

6 U 212/01
81 O 251/00
(LG Köln)



Anlage zum Protokoll
vom 07.06.2002
Verkündet am 07.06.2002
Me [redacted] J.H.S. in
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

OBERLANDESGERICHT KÖLN

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Rechtsstreit

der [redacted] AG, vertreten durch den Vorstand, die Herren
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Beklagte und Berufungsklägerin,

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt [redacted] in der [redacted]
[redacted]

gegen

die [redacted] Kommunikation S [redacted] AG, vertreten durch den Vorstand, die Herren
[redacted] und [redacted], Niederföhndor Weg, 50669 Köln, [redacted]

Klägerin und Berufungsbeklagte,

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt [redacted],

hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Köln aufgrund der mündlichen
Verhandlung vom 03.05.2002 unter Mitwirkung seiner Mitglieder Dr. Schwippert, von
Hellfeld und Schütze

für Recht erkannt:

Die Berufung der Beklagten gegen das am 02.11.2001 verkündete Urteil der 1. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Köln - 81 O 251/00 - wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Berufungsverfahrens hat die Beklagte zu tragen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Beklagte darf die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 45.000,00 € abwenden, wenn nicht die Klägerin zuvor Sicherheit in derselben Höhe leistet.

Den Parteien wird nachgelassen, die von ihnen jeweils zu stellende Sicherheit in Form der unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen und selbstschuldnerischen Bürgschaft einer deutschen Großbank oder öffentlich-rechtlichen Sparkasse zu erbringen.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Die mit diesem Urteil für die Beklagte verbundene Beschwer übersteigt 20.000,00 €.

Tatbestand

Die Klägerin befasst sich u.a. mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Hardware- und Softwareprodukten auf dem Gebiet der Kommunikationstechnik. Sie ist Inhaberin der mit Priorität zum 25.06.1997 u.a. für „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Bild, Ton und Daten;.....mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art;....Telekommunikation...“ eingetragenen deutschen Wortmarke „Team is Money“ 397 29 272.

Zum Betätigungsfeld der Beklagten - des größten deutschen Telekommunikationsunternehmens - gehört neben der Erbringung von Telekommunikationsdiensten auch der Vertrieb von Waren auf dem gesamten Gebiet der Telekommunikation. Die Beklagte hat eine Vielzahl von Bezeichnungen als

Marken registrieren lassen, die jeweils aus der Kombination des Buchstabens „T-“ mit einem weiteren Bestandteil gebildet sind. Dazu gehört die am 10.02.2000 u.a. für „...Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger;...Telekommunikation...“ angemeldete deutsche Wortmarke „T-is money“ 399 69 352. Das letztgenannte Zeichen ist Gegenstand der Beanstandung der Klägerin, die in dessen etwaigem Gebrauch eine Verletzung der ihr in Bezug auf ihre ältere Marke „Team is Money“ zustehenden Rechte sieht.

Angesichts der Ähnlichkeit des angegriffenen Zeichens sowie des Umstandes, dass dieses für identische Waren und Dienstleistungen geschützt sei, rufe der drohende Markengebrauch, so hat die Klägerin geltend gemacht, die Gefahr von Verwechslungen mit ihrer Marke hervor.

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen,

1.

es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,00 DM zu unterlassen,

im geschäftlichen Verkehr innerhalb der Bundesrepublik Deutschland

- die Waren „Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger“ unter der Bezeichnung T-is money anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, einzuführen oder auszuführen, die Bezeichnung in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,

- die Dienstleistung „Telekommunikation“ unter der Bezeichnung T- is money anzubieten oder zu erbringen;

2.

gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung der deutschen Marke 399 69 352 (Aktenzeichen: 399 69 352.1/38) hinsichtlich der nachfolgend bezeichneten Waren und Dienstleistungen einzuwilligen:

„Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Telekommunikation“.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte hat bereits die Voraussetzungen einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr als nicht erfüllt gesehen, weil die Kennzeichnungskraft der Klagemarke nur schwach, die Zeichenabweichungen demgegenüber ausreichend seien, um Irritierungen des Verkehrs auszuschließen. Hinzu komme, dass sie - die Beklagte - das zur Bildung einer gesamten Kennzeichenfamilie einschließlich des hier betroffenen Zeichens wiederkehrend verwendete Element „T-“ im Verkehr mit erheblichem Werbeaufwand bekannt gemacht und als Hinweis auf ihr Unternehmen etabliert habe. In dieser Situation werde der Verkehr erkennen, dass es sich bei den mit dem angegriffenen Zeichen versehenen Waren oder Dienstleistungen um solche aus ihrem, der Beklagten, Hause handle und keine markenrechtsrelevanten Fehlzuordnungen vornehmen. Da sie, die Beklagte, die den Bestandteil „T-“ aufweisende Kennzeichenfamilie, die ihren gesamten Werbeauftritt präge, im Wege einer finanziell aufwendigen Marketingstrategie zu einem bedeutenden Wert entwickelt habe, bestehe aber jedenfalls Anlass, in Durchbrechung des Prioritätsgrundsatzes eine Koexistenz der beiden Marken der Parteien zuzulassen.

Mit Urteil vom 02.11.2001, auf welches zur näheren Sachdarstellung Bezug genommen wird, hat das Landgericht der Klage stattgegeben. Zwar könne im Streitfall, so hat das Landgericht zur Begründung seiner Entscheidung im wesentlichen ausgeführt, die für den markenrechtlichen Verletzungstatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorauszusetzende Irreführungsgefahr zu Lasten der Klägerin nicht ohne Durchführung einer Verkehrsbefragung über die Behauptung der Beklagten festgestellt werden, sie habe ihre den wiederkehrenden Bestandteil „T-“ aufweisenden zusammengesetzten Marken im Verkehr so bekannt gemacht, dass dieser die solcherart gekennzeichneten Produkte ihr zuordne. Indessen bedürfe es einer solchen Tatsachenfeststellung nicht, weil die Klage selbst dann, wenn die vorstehende Behauptung der Beklagten zutreffen sollte, jedenfalls aus § 1 UWG begründet sei. Unterstellt, die Beklagte habe tatsächlich den Zeichenbestandteil „T-“ im Verkehr als Hinweis auf ihr Unternehmen bekannt, ja berühmt gemacht, so habe sie durch die willkürliche Wahl einer der Klagemarke in hohem Maße ähnlichen Zeichenkombination das besser berechnete Schutzrecht der Klägerin ausgehöhlt. Diese hätte dann ohne ein irgendwie geartetes Versäumnis ihre zunächst innegehaltene absolut geschützte rechtliche Position verloren; die von ihr unter der Klagemarke angebotenen Produkte würden letztlich als von der Beklagten stammend angesehen. Das müsse die Klägerin aber nicht hinnehmen. Vor diesem Hintergrund könne die von der Beklagten begehrte Koexistenz beider Marken nicht zugelassen werden. Da die aufgezeigten Aspekte nicht zum Regelungsbereich des Markenrechts gehörten, bestünden gegen die Anwendbarkeit der Bestimmung des § 1 UWG in der vorliegenden Markenrechtsstreitigkeit schließlich auch keine Bedenken.

Mit ihrer gegen dieses Urteil eingelegten Berufung verfolgt die Beklagte ihr bereits in erster Instanz erstrebtes Prozessziel weiter. Zu Unrecht, so macht die Beklagte geltend, habe das Landgericht die Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG allein an der für erforderlich gehaltenen weiteren Tatsachenfeststellung betreffend die Bekanntheit bzw. Hinweisfunktion des Zeichenbestandteils „T-“ scheitern lassen. Vielmehr könne schon auf der Grundlage des Vortrags der Klägerin eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr nicht bejaht werden. Die Klagemarke sei stark an beschreibende Angaben angelehnt und habe nur einen engen Schutzzumfang; „schutzrelevanter“ Bestandteil in der Klagemarke sei allein der Begriff „Team...“. In dieser Situation bestehe keine Verwechslungsgefahr mit ihrem,

der Beklagten, Zeichen, welches durch das Element „T-“ geprägt werde, das der Verkehr im Zusammenhang mit Telekommunikation als Hinweis auf ihr Unternehmen verstehe. Selbst wenn - was nicht in Abrede gestellt werden könne und solle - der Verkehr ihr Zeichen einschließlich des darin eingestellten Buchstabens „T“ insgesamt in Einzelfällen „englisch“ aussprechen werde, wiesen die zu vergleichenden Zeichen Unterschiede auf, die ausreichten, um die Gefahr von Verwechslungen zu verneinen. Zu Unrecht habe das Landgericht den Gebrauch des angegriffenen Zeichens als unlauter i.S. von § 1 UWG angesehen. Sie, die Beklagte, habe bei Anmeldung ihres Zeichens keine Kenntnis von der - wie unstreitig ist - erst am 04.07.2000 eingetragenen Klagemarke gehabt und daher auch nicht „willkürlich“ eine Kollisionslage schaffen können. Überdies sei im Streitfall für die Anwendbarkeit der Bestimmung des § 1 UWG kein Raum, weil das Markengesetz hier eine abschließende Regelung treffe.

Die Beklagte beantragt,

unter Abänderung des Urteils des Landgerichts Köln vom 02.11.2001
- 81 O 251/00 - die Klage abzuweisen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Die Klägerin verteidigt das angefochtene Urteil, das - soweit das Landgericht darin die Voraussetzungen einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht habe - den Beanstandungen der Beklagten standhalte. Das gelte ebenfalls, soweit das Landgericht die Verhaltensweise der Beklagten unter Anwendung von § 1 UWG für unlauter erachtet habe. Die Beklagte habe das von ihr angemeldete Zeichen allein in der Absicht erworben, die Benutzung der beinahe identischen Marke durch die Klägerin zu behindern.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten im Vorbringen der Parteien wird auf ihre in beiden Instanzen gewechselten Schriftsätze samt Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die in formeller Hinsicht einwandfreie, insgesamt zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg.

Im Ergebnis zu Recht hat das Landgericht der Beklagten in dem von der Klägerin verlangten Umfang die Verwendung der Wortmarke „T-is money“ 399 69 352 untersagt und dem auf die Einwilligung in die teilweise Löschung dieses Zeichens gerichteten Klagebegehren stattgegeben. Soweit das Landgericht diese von ihm zuerkannten Ansprüche aus § 1 UWG herleitet, trägt das die dargestellte Entscheidung indessen nicht. Die Klagebegehren sind vielmehr aus den hier ausschließlich heranzuziehenden markenrechtlichen Bestimmungen der §§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 2 - 5, Abs. 5 MarkenG; §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 51 Abs. 1, 55 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet. Der Gebrauch der mit Priorität zum 05.11.1999 u.a. für „Präparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger ...Telekommunikation“ eingetragenen Wortmarke „T- is money“ der Beklagten begründet die Gefahr von Verwechslungen mit der prioritätsälteren (25.06.1997), u.a. für „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Bild, Ton und Daten;... mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art;...Telekommunikation“ geschützten Wortmarke „Team is Money“ 397 29 272 der Klägerin. Entgegen der in dem angefochtenen Urteil zum Ausdruck gebrachten Würdigung des Landgerichts bedarf es zur Bejahung dieser Verwechslungsgefahr nicht der Feststellung, ob die Beklagte - wie von ihr behauptet - eine Vielzahl von Marken, die den wiederkehrenden (Stamm-)Bestandteil „T-“ in Kombination mit anderen Begriffen aufweisen, in einem Maße im Verkehr benutzt und bekannt gemacht hat, dass dieser aufgrund allein des Zeichenelements bzw. Buchstabens „T“ bereits eine Zuordnung zu ihr - der Beklagten - bzw. ihrem Unternehmen vornimmt. Denn selbst wenn man diese Behauptung der Beklagten als wahr unterstellt, führt das nicht dazu, die nach den sonstigen Umständen des hier zu beurteilenden Falls bestehende markenrechtliche Verwechslungsgefahr zu verneinen. Als nicht frei von Rechtsfehlern stellt es sich überdies dar, dass das Landgericht die Verwirklichung des markenrechtlichen Verletzungstatbestandes des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG offengelassen und die Ansprüche jedenfalls aus § 1 UWG zugesprochen hat. Die

Voraussetzungen, unter denen eine ergänzende Heranziehung des § 1 UWG neben der spezialgesetzlichen Regelung des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen ist (vgl. BGH GRUR 2001, 73/76 -„Stich den Buben“-; ders. GRUR Int. 2000, 1017 -„Davidoff“-; ders. GRUR 2000, 70 -„SZENE“-; BGHZ 138, 349 -„MAC Dog“-) liegen im Streitfall nicht vor. Denn die Aspekte, die das Landgericht als Ausgangspunkte seiner die Anwendbarkeit der wettbewerbsrechtlichen Bestimmung des § 1 UWG und ihrer sachlichen Voraussetzungen bejahenden Würdigung gewählt hat, erfahren aus den nachfolgend näher dargestellten Gründen eine spezifisch markenrechtliche Berücksichtigung, so dass kein Raum für eine an eben diese Gesichtspunkte anknüpfende wettbewerbsrechtliche Beurteilung bleibt.

Im Einzelnen:

I.

Der Klägerin steht aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG der geltend gemachte Unterlassungsanspruch zu. Die (drohende) Benutzung des angegriffenen Zeichens der Beklagten für die in Frage stehenden Waren und/oder Dienstleistungen begründet die Gefahr von Verwechslungen mit der prioritätsälteren Marke (§ 6 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG) der Klägerin.

Ob bei einander gegenüberstehenden Marken die Gefahr einer Verwechslung besteht, ist vom Standpunkt eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Adressaten der betreffenden Art von Waren oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke, der Nähe der in Betracht zu ziehenden Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die Zeichen jeweils in Gebrauch sind oder gebraucht werden sollen, sowie des Maßes der Ähnlichkeit der zu vergleichenden Kennzeichnungen zu beurteilen. Zwischen den genannten, die Verwechslungsgefahr determinierenden Faktoren besteht dabei eine Wechselwirkung dergestalt, dass der Ähnlichkeitsgrad um so geringer sein kann, je größer die Kennzeichnungskraft und/oder die Waren- bzw. Dienstleistungsnahe ist, während umgekehrt ein höherer Ähnlichkeitsgrad erforderlich ist, wenn die Kennzeichnungskraft der Klagemarke nur schwach und/oder der Waren- bzw. Dienstleistungsabstand größer ist (BGH GRUR 2000, 506 -„ATTACHÉ/TISSERAND“-; ders. GRUR 2000, 875/876 -„Davidoff“-). Ausgangspunkt

der anhand der dargestellten Kriterien vorzunehmenden Würdigung ist bei alledem der Gesamteindruck der jeweiligen Zeichen. Ein in zergliedernder, semantischer Betrachtungsweise gewährter Elementeschutz einzelner Zeichenbestandteile kommt nicht in Betracht; der Schutz eines aus einem zusammengesetzten Zeichen herausgelösten Elements ist dem Markenrecht vielmehr fremd. (vgl. BGH WRP 2000, 529/531 -„ARD-1“; ders. GRUR 1999, 735/736 -„Monoflam/Polyflam“- jeweils m. w. N.). Dies beruht auf der Erwägung, dass markenrechtlicher Schutz von der Gestaltung der Marke auszugehen hat, wie sie eingetragen ist, und eine Ähnlichkeit mit einer Marke nur in deren konkreter Verwendung festgestellt werden kann. Der dargestellte Grundsatz schließt allerdings zugleich die Erkenntnis ein, dass einem einzelnen Bestandteil eines mehrgliedrigen, aus mehreren Wort- und/oder Bildelementen kombinierten Zeichens unter Umständen eine besondere, den Gesamteindruck des Zeichens dominierende Kennzeichnungskraft beigemessen und deshalb bei einer Übereinstimmung der beanstandeten Bezeichnung mit dem so geprägten Zeichen die Verwechslungsgefahr zu bejahen sein kann (BGH GRUR 1999, 583/584 -„LORA DI RECUARO“-; ders. GRUR 1996, 196/200/201 - „Innovadiclophlont“-; ders. GRUR 1996, 977 - „DRANO/P3-drano“-). Bei der auf dieser Grundlage vorzunehmenden Würdigung der Verwechslungsfähigkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist sodann dem Erfahrungssatz Rechnung zu tragen, dass die Übereinstimmungen im maßgeblichen Gesamteindruck stärker im Erinnerungsbild zu haften pflegen, so dass grundsätzlich mehr auf bestehende Übereinstimmungen abzustellen ist als auf vorhandene Abweichungen. Es besteht andererseits aber auch kein Erfahrungssatz, der die Annahme gestattet, einzelne Bestandteile eines Zeichens würden vom Verkehr überhaupt nicht zur Kenntnis genommen und bei der Beurteilung des Eindrucks, den das Zeichen bei seinen Adressaten hervorruft und hinterlässt, vollständig übergangen (vgl. BGH GRUR 1996, 774/775 -„falke-run/LE RUN“ m. w. N.).

