BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 219/06

Verkündet am:
26. Februar 2009
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Thermoroll

UWG §§ 3, 5

a) Die wettbewerbliche Relevanz ist ein dem Irreführungstatbestand immanentes Erheblichkeitserfordernis, das eine zusätzliche Erheblichkeitsprüfung nach § 3 UWG ausschließt.

b) Wer ein Zeichen mit dem Zusatz ® verwendet, ohne Inhaber dieser Marke oder einer Lizenz an dieser Marke zu sein, führt den Verkehr regelmäßig in wettbewerblich relevanter Weise irre. Etwas anderes kann gelten, wenn der Betreffende Inhaber einer ähnlichen Marke ist und die Verwendung des Zeichens eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke darstellt.

BGH, Urteil vom 26. Februar 2009 - I ZR 219/06 - OLG Karlsruhe
LG Mannheim

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 26. Februar 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Dr. Schaffert, Dr. Bergmann, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 22. November 2006 unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als die Widerklage abgewiesen worden ist.

Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil der 2. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim vom 6. Dezember 2005 wird zurückgewiesen.

Auf die Berufung der Beklagten wird

a) die Klägerin verurteilt, der Beklagten Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie bis zum 16. Februar 2006 Produkte für den Bereich Sonnenschutz und/oder Blendschutz und/oder Verdunkelung mit dem Zeichen „Thermoroll®“ beworben hat;

b) festgestellt, dass die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten den Schaden zu ersetzen, der ihr durch die vorstehend unter a) bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftig noch entstehen wird.

Die Klägerin trägt 1/10 der Kosten des Berufungsverfahrens und 14/15 der Kosten des Revisionsverfahrens. Die übrigen Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Parteien, die Rollos vertreiben, haben über die Berechtigung gestritten, mit dem Zeichen „Thermoroll®“ zu werben.

2 Die Geschäftsführerin der Klägerin ist seit 1987 Inhaberin der Wortmarke Nr. 1 108 095 „Termorol“, die eingetragen ist für

> Vorhänge aus Textil- und/oder Kunstfasergewebe und/oder aus Kunststofffolien und/oder Folienverbund; Fassadenelemente, nämlich Gittergewebe und Drahtgeflechte.

3 Die Beklagte hat Vermögensgegenstände der insolventen C. I. GmbH erworben, unter anderem Werbematerial, das mit dem Zeichen „Thermoroll®“ versehen war. Beide Parteien führen in ihrer Firma den Bestandteil „C. “.

4 In der Berufungsinstanz hat die Klägerin geltend gemacht, mittlerweile aufgrund eines Lizenzvertrags berechtigt zu sein, die für ihre Geschäftsführerin am 16. Februar 2006 eingetragene Wort-/Bildmarke Nr. 30 575 631 „Thermoroll®“ zu nutzen. Die Beklagte berief sich auf eine Nutzungslizenz der L. GmbH für deren am 13. Februar 2006 eingetragene Wortmarke „Thermoroll®“. Die Parteien haben daraufhin ihre wechselseitigen Unterlassungsansprüche übereinstimmend für erledigt erklärt.

5 Soweit für das Revisionsverfahren noch von Interesse, hat die Beklagte vor dem Berufungsgericht widerklagend beantragt,

> die Klägerin zu verurteilen, der Beklagten Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie bis zum 16. Februar 2006 für den Bereich Son-

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

nenschutz und/oder Blendschutz und/oder Verdunkelung mit dem Zeichen „Thermoroll®“ geworben hat,

und die Verpflichtung der Klägerin festzustellen, der Beklagten denjenigen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die vorstehend bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftig noch entstehen wird.

6 Das Berufungsgericht hat die Widerklage abgewiesen und der Beklagten gemäß § 91a ZPO die Kosten des von ihr ursprünglich verfolgten Unterlassungsanspruchs auferlegt. Auch soweit die Beklagte sich gegen die Verurteilung zur Zahlung der Abmahnkosten der Klägerin für die vorprozessuale Einschaltung eines Patentanwalts gewandt hatte, blieb ihre Berufung ohne Erfolg.

7 Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision wendet sich die Beklagte gegen die Abweisung der Widerklage und die Verurteilung zur Zahlung der Patentanwaltskosten.

