörter "relating thereto" gegen Ende des zweiten Satzes der Nummer 3 A auf deren Satz 1, in dem ausschließlich von Rechten an den Arbeiten und Produkten des Lizenzgebers CLC ("... all rights ... in and to all CLC works and products ...") die Rede ist. Das Berufungsgericht konnte unter diesen Umständen ohne Rechtsfehler annehmen, dass die Regelung in Nummer 1 A DISG-Vertrag nicht für die Marken der Beklagten gilt, obwohl die Marke "DISG" als Überset-

zung der Marke "DiSC" angesehen werden kann und Nummer 10 C des DISG-Vertrags - der außer einer Nummer 3 D des Änderungsvertrags entsprechenden Bestätigung der Rechtsinhaberschaft der Klägerin eine Regelung zum Umfang der Lizenzierung enthält - in Satz 1 und 4 ausdrücklich auch Übersetzungen der lizenzierten Marken erfasst.

28 II. Revision der Beklagten

29 Die Revision der Beklagten gegen ihre Verurteilung nach dem ersten Hilfsantrag hat ebenfalls keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht angenommen, dass zwischen der Klägerin und G. K. im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der (nationalen) Streitmarken ein Agentenverhältnis bestand und der Klägerin daher gegen die Beklagte als Rechtsnachfolgerin des Markenanmelders aus §§ 11, 17 Abs. 1 MarkenG ein Anspruch auf Übertragung der Streitmarken zusteht.

30 1. Nach § 11 MarkenG kann eine Marke gelöscht werden, wenn sie ohne Zustimmung des Inhabers der Marke für dessen Agenten oder Vertreter eingetragen worden ist. Die Bestimmung des § 17 MarkenG sieht für diesen Fall unter anderem einen Anspruch auf Übertragung der Marke vor. Zweck der Regelung ist es, den Markeninhaber vor einem ungetreuen Agenten oder Vertreter zu schützen, der sich eine Marke eigenmächtig aneignet, die der Geschäftsherr - regelmäßig im Ausland - früher für sich in Anspruch genommen hat und die für den Agenten typischerweise gerade erst durch die Übernahme der Vertretung von Interesse ist (BGHZ 176, 116 Tz. 20 - audison).

31 2. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die US-Marke "DiSC" der Klägerin gegenüber den streitgegenständlichen Marken der Beklagten prioritätsälter ist. Zwar wurde die Marke erst 1997 eingetragen. Nach

den unangegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts hat die Klägerin die Marke jedoch in ihrer konkreten Form bereits im Jahr 1986 benutzt und dadurch nach US-amerikanischem Recht ein Markenrecht erworben ("first use in commerce"). Bei der älteren Marke des Geschäftsherrn kann es sich auch um eine ausländische Benutzungsmarke handeln (vgl. BGH, Urt. v. 26.6.2008 - I ZR 190/05, GRUR 2008, 917 Tz. 45 = WRP 2008, 1319 - EROS; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 11 Rdn. 15). Da sich die Markeninhaberschaft nach dem Recht des jeweiligen Staates richtet, kommt es auf die in Deutschland geltenden Voraussetzungen für die Entstehung von Benutzungsmarken nicht an. Der Anwendung der §§ 11, 17 MarkenG steht nach § 152 MarkenG auch nicht entgegen, dass die zu übertragenden Marken in Deutschland bereits vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 geschützt waren (vgl. BGHZ 176, 116 Tz. 20 - audison; OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 269, 270).

32 3. Zum Zeitpunkt der Anmeldung der Streitmarken "DISG" und "DISG Training" am 22. Mai 1991 bestand zwischen der Klägerin und dem Markenanmelder K. ein Agentenverhältnis in Gestalt eines Vertriebsvertrags. Erforderlich ist ein Vertrag, der zur Wahrnehmung der Interessen des Geschäftsherrn im geschäftlichen Verkehr verpflichtet. Es muss eine einseitige Interessenbindung des Agenten bestehen, die es diesem verbietet, die Marke ohne Zustimmung des anderen Teils eintragen zu lassen (BGHZ 176, 116 Tz. 21 - audison). Dies ist hier der Fall und wird von der Beklagten auch nicht in Abrede gestellt. G. K. hat sich ausdrücklich verpflichtet, die Marken der Klägerin nicht im eigenen Namen anzumelden. Die Klägerin hat der Anmeldung der Marken nicht zugestimmt.

33 4. Zutreffend hat das Berufungsgericht auch die Passivlegitimation der Beklagten bejaht. Sie ist hinsichtlich der Streitmarken Rechtsnachfolgerin des Markenanmelders K. . Als die Beklagte die Marken erworben hat, waren

diese bereits mit den Ansprüchen aus §§ 11, 17 MarkenG belastet (vgl. BGHZ 176, 116 Tz. 18 - audison).