Eine durch die Ingebrauchnahme des angegriffenen Zeichens „T-is money“ der Beklagten hervorgerufene Gefahr von Verwechslungen mit der älteren Marke „Team is Money“ der Klägerin lässt sich danach nicht von der Hand weisen:

1.

Was den als Ausgangspunkt der dargestellten Wertung zunächst festzulegenden Gesamteindruck der aus mehreren Wortbestandteilen zusammengesetzten Klagemarke angeht, so wird dieser nicht etwa durch ein einziges dominantes Element geprägt, sondern gerade durch das Zusammenwirken *aller* Zeichenelemente gemeinsam bestimmt.

Die Beurteilung, ob einem Element eine das Gesamtzeichen prägende Bedeutung zukommt, ist unter Würdigung der Art und Kennzeichnungskraft der jeweils in dem Zeichen kombinierten Elemente aus der Sicht des betroffenen Verkehrs unter Berücksichtigung allgemeiner Erfahrungssätze vorzunehmen. So kann einem Zeichenbestandteil schon deshalb eine den Gesamteindruck prägende Kraft zukommen, weil der andere Bestandteil aus der Sicht des Verkehrs in seiner Bedeutung als Produktbezeichnung nicht sonderlich ins Gewicht fällt. Fälle solcher Art können insbesondere bei der Verwendung eines vom Verkehr als solcher erkennbaren Namens oder Firmenbestandteils in einem Warenzeichen vorliegen. Eine bloße Herstellerangabe tritt im allgemeinen weitgehend in den Hintergrund, weil der Verkehr die Waren meist nicht nach dem Namen des Herstellers unterscheidet, sondern seine Aufmerksamkeit auf die sonstigen Merkmale zeichenmäßiger Kennzeichnung richtet. Die entsprechenden Erwägungen greifen auch dort ein, wo sich ein Zeichenbestandteil im Verkehr als Kennzeichnung des Zeicheninhabers durchgesetzt und dieser mit ihm eine ganze Zeichenserie gebildet hat. Bei dieser Sachlage muss davon ausgegangen werden, dass für den Verkehr in dem Zeichen das Hauptgewicht auf dem/den anderen Zeichenbestandteilen liegt, weil der vielfach benutzte Stammbestandteil - wie eine bekannte Firmenbezeichnung - die Annahme nahe legt, der Zeicheninhaber verwende ihn zusammen mit auf das Produkt bezogenen Angaben, weshalb diesem/diesen anderen Bestandteilen eine das Gesamtzeichen prägende, ein bestimmtes Produkt des Zeicheninhabers kennzeichnende Bedeutung zukommt (vgl. BGH GRUR 1996, 977/978 -„DRANO/P3-drano“-; ders. GRUR 1996, 774/775 -„falke-run/LE RUN“-; ders. GRUR 1996 404/405 f -„Blendax Pep“-; ders. GRUR 1996, 775/776 -„Sali Toff“- jeweils mit weiteren Nachweisen). Die Annahme eines „Regelsatzes“, wonach einer Herstellerangabe stets eine den Gesamteindruck des Zeichens prägende Kraft abzusprechen sei, ist allerdings verfehlt. Vielmehr ist es insoweit der Beurteilung des Einzelfalls

vorbehalten, ob aus der Sicht des Verkehrs die Herstellerangabe in dem Gesamtzeichen in den Hintergrund tritt oder nicht (vgl. BGH a.a.O., - „falke-run/LE RUN“-; BGH a.a.O., - „Blendax Pep“- m. w. N.).

Unter Anwendung der dargestellten Erwägungen und Erfahrungssätze ergibt sich im Streitfall, dass die Klagemarke ihrem Gesamteindruck nach *nicht* durch ein einzelnes Wortelement, insbesondere nicht den von der Beklagten insoweit für maßgeblich gehaltenen Begriff „Team...“, sondern gleichermaßen durch alle Wortbestandteile „Team is money“ definiert wird. Das Wortzeichen erlangt seine sich dem Verkehr zwanglos erschließende Aussagekraft nur und gerade aus der Kombination aller Wortbestandteile, die sich vom Sinngehalt her als „mit einem/dem Team lässt sich (besser) Geld machen/verdienen“ und/oder „Teamarbeit spart Geld“ interpretieren lässt. Diese Bedeutung des Wortzeichens nimmt erkennbar anlehnend Bezug auf die im Verkehr allgemein bekannte Redewendung „time is money“, die es in der Art eines Wortspiels variiert und deren Sinngehalt sie auf den Sachbereich der Teamarbeit/eines Teams überträgt. Eben diese Anlehnung bzw. das eigentliche „Wortspiel“ ergibt sich aber nur aus der Kombination aller Wortbestandteile des Klagezeichens, was dagegen spricht, dass der Verkehr einem einzigen dieser Begriffe auf Kosten der anderen das den Gesamteindruck des Zeichens prägende Hauptgewicht beimisst, demgegenüber die anderen zu vernachlässigen sind bzw. in den Hintergrund treten. Ein solcher Effekt ergibt sich entgegen der beklagten Seite vertretenen Auffassung auch nicht etwa daraus, dass es sich bei den beiden Wortelementen „...is money“ um rein beschreibende Begriffe handele, denen jegliche Kennzeichnungskraft fehle mit der Folge, dass diesen gegenüber dem Begriff „Team“ keine den Gesamteindruck des Zeichens mitprägende Wirkung zukomme. Zwar trifft es zu, dass sich das beschriebene Wortspiel gerade aus der Verwendung des Begriffs „Team“ ergibt, der den in der allgemein bekannten Redewendung „time is money“ enthaltenen Begriff „time...“ ersetzt. Das ändert indessen weder etwas daran, dass gerade die Wortelemente „...is money“ den maßgeblichen Bezug zu der erwähnten Redewendung herstellen und den Sinngehalt des Gesamtzeichens vermitteln, noch kommt ihnen in bezug auf die Waren und/oder die Dienstleistung, für welche das Klagezeichen eingetragen ist, eine rein beschreibende Funktion zu. Den vorstehenden Erwägungen steht es dabei auch nicht entgegen, dass sowohl die Klagemarke als auch die Redewendung, auf welche sie anspielt und die sie

abwandelt, in englischer Sprache gehalten sind. Die verwendeten, dem anglo-amerikanischen Sprachraum entstammenden Begriffe sind in einem Maße in die alltäglichen Sprachgewohnheiten und das allgemeine Sprachwissen des deutschen Sprachraums integriert, dass sich nicht nur deren unmittelbare Wortbedeutung, sondern auch der aus der konkreten Wortkombination sich ergebende „übertragene“ Sinn zwanglos erschließt. Der erkennende Senat kann das aus eigener Sachkunde und Lebenserfahrung beurteilen, weil seine Mitglieder nicht nur zur deutschen Sprachgemeinschaft, sondern auch zu dem angesprochenen Verkehrskreis gehören, an den sich die Parteien mit den von den streitbefangenen Zeichen jeweils erfassten Waren und/oder Dienstleistungen wenden.

2.

Der Grad der Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist vor dem dargestellten Hintergrund als jedenfalls durchschnittlich zu erachten. Denn für die hier in Frage stehenden Waren und die vorliegend betroffene Dienstleistung kommt der Wortfolge „Team is money“ von Hause aus ein unverkennbarer Phantasiegehalt und eine nicht abzusprechende Originalität zu, die dem Zeichen jedenfalls in durchschnittlichem Maße die Eignung verleiht, sich dem Publikum als Marke einzuprägen (vgl. auch den Beschluss des Bundespatengerichts gem. Anlage BB 1 = Bl. 167 f d.A.).

3.

Die von den sich gegenüberstehenden Zeichen der Parteien jeweils erfassten Waren und Dienstleistungen, für deren Bereich die Klägerin den Verletzungstatbestand der Verwechslungsgefahr geltend macht, sind weitgehend identisch, im übrigen in hohem Maße ähnlich.

4.

Im Ergebnis Gleiches gilt hinsichtlich der Ähnlichkeit der Zeichen, die in klanglicher Hinsicht als nahezu identisch zu erachten sind.

a)

Grundlage der Ähnlichkeitsprüfung ist ein Vergleich der Zeichen der Parteien jeweils in ihrer Gesamtheit. Denn nicht nur die Klagemarke, sondern auch die Marke der

Beklagten wird ihrem Gesamteindruck nach gleichermaßen durch alle Bestandteile bestimmt. Auch das Zeichen der Beklagten, welches wie die Klagemarke aus einer eine bestimmte Aussage formulierenden Wortfolge besteht, gewinnt seine spezifische Aussagekraft aus der Variation der Redewendung „time ist money“. Die Wortfolge „T- is money“ versteht sich vor diesem Hintergrund als Hinweis darauf, dass „T-“ mit Geld gleichzusetzen sei, dass mit „T-“ leicht/einfach Geld verdient/gespart/erwirtschaftet werden könne.

Soweit die Beklagte einwendet, angesichts der Bekanntheit, ja Berühmtheit des in ihr Zeichen eingestellten Bestandteils „T“, der sich im Bereich der Telekommunikation im Verkehr als Hinweis auf ihr Unternehmen durchgesetzt habe und den sie als sich wiederholendes Element für eine umfangreiche Serie von aus der Kombination des Buchstabens „T“ mit anderen Begriffen gebildeten Kombinationszeichen nutze, erlange eben dieser Bestandteil eine den Gesamteindruck des Zeichens prägende Kraft, rechtfertigt das keine abweichende Wertung. Dabei kann es unterstellt werden, dass - wie die Beklagte dies behauptet - das Element „T-“ vielfach als Stammbestandteil für andere Zeichen Verwendung findet und sich im Verkehr als Hinweis auf ihr Unternehmen durchgesetzt hat. Nach den obigen Ausführungen ist das aus der maßgeblichen Sicht des angesprochenen Verkehrs jedenfalls nicht geeignet, die anderen Zeichenbestandteile demgegenüber in den Hintergrund treten zu lassen. Denn gerade dann, wenn die Beklagte das Buchstabenelement „T-“ für eine Vielzahl von Zeichen bzw. zur Bildung einer Zeichenserie verwendet, und der Verkehr daher daran gewöhnt ist, dass ihm verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen gleichbleibend mit dem nämlichen Zeichenbestandteil versehen gegenüber treten, wird er seine Aufmerksamkeit den sonstigen Merkmalen der zeichenmäßigen Kennzeichnung zuwenden, um das jeweils betroffene bestimmte Produkt kennzeichenmäßig einzuordnen (vgl. BGH a.a.O., -„DRANO/P3 drano“- , „Blendax Pep“- und -„falke-run/LE RUN“-). Dies spricht dafür, dass den Bestandteilen „... is money“ neben „T-...“ in dem hier zu beurteilenden Zeichen der Beklagten ein den Gesamteindruck mitprägendes Gewicht beigemessen wird. Allerdings tritt das - nach der Behauptung der Beklagten (auch) als Herstellerangabe - fungierende Element „T-...“ daneben nicht in den Hintergrund, weil nur und gerade das Zusammenspiel *sämtlicher* Bestandteile der als Marke eingetragenen

Buchstaben- und Wortfolge das sich an die Redewendung „time is money“ anlehrende Wortspiel offenbart und der Marke ihre Aussagekraft verleiht.

b)

Bei der danach vorzunehmenden Gegenüberstellung der Gesamtzeichen ergibt sich in klanglicher Hinsicht nahezu Identität, zumindest aber ein außerordentlich hoher Ähnlichkeitsgrad.

Beide Zeichen werden von einem relevanten Teil des Verkehrs „englisch“ ausgesprochen. Bei dem Klagezeichen liegt das angesichts der insgesamt dem englischen Sprachraum entstammenden Begriffe, die als solche in den deutschen alltäglichen Sprachgebrauch integriert sind und entsprechend ihrer „englischen Herkunft“ ausgesprochen werden, auf der Hand. Das gilt aber auch für das angegriffene Zeichen der Beklagten. Bei den Begriffen „...is money“ folgt das aus den vorstehenden Erwägungen. Keiner der angesprochenen Adressaten käme auf den Gedanken, hier eine von der englischen Sprachherkunft abweichende Aussprache zu wählen. Ein relevanter Teil des Verkehrs wird aber auch den Buchstaben „T“ englisch aussprechen. Denn angesichts der Wortverbindung gerade mit - zudem die Nähe zu einer *englischen* Redewendung hervorrufenden - Begriffen der englischen Sprache und nicht zuletzt wegen des dann einfacheren Sprachflusses („Ti: is manni“ / „Te: is monni“) sowie weiter berücksichtigend, dass im hier betroffenen Bereich der Telekommunikation die Neigung zu „englischer“ Aussprache bei im übrigen vorhandenen „englischen“ Sprachbezügen verbreitet ist, wird ein erheblicher Teil auch der Adressaten, der das Element „T-“ bisher aus anderen Zeichen kennt und es dort „deutsch“ ausspricht, für das Element „T“ im hier zu beurteilenden Zeichen die englische Aussprache wählen. Das leugnet letztlich auch die Beklagte nicht, die allerdings lediglich konzediert, dass das Publikum ihre Marke „...in Einzelfällen... englisch ausspricht“ (S.4 der Berufungsbegründung = Bl. 163 d.A.). Von einer solchen Beschränkung der englischen Aussprache auf Einzelfälle kann indessen angesichts der aufgezeigten Umstände nicht die Rede sein. Hinzu kommt, dass - wie den Mitgliedern des erkennenden Senats aus eigener Beobachtung und Lebenserfahrung bekannt ist - die Beklagte in der Werbung für ihr Zeichen „T-Mobile“ teilweise selbst die englische Aussprache („Ti:-mobeil“) wählt, daher dort das Buchstabenelement „T-“ englisch aussprechen lässt, was umso mehr dafür spricht,

dass ein erheblicher Teil des Verkehrs auch bei dem hier zu beurteilenden Zeichen auf die englische Aussprache des Buchstabens „T-“ zugreift.

Bei dem phonetischen Vergleich der Gesamtzeichen stehen sich danach einerseits „Ti:m is manni“ sowie andererseits „Ti: is manni“ gegenüber. Mit Blick darauf, dass das „m“ in „Ti:m“ nahezu stumm ist, besteht aber die Besorgnis, dass - was im alltäglichen Sprachgebrauch nahe liegt - dieses bei schneller und/oder flüchtiger Aussprache oder bei ungünstiger Hörsituation (z.B. beim Vorhandensein von Hintergrundgeräuschen u.ä.) untergeht bzw. „verschluckt“ oder „überhört“ wird, so dass der - ohnehin nur geringe - phonetische Unterschied zwischen den Zeichen zur Gänze verloren geht. Die beiden Zeichen werden dann gleich ausgesprochen und/oder verstanden, was eine in klanglicher bzw. akustischer Hinsicht beinahe bestehende Identität bejahen lässt. Eben diese führt aber dazu, dass die Zeichen miteinander verwechselt werden können, so dass die unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinne zu bejahen ist. Auf die Frage, ob (auch) in optischer und/oder in begrifflicher Hinsicht eine derart starke Ähnlichkeit besteht, dass hierdurch die Gefahr von Verwechslungen begründet wird, kommt es vor diesem Hintergrund daher nicht an.

Die dargestellte, sich aus der hohen akustischen Ähnlichkeit der zu vergleichenden Zeichen ergebende unmittelbare Verwechslungsgefahr wird auch nicht durch die von der Beklagten mit Blick auf die Verwendung als Stammbestandteil einer Zeichenserie behauptete Bekanntheit ihres Zeichenelements „T-“ ausgeschlossen. Vielmehr ist gerade dann, wenn der Verkehr wegen „T-“ eine Zuordnung zur Beklagten vornimmt, eine zu Lasten der Klägerin sich auswirkende Verwechslungsgefahr zu bejahen. Denn das Zeichen der Klägerin wird in diesem Fall - eben wegen der Annäherung der Buchstaben-/Wortfolge in dem Zeichen der Beklagten und dem dadurch hervorgerufenen Gleichklang - für dasjenige der Beklagten gehalten. Es liegt also eine Situation vor, in dem das angegriffene Zeichen nicht irrtümlich für die Klagemarke gehalten wird, sondern es wird umgekehrt das Klagezeichen für das (bekanntere) prioritätsjüngere angegriffene Zeichen gehalten und dessen Inhaber zugerechnet. Für die unmittelbare Verwechslungsgefahr macht das indessen keinen Unterschied. Die sich auf diese Weise auswirkende Verwechslungsgefahr kann für den Inhaber der prioritätsälteren Klagemarke sogar schädlicher sein als die

Zurechnung des Fremdzeichens auf ihn, weil auf diese Weise die von ihm unter Verwendung seiner Klagemarke geschaffenen Werte einem anderen Unternehmen zugeordnet werden. Aus diesem Grund erfordern auch die Erwägungen des Landgerichts, die Beklagte höhle das gewerbliche Schutzrecht der Klägerin aus und bewirke eine „wirtschaftliche Enteignung“, nicht die Heranziehung der wettbewerbsrechtlichen Bestimmung des § 1 UWG; diese Aspekte finden vielmehr innerhalb des spezifisch markenrechtlichen Verletzungstatbestandes der „Verwechslungsgefahr“ Berücksichtigung und erfahren dort eine spezialgesetzliche Regelung.