Entscheidungsgründe:

8 I. Das Berufungsgericht hat Ansprüche der Beklagten wegen Verwendung der Marke „Thermoroll®“ verneint. Einen Anspruch der Klägerin auf Erstattung von Patentanwaltskosten hat es bejaht. Zur Begründung hat es ausgeführt:

9 In weiten Kreisen der Bevölkerung sei bekannt, dass der Zusatz ® auf die Registrierung einer Marke hinweise. Die Werbung der Klägerin sei irreführend gewesen, weil sie jedenfalls bis zum 16. Februar 2006 weder Inhaberin einer eingetragenen Marke „Thermoroll®“ noch zu deren Nutzung berechtigt gewesen sei. Dieser Irreführung fehle jedoch die erforderliche wettbewerbsrechtliche Relevanz. Die Klägerin habe die Marke „Termorol“ verwenden dürfen.

Sie habe die angesprochenen Verkehrskreise daher lediglich darüber in die Irre geführt, dass die in ihrer Werbung angegebene Marke „Thermoroll®“ von der tatsächlich bestehenden Marke abgewichen sei. Unter diesen Umständen sei nicht zu erwarten, dass die Irreführung geeignet sei, sich mit den Produkten der Klägerin näher zu befassen oder sich für ein solches Produkt zu entscheiden. Der davon abweichenden Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 14. Dezember 1989 (I ZR 1/88, GRUR 1990, 364, 366 - Baelz) sei nicht zu folgen.

10 Zu den von der Beklagten zu erstattenden Abmahnkosten gehörten auch die Kosten des Patentanwalts der Klägerin. Da die Parteien über die Berechtigung zur Werbung unter Hinweis auf eine eingetragene Marke stritten, handele es sich um eine Kennzeichenstreitsache i.S. von § 140 Abs. 3 MarkenG. Zur Klärung der Rechtslage sei eine markenrechtliche Recherche und damit die Mitwirkung eines Patentanwalts erforderlich gewesen.

11 II. Die Revision der Beklagten hat Erfolg, soweit sie sich gegen die Abweisung der Widerklage wendet. Hinsichtlich der Verpflichtung zur Erstattung der Patentanwaltskosten ist sie hingegen unbegründet.

12 1. Für die Streitentscheidung maßgeblich ist allein das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb in der vom 8. Juli 2004 bis zum 30. Dezember 2008 geltenden Fassung (UWG 2004). Die Beklagte stützt ihre Auskunfts-, Feststellungs- und Zahlungsansprüche auf keine vor dem 8. Juli 2004 begangenen Verletzungshandlungen und bestreitet nicht die Berechtigung der Klägerin, das Zeichen „Thermoroll®“ nach dem 16. Februar 2006 zu nutzen.

13 2. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerhaft Ansprüche der Beklagten wegen irreführender Verwendung des Zusatzes ® durch die Klägerin bis zum 16. Februar 2006 verneint.

14 a) Nicht zu beanstanden ist die Annahme des Berufungsgerichts, dass die Verwendung des Zeichens „Thermoroll®" irreführend war, solange die Klägerin nicht über eine entsprechende Lizenz verfügte. Die dagegen in der Revisionserwiderung erhobenen Gegenrügen greifen nicht durch.

15 Die von der Klägerin angesprochenen Verkehrskreise entnehmen der Beifügung des ® zu dem Zeichen „Thermoroll", dass es eine Marke genau dieses Inhalts gibt (vgl. BGH GRUR 1990, 364, 366 - Baelz) und die Klägerin zu deren Benutzung in der konkreten Werbung berechtigt ist. Letzteres war aber bis zum 16. Februar 2006 nicht der Fall. Die Marke „Termorol", die von der Klägerin aufgrund einer Lizenz genutzt werden durfte, weicht in zwei Buchstaben von der mit dem Zusatz ® verwendeten Marke „Thermoroll" ab.

16 Wird einem Zeichen der Zusatz ® beigefügt, erwartet der Verkehr, dass dieses Zeichen für den Verwender als Marke eingetragen ist oder dass ihm der Markeninhaber eine Lizenz erteilt hat. Lediglich geringfügige Abweichungen, die - weil sie den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern (§ 26 Abs. 3 MarkenG) - auch einer rechtserhaltenden Benutzung nicht entgegen stünden, sind insofern unschädlich. Das setzt indessen voraus, dass der Verkehr in der benutzten Form noch die eingetragene Marke sieht (vgl. BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1048 = WRP 2003, 1439 - Kellogg's/Kelly's). Abweichungen durch das Hinzufügen oder Verdoppeln von Buchstaben sind nur dann für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung unerheblich, wenn sie weder phonetische noch begriffliche Bedeutung haben (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 26 Rdn. 113; Bous in Ekey/Klippel/Bender,

