BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 79/01

Verkündet am:
27. November 2003
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Telekom

MarkenG § 5 Abs. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 2, § 15 Abs. 2 und Abs. 4

a) Die Bezeichnung "Telekom" ist eine geläufige Abkürzung des Begriffs "Telekommunikation" und deshalb als Unternehmenskennzeichen von Hause aus nicht unterscheidungskräftig; sie kann die für einen Schutz nach § 5 Abs. 2 MarkenG erforderliche namensmäßige Unterscheidungskraft nur durch Verkehrsgeltung erwerben.

b) Bei normaler Kennzeichnungskraft des Klagezeichens ist trotz Branchenidentität die Zeichenähnlichkeit zwischen "Telekom" und "01051 Telecom" zu gering, um eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG zu begründen.

BGH, Urt. v. 27. November 2003 - I ZR 79/01 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 27. November 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Starck, Pokrant und Dr. Büscher

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 6. Februar 2001 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin, die Deutsche Telekom AG, ist das größte deutsche Unternehmen im Telekommunikationsbereich. Sie ist seit Anfang 1995 im Handelsregister eingetragen und bietet seitdem Telekommunikationsdienstleistungen und -waren an.

Die Klägerin ist Inhaberin der am 15. September 1990 angemeldeten unter anderem für "Sprachkommunikation zwischen den im Telefondienst betriebenen Endstellen untereinander und von und zu öffentlichen Telefonstellen (Telefondienst)" eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 11 90 171

der unter anderem für "Telekommunikation" mit Priorität vom 20. Februar 1996 eingetragenen Marke Nr. 396 07 816.8 "Deutsche Telekom" sowie der am 29. März 1996 angemeldeten, eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 396 15 506

Die Beklagte bietet unter ihrer Firma "01051 Telecom GmbH" seit 1998 Telekommunikationsdienstleistungen an. Zur Nutzung des Angebots muß der Kunde die Netzvorwahl "01051" der Beklagten vor jedem Telefongespräch wählen (sogenanntes Call-by-Call-Verfahren).

Die Klägerin hat geltend gemacht, ihr Unternehmenskennzeichen, ihre eingetragenen Marken und eine nach ihrer Behauptung infolge Benutzung für Telekommunikationsdienstleistungen kraft Verkehrsgeltung entstandene Marke "Telekom" würden durch die Firmenbezeichnung der Beklagten verletzt.

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

Sie hat die Beklagte auf Unterlassung, im geschäftlichen Verkehr beim Angebot von Telekommunikationsdienstleistungen unter der Firma "01051 Telecom" aufzutreten, und auf Löschung des Firmenbestandteils "Telecom" in Anspruch genommen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Klägerin mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat zeichen- und wettbewerbsrechtliche Ansprüche verneint und hierzu ausgeführt:

Eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG zwischen den konkurrierenden Unternehmenskennzeichen bestehe nicht. Der Bestandteil "Telekom" in der Firma der Klägerin besitze als Firmenschlagwort Kennzeichnungskraft. Von Haus aus sei "Telekom" als Unternehmensbezeichnung allerdings nicht unterscheidungskräftig, weil es sich um eine verständliche Abkürzung der Gattungsbezeichnung "Telekommunikation" handele. Nach dem von der Klägerin vorgelegten Privatgutachten von B. habe das Firmenschlagwort "Telekom" im April 1997 Verkehrsgeltung erlangt. 60 % der be-

fragten Personen hätten "Telekom" als Unternehmensbezeichnung der Klägerin zugeordnet. Dies reiche zur Erlangung normaler Kennzeichnungskraft aus. Dagegen könne dem Firmenschlagwort unter Berücksichtigung des bestehenden Freihaltebedürfnisses keine gesteigerte Kennzeichnungskraft zugebilligt werden.