5.

Entgegen den von der Beklagten verfochtenen Standpunkt besteht schließlich auch kein Anlass, von dem in § 6 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG formulierten Prioritätsgrundsatz Abstand zu nehmen und ausnahmsweise zu einer Situation der Koexistenz der Marken der Parteien zu gelangen. Nur besondere Fallkonstellationen rechtfertigen Ausnahmen von dem markenrechtlichen Prioritätsprinzip, welches besagt, dass derjenige, der sein Kennzeichenrecht früher erworben hat, sich grundsätzlich gegenüber demjenigen durchsetzen kann, der sein Kennzeichenrecht erst später erworben hat (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 6 Rdn. 1 und 2; Fezer, Markengesetz, 3. Aufl., § 6 Rdn. 23). Eine solche besondere Sachlage besteht hier nicht. Es greifen weder die zu dem Recht der Gleichnamigen entwickelten Grundsätze, die nur dann gelten, wenn eine Bezeichnung als Firma/Name gebraucht wird, in der Regel nicht aber dann, wenn - was hier der Fall ist - eine Bezeichnung als Marke gebraucht wird/werden soll. Auch eine allgemeine Interessenabwägung (vgl. Fezer, a.a.O.) rechtfertigt die Durchbrechung des Prioritätsprinzips nicht. Selbst wenn es zutreffen sollte, dass es der Beklagten gelungen ist, den als Bestandteil einer Vielzahl von Marken verwendeten Buchstaben „T“ im Verkehr mit besonderen Werbeanstrengungen und unter großem wirtschaftlichen Einsatz als Hinweis auf ihr Unternehmen durchzusetzen, hat sie für die hier in Frage stehende Marke „T- is money“, die unstreitig bisher noch überhaupt nicht in Gebrauch genommen worden ist, einen solchen Aufwand nicht behauptet. Allein der Umstand, dass die Beklagte einen Buchstaben im Verkehr als Hinweis auf ihr Unternehmen bekannt, angeblich sogar berühmt gemacht hat, rechtfertigt es aber nicht, die Gefahr von Verwechslungen mit einem älteren Zeichen, die durch unter

Verwendung dieses Buchstabenelements gebildete Wortkombinationen ausgelöst wird, hinzunehmen. Der Beklagten ist es in dieser Situation vielmehr zumutbar und abzuverlangen, abweichende Kombinationsmöglichkeiten zu finden, welche die dargestellte Verwechslungsgefahr vermeiden.

II.

Der Anspruch auf Einwilligung in die Löschung ergibt sich aus den §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 51 Abs. 1 MarkenG, da der Eintragung der Marke das relative Schutzhindernis der Verwechslungsgefahr mit einer Marke älteren Zeitrangs entgegenstand.

Die Kostenfolge ergibt sich aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlagen in den §§ 108, 708 Nr. 10, 711 ZPO.

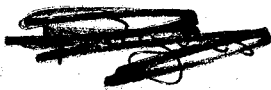
Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Revision (§ 543 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 ZPO i. V. mit §§ 1, 26 Nr. 7 EGZPO) liegen nicht vor. Sie ist weder durch Belange der Rechtsfortbildung oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung geboten noch weist die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung auf. Es geht im Streitfall allein um die Subsumtion eines individuellen Sachverhalts unter Rechtsvorschriften und die Anwendung von Rechtsgrundsätzen, deren hier betroffene sachliche Voraussetzungen in der höchstrichterlichen Rechtsprechung geklärt sind.

Die mit Blick auf die in § 26 Nr. 8 EGZPO getroffene Übergangsregelung festgesetzte Beschwer orientiert sich am Wert des Unterliegens der Beklagten.

Dr. Schwippert

von Hellfeld

Schütze



6 U 212/01
81 O 251/00
(LG Köln)



Anlage zum Protokoll
vom 07.06.2002
Verkündet am 07.06.2002
Me [redacted] J.H.S. in
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

OBERLANDESGERICHT KÖLN

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Rechtsstreit

der [redacted] AG, vertreten durch den Vorstand, die Herren [redacted]
[redacted]
A. [redacted]
[redacted]

Beklagte und Berufungsklägerin,

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt D. [redacted] in der [redacted]
[redacted]

gegen

die [redacted] Kommunikation S. [redacted] AG, vertreten durch den Vorstand, die Herren
[redacted] und [redacted], Niederföhndor Weg, 50669 [redacted]

Klägerin und Berufungsbeklagte,

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt [redacted],

hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Köln aufgrund der mündlichen
Verhandlung vom 03.05.2002 unter Mitwirkung seiner Mitglieder Dr. Schwippert, von
Hellfeld und Schütze

für Recht erkannt:

Die Berufung der Beklagten gegen das am 02.11.2001 verkündete Urteil der 1. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Köln - 81 O 251/00 - wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Berufungsverfahrens hat die Beklagte zu tragen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Beklagte darf die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 45.000,00 € abwenden, wenn nicht die Klägerin zuvor Sicherheit in derselben Höhe leistet.

Den Parteien wird nachgelassen, die von ihnen jeweils zu stellende Sicherheit in Form der unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen und selbstschuldnerischen Bürgschaft einer deutschen Großbank oder öffentlich-rechtlichen Sparkasse zu erbringen.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Die mit diesem Urteil für die Beklagte verbundene Beschwer übersteigt 20.000,00 €.

Tatbestand

Die Klägerin befasst sich u.a. mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Hardware- und Softwareprodukten auf dem Gebiet der Kommunikationstechnik. Sie ist Inhaberin der mit Priorität zum 25.06.1997 u.a. für „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Bild, Ton und Daten;.....mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art;....Telekommunikation...“ eingetragenen deutschen Wortmarke „Team is Money“ 397 29 272.

Zum Betätigungsfeld der Beklagten - des größten deutschen Telekommunikationsunternehmens - gehört neben der Erbringung von Telekommunikationsdiensten auch der Vertrieb von Waren auf dem gesamten Gebiet der Telekommunikation. Die Beklagte hat eine Vielzahl von Bezeichnungen als

Marken registrieren lassen, die jeweils aus der Kombination des Buchstabens „T-“ mit einem weiteren Bestandteil gebildet sind. Dazu gehört die am 10.02.2000 u.a. für „...Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger;...Telekommunikation...“ angemeldete deutsche Wortmarke „T-is money“ 399 69 352. Das letztgenannte Zeichen ist Gegenstand der Beanstandung der Klägerin, die in dessen etwaigem Gebrauch eine Verletzung der ihr in Bezug auf ihre ältere Marke „Team is Money“ zustehenden Rechte sieht.

Angesichts der Ähnlichkeit des angegriffenen Zeichens sowie des Umstandes, dass dieses für identische Waren und Dienstleistungen geschützt sei, rufe der drohende Markengebrauch, so hat die Klägerin geltend gemacht, die Gefahr von Verwechslungen mit ihrer Marke hervor.

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen,

1.

es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,00 DM zu unterlassen,

im geschäftlichen Verkehr innerhalb der Bundesrepublik Deutschland

- die Waren „Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger“ unter der Bezeichnung T-is money anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, einzuführen oder auszuführen, die Bezeichnung in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,

- die Dienstleistung „Telekommunikation“ unter der Bezeichnung T- is money anzubieten oder zu erbringen;

2.

gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung der deutschen Marke 399 69 352 (Aktenzeichen: 399 69 352.1/38) hinsichtlich der nachfolgend bezeichneten Waren und Dienstleistungen einzuwilligen:

„Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Telekommunikation“.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte hat bereits die Voraussetzungen einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr als nicht erfüllt gesehen, weil die Kennzeichnungskraft der Klagemarke nur schwach, die Zeichenabweichungen demgegenüber ausreichend seien, um Irritierungen des Verkehrs auszuschließen. Hinzu komme, dass sie - die Beklagte - das zur Bildung einer gesamten Kennzeichenfamilie einschließlich des hier betroffenen Zeichens wiederkehrend verwendete Element „T-“ im Verkehr mit erheblichem Werbeaufwand bekannt gemacht und als Hinweis auf ihr Unternehmen etabliert habe. In dieser Situation werde der Verkehr erkennen, dass es sich bei den mit dem angegriffenen Zeichen versehenen Waren oder Dienstleistungen um solche aus ihrem, der Beklagten, Hause handle und keine markenrechtsrelevanten Fehlzuordnungen vornehmen. Da sie, die Beklagte, die den Bestandteil „T-“ aufweisende Kennzeichenfamilie, die ihren gesamten Werbeauftritt präge, im Wege einer finanziell aufwendigen Marketingstrategie zu einem bedeutenden Wert entwickelt habe, bestehe aber jedenfalls Anlass, in Durchbrechung des Prioritätsgrundsatzes eine Koexistenz der beiden Marken der Parteien zuzulassen.

Mit Urteil vom 02.11.2001, auf welches zur näheren Sachdarstellung Bezug genommen wird, hat das Landgericht der Klage stattgegeben. Zwar könne im Streitfall, so hat das Landgericht zur Begründung seiner Entscheidung im wesentlichen ausgeführt, die für den markenrechtlichen Verletzungstatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorauszusetzende Irreführungsgefahr zu Lasten der Klägerin nicht ohne Durchführung einer Verkehrsbefragung über die Behauptung der Beklagten festgestellt werden, sie habe ihre den wiederkehrenden Bestandteil „T-“ aufweisenden zusammengesetzten Marken im Verkehr so bekannt gemacht, dass dieser die solcherart gekennzeichneten Produkte ihr zuordne. Indessen bedürfe es einer solchen Tatsachenfeststellung nicht, weil die Klage selbst dann, wenn die vorstehende Behauptung der Beklagten zutreffen sollte, jedenfalls aus § 1 UWG begründet sei. Unterstellt, die Beklagte habe tatsächlich den Zeichenbestandteil „T-“ im Verkehr als Hinweis auf ihr Unternehmen bekannt, ja berühmt gemacht, so habe sie durch die willkürliche Wahl einer der Klagemarke in hohem Maße ähnlichen Zeichenkombination das besser berechnete Schutzrecht der Klägerin ausgehöhlt. Diese hätte dann ohne ein irgendwie geartetes Versäumnis ihre zunächst innegehaltene absolut geschützte rechtliche Position verloren; die von ihr unter der Klagemarke angebotenen Produkte würden letztlich als von der Beklagten stammend angesehen. Das müsse die Klägerin aber nicht hinnehmen. Vor diesem Hintergrund könne die von der Beklagten begehrte Koexistenz beider Marken nicht zugelassen werden. Da die aufgezeigten Aspekte nicht zum Regelungsbereich des Markenrechts gehörten, bestünden gegen die Anwendbarkeit der Bestimmung des § 1 UWG in der vorliegenden Markenrechtsstreitigkeit schließlich auch keine Bedenken.

Mit ihrer gegen dieses Urteil eingelegten Berufung verfolgt die Beklagte ihr bereits in erster Instanz erstrebtes Prozessziel weiter. Zu Unrecht, so macht die Beklagte geltend, habe das Landgericht die Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG allein an der für erforderlich gehaltenen weiteren Tatsachenfeststellung betreffend die Bekanntheit bzw. Hinweisfunktion des Zeichenbestandteils „T-“ scheitern lassen. Vielmehr könne schon auf der Grundlage des Vortrags der Klägerin eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr nicht bejaht werden. Die Klagemarke sei stark an beschreibende Angaben angelehnt und habe nur einen engen Schutzzumfang; „schutzrelevanter“ Bestandteil in der Klagemarke sei allein der Begriff „Team...“. In dieser Situation bestehe keine Verwechslungsgefahr mit ihrem,

der Beklagten, Zeichen, welches durch das Element „T-“ geprägt werde, das der Verkehr im Zusammenhang mit Telekommunikation als Hinweis auf ihr Unternehmen verstehe. Selbst wenn - was nicht in Abrede gestellt werden könne und solle - der Verkehr ihr Zeichen einschließlich des darin eingestellten Buchstabens „T“ insgesamt in Einzelfällen „englisch“ aussprechen werde, wiesen die zu vergleichenden Zeichen Unterschiede auf, die ausreichten, um die Gefahr von Verwechslungen zu verneinen. Zu Unrecht habe das Landgericht den Gebrauch des angegriffenen Zeichens als unlauter i.S. von § 1 UWG angesehen. Sie, die Beklagte, habe bei Anmeldung ihres Zeichens keine Kenntnis von der - wie unstreitig ist - erst am 04.07.2000 eingetragenen Klagemarke gehabt und daher auch nicht „willkürlich“ eine Kollisionslage schaffen können. Überdies sei im Streitfall für die Anwendbarkeit der Bestimmung des § 1 UWG kein Raum, weil das Markengesetz hier eine abschließende Regelung treffe.

Die Beklagte beantragt,

unter Abänderung des Urteils des Landgerichts Köln vom 02.11.2001
- 81 O 251/00 - die Klage abzuweisen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Die Klägerin verteidigt das angefochtene Urteil, das - soweit das Landgericht darin die Voraussetzungen einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht habe - den Beanstandungen der Beklagten standhalte. Das gelte ebenfalls, soweit das Landgericht die Verhaltensweise der Beklagten unter Anwendung von § 1 UWG für unlauter erachtet habe. Die Beklagte habe das von ihr angemeldete Zeichen allein in der Absicht erworben, die Benutzung der beinahe identischen Marke durch die Klägerin zu behindern.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten im Vorbringen der Parteien wird auf ihre in beiden Instanzen gewechselten Schriftsätze samt Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die in formeller Hinsicht einwandfreie, insgesamt zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg.

Im Ergebnis zu Recht hat das Landgericht der Beklagten in dem von der Klägerin verlangten Umfang die Verwendung der Wortmarke „T-is money“ 399 69 352 untersagt und dem auf die Einwilligung in die teilweise Löschung dieses Zeichens gerichteten Klagebegehren stattgegeben. Soweit das Landgericht diese von ihm zuerkannten Ansprüche aus § 1 UWG herleitet, trägt das die dargestellte Entscheidung indessen nicht. Die Klagebegehren sind vielmehr aus den hier ausschließlich heranzuziehenden markenrechtlichen Bestimmungen der §§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 2 - 5, Abs. 5 MarkenG; §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 51 Abs. 1, 55 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet. Der Gebrauch der mit Priorität zum 05.11.1999 u.a. für „Präparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger ...Telekommunikation“ eingetragenen Wortmarke „T- is money“ der Beklagten begründet die Gefahr von Verwechslungen mit der prioritätsälteren (25.06.1997), u.a. für „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Bild, Ton und Daten;... mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art;...Telekommunikation“ geschützten Wortmarke „Team is Money“ 397 29 272 der Klägerin. Entgegen der in dem angefochtenen Urteil zum Ausdruck gebrachten Würdigung des Landgerichts bedarf es zur Bejahung dieser Verwechslungsgefahr nicht der Feststellung, ob die Beklagte - wie von ihr behauptet - eine Vielzahl von Marken, die den wiederkehrenden (Stamm-)Bestandteil „T-“ in Kombination mit anderen Begriffen aufweisen, in einem Maße im Verkehr benutzt und bekannt gemacht hat, dass dieser aufgrund allein des Zeichenelements bzw. Buchstabens „T“ bereits eine Zuordnung zu ihr - der Beklagten - bzw. ihrem Unternehmen vornimmt. Denn selbst wenn man diese Behauptung der Beklagten als wahr unterstellt, führt das nicht dazu, die nach den sonstigen Umständen des hier zu beurteilenden Falls bestehende markenrechtliche Verwechslungsgefahr zu verneinen. Als nicht frei von Rechtsfehlern stellt es sich überdies dar, dass das Landgericht die Verwirklichung des markenrechtlichen Verletzungstatbestandes des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG offengelassen und die Ansprüche jedenfalls aus § 1 UWG zugesprochen hat. Die

Voraussetzungen, unter denen eine ergänzende Heranziehung des § 1 UWG neben der spezialgesetzlichen Regelung des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen ist (vgl. BGH GRUR 2001, 73/76 -„Stich den Buben“-; ders. GRUR Int. 2000, 1017 -„Davidoff“-; ders. GRUR 2000, 70 -„SZENE“-; BGHZ 138, 349 -„MAC Dog“-) liegen im Streitfall nicht vor. Denn die Aspekte, die das Landgericht als Ausgangspunkte seiner die Anwendbarkeit der wettbewerbsrechtlichen Bestimmung des § 1 UWG und ihrer sachlichen Voraussetzungen bejahenden Würdigung gewählt hat, erfahren aus den nachfolgend näher dargestellten Gründen eine spezifisch markenrechtliche Berücksichtigung, so dass kein Raum für eine an eben diese Gesichtspunkte anknüpfende wettbewerbsrechtliche Beurteilung bleibt.

Im Einzelnen:

I.