Markenrecht, 2. Aufl., § 26 MarkenG Rdn. 109). Daran fehlt es im Streitfall. Zum einen führt die Verwendung eines Doppelkonsonanten am Wortende zu einer veränderten Aussprache: Das lange „o“ der letzten Silbe des Zeichens „Termorol“ wird ersetzt durch ein kurz gesprochenes „o“ in „Thermoroll®“. Zum zweiten wird durch die Einfügung des „h“ hinter dem Anfangsbuchstaben „T“ eine wesentlich stärkere Assoziation zu dem Begriff „Therm-“ (für Wärme) geweckt.

17 b) Zu Unrecht hat das Berufungsgericht der Irreführung darüber, dass die in der Werbung angegebene Marke „Thermoroll®“ von der tatsächlich bestehenden Marke „Termorol“ abweicht, die wettbewerbsrechtliche Relevanz abgesprochen.

18 aa) Zustimmung verdient allerdings der Ausgangspunkt des Berufungsgerichts: Die wettbewerbliche Erheblichkeit ist ein dem Irreführungstatbestand immanentes, spezifisches Relevanzerfordernis, das als eigenständige Bagatellschwelle eine zusätzliche Erheblichkeitsprüfung nach § 3 UWG ausschließt (vgl. Bornkamm in Hefermehl/Köhler/Bornkamm, UWG, 27. Aufl., § 5 Rdn. 2.169 i.V. mit Rdn. 2.20 f.). Eine Werbung ist nur dann irreführend, wenn sie geeignet ist, bei einem erheblichen Teil der umworbenen Verkehrskreise irrige Vorstellungen über das Angebot hervorzurufen und die zu treffende Marktentschließung in wettbewerblich relevanter Weise zu beeinflussen (Begründung des Regierungsentwurfs zu § 5 UWG 2004, BT-Drucks. 15/1487, S. 19; vgl. ferner zu § 3 UWG a.F. BGH, Urt. v. 29.1.2004 - I ZR 132/01, GRUR 2004, 437, 438 = WRP 2004, 606 - Fortfall einer Herstellerpreisempfehlung; Urt. v. 10.11.1994 - I ZR 201/92, GRUR 1995, 125, 126 = WRP 1995, 183 - Editorial I).

19 bb) Das Berufungsgericht hat die Eignung zur Beeinflussung wirtschaftlicher Entscheidungen verneint. Es sei weder dargetan noch sonst ersichtlich, dass die angesprochenen Verkehrskreise gerade mit dem Zeichen „Thermo-

roll®“ besondere Qualitätsvorstellungen verbänden, die sie bezüglich des Zeichens „Termorol“ nicht hätten, dass sie durch die Verwendung des eingetragenen Zeichens „Termorol“ ungünstig beeinflusst werden könnten oder dass eine sonstige, über die irrtümliche Annahme eines Rechts der Klägerin am Zeichen „Thermoroll“ hinausgehende Fehlvorstellung hervorgerufen werden könnte. Mit diesen Erwägungen hat das Berufungsgericht das Irreführungspotential der Werbung der Klägerin nicht zutreffend erfasst.

20 (1) Das Berufungsgericht hat bei seiner Annahme, die Verwendung des Zeichens „Thermoroll®“ durch die Klägerin habe zu keiner relevanten Fehlvorstellung der Verbraucher geführt, den Sachverhalt nicht ausreichend gewürdigt. Der Rechtsstreit belegt mit Deutlichkeit, dass die Parteien selbst der Verwendung des Zeichens „Thermoroll®“ eine große Bedeutung beigemessen haben. Denn mit diesem Zeichen haben die Parteien an die unter der Marke „Thermoroll“ vertriebenen Produkte der insolventen C. I. GmbH angeknüpft. Die in der Verwendung des Zeichens „Thermoroll®“ liegende Behauptung, die Rechte an dieser Marke zu besitzen oder als Lizenznehmer des Markeninhabers zur Nutzung dieser Marke berechtigt zu sein, spielte für beide Parteien - wie sich aus dem festgestellten Sachverhalt ergibt - gerade auch in der Abgrenzung zum Wettbewerber eine maßgebliche Rolle.