34 5. Der Schutz der Marke des Geschäftsherrn nach § 11 MarkenG besteht nicht nur gegenüber identischen Agentenmarken. Er erstreckt sich auch auf ähnliche Marken i.S. des § 9 MarkenG (vgl. OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 269, 271; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 11 Rdn. 15; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 11 Rdn. 12; Fuchs-Wissemann in Ekey/Klippel/Bender, Markenrecht, 2. Aufl., § 11 MarkenG Rdn. 10; v. Schultz in v. Schultz, Markenrecht, 2. Aufl., § 11 MarkenG Rdn. 4; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rdn. 2400; Hoffmann, MarkenR 2002, 112 Fn. 5). Andernfalls könnte der Geschäftsherr mittels einer nur ähnlichen Agentenmarke dauerhaft daran gehindert werden, inländischen Markenschutz zu erlangen. Dies widerspräche dem Zweck der Regelung, Behinderungen infolge einer Registrierung von Marken durch ungetreue Agenten auszuschließen. Für einen umfassenden Schutzbereich der §§ 11, 17 MarkenG spricht auch, dass § 17 Abs. 2 MarkenG auf den gesamten § 14 MarkenG Bezug nimmt (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs eines Markengesetzes, BT-Drucks. 12/6581, S. 77).

35 6. Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen der Wort-/Bildmarke "DiSC" und den Agentenmarken angenommen. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg. Maßgeblich ist eine hypothetische Kollisionsprüfung, bei der die Marke des Geschäftsherrn wie eine im Inland eingetragene Marke der Agentenmarke gegenüberzustellen ist (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 11 Rdn. 15; Ingerl, GRUR 1998, 1, 3).

36 a) Die Beklagte meint, bei dieser hypothetischen Kollisionsprüfung seien inhaltliche Beschränkungen der Marke im Ursprungsland zu berücksichtigen. Nach ihrem Vortrag handelt es sich bei der Bezeichnung "DiSC" um ein in den

USA geläufiges Akronym für bestimmte Verhaltensmuster. Das Berufungsgericht hat offengelassen, ob die Marke der Klägerin deshalb zum maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen deutschen Marken am 22. Mai 1991 nur im Umfang ihrer konkreten grafischen Gestaltung geschützt war. Für das Revisionsverfahren kann dies zugunsten der Beklagten unterstellt werden. Bei der späteren Registrierung der Marke im Jahr 1997 wurde eine entsprechende Beschränkung in Form eines Disclaimers aufgenommen. Danach genießt nicht die Buchstabenfolge "DISC" als solche Schutz, sondern nur die konkrete Markengestaltung. Mit einem Disclaimer kann nach dem US-amerikanischen Trademark Act der Schutzumfang einer Kombinationsmarke hinsichtlich einzelner Bestandteile beschränkt werden (vgl. Heise, GRUR 2008, 286, 289). Daraus ist zu schließen, dass die US-amerikanische Markenbehörde die Eintragung der Wort-/Bildmarke "DiSC" ohne den Disclaimer nicht vorgenommen hätte (vgl. BPatG, Beschl. v. 22.11.2005 - 27 W (pat) 256/04, juris Tz. 14 - COLOURS).

37 b) Hierauf kommt es indes nicht an, weil bei der hypothetischen Kollisionsprüfung allein auf das Verkehrsverständnis im Inland abzustellen ist.

38 aa) Die Regelungen über die Agentenmarke im Markengesetz dienen der Umsetzung des Art. 6^{septies} PVÜ (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drucks. 12/6581, S. 73, 77). Diese Bestimmung bezweckt, Markeninhaber eines anderen Vertragsstaats vor einem ungetreuen Agenten oder Vertreter zu schützen, der sich im Inland eine entsprechende Marke eigenmächtig aneignet und damit den Geschäftsherrn behindern kann, zu dessen Interessenwahrnehmung er eigentlich verpflichtet ist (vgl. Bauer, GRUR Int. 1971, 496). Die Regelungen über die Agentenmarke stellen damit eine Ausnahme vom Territorialitätsprinzip dar, nach dem der Markeninhaber grundsätzlich nicht gegen Zeichenanmeldungen außerhalb des Schutzlandes seiner Marke vorgehen kann.