Der Klägerin steht aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG der geltend gemachte Unterlassungsanspruch zu. Die (drohende) Benutzung des angegriffenen Zeichens der Beklagten für die in Frage stehenden Waren und/oder Dienstleistungen begründet die Gefahr von Verwechslungen mit der prioritätsälteren Marke (§ 6 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG) der Klägerin.

Ob bei einander gegenüberstehenden Marken die Gefahr einer Verwechslung besteht, ist vom Standpunkt eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Adressaten der betreffenden Art von Waren oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke, der Nähe der in Betracht zu ziehenden Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die Zeichen jeweils in Gebrauch sind oder gebraucht werden sollen, sowie des Maßes der Ähnlichkeit der zu vergleichenden Kennzeichnungen zu beurteilen. Zwischen den genannten, die Verwechslungsgefahr determinierenden Faktoren besteht dabei eine Wechselwirkung dergestalt, dass der Ähnlichkeitsgrad um so geringer sein kann, je größer die Kennzeichnungskraft und/oder die Waren- bzw. Dienstleistungsnahe ist, während umgekehrt ein höherer Ähnlichkeitsgrad erforderlich ist, wenn die Kennzeichnungskraft der Klagemarke nur schwach und/oder der Waren- bzw. Dienstleistungsabstand größer ist (BGH GRUR 2000, 506 -„ATTACHÉ/TISSERAND“-; ders. GRUR 2000, 875/876 -„Davidoff“-). Ausgangspunkt

der anhand der dargestellten Kriterien vorzunehmenden Würdigung ist bei alledem der Gesamteindruck der jeweiligen Zeichen. Ein in zergliedernder, semantischer Betrachtungsweise gewährter Elementeschutz einzelner Zeichenbestandteile kommt nicht in Betracht; der Schutz eines aus einem zusammengesetzten Zeichen herausgelösten Elements ist dem Markenrecht vielmehr fremd. (vgl. BGH WRP 2000, 529/531 -„ARD-1“; ders. GRUR 1999, 735/736 -„Monoflam/Polyflam“- jeweils m. w. N.). Dies beruht auf der Erwägung, dass markenrechtlicher Schutz von der Gestaltung der Marke auszugehen hat, wie sie eingetragen ist, und eine Ähnlichkeit mit einer Marke nur in deren konkreter Verwendung festgestellt werden kann. Der dargestellte Grundsatz schließt allerdings zugleich die Erkenntnis ein, dass einem einzelnen Bestandteil eines mehrgliedrigen, aus mehreren Wort- und/oder Bildelementen kombinierten Zeichens unter Umständen eine besondere, den Gesamteindruck des Zeichens dominierende Kennzeichnungskraft beigemessen und deshalb bei einer Übereinstimmung der beanstandeten Bezeichnung mit dem so geprägten Zeichen die Verwechslungsgefahr zu bejahen sein kann (BGH GRUR 1999, 583/584 -„LORA DI RECUARO“-; ders. GRUR 1996, 196/200/201 - „Innovadiclophlont“-; ders. GRUR 1996, 977 - „DRANO/P3-drano“-). Bei der auf dieser Grundlage vorzunehmenden Würdigung der Verwechslungsfähigkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist sodann dem Erfahrungssatz Rechnung zu tragen, dass die Übereinstimmungen im maßgeblichen Gesamteindruck stärker im Erinnerungsbild zu haften pflegen, so dass grundsätzlich mehr auf bestehende Übereinstimmungen abzustellen ist als auf vorhandene Abweichungen. Es besteht andererseits aber auch kein Erfahrungssatz, der die Annahme gestattet, einzelne Bestandteile eines Zeichens würden vom Verkehr überhaupt nicht zur Kenntnis genommen und bei der Beurteilung des Eindrucks, den das Zeichen bei seinen Adressaten hervorruft und hinterlässt, vollständig übergangen (vgl. BGH GRUR 1996, 774/775 -„falke-run/LE RUN“ m. w. N.).

Eine durch die Ingebrauchnahme des angegriffenen Zeichens „T-is money“ der Beklagten hervorgerufene Gefahr von Verwechslungen mit der älteren Marke „Team is Money“ der Klägerin lässt sich danach nicht von der Hand weisen:

1.

Was den als Ausgangspunkt der dargestellten Wertung zunächst festzulegenden Gesamteindruck der aus mehreren Wortbestandteilen zusammengesetzten Klagemarke angeht, so wird dieser nicht etwa durch ein einziges dominantes Element geprägt, sondern gerade durch das Zusammenwirken *aller* Zeichenelemente gemeinsam bestimmt.

Die Beurteilung, ob einem Element eine das Gesamtzeichen prägende Bedeutung zukommt, ist unter Würdigung der Art und Kennzeichnungskraft der jeweils in dem Zeichen kombinierten Elemente aus der Sicht des betroffenen Verkehrs unter Berücksichtigung allgemeiner Erfahrungssätze vorzunehmen. So kann einem Zeichenbestandteil schon deshalb eine den Gesamteindruck prägende Kraft zukommen, weil der andere Bestandteil aus der Sicht des Verkehrs in seiner Bedeutung als Produktbezeichnung nicht sonderlich ins Gewicht fällt. Fälle solcher Art können insbesondere bei der Verwendung eines vom Verkehr als solcher erkennbaren Namens oder Firmenbestandteils in einem Warenzeichen vorliegen. Eine bloße Herstellerangabe tritt im allgemeinen weitgehend in den Hintergrund, weil der Verkehr die Waren meist nicht nach dem Namen des Herstellers unterscheidet, sondern seine Aufmerksamkeit auf die sonstigen Merkmale zeichenmäßiger Kennzeichnung richtet. Die entsprechenden Erwägungen greifen auch dort ein, wo sich ein Zeichenbestandteil im Verkehr als Kennzeichnung des Zeicheninhabers durchgesetzt und dieser mit ihm eine ganze Zeichenserie gebildet hat. Bei dieser Sachlage muss davon ausgegangen werden, dass für den Verkehr in dem Zeichen das Hauptgewicht auf dem/den anderen Zeichenbestandteilen liegt, weil der vielfach benutzte Stammbestandteil - wie eine bekannte Firmenbezeichnung - die Annahme nahe legt, der Zeicheninhaber verwende ihn zusammen mit auf das Produkt bezogenen Angaben, weshalb diesem/diesen anderen Bestandteilen eine das Gesamtzeichen prägende, ein bestimmtes Produkt des Zeicheninhabers kennzeichnende Bedeutung zukommt (vgl. BGH GRUR 1996, 977/978 -„DRANO/P3-drano“-; ders. GRUR 1996, 774/775 -„falke-run/LE RUN“-; ders. GRUR 1996 404/405 f -„Blendax Pep“-; ders. GRUR 1996, 775/776 -„Sali Toff“- jeweils mit weiteren Nachweisen). Die Annahme eines „Regelsatzes“, wonach einer Herstellerangabe stets eine den Gesamteindruck des Zeichens prägende Kraft abzusprechen sei, ist allerdings verfehlt. Vielmehr ist es insoweit der Beurteilung des Einzelfalls

vorbehalten, ob aus der Sicht des Verkehrs die Herstellerangabe in dem Gesamtzeichen in den Hintergrund tritt oder nicht (vgl. BGH a.a.O., - „falke-run/LE RUN“-; BGH a.a.O., - „Blendax Pep“- m. w. N.).

Unter Anwendung der dargestellten Erwägungen und Erfahrungssätze ergibt sich im Streitfall, dass die Klagemarke ihrem Gesamteindruck nach *nicht* durch ein einzelnes Wortelement, insbesondere nicht den von der Beklagten insoweit für maßgeblich gehaltenen Begriff „Team...“, sondern gleichermaßen durch alle Wortbestandteile „Team is money“ definiert wird. Das Wortzeichen erlangt seine sich dem Verkehr zwanglos erschließende Aussagekraft nur und gerade aus der Kombination aller Wortbestandteile, die sich vom Sinngehalt her als „mit einem/dem Team lässt sich (besser) Geld machen/verdienen“ und/oder „Teamarbeit spart Geld“ interpretieren lässt. Diese Bedeutung des Wortzeichens nimmt erkennbar anlehnend Bezug auf die im Verkehr allgemein bekannte Redewendung „time is money“, die es in der Art eines Wortspiels variiert und deren Sinngehalt sie auf den Sachbereich der Teamarbeit/eines Teams überträgt. Eben diese Anlehnung bzw. das eigentliche „Wortspiel“ ergibt sich aber nur aus der Kombination aller Wortbestandteile des Klagezeichens, was dagegen spricht, dass der Verkehr einem einzigen dieser Begriffe auf Kosten der anderen das den Gesamteindruck des Zeichens prägende Hauptgewicht beimisst, demgegenüber die anderen zu vernachlässigen sind bzw. in den Hintergrund treten. Ein solcher Effekt ergibt sich entgegen der beklagtenseits vertretenen Auffassung auch nicht etwa daraus, dass es sich bei den beiden Wortelementen „...is money“ um rein beschreibende Begriffe handele, denen jegliche Kennzeichnungskraft fehle mit der Folge, dass diesen gegenüber dem Begriff „Team“ keine den Gesamteindruck des Zeichens mitprägende Wirkung zukomme. Zwar trifft es zu, dass sich das beschriebene Wortspiel gerade aus der Verwendung des Begriffs „Team“ ergibt, der den in der allgemein bekannten Redewendung „time is money“ enthaltenen Begriff „time...“ ersetzt. Das ändert indessen weder etwas daran, dass gerade die Wortelemente „...is money“ den maßgeblichen Bezug zu der erwähnten Redewendung herstellen und den Sinngehalt des Gesamtzeichens vermitteln, noch kommt ihnen in bezug auf die Waren und/oder die Dienstleistung, für welche das Klagezeichen eingetragen ist, eine rein beschreibende Funktion zu. Den vorstehenden Erwägungen steht es dabei auch nicht entgegen, dass sowohl die Klagemarke als auch die Redewendung, auf welche sie anspielt und die sie

abwandelt, in englischer Sprache gehalten sind. Die verwendeten, dem anglo-amerikanischen Sprachraum entstammenden Begriffe sind in einem Maße in die alltäglichen Sprachgewohnheiten und das allgemeine Sprachwissen des deutschen Sprachraums integriert, dass sich nicht nur deren unmittelbare Wortbedeutung, sondern auch der aus der konkreten Wortkombination sich ergebende „übertragene“ Sinn zwanglos erschließt. Der erkennende Senat kann das aus eigener Sachkunde und Lebenserfahrung beurteilen, weil seine Mitglieder nicht nur zur deutschen Sprachgemeinschaft, sondern auch zu dem angesprochenen Verkehrskreis gehören, an den sich die Parteien mit den von den streitbefangenen Zeichen jeweils erfassten Waren und/oder Dienstleistungen wenden.

2.

Der Grad der Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist vor dem dargestellten Hintergrund als jedenfalls durchschnittlich zu erachten. Denn für die hier in Frage stehenden Waren und die vorliegend betroffene Dienstleistung kommt der Wortfolge „Team is money“ von Hause aus ein unverkennbarer Phantasiegehalt und eine nicht abzusprechende Originalität zu, die dem Zeichen jedenfalls in durchschnittlichem Maße die Eignung verleiht, sich dem Publikum als Marke einzuprägen (vgl. auch den Beschluss des Bundespatengerichts gem. Anlage BB 1 = Bl. 167 f d.A.).

3.

Die von den sich gegenüberstehenden Zeichen der Parteien jeweils erfassten Waren und Dienstleistungen, für deren Bereich die Klägerin den Verletzungstatbestand der Verwechslungsgefahr geltend macht, sind weitgehend identisch, im übrigen in hohem Maße ähnlich.

4.

Im Ergebnis Gleiches gilt hinsichtlich der Ähnlichkeit der Zeichen, die in klanglicher Hinsicht als nahezu identisch zu erachten sind.

a)

Grundlage der Ähnlichkeitsprüfung ist ein Vergleich der Zeichen der Parteien jeweils in ihrer Gesamtheit. Denn nicht nur die Klagemarke, sondern auch die Marke der

Beklagten wird ihrem Gesamteindruck nach gleichermaßen durch alle Bestandteile bestimmt. Auch das Zeichen der Beklagten, welches wie die Klagemarke aus einer eine bestimmte Aussage formulierenden Wortfolge besteht, gewinnt seine spezifische Aussagekraft aus der Variation der Redewendung „time ist money“. Die Wortfolge „T- is money“ versteht sich vor diesem Hintergrund als Hinweis darauf, dass „T-“ mit Geld gleichzusetzen sei, dass mit „T-“ leicht/einfach Geld verdient/gespart/erwirtschaftet werden könne.

Soweit die Beklagte einwendet, angesichts der Bekanntheit, ja Berühmtheit des in ihr Zeichen eingestellten Bestandteils „T“, der sich im Bereich der Telekommunikation im Verkehr als Hinweis auf ihr Unternehmen durchgesetzt habe und den sie als sich wiederholendes Element für eine umfangreiche Serie von aus der Kombination des Buchstabens „T“ mit anderen Begriffen gebildeten Kombinationszeichen nutze, erlange eben dieser Bestandteil eine den Gesamteindruck des Zeichens prägende Kraft, rechtfertigt das keine abweichende Wertung. Dabei kann es unterstellt werden, dass - wie die Beklagte dies behauptet - das Element „T-“ vielfach als Stammbestandteil für andere Zeichen Verwendung findet und sich im Verkehr als Hinweis auf ihr Unternehmen durchgesetzt hat. Nach den obigen Ausführungen ist das aus der maßgeblichen Sicht des angesprochenen Verkehrs jedenfalls nicht geeignet, die anderen Zeichenbestandteile demgegenüber in den Hintergrund treten zu lassen. Denn gerade dann, wenn die Beklagte das Buchstabenelement „T-“ für eine Vielzahl von Zeichen bzw. zur Bildung einer Zeichenserie verwendet, und der Verkehr daher daran gewöhnt ist, dass ihm verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen gleichbleibend mit dem nämlichen Zeichenbestandteil versehen gegenüber treten, wird er seine Aufmerksamkeit den sonstigen Merkmalen der zeichenmäßigen Kennzeichnung zuwenden, um das jeweils betroffene bestimmte Produkt kennzeichenmäßig einzuordnen (vgl. BGH a.a.O., -„DRANO/P3 drano“- , „Blendax Pep“- und -„falke-run/LE RUN“-). Dies spricht dafür, dass den Bestandteilen „... is money“ neben „T-...“ in dem hier zu beurteilenden Zeichen der Beklagten ein den Gesamteindruck mitprägendes Gewicht beigemessen wird. Allerdings tritt das - nach der Behauptung der Beklagten (auch) als Herstellerangabe - fungierende Element „T-...“ daneben nicht in den Hintergrund, weil nur und gerade das Zusammenspiel *sämtlicher* Bestandteile der als Marke eingetragenen

Buchstaben- und Wortfolge das sich an die Redewendung „time is money“ anlehrende Wortspiel offenbart und der Marke ihre Aussagekraft verleiht.

b)

Bei der danach vorzunehmenden Gegenüberstellung der Gesamtzeichen ergibt sich in klanglicher Hinsicht nahezu Identität, zumindest aber ein außerordentlich hoher Ähnlichkeitsgrad.

Beide Zeichen werden von einem relevanten Teil des Verkehrs „englisch“ ausgesprochen. Bei dem Klagezeichen liegt das angesichts der insgesamt dem englischen Sprachraum entstammenden Begriffe, die als solche in den deutschen alltäglichen Sprachgebrauch integriert sind und entsprechend ihrer „englischen Herkunft“ ausgesprochen werden, auf der Hand. Das gilt aber auch für das angegriffene Zeichen der Beklagten. Bei den Begriffen „...is money“ folgt das aus den vorstehenden Erwägungen. Keiner der angesprochenen Adressaten käme auf den Gedanken, hier eine von der englischen Sprachherkunft abweichende Aussprache zu wählen. Ein relevanter Teil des Verkehrs wird aber auch den Buchstaben „T“ englisch aussprechen. Denn angesichts der Wortverbindung gerade mit - zudem die Nähe zu einer *englischen* Redewendung hervorrufenden - Begriffen der englischen Sprache und nicht zuletzt wegen des dann einfacheren Sprachflusses („Ti: is manni“ / „Te: is monni“) sowie weiter berücksichtigend, dass im hier betroffenen Bereich der Telekommunikation die Neigung zu „englischer“ Aussprache bei im übrigen vorhandenen „englischen“ Sprachbezügen verbreitet ist, wird ein erheblicher Teil auch der Adressaten, der das Element „T-“ bisher aus anderen Zeichen kennt und es dort „deutsch“ ausspricht, für das Element „T“ im hier zu beurteilenden Zeichen die englische Aussprache wählen. Das leugnet letztlich auch die Beklagte nicht, die allerdings lediglich konzediert, dass das Publikum ihre Marke „...in Einzelfällen... englisch ausspricht“ (S.4 der Berufungsbegründung = Bl. 163 d.A.). Von einer solchen Beschränkung der englischen Aussprache auf Einzelfälle kann indessen angesichts der aufgezeigten Umstände nicht die Rede sein. Hinzu kommt, dass - wie den Mitgliedern des erkennenden Senats aus eigener Beobachtung und Lebenserfahrung bekannt ist - die Beklagte in der Werbung für ihr Zeichen „T-Mobile“ teilweise selbst die englische Aussprache („Ti:-mobeil“) wählt, daher dort das Buchstabenelement „T-“ englisch aussprechen lässt, was umso mehr dafür spricht,

dass ein erheblicher Teil des Verkehrs auch bei dem hier zu beurteilenden Zeichen auf die englische Aussprache des Buchstabens „T-“ zugreift.