In der Firmierung "01051 Telecom" der Beklagten seien weder der Wortbestandteil noch die Zahlenfolge allein prägend. Dem Firmenschlagwort "Telekom" der Klägerin sei bei der Verwechslungsprüfung mithin die Gesamtbezeichnung "01051 Telecom" der Beklagten gegenüberzustellen. Danach sei von einer Zeichenähnlichkeit auszugehen. In der angegriffenen Bezeichnung werde das Firmenschlagwort der Klägerin in nahezu identischer Schreibweise übernommen. Trotz bestehender Branchenidentität sei bei normaler Kennzeichnungskraft eine Verwechslungsgefahr wegen der in der Firmierung der Beklagten enthaltenen, normal kennzeichnungskräftigen Zahlenfolge zu verneinen. Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne scheide aus. Eine Reihe von Unternehmen aus der Telekommunikationsbranche in Deutschland führten den Bestandteil "Telecom". Es sei deshalb nicht ernstlich zu besorgen, daß der Verkehr allein wegen des Wortbestandteils in der Firmierung der Beklagten wirtschaftliche Verbindungen mit der Klägerin vermute.

Aus ihren Marken könne die Klägerin ebenfalls keine Unterlassungsansprüche nach § 4 Nr. 1 und Nr. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegen die Beklagte ableiten. Die Zahlenfolge "01051" führe die Unternehmensbezeichnung der Beklagten aus dem Schutzbereich der Marken heraus. Dies gelte auch für

die nach Behauptung der Klägerin kraft Benutzung bestehende Marke "Telekom".

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

1. Zu Recht hat das Berufungsgericht einen Unterlassungsanspruch nach § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und Abs. 4 MarkenG verneint.

a) Das Berufungsgericht hat die Bezeichnung "Telekom" in der Firma der Klägerin nicht als originär schutzfähig angesehen, sondern ist davon ausgegangen, daß dieser Bestandteil der Firma die erforderliche Unterscheidungskraft erst durch Verkehrsgeltung erlangt hat. Die dagegen gerichtete Revision bleibt ohne Erfolg.

aa) Für einen Teil einer Firmenbezeichnung kann der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen i.S. von § 5 Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es sich um einen unterscheidungsfähigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Ist dies zu bejahen, kommt es nicht mehr darauf an, ob die fragliche Kurzbezeichnung tatsächlich als Firmenbestandteil in Alleinstellung verwendet worden ist und ob sie Verkehrsgeltung erlangt hat (BGH, Urt. v. 21.2.2002 - I ZR 230/99, GRUR 2002, 898 = WRP 2002, 1066 - defacto, m.w.N.).

bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, bei der Bezeichnung "Telekom" handele es sich um eine verständliche Abkürzung der Gattungsbezeichnung "Telekommunikation", die die Fernübermittlung und den Austausch von Informationen mit Hilfe der Nachrichtentechnik und die Kommunikation mit Hilfe elektronischer Medien bezeichne. Das läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Bei der Bezeichnung "Telekom" handelt es sich um eine naheliegende und dem Verkehr geläufige Abkürzung des Begriffs "Telekommunikation". Die Abkürzung ist für den Telekommunikationsbereich, auf dem die Klägerin tätig ist, rein beschreibend und daher von Hause aus ohne jede namensmäßige Unterscheidungskraft (vgl. auch für "Telecom": OLG München K & R 1998, 169, 170; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 5 Rdn. 47; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 5 Rdn. 57). Mit ihrer gegenteiligen Beurteilung begibt sich die Revision auf das ihr grundsätzlich verschlossene Gebiet tatrichterlicher Würdigung.

Das Berufungsgericht hatte auch keine Veranlassung, auf den Vortrag der Klägerin nach Schluß der mündlichen Verhandlung, das Deutsche Patent- und Markenamt habe die am 9. Juni 2000 angemeldete Wortmarke Nr. 300 43 798 "Telekom" ohne Feststellung einer Verkehrsdurchsetzung für die Dienstleistung "Telekommunikation" eingetragen, die mündliche Verhandlung wiederzueröffnen. Die Frage, ob "Telekom" originär kennzeichnungskräftig ist, war zwischen den Parteien in beiden Tatsacheninstanzen umstritten. Schon das Landgericht hatte die Unterscheidungskraft des Firmenbestandteils nur über eine Verkehrsgeltung auf der Grundlage der von der Klägerin im April 1997 durchgeführten Verkehrsbefragung bejaht. Da die Markeneintragung vom 1. September 2000 bereits vor der mündlichen Verhandlung vor dem Beru-

fungsgericht erfolgt war, hätte die Klägerin auch ohne ausdrücklichen Hinweis des Berufungsgerichts zu der Eintragung der Marke vor Schluß der mündlichen Verhandlung am 19. Dezember 2000 in der Berufungsinstanz vortragen müssen.