Maßgeblich ist, welchen Schutz der Geschäftsherr im Inland hätte beanspruchen können, wenn er seinen Markenschutz dorthin ausgedehnt hätte. Würde man hingegen den Schutzbereich der Geschäftsherrenmarke nach dem Recht des Ursprungslands beurteilen, könnte nicht ausgeschlossen werden, dass der Agent mit seiner übereinstimmenden oder ähnlichen inländischen Marke die Benutzung der Geschäftsherrenmarke im Inland behindert. Denn die Agentenmarke kann aufgrund eines abweichenden inländischen Verkehrsverständnisses einen größeren Schutzumfang haben. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Schutzhindernis nur nationale Bedeutung hat (vgl. EuGH, Urt. v. 9.3.2006 - C-421/04, Slg. 2006 I-2303 = GRUR 2006, 411 Tz. 25 - Matratzen Concord). Mit einem umfassenden Schutz des Geschäftsherrn vor ungetreuen Agenten wäre deshalb nicht vereinbar, auf den Schutzumfang im Ursprungsland abzustellen.

39 bb) Für eine Nichtberücksichtigung inhaltlicher Beschränkungen der Marke im Ursprungsland spricht auch die insoweit vergleichbare Lage bei der Schutzerstreckung von IR-Marken. Enthält eine international registrierte Marke einen Disclaimer, wird dieser bei der Erstreckung des Schutzes auf Deutschland vom Deutschen Patent- und Markenamt nicht berücksichtigt (vgl. Kober-Dehm in Ströbele/Hacker aaO § 113 Rdn. 1; Heise, GRUR 2008, 286, 290). Nur bei fehlender Unterscheidungskraft nach nationalem Recht wird der Schutz versagt (§ 113 Abs. 1 MarkenG). Fehlt insoweit ein Schutzausschließungsgrund, wird Schutz gewährt (vgl. BPatG GRUR 1996, 408, 409 - COSA NOSTRA). Ob der Schutzumfang dieser Marken beschränkt ist, muss dann im Konfliktfall von den Verletzungsgerichten beurteilt werden.

40 cc) Entgegen der Ansicht der Revision kommt es nicht darauf an, ob die Beklagte ihre Marke in den USA eintragen und ungestört benutzen dürfte, weil die Geschäftsherrenmarke mit einem Disclaimer eingetragen ist. Nach dem

Schutzzweck der Regelungen über die Agentenmarke ist allein maßgeblich, ob der Geschäftsherr bei der Ausdehnung seines Markenrechts auf das Gebiet des Ziellandes durch die Agentenmarke behindert wird. Es kommt deshalb auf die Verhältnisse im Zielland an. Der Geschäftsherr soll gegenüber dem Agenten so gestellt werden, als habe er selbst seine Marke im Inland angemeldet. Die Geschäftsherrenmarke wird wie eine originär im Inland angemeldete Marke behandelt (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 11 Rdn. 15; Lange aaO Rdn. 2400). Dabei kann der Inhalt des Markenrechts im Inland auch weiter als im Ursprungsland sein, wenn dies auf entsprechende Unterschiede des Verkehrsverständnisses zurückzuführen ist.

41 c) Die danach gebotene Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG aus der Sicht des inländischen Verkehrs ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Beschl. v. 3.4.2008 - I ZB 61/07, GRUR 2008, 903 Tz. 10 = WRP 2008, 1342 - Sierra Antiguo, m.w.N.).

42 aa) Die angegriffenen Marken sind für Waren und Dienstleistungen eingetragen, die denen, für die die Klägerin ihre Marke - nach ihren Angaben seit 1972 - benutzt und im Jahr 1997 in den USA hat eintragen lassen, in hohem Maße ähnlich sind.

43 bb) Die Kennzeichnungskraft der Wort-/Bildmarke der Klägerin ist nach den Feststellungen des Landgerichts, auf die das Berufungsgericht Bezug genommen hat, durchschnittlich. Das lässt keinen Rechtsfehler erkennen.

44 Die Bezeichnung "DISC" ist in Deutschland weder als Akronym bekannt noch sonst rein beschreibend. Zwar ist der Begriff dem Verkehr als englisches Wort für Scheibe im Zusammenhang mit CD und DVD geläufig. Die Marke der Klägerin beansprucht jedoch nicht Schutz für Datenträger, sondern für Tests, Arbeitsunterlagen und Schulungen. Entsprechende Unterlagen können allerdings auf CD oder DVD digital gespeichert werden. Dies führt jedoch nach den Feststellungen des Berufungsgerichts, gegen die die Revision keine Rügen erhebt, im vorliegenden Zusammenhang nicht zu einem rein beschreibenden Verständnis des Begriffs "DISC". Es fehlt an einer spezifischen Beziehung zwischen dem Begriff und den mit ihm gekennzeichneten Produkten. Der Verkehr bringt das Zeichen bei der Kennzeichnung der geschützten Waren und Dienstleistungen nicht mit seiner Bedeutung als Begriff für digitale Speichermedien in Zusammenhang.