Bei dem phonetischen Vergleich der Gesamtzeichen stehen sich danach einerseits „Ti:m is manni“ sowie andererseits „Ti: is manni“ gegenüber. Mit Blick darauf, dass das „m“ in „Ti:m“ nahezu stumm ist, besteht aber die Besorgnis, dass - was im alltäglichen Sprachgebrauch nahe liegt - dieses bei schneller und/oder flüchtiger Aussprache oder bei ungünstiger Hörsituation (z.B. beim Vorhandensein von Hintergrundgeräuschen u.ä.) untergeht bzw. „verschluckt“ oder „überhört“ wird, so dass der - ohnehin nur geringe - phonetische Unterschied zwischen den Zeichen zur Gänze verloren geht. Die beiden Zeichen werden dann gleich ausgesprochen und/oder verstanden, was eine in klanglicher bzw. akustischer Hinsicht beinahe bestehende Identität bejahen lässt. Eben diese führt aber dazu, dass die Zeichen miteinander verwechselt werden können, so dass die unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinne zu bejahen ist. Auf die Frage, ob (auch) in optischer und/oder in begrifflicher Hinsicht eine derart starke Ähnlichkeit besteht, dass hierdurch die Gefahr von Verwechslungen begründet wird, kommt es vor diesem Hintergrund daher nicht an.

Die dargestellte, sich aus der hohen akustischen Ähnlichkeit der zu vergleichenden Zeichen ergebende unmittelbare Verwechslungsgefahr wird auch nicht durch die von der Beklagten mit Blick auf die Verwendung als Stammbestandteil einer Zeichenserie behauptete Bekanntheit ihres Zeichenelements „T-“ ausgeschlossen. Vielmehr ist gerade dann, wenn der Verkehr wegen „T-“ eine Zuordnung zur Beklagten vornimmt, eine zu Lasten der Klägerin sich auswirkende Verwechslungsgefahr zu bejahen. Denn das Zeichen der Klägerin wird in diesem Fall - eben wegen der Annäherung der Buchstaben-/Wortfolge in dem Zeichen der Beklagten und dem dadurch hervorgerufenen Gleichklang - für dasjenige der Beklagten gehalten. Es liegt also eine Situation vor, in dem das angegriffene Zeichen nicht irrtümlich für die Klagemarke gehalten wird, sondern es wird umgekehrt das Klagezeichen für das (bekanntere) prioritätsjüngere angegriffene Zeichen gehalten und dessen Inhaber zugerechnet. Für die unmittelbare Verwechslungsgefahr macht das indessen keinen Unterschied. Die sich auf diese Weise auswirkende Verwechslungsgefahr kann für den Inhaber der prioritätsälteren Klagemarke sogar schädlicher sein als die

Zurechnung des Fremdzeichens auf ihn, weil auf diese Weise die von ihm unter Verwendung seiner Klagemarke geschaffenen Werte einem anderen Unternehmen zugeordnet werden. Aus diesem Grund erfordern auch die Erwägungen des Landgerichts, die Beklagte höhle das gewerbliche Schutzrecht der Klägerin aus und bewirke eine „wirtschaftliche Enteignung“, nicht die Heranziehung der wettbewerbsrechtlichen Bestimmung des § 1 UWG; diese Aspekte finden vielmehr innerhalb des spezifisch markenrechtlichen Verletzungstatbestandes der „Verwechslungsgefahr“ Berücksichtigung und erfahren dort eine spezialgesetzliche Regelung.

5.

Entgegen den von der Beklagten verfochtenen Standpunkt besteht schließlich auch kein Anlass, von dem in § 6 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG formulierten Prioritätsgrundsatz Abstand zu nehmen und ausnahmsweise zu einer Situation der Koexistenz der Marken der Parteien zu gelangen. Nur besondere Fallkonstellationen rechtfertigen Ausnahmen von dem markenrechtlichen Prioritätsprinzip, welches besagt, dass derjenige, der sein Kennzeichenrecht früher erworben hat, sich grundsätzlich gegenüber demjenigen durchsetzen kann, der sein Kennzeichenrecht erst später erworben hat (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 6 Rdn. 1 und 2; Fezer, Markengesetz, 3. Aufl., § 6 Rdn. 23). Eine solche besondere Sachlage besteht hier nicht. Es greifen weder die zu dem Recht der Gleichnamigen entwickelten Grundsätze, die nur dann gelten, wenn eine Bezeichnung als Firma/Name gebraucht wird, in der Regel nicht aber dann, wenn - was hier der Fall ist - eine Bezeichnung als Marke gebraucht wird/werden soll. Auch eine allgemeine Interessenabwägung (vgl. Fezer, a.a.O.) rechtfertigt die Durchbrechung des Prioritätsprinzips nicht. Selbst wenn es zutreffen sollte, dass es der Beklagten gelungen ist, den als Bestandteil einer Vielzahl von Marken verwendeten Buchstaben „T“ im Verkehr mit besonderen Werbeanstrengungen und unter großem wirtschaftlichen Einsatz als Hinweis auf ihr Unternehmen durchzusetzen, hat sie für die hier in Frage stehende Marke „T- is money“, die unstreitig bisher noch überhaupt nicht in Gebrauch genommen worden ist, einen solchen Aufwand nicht behauptet. Allein der Umstand, dass die Beklagte einen Buchstaben im Verkehr als Hinweis auf ihr Unternehmen bekannt, angeblich sogar berühmt gemacht hat, rechtfertigt es aber nicht, die Gefahr von Verwechslungen mit einem älteren Zeichen, die durch unter

Verwendung dieses Buchstabenelements gebildete Wortkombinationen ausgelöst wird, hinzunehmen. Der Beklagten ist es in dieser Situation vielmehr zumutbar und abzuverlangen, abweichende Kombinationsmöglichkeiten zu finden, welche die dargestellte Verwechslungsgefahr vermeiden.

II.

Der Anspruch auf Einwilligung in die Löschung ergibt sich aus den §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 51 Abs. 1 MarkenG, da der Eintragung der Marke das relative Schutzhindernis der Verwechslungsgefahr mit einer Marke älteren Zeitrangs entgegenstand.

Die Kostenfolge ergibt sich aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlagen in den §§ 108, 708 Nr. 10, 711 ZPO.

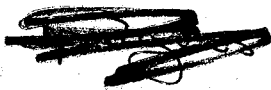
Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Revision (§ 543 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 ZPO i. V. mit §§ 1, 26 Nr. 7 EGZPO) liegen nicht vor. Sie ist weder durch Belange der Rechtsfortbildung oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung geboten noch weist die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung auf. Es geht im Streitfall allein um die Subsumtion eines individuellen Sachverhalts unter Rechtsvorschriften und die Anwendung von Rechtsgrundsätzen, deren hier betroffene sachliche Voraussetzungen in der höchstrichterlichen Rechtsprechung geklärt sind.

Die mit Blick auf die in § 26 Nr. 8 EGZPO getroffene Übergangsregelung festgesetzte Beschwer orientiert sich am Wert des Unterliegens der Beklagten.

Dr. Schwippert

von Hellfeld

Schütze



6 U 212/01
81 O 251/00
(LG Köln)



Anlage zum Protokoll
vom 07.06.2002
Verkündet am 07.06.2002
Me [redacted] J.H.S. in
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

OBERLANDESGERICHT KÖLN

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Rechtsstreit

der [redacted] AG, vertreten durch den Vorstand, die Herren [redacted]
[redacted]
A. [redacted]
[redacted]

Beklagte und Berufungsklägerin,

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt D. [redacted] in der [redacted]
[redacted]

gegen

die [redacted] Kommunikation S. [redacted] AG, vertreten durch den Vorstand, die Herren
[redacted] und [redacted], Niederföhndor Weg, 50669 [redacted]

Klägerin und Berufungsbeklagte,

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt [redacted],

hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Köln aufgrund der mündlichen
Verhandlung vom 03.05.2002 unter Mitwirkung seiner Mitglieder Dr. Schwippert, von
Hellfeld und Schütze

für Recht erkannt:

Die Berufung der Beklagten gegen das am 02.11.2001 verkündete Urteil der 1. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Köln - 81 O 251/00 - wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Berufungsverfahrens hat die Beklagte zu tragen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Beklagte darf die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 45.000,00 € abwenden, wenn nicht die Klägerin zuvor Sicherheit in derselben Höhe leistet.

Den Parteien wird nachgelassen, die von ihnen jeweils zu stellende Sicherheit in Form der unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen und selbstschuldnerischen Bürgschaft einer deutschen Großbank oder öffentlich-rechtlichen Sparkasse zu erbringen.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Die mit diesem Urteil für die Beklagte verbundene Beschwer übersteigt 20.000,00 €.

Tatbestand

Die Klägerin befasst sich u.a. mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Hardware- und Softwareprodukten auf dem Gebiet der Kommunikationstechnik. Sie ist Inhaberin der mit Priorität zum 25.06.1997 u.a. für „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Bild, Ton und Daten;.....mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art;....Telekommunikation...“ eingetragenen deutschen Wortmarke „Team is Money“ 397 29 272.

Zum Betätigungsfeld der Beklagten - des größten deutschen Telekommunikationsunternehmens - gehört neben der Erbringung von Telekommunikationsdiensten auch der Vertrieb von Waren auf dem gesamten Gebiet der Telekommunikation. Die Beklagte hat eine Vielzahl von Bezeichnungen als

Marken registrieren lassen, die jeweils aus der Kombination des Buchstabens „T-“ mit einem weiteren Bestandteil gebildet sind. Dazu gehört die am 10.02.2000 u.a. für „...Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger;...Telekommunikation...“ angemeldete deutsche Wortmarke „T-is money“ 399 69 352. Das letztgenannte Zeichen ist Gegenstand der Beanstandung der Klägerin, die in dessen etwaigem Gebrauch eine Verletzung der ihr in Bezug auf ihre ältere Marke „Team is Money“ zustehenden Rechte sieht.

Angesichts der Ähnlichkeit des angegriffenen Zeichens sowie des Umstandes, dass dieses für identische Waren und Dienstleistungen geschützt sei, rufe der drohende Markengebrauch, so hat die Klägerin geltend gemacht, die Gefahr von Verwechslungen mit ihrer Marke hervor.

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen,

1.

es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,00 DM zu unterlassen,

im geschäftlichen Verkehr innerhalb der Bundesrepublik Deutschland

- die Waren „Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger“ unter der Bezeichnung T-is money anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, einzuführen oder auszuführen, die Bezeichnung in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,

- die Dienstleistung „Telekommunikation“ unter der Bezeichnung T- is money anzubieten oder zu erbringen;

2.

gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung der deutschen Marke 399 69 352 (Aktenzeichen: 399 69 352.1/38) hinsichtlich der nachfolgend bezeichneten Waren und Dienstleistungen einzuwilligen:

„Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Telekommunikation“.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte hat bereits die Voraussetzungen einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr als nicht erfüllt gesehen, weil die Kennzeichnungskraft der Klagemarke nur schwach, die Zeichenabweichungen demgegenüber ausreichend seien, um Irritierungen des Verkehrs auszuschließen. Hinzu komme, dass sie - die Beklagte - das zur Bildung einer gesamten Kennzeichenfamilie einschließlich des hier betroffenen Zeichens wiederkehrend verwendete Element „T-“ im Verkehr mit erheblichem Werbeaufwand bekannt gemacht und als Hinweis auf ihr Unternehmen etabliert habe. In dieser Situation werde der Verkehr erkennen, dass es sich bei den mit dem angegriffenen Zeichen versehenen Waren oder Dienstleistungen um solche aus ihrem, der Beklagten, Hause handle und keine markenrechtsrelevanten Fehlzuordnungen vornehmen. Da sie, die Beklagte, die den Bestandteil „T-“ aufweisende Kennzeichenfamilie, die ihren gesamten Werbeauftritt präge, im Wege einer finanziell aufwendigen Marketingstrategie zu einem bedeutenden Wert entwickelt habe, bestehe aber jedenfalls Anlass, in Durchbrechung des Prioritätsgrundsatzes eine Koexistenz der beiden Marken der Parteien zuzulassen.

Mit Urteil vom 02.11.2001, auf welches zur näheren Sachdarstellung Bezug genommen wird, hat das Landgericht der Klage stattgegeben. Zwar könne im Streitfall, so hat das Landgericht zur Begründung seiner Entscheidung im wesentlichen ausgeführt, die für den markenrechtlichen Verletzungstatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorauszusetzende Irreführungsgefahr zu Lasten der Klägerin nicht ohne Durchführung einer Verkehrsbefragung über die Behauptung der Beklagten festgestellt werden, sie habe ihre den wiederkehrenden Bestandteil „T-“ aufweisenden zusammengesetzten Marken im Verkehr so bekannt gemacht, dass dieser die solcherart gekennzeichneten Produkte ihr zuordne. Indessen bedürfe es einer solchen Tatsachenfeststellung nicht, weil die Klage selbst dann, wenn die vorstehende Behauptung der Beklagten zutreffen sollte, jedenfalls aus § 1 UWG begründet sei. Unterstellt, die Beklagte habe tatsächlich den Zeichenbestandteil „T-“ im Verkehr als Hinweis auf ihr Unternehmen bekannt, ja berühmt gemacht, so habe sie durch die willkürliche Wahl einer der Klagemarke in hohem Maße ähnlichen Zeichenkombination das besser berechnete Schutzrecht der Klägerin ausgehöhlt. Diese hätte dann ohne ein irgendwie geartetes Versäumnis ihre zunächst innegehaltene absolut geschützte rechtliche Position verloren; die von ihr unter der Klagemarke angebotenen Produkte würden letztlich als von der Beklagten stammend angesehen. Das müsse die Klägerin aber nicht hinnehmen. Vor diesem Hintergrund könne die von der Beklagten begehrte Koexistenz beider Marken nicht zugelassen werden. Da die aufgezeigten Aspekte nicht zum Regelungsbereich des Markenrechts gehörten, bestünden gegen die Anwendbarkeit der Bestimmung des § 1 UWG in der vorliegenden Markenrechtsstreitigkeit schließlich auch keine Bedenken.

Mit ihrer gegen dieses Urteil eingelegten Berufung verfolgt die Beklagte ihr bereits in erster Instanz erstrebtes Prozessziel weiter. Zu Unrecht, so macht die Beklagte geltend, habe das Landgericht die Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG allein an der für erforderlich gehaltenen weiteren Tatsachenfeststellung betreffend die Bekanntheit bzw. Hinweisfunktion des Zeichenbestandteils „T-“ scheitern lassen. Vielmehr könne schon auf der Grundlage des Vortrags der Klägerin eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr nicht bejaht werden. Die Klagemarke sei stark an beschreibende Angaben angelehnt und habe nur einen engen Schutzzumfang; „schutzrelevanter“ Bestandteil in der Klagemarke sei allein der Begriff „Team...“. In dieser Situation bestehe keine Verwechslungsgefahr mit ihrem,

der Beklagten, Zeichen, welches durch das Element „T-“ geprägt werde, das der Verkehr im Zusammenhang mit Telekommunikation als Hinweis auf ihr Unternehmen verstehe. Selbst wenn - was nicht in Abrede gestellt werden könne und solle - der Verkehr ihr Zeichen einschließlich des darin eingestellten Buchstabens „T“ insgesamt in Einzelfällen „englisch“ aussprechen werde, wiesen die zu vergleichenden Zeichen Unterschiede auf, die ausreichten, um die Gefahr von Verwechslungen zu verneinen. Zu Unrecht habe das Landgericht den Gebrauch des angegriffenen Zeichens als unlauter i.S. von § 1 UWG angesehen. Sie, die Beklagte, habe bei Anmeldung ihres Zeichens keine Kenntnis von der - wie unstreitig ist - erst am 04.07.2000 eingetragenen Klagemarke gehabt und daher auch nicht „willkürlich“ eine Kollisionslage schaffen können. Überdies sei im Streitfall für die Anwendbarkeit der Bestimmung des § 1 UWG kein Raum, weil das Markengesetz hier eine abschließende Regelung treffe.