21 (2) Das Berufungsgericht lässt im Übrigen außer Betracht, dass kein Grund ersichtlich ist, weswegen die Klägerin für ihre Produkte mit der fremden Marke „Thermoroll“ unter Hinzufügen des Zusatzes ® geworben und damit der Wahrheit zuwider den Eindruck erweckt hat, ihr stehe diese Marke oder eine Lizenz an ihr zu. Die Klägerin war sich dabei des Unterschieds zwischen ihrer Marke „Termorol“ und dem verwendeten Zeichen „Thermoroll®“ bewusst. Es liegt auf der Hand, dass sich ein Unternehmen, das in dieser Weise den falschen Eindruck erweckt, Rechte an einem bestimmten Zeichen zu besitzen,

hiervon einen Vorteil gegenüber den Abnehmern verspricht, der im Streitfall im Hinblick auf die Vorgeschichte naheliegt. Es ist ureigenste Aufgabe des Irreführungsverbots, die Werbung mit der Unwahrheit im geschäftlichen Verkehr zu unterbinden (vgl. BGH, Urt. v. 24.5.2000 - I ZR 222/97, GRUR 2001, 78, 79 = WRP 2000, 1402 - Falsche Herstellerpreisempfehlung; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 215/98, GRUR 2002, 715, 716 = WRP 2002, 977 - Scanner-Werbung).

22 3. Die Revision der Beklagten ist dagegen unbegründet, soweit sie sich gegen die Verurteilung richtet, der Klägerin die Kosten des Patentanwalts als Abmahnkosten zu erstatten.

23 a) Das Berufungsgericht hat die Revision entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung auch insoweit zugelassen. Im Tenor des Berufungsurteils ist die Zulassung der Revision ohne Beschränkung ausgesprochen worden. Die Eingrenzung der Rechtsmittelzulassung kann sich zwar auch aus den Entscheidungsgründen ergeben (siehe nur BGHZ 48, 134, 136; 153, 358, 360 f.). Das kann aber nur angenommen werden, wenn daraus ausreichend deutlich hervorgeht, dass das Berufungsgericht die Möglichkeit einer Nachprüfung im Revisionsverfahren allein wegen eines Teils des Streitgegenstandes eröffnen wollte (BGH, Urt. v. 12.7.2000 - XII ZR 159/98, NJW-RR 2001, 485, 486; Urt. v. 3.3.2005 - IX ZR 45/04, NJW-RR 2005, 715, 716; Urt. v. 8.11.2007 - III ZR 102/07, NJW 2008, 140 Tz. 6 m.w.N.). Daran fehlt es im vorliegenden Fall. Das Berufungsgericht hat die Revision wegen einer Divergenz zur Rechtsprechung des Senats zugelassen und sich dabei auf die Senatsentscheidung in der Sache „Baelz“ (GRUR 1990, 364, 366) bezogen. Das lässt nicht hinreichend deutlich erkennen, ob das Berufungsgericht damit lediglich eine Begründung für die Zulassung der Revision gegeben hat oder die Zulassung der Revision auf den von der Divergenz betroffenen Teil des Streitgegenstands hat beschränken wollen.

24 b) Die Revision ist jedoch unbegründet, soweit sie sich dagegen wendet, dass der Klägerin die Kosten des Patentanwalts zugesprochen worden sind. Zu den von der Beklagten zu erstattenden Abmahnkosten gehören auch die Kosten des Patentanwalts der Klägerin. Wie das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat, handelt es sich um eine Kennzeichenstreitsache i.S. von § 140 Abs. 3 MarkenG, an der der Patentanwalt der Klägerin auch mitgewirkt hat.

25 4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 ZPO, wobei der Kostenausspruch des Berufungsgerichts hinsichtlich der Teilerledigung gemäß § 91a ZPO unverändert zu übernehmen ist. Das Berufungsgericht hat eine gemischte Kostenentscheidung getroffen, die auch die Kosten des nach § 91a ZPO in zweiter Instanz erledigten Teils umfasst. Mit der Würdigung durch das Berufungsgericht nach § 91a ZPO hat es sein Bewenden. Insofern kann der Kostenausspruch

des Berufungsgerichts mit der Revision nicht überprüft werden (vgl. BGH, Urt. v. 21.12.2006 - IX ZR 66/05, NJW 2007, 1591 Tz. 21 ff.; Musielak/Wolst, ZPO, 6. Aufl., § 91a Rdn. 53).

Bornkamm Schaffert Bergmann

Kirchhoff Koch

Vorinstanzen:

LG Mannheim, Entscheidung vom 06.12.2005 - 2 O 241/05 -
OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 22.11.2006 - 6 U 1/06 -