Zu Gunsten der Klägerin ist im Revisionsverfahren allerdings davon auszugehen, daß "Telekom" aufgrund Verkehrsgeltung den erforderlichen kennzeichenrechtlichen Schutz erlangt hat. Auf die Gegenrüge der Revisionserwiderung, mit der sie sich dagegen wendet, daß das Berufungsgericht seiner Beurteilung zur Verkehrsgeltung von "Telekom" die Ausführungen in dem von der Klägerin vorgelegten Privatgutachten von B. zugrunde gelegt hat, kommt es mangels Verwechslungsgefahr nicht an (vgl. nachstehend Abschn. II 1b).

b) Zutreffend hat das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr zwischen den Kollisionszeichen verneint, weil trotz Branchenidentität bei normaler Kennzeichnungskraft die nur geringe Zeichenähnlichkeit aus dem Schutzbereich des Klagezeichens "Telekom" herausführt.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 15 Abs. 2 MarkenG, die unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände vorzunehmen ist, besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens der Klägerin und der Nähe der Unternehmensbereiche (vgl. BGH GRUR 2002, 898 - defacto, m.w.N.). Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.

aa) Das Berufungsgericht hat auch zu Recht angenommen, daß die Tätigkeitsbereiche der Parteien bezogen auf die Vermittlung von Sprachdiensten übereinstimmen und deshalb von Branchenidentität auszugehen ist.

bb) Die Kennzeichnungskraft des Firmenschlagworts "Telekom" hat das Berufungsgericht als durchschnittlich angesehen. Das ist mit Blick auf die von Haus aus fehlende Unterscheidungskraft des Firmenbestandteils "Telekom" der Klägerin, der erst durch intensiven Gebrauch Verkehrsgeltung und damit Unterscheidungskraft erlangt haben kann, frei von Rechtsfehlern.

Zur Begründung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft macht die Revision ohne Erfolg geltend, aus dem von der Klägerin vorgelegten Privatgutachten von B. ergebe sich eine Verkehrsbekanntheit der Kennzeichnung "Telekom" von 75 %. Die Zuordnung der Bezeichnung "Telekom" zur Klägerin nehmen nach dem Gutachten allerdings nur 60 % der befragten Verkehrskreise vor (Frage Nr. 5). Entgegen dem von der Revision eingenommenen Standpunkt kommt es nicht auf die 75 % der Bevölkerung an, die "Telekom" einem bestimmten Unternehmen auf dem Gebiet der Telekommunikation zuordnen. Denn damit sind auch die Kreise des Verkehrs erfaßt, die "Telekom" nicht als Hinweis auf die Klägerin, sondern auf andere Unternehmen auffassen.

Das Berufungsgericht war auch nicht gehalten, das von der Klägerin angebotene Sachverständigengutachten zur Verkehrsbekanntheit von "Telekom" einzuholen. Das Berufungsgericht bezog sich auf die Bekanntheit dieser Bezeichnung, wie sich aus dem Privatgutachten des Meinungsforschungsinstituts

B. ergab. Der Bekanntheitsgrad bei den allgemeinen Verkehrskreisen lag danach bei 60 %. Einen höheren Bekanntheitsgrad hat die Klägerin nicht konkret dargelegt.

Verfügt der Bestandteil "Telekom" in der Firma der Klägerin über den vom Berufungsgericht angenommenen Bekanntheitsgrad von 60 %, ist nicht von einer gesteigerten, sondern von einer normalen Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. zu Marken, die aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen sind: BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 257/00, GRUR 2003, 1040, 1043 = WRP 2003, 1431 - Kinder, m.w.N.). Die Annahme gesteigerter Kennzeichnungskraft wäre nur bei originärer Unterscheidungskraft des Klagezeichens gerechtfertigt, die das Berufungsgericht zutreffend verneint hat (vgl. Abschnitt II 1a).

cc) Die Ähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen hat das Berufungsgericht als gering angesehen. Es ist davon ausgegangen, daß der Gesamteindruck der angegriffenen Bezeichnung durch die Bestandteile "01051" und "Telecom" gleichermaßen geprägt wird.