Die Beklagte beantragt,

unter Abänderung des Urteils des Landgerichts Köln vom 02.11.2001
- 81 O 251/00 - die Klage abzuweisen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Die Klägerin verteidigt das angefochtene Urteil, das - soweit das Landgericht darin die Voraussetzungen einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht habe - den Beanstandungen der Beklagten standhalte. Das gelte ebenfalls, soweit das Landgericht die Verhaltensweise der Beklagten unter Anwendung von § 1 UWG für unlauter erachtet habe. Die Beklagte habe das von ihr angemeldete Zeichen allein in der Absicht erworben, die Benutzung der beinahe identischen Marke durch die Klägerin zu behindern.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten im Vorbringen der Parteien wird auf ihre in beiden Instanzen gewechselten Schriftsätze samt Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die in formeller Hinsicht einwandfreie, insgesamt zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg.

Im Ergebnis zu Recht hat das Landgericht der Beklagten in dem von der Klägerin verlangten Umfang die Verwendung der Wortmarke „T-is money“ 399 69 352 untersagt und dem auf die Einwilligung in die teilweise Löschung dieses Zeichens gerichteten Klagebegehren stattgegeben. Soweit das Landgericht diese von ihm zuerkannten Ansprüche aus § 1 UWG herleitet, trägt das die dargestellte Entscheidung indessen nicht. Die Klagebegehren sind vielmehr aus den hier ausschließlich heranzuziehenden markenrechtlichen Bestimmungen der §§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 2 - 5, Abs. 5 MarkenG; §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 51 Abs. 1, 55 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet. Der Gebrauch der mit Priorität zum 05.11.1999 u.a. für „Präparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger ...Telekommunikation“ eingetragenen Wortmarke „T- is money“ der Beklagten begründet die Gefahr von Verwechslungen mit der prioritätsälteren (25.06.1997), u.a. für „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Bild, Ton und Daten;... mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art;...Telekommunikation“ geschützten Wortmarke „Team is Money“ 397 29 272 der Klägerin. Entgegen der in dem angefochtenen Urteil zum Ausdruck gebrachten Würdigung des Landgerichts bedarf es zur Bejahung dieser Verwechslungsgefahr nicht der Feststellung, ob die Beklagte - wie von ihr behauptet - eine Vielzahl von Marken, die den wiederkehrenden (Stamm-)Bestandteil „T-“ in Kombination mit anderen Begriffen aufweisen, in einem Maße im Verkehr benutzt und bekannt gemacht hat, dass dieser aufgrund allein des Zeichenelements bzw. Buchstabens „T“ bereits eine Zuordnung zu ihr - der Beklagten - bzw. ihrem Unternehmen vornimmt. Denn selbst wenn man diese Behauptung der Beklagten als wahr unterstellt, führt das nicht dazu, die nach den sonstigen Umständen des hier zu beurteilenden Falls bestehende markenrechtliche Verwechslungsgefahr zu verneinen. Als nicht frei von Rechtsfehlern stellt es sich überdies dar, dass das Landgericht die Verwirklichung des markenrechtlichen Verletzungstatbestandes des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG offengelassen und die Ansprüche jedenfalls aus § 1 UWG zugesprochen hat. Die

Voraussetzungen, unter denen eine ergänzende Heranziehung des § 1 UWG neben der spezialgesetzlichen Regelung des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen ist (vgl. BGH GRUR 2001, 73/76 -„Stich den Buben“-; ders. GRUR Int. 2000, 1017 -„Davidoff“-; ders. GRUR 2000, 70 -„SZENE“-; BGHZ 138, 349 -„MAC Dog“-) liegen im Streitfall nicht vor. Denn die Aspekte, die das Landgericht als Ausgangspunkte seiner die Anwendbarkeit der wettbewerbsrechtlichen Bestimmung des § 1 UWG und ihrer sachlichen Voraussetzungen bejahenden Würdigung gewählt hat, erfahren aus den nachfolgend näher dargestellten Gründen eine spezifisch markenrechtliche Berücksichtigung, so dass kein Raum für eine an eben diese Gesichtspunkte anknüpfende wettbewerbsrechtliche Beurteilung bleibt.

Im Einzelnen:

I.

Der Klägerin steht aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG der geltend gemachte Unterlassungsanspruch zu. Die (drohende) Benutzung des angegriffenen Zeichens der Beklagten für die in Frage stehenden Waren und/oder Dienstleistungen begründet die Gefahr von Verwechslungen mit der prioritätsälteren Marke (§ 6 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG) der Klägerin.

Ob bei einander gegenüberstehenden Marken die Gefahr einer Verwechslung besteht, ist vom Standpunkt eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Adressaten der betreffenden Art von Waren oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke, der Nähe der in Betracht zu ziehenden Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die Zeichen jeweils in Gebrauch sind oder gebraucht werden sollen, sowie des Maßes der Ähnlichkeit der zu vergleichenden Kennzeichnungen zu beurteilen. Zwischen den genannten, die Verwechslungsgefahr determinierenden Faktoren besteht dabei eine Wechselwirkung dergestalt, dass der Ähnlichkeitsgrad um so geringer sein kann, je größer die Kennzeichnungskraft und/oder die Waren- bzw. Dienstleistungsnahe ist, während umgekehrt ein höherer Ähnlichkeitsgrad erforderlich ist, wenn die Kennzeichnungskraft der Klagemarke nur schwach und/oder der Waren- bzw. Dienstleistungsabstand größer ist (BGH GRUR 2000, 506 -„ATTACHÉ/TISSERAND“-; ders. GRUR 2000, 875/876 -„Davidoff“-). Ausgangspunkt

der anhand der dargestellten Kriterien vorzunehmenden Würdigung ist bei alledem der Gesamteindruck der jeweiligen Zeichen. Ein in zergliedernder, semantischer Betrachtungsweise gewährter Elementeschutz einzelner Zeichenbestandteile kommt nicht in Betracht; der Schutz eines aus einem zusammengesetzten Zeichen herausgelösten Elements ist dem Markenrecht vielmehr fremd. (vgl. BGH WRP 2000, 529/531 -„ARD-1“; ders. GRUR 1999, 735/736 -„Monoflam/Polyflam“- jeweils m. w. N.). Dies beruht auf der Erwägung, dass markenrechtlicher Schutz von der Gestaltung der Marke auszugehen hat, wie sie eingetragen ist, und eine Ähnlichkeit mit einer Marke nur in deren konkreter Verwendung festgestellt werden kann. Der dargestellte Grundsatz schließt allerdings zugleich die Erkenntnis ein, dass einem einzelnen Bestandteil eines mehrgliedrigen, aus mehreren Wort- und/oder Bildelementen kombinierten Zeichens unter Umständen eine besondere, den Gesamteindruck des Zeichens dominierende Kennzeichnungskraft beigemessen und deshalb bei einer Übereinstimmung der beanstandeten Bezeichnung mit dem so geprägten Zeichen die Verwechslungsgefahr zu bejahen sein kann (BGH GRUR 1999, 583/584 -„LORA DI RECUARO“-; ders. GRUR 1996, 196/200/201 - „Innovadiclophlont“-; ders. GRUR 1996, 977 - „DRANO/P3-drano“-). Bei der auf dieser Grundlage vorzunehmenden Würdigung der Verwechslungsfähigkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist sodann dem Erfahrungssatz Rechnung zu tragen, dass die Übereinstimmungen im maßgeblichen Gesamteindruck stärker im Erinnerungsbild zu haften pflegen, so dass grundsätzlich mehr auf bestehende Übereinstimmungen abzustellen ist als auf vorhandene Abweichungen. Es besteht andererseits aber auch kein Erfahrungssatz, der die Annahme gestattet, einzelne Bestandteile eines Zeichens würden vom Verkehr überhaupt nicht zur Kenntnis genommen und bei der Beurteilung des Eindrucks, den das Zeichen bei seinen Adressaten hervorruft und hinterlässt, vollständig übergangen (vgl. BGH GRUR 1996, 774/775 -„falke-run/LE RUN“ m. w. N.).

Eine durch die Ingebrauchnahme des angegriffenen Zeichens „T-is money“ der Beklagten hervorgerufene Gefahr von Verwechslungen mit der älteren Marke „Team is Money“ der Klägerin lässt sich danach nicht von der Hand weisen:

1.

Was den als Ausgangspunkt der dargestellten Wertung zunächst festzulegenden Gesamteindruck der aus mehreren Wortbestandteilen zusammengesetzten Klagemarke angeht, so wird dieser nicht etwa durch ein einziges dominantes Element geprägt, sondern gerade durch das Zusammenwirken *aller* Zeichenelemente gemeinsam bestimmt.

Die Beurteilung, ob einem Element eine das Gesamtzeichen prägende Bedeutung zukommt, ist unter Würdigung der Art und Kennzeichnungskraft der jeweils in dem Zeichen kombinierten Elemente aus der Sicht des betroffenen Verkehrs unter Berücksichtigung allgemeiner Erfahrungssätze vorzunehmen. So kann einem Zeichenbestandteil schon deshalb eine den Gesamteindruck prägende Kraft zukommen, weil der andere Bestandteil aus der Sicht des Verkehrs in seiner Bedeutung als Produktbezeichnung nicht sonderlich ins Gewicht fällt. Fälle solcher Art können insbesondere bei der Verwendung eines vom Verkehr als solcher erkennbaren Namens oder Firmenbestandteils in einem Warenzeichen vorliegen. Eine bloße Herstellerangabe tritt im allgemeinen weitgehend in den Hintergrund, weil der Verkehr die Waren meist nicht nach dem Namen des Herstellers unterscheidet, sondern seine Aufmerksamkeit auf die sonstigen Merkmale zeichenmäßiger Kennzeichnung richtet. Die entsprechenden Erwägungen greifen auch dort ein, wo sich ein Zeichenbestandteil im Verkehr als Kennzeichnung des Zeicheninhabers durchgesetzt und dieser mit ihm eine ganze Zeichenserie gebildet hat. Bei dieser Sachlage muss davon ausgegangen werden, dass für den Verkehr in dem Zeichen das Hauptgewicht auf dem/den anderen Zeichenbestandteilen liegt, weil der vielfach benutzte Stammbestandteil - wie eine bekannte Firmenbezeichnung - die Annahme nahe legt, der Zeicheninhaber verwende ihn zusammen mit auf das Produkt bezogenen Angaben, weshalb diesem/diesen anderen Bestandteilen eine das Gesamtzeichen prägende, ein bestimmtes Produkt des Zeicheninhabers kennzeichnende Bedeutung zukommt (vgl. BGH GRUR 1996, 977/978 -„DRANO/P3-drano“-; ders. GRUR 1996, 774/775 -„falke-run/LE RUN“-; ders. GRUR 1996 404/405 f -„Blendax Pep“-; ders. GRUR 1996, 775/776 -„Sali Toff“- jeweils mit weiteren Nachweisen). Die Annahme eines „Regelsatzes“, wonach einer Herstellerangabe stets eine den Gesamteindruck des Zeichens prägende Kraft abzusprechen sei, ist allerdings verfehlt. Vielmehr ist es insoweit der Beurteilung des Einzelfalls

vorbehalten, ob aus der Sicht des Verkehrs die Herstellerangabe in dem Gesamtzeichen in den Hintergrund tritt oder nicht (vgl. BGH a.a.O., - „falke-run/LE RUN“-; BGH a.a.O., - „Blendax Pep“- m. w. N.).

Unter Anwendung der dargestellten Erwägungen und Erfahrungssätze ergibt sich im Streitfall, dass die Klagemarke ihrem Gesamteindruck nach *nicht* durch ein einzelnes Wortelement, insbesondere nicht den von der Beklagten insoweit für maßgeblich gehaltenen Begriff „Team...“, sondern gleichermaßen durch alle Wortbestandteile „Team is money“ definiert wird. Das Wortzeichen erlangt seine sich dem Verkehr zwanglos erschließende Aussagekraft nur und gerade aus der Kombination aller Wortbestandteile, die sich vom Sinngehalt her als „mit einem/dem Team lässt sich (besser) Geld machen/verdienen“ und/oder „Teamarbeit spart Geld“ interpretieren lässt. Diese Bedeutung des Wortzeichens nimmt erkennbar anlehnend Bezug auf die im Verkehr allgemein bekannte Redewendung „time is money“, die es in der Art eines Wortspiels variiert und deren Sinngehalt sie auf den Sachbereich der Teamarbeit/eines Teams überträgt. Eben diese Anlehnung bzw. das eigentliche „Wortspiel“ ergibt sich aber nur aus der Kombination aller Wortbestandteile des Klagezeichens, was dagegen spricht, dass der Verkehr einem einzigen dieser Begriffe auf Kosten der anderen das den Gesamteindruck des Zeichens prägende Hauptgewicht beimisst, demgegenüber die anderen zu vernachlässigen sind bzw. in den Hintergrund treten. Ein solcher Effekt ergibt sich entgegen der beklagten Seite vertretenen Auffassung auch nicht etwa daraus, dass es sich bei den beiden Wortelementen „...is money“ um rein beschreibende Begriffe handele, denen jegliche Kennzeichnungskraft fehle mit der Folge, dass diesen gegenüber dem Begriff „Team“ keine den Gesamteindruck des Zeichens mitprägende Wirkung zukomme. Zwar trifft es zu, dass sich das beschriebene Wortspiel gerade aus der Verwendung des Begriffs „Team“ ergibt, der den in der allgemein bekannten Redewendung „time is money“ enthaltenen Begriff „time...“ ersetzt. Das ändert indessen weder etwas daran, dass gerade die Wortelemente „...is money“ den maßgeblichen Bezug zu der erwähnten Redewendung herstellen und den Sinngehalt des Gesamtzeichens vermitteln, noch kommt ihnen in bezug auf die Waren und/oder die Dienstleistung, für welche das Klagezeichen eingetragen ist, eine rein beschreibende Funktion zu. Den vorstehenden Erwägungen steht es dabei auch nicht entgegen, dass sowohl die Klagemarke als auch die Redewendung, auf welche sie anspielt und die sie

abwandelt, in englischer Sprache gehalten sind. Die verwendeten, dem anglo-amerikanischen Sprachraum entstammenden Begriffe sind in einem Maße in die alltäglichen Sprachgewohnheiten und das allgemeine Sprachwissen des deutschen Sprachraums integriert, dass sich nicht nur deren unmittelbare Wortbedeutung, sondern auch der aus der konkreten Wortkombination sich ergebende „übertragene“ Sinn zwanglos erschließt. Der erkennende Senat kann das aus eigener Sachkunde und Lebenserfahrung beurteilen, weil seine Mitglieder nicht nur zur deutschen Sprachgemeinschaft, sondern auch zu dem angesprochenen Verkehrskreis gehören, an den sich die Parteien mit den von den streitbefangenen Zeichen jeweils erfassten Waren und/oder Dienstleistungen wenden.

2.

Der Grad der Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist vor dem dargestellten Hintergrund als jedenfalls durchschnittlich zu erachten. Denn für die hier in Frage stehenden Waren und die vorliegend betroffene Dienstleistung kommt der Wortfolge „Team is money“ von Hause aus ein unverkennbarer Phantasiegehalt und eine nicht abzusprechende Originalität zu, die dem Zeichen jedenfalls in durchschnittlichem Maße die Eignung verleiht, sich dem Publikum als Marke einzuprägen (vgl. auch den Beschluss des Bundespatengerichts gem. Anlage BB 1 = Bl. 167 f d.A.).

3.

Die von den sich gegenüberstehenden Zeichen der Parteien jeweils erfassten Waren und Dienstleistungen, für deren Bereich die Klägerin den Verletzungstatbestand der Verwechslungsgefahr geltend macht, sind weitgehend identisch, im übrigen in hohem Maße ähnlich.

4.

Im Ergebnis Gleiches gilt hinsichtlich der Ähnlichkeit der Zeichen, die in klanglicher Hinsicht als nahezu identisch zu erachten sind.

a)

Grundlage der Ähnlichkeitsprüfung ist ein Vergleich der Zeichen der Parteien jeweils in ihrer Gesamtheit. Denn nicht nur die Klagemarke, sondern auch die Marke der

Beklagten wird ihrem Gesamteindruck nach gleichermaßen durch alle Bestandteile bestimmt. Auch das Zeichen der Beklagten, welches wie die Klagemarke aus einer eine bestimmte Aussage formulierenden Wortfolge besteht, gewinnt seine spezifische Aussagekraft aus der Variation der Redewendung „time ist money“. Die Wortfolge „T- is money“ versteht sich vor diesem Hintergrund als Hinweis darauf, dass „T-“ mit Geld gleichzusetzen sei, dass mit „T-“ leicht/einfach Geld verdient/gespart/erwirtschaftet werden könne.