45 cc) Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an (vgl. BGH, GRUR 2008, 258 Tz. 26 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den Gesamteindruck prägend sein können, der durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufen wird (EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2008, 903 Tz. 18 - Sierra Antiguo). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen.

46 Der Gesamteindruck der Klagemarke wird zumindest in klanglicher Hinsicht von dem Wortbestandteil "DiSC" geprägt. Bei einer Kombination von Wort und Bild orientiert sich der Verkehr in klanglicher Hinsicht in der Regel an dem Wortbestandteil, sofern er kennzeichnungskräftig ist (BGH, Urt. v. 14.5.2009 - I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055 Tz. 28 = WRP 2009, 1533 - airdsl, m.w.N.). Der Bildbestandteil in Gestalt des scheibenartigen Logos und der besonderen Schreibweise des Wortes "DiSC" tritt dahinter zurück.

47 Zwischen dem prägenden Wortbestandteil "DiSC" der Klagemarke und den Wortmarken "DISG" und "DISG Training" besteht nach den Feststellungen des Landgerichts, denen sich das Berufungsgericht angeschlossen hat, ein hoher Ähnlichkeitsgrad in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht. Die Marke "DISG Training" werde von dem Bestandteil "DISG" geprägt, weil der Bestandteil "Training" in einem rein beschreibenden Sinn für den fraglichen Waren- und Dienstleistungsbereich verstanden werde. Diese Beurteilung ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.

48 d) Das Berufungsgericht hat deshalb ohne Rechtsfehler eine Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Zeichen bejaht.

49 7. Die Klägerin hat der Eintragung der Streitmarken für die Beklagte auch weder ausdrücklich noch konkludent nachträglich zugestimmt. Dafür reicht es nicht aus, wenn die Beklagte die Marke "DISG" entsprechend ihrer - von der Klägerin nicht substantiiert bestrittenen - Behauptung seit 1993 im E-Mail-Verkehr und in Telefaxschreiben gegenüber der Klägerin sowie in Publikationen verwendet hat, ohne dass die Klägerin dies beanstandet hat. Aus der bloßen

Kenntnis der Unterlagen ergibt sich keine konkludente Zustimmung. Die Revision zeigt nicht auf, dass das Berufungsgericht insoweit erheblichen Vortrag der Klägerin übergangen hat.

50 8. Das Berufungsgericht hat die erstmals in zweiter Instanz erhobene Verjährungseinrede der Beklagten zu Recht als unzulässig zurückgewiesen. Es bedarf deshalb keiner Entscheidung, wann die Verjährungsfrist (§ 20 MarkenG) für den Anspruch der Klägerin auf Übertragung der Streitmarken zu laufen begonnen hat (vgl. einerseits Ingerl/Rohnke aaO § 20 Rdn. 14; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 20 Rdn. 20; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, § 20 MarkenG Rdn. 10; v. Hellfeld in Ekey/Klippel/Bender aaO § 20 MarkenG Rdn. 27; andererseits OLG Zweibrücken MarkenR 2007, 282; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 20 Rdn. 51).

51 a) Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass der Beklagten Nachlässigkeit zur Last zu legen ist, weil sie sich nicht bereits im ersten Rechtszug auf Verjährung berufen hat. Insoweit erhebt die Revision keine Rügen. Die Beklagte ist deshalb gemäß § 531 Abs. 2 ZPO mit der Verjährungseinrede ausgeschlossen.

52 b) Allerdings ist § 531 Abs. 2 ZPO ausnahmsweise auf die erstmals in zweiter Instanz erhobene Verjährungseinrede nicht anzuwenden, wenn zwischen den Parteien sowohl die Erhebung der Einrede als auch die sie tatsächlich begründenden Umstände unstreitig sind (BGHZ 177, 212 Tz. 9 ff.). Die Voraussetzungen für diese Ausnahme liegen indes nicht vor.

53 Zwischen den Parteien ist streitig, ob und wann die Klägerin Kenntnis von der Anmeldung und Eintragung der Streitmarken erlangte. Für eine solche Kenntnis genügt es nicht, dass die Beklagte die Marke "DISG" entsprechend

ihren Behauptungen in Schreiben an die Klägerin und in Publikationen seit 1993 benutzt hat. Denn die Kenntnis dieser Unterlagen begründete kein Wissen über Anmeldung und Eintragung der Marken. Erst recht ist ihr keine nachträgliche Zustimmung zu der Eintragung der Agentenmarke zu entnehmen.

54 C. Die Revision der Beklagten und die Anschlussrevision der Klägerin sind daher zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1, § 92 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm Büscher Schaffert

Kirchhoff Koch

Vorinstanzen:
LG Mannheim, Entscheidung vom 28.04.2006 - 7 O 207/05 -
OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 28.11.2007 - 6 U 77/06 -