Die Beurteilung des Gesamteindrucks liegt im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet und kann im Revisionsverfahren nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt hat, bestehende Erfahrungssätze angewandt und den Sachvortrag umfassend berücksichtigt hat (vgl. BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud).

Die Tatsache, daß der Firmenbestandteil "01051" der Netzkennzahl der Beklagten entspricht, steht aus Rechtsgründen der Annahme nicht entgegen, die Zahlenfolge sei neben der beschreibenden Angabe "Telecom" gleichgewichtiger Bestandteil des angegriffenen Unternehmenskennzeichens. Soweit die Revision meint, der Verkehr erkenne die Zahlenfolge als Netzkennzahl der Beklagten und sehe darin keinen namensmäßigen Hinweis auf die Beklagte, berücksichtigt sie nicht ausreichend, daß gerade bei Kenntnis der Netzkennzahlen der Verkehr die Beklagte auch über die Zahlenfolge identifiziert.

Bei normaler Kennzeichnungskraft des Firmenschlagworts "Telekom" der Klägerin ist die Annahme einer nur geringen Zeichenähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen, von der das Berufungsgericht ersichtlich ausgegangen ist, nicht zu beanstanden.

Auf dieser Grundlage erweist es sich als rechtsfehlerfrei, daß das Berufungsgericht trotz bestehender Branchenidentität bei normaler Kennzeichnungskraft des Klagezeichens eine Verwechslungsgefahr verneint hat.

2. Den auf die Marken der Klägerin gestützten Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG hat das Berufungsgericht für unbegründet erachtet. Dies erweist sich ebenfalls als zutreffend.

a) Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr, die unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen ist, 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, Urt. v. 13.11.2003 - I ZR 184/01, WRP 2004, 355, 356 - MIDAS/medAS; Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 148/01, WRP 2004, 353, 354 - DONLINE).

b) Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist die Annahme des Berufungsgerichts, der Bestandteil "01051" im Unternehmenskennzeichen der Beklagten führe aus dem Schutzbereich der Wort-/Bildmarken Nr. 11 90 171 "Telekom Deutsche Bundespost" und Nr. 396 15 506 "Telekom mit digits", der Wortmarke Nr. 396 07 816.8 "Deutsche Telekom" und der von der Klägerin geltend gemachten Benutzungsmarke "Telekom" heraus. Auch bei Dienstleistungsidentität und - unterstellter - überdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der eingetragenen Marken ist die Zeichenähnlichkeit zwischen den Wort-/Bildmarken sowie der Wortmarke "Deutsche Telekom", die durch beide Wörter gleichermaßen geprägt wird, und dem Zeichen der Beklagten "01051 Telecom" zu gering, um eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu begründen.

Eine Verwechslungsgefahr gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen einer Benutzungsmarke "Telekom" der Klägerin nach § 4 Nr. 2 MarkenG (vgl. Abschnitt II 1a bb) und dem Kollisionszeichen der Beklagten hat das Berufungsgericht ebenfalls zu Recht verneint. Der Benutzungsmarke "Telekom" fehlt für "Telekommunikationsdienstleistungen" jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Da die Marke die ihr von Hause aus fehlende

Unterscheidungskraft nur durch Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden haben kann, kommt ihr im Streitfall nach den insoweit entsprechend geltenden Ausführungen zum Firmenbestandteil "Telekom" der Klägerin ebenfalls nur normale Kennzeichnungskraft zu (vgl. Abschnitt II 1b bb). Bei normaler Kennzeichnungskraft scheidet eine Verwechslungsgefahr wegen der nur geringen Zeichenähnlichkeit zwischen "Telekom" einerseits und "01051 Telecom" andererseits aus.

III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Ullmann v. Ungern-Sternberg Herr Prof. Starck befindet sich im Ruhestand.
Ullmann

Pokrant Büscher