Soweit die Beklagte einwendet, angesichts der Bekanntheit, ja Berühmtheit des in ihr Zeichen eingestellten Bestandteils „T“, der sich im Bereich der Telekommunikation im Verkehr als Hinweis auf ihr Unternehmen durchgesetzt habe und den sie als sich wiederholendes Element für eine umfangreiche Serie von aus der Kombination des Buchstabens „T“ mit anderen Begriffen gebildeten Kombinationszeichen nutze, erlange eben dieser Bestandteil eine den Gesamteindruck des Zeichens prägende Kraft, rechtfertigt das keine abweichende Wertung. Dabei kann es unterstellt werden, dass - wie die Beklagte dies behauptet - das Element „T-“ vielfach als Stammbestandteil für andere Zeichen Verwendung findet und sich im Verkehr als Hinweis auf ihr Unternehmen durchgesetzt hat. Nach den obigen Ausführungen ist das aus der maßgeblichen Sicht des angesprochenen Verkehrs jedenfalls nicht geeignet, die anderen Zeichenbestandteile demgegenüber in den Hintergrund treten zu lassen. Denn gerade dann, wenn die Beklagte das Buchstabenelement „T-“ für eine Vielzahl von Zeichen bzw. zur Bildung einer Zeichenserie verwendet, und der Verkehr daher daran gewöhnt ist, dass ihm verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen gleichbleibend mit dem nämlichen Zeichenbestandteil versehen gegenüber treten, wird er seine Aufmerksamkeit den sonstigen Merkmalen der zeichenmäßigen Kennzeichnung zuwenden, um das jeweils betroffene bestimmte Produkt kennzeichenmäßig einzuordnen (vgl. BGH a.a.O., -„DRANO/P3 drano“- , „Blendax Pep“- und -„falke-run/LE RUN“-). Dies spricht dafür, dass den Bestandteilen „... is money“ neben „T-...“ in dem hier zu beurteilenden Zeichen der Beklagten ein den Gesamteindruck mitprägendes Gewicht beigemessen wird. Allerdings tritt das - nach der Behauptung der Beklagten (auch) als Herstellerangabe - fungierende Element „T-...“ daneben nicht in den Hintergrund, weil nur und gerade das Zusammenspiel *sämtlicher* Bestandteile der als Marke eingetragenen

Buchstaben- und Wortfolge das sich an die Redewendung „time is money“ anlehrende Wortspiel offenbart und der Marke ihre Aussagekraft verleiht.

b)

Bei der danach vorzunehmenden Gegenüberstellung der Gesamtzeichen ergibt sich in klanglicher Hinsicht nahezu Identität, zumindest aber ein außerordentlich hoher Ähnlichkeitsgrad.

Beide Zeichen werden von einem relevanten Teil des Verkehrs „englisch“ ausgesprochen. Bei dem Klagezeichen liegt das angesichts der insgesamt dem englischen Sprachraum entstammenden Begriffe, die als solche in den deutschen alltäglichen Sprachgebrauch integriert sind und entsprechend ihrer „englischen Herkunft“ ausgesprochen werden, auf der Hand. Das gilt aber auch für das angegriffene Zeichen der Beklagten. Bei den Begriffen „...is money“ folgt das aus den vorstehenden Erwägungen. Keiner der angesprochenen Adressaten käme auf den Gedanken, hier eine von der englischen Sprachherkunft abweichende Aussprache zu wählen. Ein relevanter Teil des Verkehrs wird aber auch den Buchstaben „T“ englisch aussprechen. Denn angesichts der Wortverbindung gerade mit - zudem die Nähe zu einer *englischen* Redewendung hervorrufenden - Begriffen der englischen Sprache und nicht zuletzt wegen des dann einfacheren Sprachflusses („Ti: is manni“ / „Te: is monni“) sowie weiter berücksichtigend, dass im hier betroffenen Bereich der Telekommunikation die Neigung zu „englischer“ Aussprache bei im übrigen vorhandenen „englischen“ Sprachbezügen verbreitet ist, wird ein erheblicher Teil auch der Adressaten, der das Element „T-“ bisher aus anderen Zeichen kennt und es dort „deutsch“ ausspricht, für das Element „T“ im hier zu beurteilenden Zeichen die englische Aussprache wählen. Das leugnet letztlich auch die Beklagte nicht, die allerdings lediglich konzediert, dass das Publikum ihre Marke „...in Einzelfällen... englisch ausspricht“ (S.4 der Berufungsbegründung = Bl. 163 d.A.). Von einer solchen Beschränkung der englischen Aussprache auf Einzelfälle kann indessen angesichts der aufgezeigten Umstände nicht die Rede sein. Hinzu kommt, dass - wie den Mitgliedern des erkennenden Senats aus eigener Beobachtung und Lebenserfahrung bekannt ist - die Beklagte in der Werbung für ihr Zeichen „T-Mobile“ teilweise selbst die englische Aussprache („Ti:-mobeil“) wählt, daher dort das Buchstabenelement „T-“ englisch aussprechen lässt, was umso mehr dafür spricht,

dass ein erheblicher Teil des Verkehrs auch bei dem hier zu beurteilenden Zeichen auf die englische Aussprache des Buchstabens „T-“ zugreift.

Bei dem phonetischen Vergleich der Gesamtzeichen stehen sich danach einerseits „Ti:m is manni“ sowie andererseits „Ti: is manni“ gegenüber. Mit Blick darauf, dass das „m“ in „Ti:m“ nahezu stumm ist, besteht aber die Besorgnis, dass - was im alltäglichen Sprachgebrauch nahe liegt - dieses bei schneller und/oder flüchtiger Aussprache oder bei ungünstiger Hörsituation (z.B. beim Vorhandensein von Hintergrundgeräuschen u.ä.) untergeht bzw. „verschluckt“ oder „überhört“ wird, so dass der - ohnehin nur geringe - phonetische Unterschied zwischen den Zeichen zur Gänze verloren geht. Die beiden Zeichen werden dann gleich ausgesprochen und/oder verstanden, was eine in klanglicher bzw. akustischer Hinsicht beinahe bestehende Identität bejahen lässt. Eben diese führt aber dazu, dass die Zeichen miteinander verwechselt werden können, so dass die unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinne zu bejahen ist. Auf die Frage, ob (auch) in optischer und/oder in begrifflicher Hinsicht eine derart starke Ähnlichkeit besteht, dass hierdurch die Gefahr von Verwechslungen begründet wird, kommt es vor diesem Hintergrund daher nicht an.

Die dargestellte, sich aus der hohen akustischen Ähnlichkeit der zu vergleichenden Zeichen ergebende unmittelbare Verwechslungsgefahr wird auch nicht durch die von der Beklagten mit Blick auf die Verwendung als Stammbestandteil einer Zeichenserie behauptete Bekanntheit ihres Zeichenelements „T-“ ausgeschlossen. Vielmehr ist gerade dann, wenn der Verkehr wegen „T-“ eine Zuordnung zur Beklagten vornimmt, eine zu Lasten der Klägerin sich auswirkende Verwechslungsgefahr zu bejahen. Denn das Zeichen der Klägerin wird in diesem Fall - eben wegen der Annäherung der Buchstaben-/Wortfolge in dem Zeichen der Beklagten und dem dadurch hervorgerufenen Gleichklang - für dasjenige der Beklagten gehalten. Es liegt also eine Situation vor, in dem das angegriffene Zeichen nicht irrtümlich für die Klagemarke gehalten wird, sondern es wird umgekehrt das Klagezeichen für das (bekanntere) prioritätsjüngere angegriffene Zeichen gehalten und dessen Inhaber zugerechnet. Für die unmittelbare Verwechslungsgefahr macht das indessen keinen Unterschied. Die sich auf diese Weise auswirkende Verwechslungsgefahr kann für den Inhaber der prioritätsälteren Klagemarke sogar schädlicher sein als die

Zurechnung des Fremdzeichens auf ihn, weil auf diese Weise die von ihm unter Verwendung seiner Klagemarke geschaffenen Werte einem anderen Unternehmen zugeordnet werden. Aus diesem Grund erfordern auch die Erwägungen des Landgerichts, die Beklagte höhle das gewerbliche Schutzrecht der Klägerin aus und bewirke eine „wirtschaftliche Enteignung“, nicht die Heranziehung der wettbewerbsrechtlichen Bestimmung des § 1 UWG; diese Aspekte finden vielmehr innerhalb des spezifisch markenrechtlichen Verletzungstatbestandes der „Verwechslungsgefahr“ Berücksichtigung und erfahren dort eine spezialgesetzliche Regelung.

5.

Entgegen den von der Beklagten verfochtenen Standpunkt besteht schließlich auch kein Anlass, von dem in § 6 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG formulierten Prioritätsgrundsatz Abstand zu nehmen und ausnahmsweise zu einer Situation der Koexistenz der Marken der Parteien zu gelangen. Nur besondere Fallkonstellationen rechtfertigen Ausnahmen von dem markenrechtlichen Prioritätsprinzip, welches besagt, dass derjenige, der sein Kennzeichenrecht früher erworben hat, sich grundsätzlich gegenüber demjenigen durchsetzen kann, der sein Kennzeichenrecht erst später erworben hat (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 6 Rdn. 1 und 2; Fezer, Markengesetz, 3. Aufl., § 6 Rdn. 23). Eine solche besondere Sachlage besteht hier nicht. Es greifen weder die zu dem Recht der Gleichnamigen entwickelten Grundsätze, die nur dann gelten, wenn eine Bezeichnung als Firma/Name gebraucht wird, in der Regel nicht aber dann, wenn - was hier der Fall ist - eine Bezeichnung als Marke gebraucht wird/werden soll. Auch eine allgemeine Interessenabwägung (vgl. Fezer, a.a.O.) rechtfertigt die Durchbrechung des Prioritätsprinzips nicht. Selbst wenn es zutreffen sollte, dass es der Beklagten gelungen ist, den als Bestandteil einer Vielzahl von Marken verwendeten Buchstaben „T“ im Verkehr mit besonderen Werbeanstrengungen und unter großem wirtschaftlichen Einsatz als Hinweis auf ihr Unternehmen durchzusetzen, hat sie für die hier in Frage stehende Marke „T- is money“, die unstreitig bisher noch überhaupt nicht in Gebrauch genommen worden ist, einen solchen Aufwand nicht behauptet. Allein der Umstand, dass die Beklagte einen Buchstaben im Verkehr als Hinweis auf ihr Unternehmen bekannt, angeblich sogar berühmt gemacht hat, rechtfertigt es aber nicht, die Gefahr von Verwechslungen mit einem älteren Zeichen, die durch unter

Verwendung dieses Buchstabenelements gebildete Wortkombinationen ausgelöst wird, hinzunehmen. Der Beklagten ist es in dieser Situation vielmehr zumutbar und abzuverlangen, abweichende Kombinationsmöglichkeiten zu finden, welche die dargestellte Verwechslungsgefahr vermeiden.

II.

Der Anspruch auf Einwilligung in die Löschung ergibt sich aus den §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 51 Abs. 1 MarkenG, da der Eintragung der Marke das relative Schutzhindernis der Verwechslungsgefahr mit einer Marke älteren Zeitrangs entgegenstand.

Die Kostenfolge ergibt sich aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlagen in den §§ 108, 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Revision (§ 543 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 ZPO i. V. mit §§ 1, 26 Nr. 7 EGZPO) liegen nicht vor. Sie ist weder durch Belange der Rechtsfortbildung oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung geboten noch weist die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung auf. Es geht im Streitfall allein um die Subsumtion eines individuellen Sachverhalts unter Rechtsvorschriften und die Anwendung von Rechtsgrundsätzen, deren hier betroffene sachliche Voraussetzungen in der höchstrichterlichen Rechtsprechung geklärt sind.

Die mit Blick auf die in § 26 Nr. 8 EGZPO getroffene Übergangsregelung festgesetzte Beschwer orientiert sich am Wert des Unterliegens der Beklagten.

Dr. Schwippert

von Hellfeld

Schütze



6 U 212/01
81 O 251/00
(LG Köln)



Anlage zum Protokoll
vom 07.06.2002
Verkündet am 07.06.2002
Me [redacted] J.H.S. in
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

OBERLANDESGERICHT KÖLN

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Rechtsstreit

der [redacted] AG, vertreten durch den Vorstand, die Herren [redacted]
[redacted]
A. [redacted]
[redacted]

Beklagte und Berufungsklägerin,

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt D. [redacted] in der [redacted]
[redacted]

gegen

die [redacted] Kommunikation S. [redacted] AG, vertreten durch den Vorstand, die Herren
[redacted] und [redacted], Niederföhndor Weg, 50669 [redacted]

Klägerin und Berufungsbeklagte,

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt [redacted],

hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Köln aufgrund der mündlichen
Verhandlung vom 03.05.2002 unter Mitwirkung seiner Mitglieder Dr. Schwippert, von
Hellfeld und Schütze

für Recht erkannt:

Die Berufung der Beklagten gegen das am 02.11.2001 verkündete Urteil der 1. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Köln - 81 O 251/00 - wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Berufungsverfahrens hat die Beklagte zu tragen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Beklagte darf die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 45.000,00 € abwenden, wenn nicht die Klägerin zuvor Sicherheit in derselben Höhe leistet.

Den Parteien wird nachgelassen, die von ihnen jeweils zu stellende Sicherheit in Form der unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen und selbstschuldnerischen Bürgschaft einer deutschen Großbank oder öffentlich-rechtlichen Sparkasse zu erbringen.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Die mit diesem Urteil für die Beklagte verbundene Beschwer übersteigt 20.000,00 €.

Tatbestand

Die Klägerin befasst sich u.a. mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Hardware- und Softwareprodukten auf dem Gebiet der Kommunikationstechnik. Sie ist Inhaberin der mit Priorität zum 25.06.1997 u.a. für „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Bild, Ton und Daten;.....mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art;....Telekommunikation...“ eingetragenen deutschen Wortmarke „Team is Money“ 397 29 272.

Zum Betätigungsfeld der Beklagten - des größten deutschen Telekommunikationsunternehmens - gehört neben der Erbringung von Telekommunikationsdiensten auch der Vertrieb von Waren auf dem gesamten Gebiet der Telekommunikation. Die Beklagte hat eine Vielzahl von Bezeichnungen als

Marken registrieren lassen, die jeweils aus der Kombination des Buchstabens „T-“ mit einem weiteren Bestandteil gebildet sind. Dazu gehört die am 10.02.2000 u.a. für „...Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger;...Telekommunikation...“ angemeldete deutsche Wortmarke „T-is money“ 399 69 352. Das letztgenannte Zeichen ist Gegenstand der Beanstandung der Klägerin, die in dessen etwaigem Gebrauch eine Verletzung der ihr in Bezug auf ihre ältere Marke „Team is Money“ zustehenden Rechte sieht.

Angesichts der Ähnlichkeit des angegriffenen Zeichens sowie des Umstandes, dass dieses für identische Waren und Dienstleistungen geschützt sei, rufe der drohende Markengebrauch, so hat die Klägerin geltend gemacht, die Gefahr von Verwechslungen mit ihrer Marke hervor.

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen,

1.

es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,00 DM zu unterlassen,

im geschäftlichen Verkehr innerhalb der Bundesrepublik Deutschland

- die Waren „Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger“ unter der Bezeichnung T-is money anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, einzuführen oder auszuführen, die Bezeichnung in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,

- die Dienstleistung „Telekommunikation“ unter der Bezeichnung T- is money anzubieten oder zu erbringen;

2.

gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung der deutschen Marke 399 69 352 (Aktenzeichen: 399 69 352.1/38) hinsichtlich der nachfolgend bezeichneten Waren und Dienstleistungen einzuwilligen:

„Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Telekommunikation“.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte hat bereits die Voraussetzungen einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr als nicht erfüllt gesehen, weil die Kennzeichnungskraft der Klagemarke nur schwach, die Zeichenabweichungen demgegenüber ausreichend seien, um Irritierungen des Verkehrs auszuschließen. Hinzu komme, dass sie - die Beklagte - das zur Bildung einer gesamten Kennzeichenfamilie einschließlich des hier betroffenen Zeichens wiederkehrend verwendete Element „T-“ im Verkehr mit erheblichem Werbeaufwand bekannt gemacht und als Hinweis auf ihr Unternehmen etabliert habe. In dieser Situation werde der Verkehr erkennen, dass es sich bei den mit dem angegriffenen Zeichen versehenen Waren oder Dienstleistungen um solche aus ihrem, der Beklagten, Hause handele und keine markenrechtsrelevanten Fehlzuordnungen vornehmen. Da sie, die Beklagte, die den Bestandteil „T-“ aufweisende Kennzeichenfamilie, die ihren gesamten Werbeauftritt präge, im Wege einer finanziell aufwendigen Marketingstrategie zu einem bedeutenden Wert entwickelt habe, bestehe aber jedenfalls Anlass, in Durchbrechung des Prioritätsgrundsatzes eine Koexistenz der beiden Marken der Parteien zuzulassen.

Mit Urteil vom 02.11.2001, auf welches zur näheren Sachdarstellung Bezug genommen wird, hat das Landgericht der Klage stattgegeben. Zwar könne im Streitfall, so hat das Landgericht zur Begründung seiner Entscheidung im wesentlichen ausgeführt, die für den markenrechtlichen Verletzungstatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorauszusetzende Irreführungsgefahr zu Lasten der Klägerin nicht ohne Durchführung einer Verkehrsbefragung über die Behauptung der Beklagten festgestellt werden, sie habe ihre den wiederkehrenden Bestandteil „T-“ aufweisenden zusammengesetzten Marken im Verkehr so bekannt gemacht, dass dieser die solcherart gekennzeichneten Produkte ihr zuordne. Indessen bedürfe es einer solchen Tatsachenfeststellung nicht, weil die Klage selbst dann, wenn die vorstehende Behauptung der Beklagten zutreffen sollte, jedenfalls aus § 1 UWG begründet sei. Unterstellt, die Beklagte habe tatsächlich den Zeichenbestandteil „T-“ im Verkehr als Hinweis auf ihr Unternehmen bekannt, ja berühmt gemacht, so habe sie durch die willkürliche Wahl einer der Klagemarke in hohem Maße ähnlichen Zeichenkombination das besser berechnete Schutzrecht der Klägerin ausgehöhlt. Diese hätte dann ohne ein irgendwie geartetes Versäumnis ihre zunächst innegehaltene absolut geschützte rechtliche Position verloren; die von ihr unter der Klagemarke angebotenen Produkte würden letztlich als von der Beklagten stammend angesehen. Das müsse die Klägerin aber nicht hinnehmen. Vor diesem Hintergrund könne die von der Beklagten begehrte Koexistenz beider Marken nicht zugelassen werden. Da die aufgezeigten Aspekte nicht zum Regelungsbereich des Markenrechts gehörten, bestünden gegen die Anwendbarkeit der Bestimmung des § 1 UWG in der vorliegenden Markenrechtsstreitigkeit schließlich auch keine Bedenken.

Mit ihrer gegen dieses Urteil eingelegten Berufung verfolgt die Beklagte ihr bereits in erster Instanz erstrebtes Prozessziel weiter. Zu Unrecht, so macht die Beklagte geltend, habe das Landgericht die Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG allein an der für erforderlich gehaltenen weiteren Tatsachenfeststellung betreffend die Bekanntheit bzw. Hinweisfunktion des Zeichenbestandteils „T-“ scheitern lassen. Vielmehr könne schon auf der Grundlage des Vortrags der Klägerin eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr nicht bejaht werden. Die Klagemarke sei stark an beschreibende Angaben angelehnt und habe nur einen engen Schutzzumfang; „schutzrelevanter“ Bestandteil in der Klagemarke sei allein der Begriff „Team...“. In dieser Situation bestehe keine Verwechslungsgefahr mit ihrem,

der Beklagten, Zeichen, welches durch das Element „T-“ geprägt werde, das der Verkehr im Zusammenhang mit Telekommunikation als Hinweis auf ihr Unternehmen verstehe. Selbst wenn - was nicht in Abrede gestellt werden könne und solle - der Verkehr ihr Zeichen einschließlich des darin eingestellten Buchstabens „T“ insgesamt in Einzelfällen „englisch“ aussprechen werde, wiesen die zu vergleichenden Zeichen Unterschiede auf, die ausreichten, um die Gefahr von Verwechslungen zu verneinen. Zu Unrecht habe das Landgericht den Gebrauch des angegriffenen Zeichens als unlauter i.S. von § 1 UWG angesehen. Sie, die Beklagte, habe bei Anmeldung ihres Zeichens keine Kenntnis von der - wie unstreitig ist - erst am 04.07.2000 eingetragenen Klagemarke gehabt und daher auch nicht „willkürlich“ eine Kollisionslage schaffen können. Überdies sei im Streitfall für die Anwendbarkeit der Bestimmung des § 1 UWG kein Raum, weil das Markengesetz hier eine abschließende Regelung treffe.

Die Beklagte beantragt,

unter Abänderung des Urteils des Landgerichts Köln vom 02.11.2001
- 81 O 251/00 - die Klage abzuweisen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Die Klägerin verteidigt das angefochtene Urteil, das - soweit das Landgericht darin die Voraussetzungen einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht habe - den Beanstandungen der Beklagten standhalte. Das gelte ebenfalls, soweit das Landgericht die Verhaltensweise der Beklagten unter Anwendung von § 1 UWG für unlauter erachtet habe. Die Beklagte habe das von ihr angemeldete Zeichen allein in der Absicht erworben, die Benutzung der beinahe identischen Marke durch die Klägerin zu behindern.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten im Vorbringen der Parteien wird auf ihre in beiden Instanzen gewechselten Schriftsätze samt Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die in formeller Hinsicht einwandfreie, insgesamt zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg.

Im Ergebnis zu Recht hat das Landgericht der Beklagten in dem von der Klägerin verlangten Umfang die Verwendung der Wortmarke „T-is money“ 399 69 352 untersagt und dem auf die Einwilligung in die teilweise Löschung dieses Zeichens gerichteten Klagebegehren stattgegeben. Soweit das Landgericht diese von ihm zuerkannten Ansprüche aus § 1 UWG herleitet, trägt das die dargestellte Entscheidung indessen nicht. Die Klagebegehren sind vielmehr aus den hier ausschließlich heranzuziehenden markenrechtlichen Bestimmungen der §§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 2 - 5, Abs. 5 MarkenG; §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 51 Abs. 1, 55 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet. Der Gebrauch der mit Priorität zum 05.11.1999 u.a. für „Präparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger ...Telekommunikation“ eingetragenen Wortmarke „T- is money“ der Beklagten begründet die Gefahr von Verwechslungen mit der prioritätsälteren (25.06.1997), u.a. für „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Bild, Ton und Daten;... mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art;...Telekommunikation“ geschützten Wortmarke „Team is Money“ 397 29 272 der Klägerin. Entgegen der in dem angefochtenen Urteil zum Ausdruck gebrachten Würdigung des Landgerichts bedarf es zur Bejahung dieser Verwechslungsgefahr nicht der Feststellung, ob die Beklagte - wie von ihr behauptet - eine Vielzahl von Marken, die den wiederkehrenden (Stamm-)Bestandteil „T-“ in Kombination mit anderen Begriffen aufweisen, in einem Maße im Verkehr benutzt und bekannt gemacht hat, dass dieser aufgrund allein des Zeichenelements bzw. Buchstabens „T“ bereits eine Zuordnung zu ihr - der Beklagten - bzw. ihrem Unternehmen vornimmt. Denn selbst wenn man diese Behauptung der Beklagten als wahr unterstellt, führt das nicht dazu, die nach den sonstigen Umständen des hier zu beurteilenden Falls bestehende markenrechtliche Verwechslungsgefahr zu verneinen. Als nicht frei von Rechtsfehlern stellt es sich überdies dar, dass das Landgericht die Verwirklichung des markenrechtlichen Verletzungstatbestandes des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG offengelassen und die Ansprüche jedenfalls aus § 1 UWG zugesprochen hat. Die

Voraussetzungen, unter denen eine ergänzende Heranziehung des § 1 UWG neben der spezialgesetzlichen Regelung des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen ist (vgl. BGH GRUR 2001, 73/76 -„Stich den Buben“-; ders. GRUR Int. 2000, 1017 -„Davidoff“-; ders. GRUR 2000, 70 -„SZENE“-; BGHZ 138, 349 -„MAC Dog“-) liegen im Streitfall nicht vor. Denn die Aspekte, die das Landgericht als Ausgangspunkte seiner die Anwendbarkeit der wettbewerbsrechtlichen Bestimmung des § 1 UWG und ihrer sachlichen Voraussetzungen bejahenden Würdigung gewählt hat, erfahren aus den nachfolgend näher dargestellten Gründen eine spezifisch markenrechtliche Berücksichtigung, so dass kein Raum für eine an eben diese Gesichtspunkte anknüpfende wettbewerbsrechtliche Beurteilung bleibt.

Im Einzelnen:

I.

Der Klägerin steht aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG der geltend gemachte Unterlassungsanspruch zu. Die (drohende) Benutzung des angegriffenen Zeichens der Beklagten für die in Frage stehenden Waren und/oder Dienstleistungen begründet die Gefahr von Verwechslungen mit der prioritätsälteren Marke (§ 6 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG) der Klägerin.

Ob bei einander gegenüberstehenden Marken die Gefahr einer Verwechslung besteht, ist vom Standpunkt eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Adressaten der betreffenden Art von Waren oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke, der Nähe der in Betracht zu ziehenden Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die Zeichen jeweils in Gebrauch sind oder gebraucht werden sollen, sowie des Maßes der Ähnlichkeit der zu vergleichenden Kennzeichnungen zu beurteilen. Zwischen den genannten, die Verwechslungsgefahr determinierenden Faktoren besteht dabei eine Wechselwirkung dergestalt, dass der Ähnlichkeitsgrad um so geringer sein kann, je größer die Kennzeichnungskraft und/oder die Waren- bzw. Dienstleistungsnahe ist, während umgekehrt ein höherer Ähnlichkeitsgrad erforderlich ist, wenn die Kennzeichnungskraft der Klagemarke nur schwach und/oder der Waren- bzw. Dienstleistungsabstand größer ist (BGH GRUR 2000, 506 -„ATTACHÉ/TISSERAND“-; ders. GRUR 2000, 875/876 -„Davidoff“-). Ausgangspunkt

der anhand der dargestellten Kriterien vorzunehmenden Würdigung ist bei alledem der Gesamteindruck der jeweiligen Zeichen. Ein in zergliedernder, semantischer Betrachtungsweise gewährter Elementeschutz einzelner Zeichenbestandteile kommt nicht in Betracht; der Schutz eines aus einem zusammengesetzten Zeichen herausgelösten Elements ist dem Markenrecht vielmehr fremd. (vgl. BGH WRP 2000, 529/531 -„ARD-1“; ders. GRUR 1999, 735/736 -„Monoflam/Polyflam“- jeweils m. w. N.). Dies beruht auf der Erwägung, dass markenrechtlicher Schutz von der Gestaltung der Marke auszugehen hat, wie sie eingetragen ist, und eine Ähnlichkeit mit einer Marke nur in deren konkreter Verwendung festgestellt werden kann. Der dargestellte Grundsatz schließt allerdings zugleich die Erkenntnis ein, dass einem einzelnen Bestandteil eines mehrgliedrigen, aus mehreren Wort- und/oder Bildelementen kombinierten Zeichens unter Umständen eine besondere, den Gesamteindruck des Zeichens dominierende Kennzeichnungskraft beigemessen und deshalb bei einer Übereinstimmung der beanstandeten Bezeichnung mit dem so geprägten Zeichen die Verwechslungsgefahr zu bejahen sein kann (BGH GRUR 1999, 583/584 -„LORA DI RECUARO“-; ders. GRUR 1996, 196/200/201 - „Innovadiclophlont“-; ders. GRUR 1996, 977 - „DRANO/P3-drano“-). Bei der auf dieser Grundlage vorzunehmenden Würdigung der Verwechslungsfähigkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist sodann dem Erfahrungssatz Rechnung zu tragen, dass die Übereinstimmungen im maßgeblichen Gesamteindruck stärker im Erinnerungsbild zu haften pflegen, so dass grundsätzlich mehr auf bestehende Übereinstimmungen abzustellen ist als auf vorhandene Abweichungen. Es besteht andererseits aber auch kein Erfahrungssatz, der die Annahme gestattet, einzelne Bestandteile eines Zeichens würden vom Verkehr überhaupt nicht zur Kenntnis genommen und bei der Beurteilung des Eindrucks, den das Zeichen bei seinen Adressaten hervorruft und hinterlässt, vollständig übergangen (vgl. BGH GRUR 1996, 774/775 -„falke-run/LE RUN“ m. w. N.).

Eine durch die Ingebrauchnahme des angegriffenen Zeichens „T-is money“ der Beklagten hervorgerufene Gefahr von Verwechslungen mit der älteren Marke „Team is Money“ der Klägerin lässt sich danach nicht von der Hand weisen:

1.

Was den als Ausgangspunkt der dargestellten Wertung zunächst festzulegenden Gesamteindruck der aus mehreren Wortbestandteilen zusammengesetzten Klagemarke angeht, so wird dieser nicht etwa durch ein einziges dominantes Element geprägt, sondern gerade durch das Zusammenwirken *aller* Zeichenelemente gemeinsam bestimmt.

Die Beurteilung, ob einem Element eine das Gesamtzeichen prägende Bedeutung zukommt, ist unter Würdigung der Art und Kennzeichnungskraft der jeweils in dem Zeichen kombinierten Elemente aus der Sicht des betroffenen Verkehrs unter Berücksichtigung allgemeiner Erfahrungssätze vorzunehmen. So kann einem Zeichenbestandteil schon deshalb eine den Gesamteindruck prägende Kraft zukommen, weil der andere Bestandteil aus der Sicht des Verkehrs in seiner Bedeutung als Produktbezeichnung nicht sonderlich ins Gewicht fällt. Fälle solcher Art können insbesondere bei der Verwendung eines vom Verkehr als solcher erkennbaren Namens oder Firmenbestandteils in einem Warenzeichen vorliegen. Eine bloße Herstellerangabe tritt im allgemeinen weitgehend in den Hintergrund, weil der Verkehr die Waren meist nicht nach dem Namen des Herstellers unterscheidet, sondern seine Aufmerksamkeit auf die sonstigen Merkmale zeichenmäßiger Kennzeichnung richtet. Die entsprechenden Erwägungen greifen auch dort ein, wo sich ein Zeichenbestandteil im Verkehr als Kennzeichnung des Zeicheninhabers durchgesetzt und dieser mit ihm eine ganze Zeichenserie gebildet hat. Bei dieser Sachlage muss davon ausgegangen werden, dass für den Verkehr in dem Zeichen das Hauptgewicht auf dem/den anderen Zeichenbestandteilen liegt, weil der vielfach benutzte Stammbestandteil - wie eine bekannte Firmenbezeichnung - die Annahme nahe legt, der Zeicheninhaber verwende ihn zusammen mit auf das Produkt bezogenen Angaben, weshalb diesem/diesen anderen Bestandteilen eine das Gesamtzeichen prägende, ein bestimmtes Produkt des Zeicheninhabers kennzeichnende Bedeutung zukommt (vgl. BGH GRUR 1996, 977/978 -„DRANO/P3-drano“-; ders. GRUR 1996, 774/775 -„falke-run/LE RUN“-; ders. GRUR 1996 404/405 f -„Blendax Pep“-; ders. GRUR 1996, 775/776 -„Sali Toff“- jeweils mit weiteren Nachweisen). Die Annahme eines „Regelsatzes“, wonach einer Herstellerangabe stets eine den Gesamteindruck des Zeichens prägende Kraft abzusprechen sei, ist allerdings verfehlt. Vielmehr ist es insoweit der Beurteilung des Einzelfalls

vorbehalten, ob aus der Sicht des Verkehrs die Herstellerangabe in dem Gesamtzeichen in den Hintergrund tritt oder nicht (vgl. BGH a.a.O., - „falke-run/LE RUN“-; BGH a.a.O., - „Blendax Pep“- m. w. N.).

Unter Anwendung der dargestellten Erwägungen und Erfahrungssätze ergibt sich im Streitfall, dass die Klagemarke ihrem Gesamteindruck nach *nicht* durch ein einzelnes Wortelement, insbesondere nicht den von der Beklagten insoweit für maßgeblich gehaltenen Begriff „Team...“, sondern gleichermaßen durch alle Wortbestandteile „Team is money“ definiert wird. Das Wortzeichen erlangt seine sich dem Verkehr zwanglos erschließende Aussagekraft nur und gerade aus der Kombination aller Wortbestandteile, die sich vom Sinngehalt her als „mit einem/dem Team lässt sich (besser) Geld machen/verdienen“ und/oder „Teamarbeit spart Geld“ interpretieren lässt. Diese Bedeutung des Wortzeichens nimmt erkennbar anlehnend Bezug auf die im Verkehr allgemein bekannte Redewendung „time is money“, die es in der Art eines Wortspiels variiert und deren Sinngehalt sie auf den Sachbereich der Teamarbeit/eines Teams überträgt. Eben diese Anlehnung bzw. das eigentliche „Wortspiel“ ergibt sich aber nur aus der Kombination aller Wortbestandteile des Klagezeichens, was dagegen spricht, dass der Verkehr einem einzigen dieser Begriffe auf Kosten der anderen das den Gesamteindruck des Zeichens prägende Hauptgewicht beimisst, demgegenüber die anderen zu vernachlässigen sind bzw. in den Hintergrund treten. Ein solcher Effekt ergibt sich entgegen der beklagten Seite vertretene Auffassung auch nicht etwa daraus, dass es sich bei den beiden Wortelementen „...is money“ um rein beschreibende Begriffe handele, denen jegliche Kennzeichnungskraft fehle mit der Folge, dass diesen gegenüber dem Begriff „Team“ keine den Gesamteindruck des Zeichens mitprägende Wirkung zukomme. Zwar trifft es zu, dass sich das beschriebene Wortspiel gerade aus der Verwendung des Begriffs „Team“ ergibt, der den in der allgemein bekannten Redewendung „time is money“ enthaltenen Begriff „time...“ ersetzt. Das ändert indessen weder etwas daran, dass gerade die Wortelemente „...is money“ den maßgeblichen Bezug zu der erwähnten Redewendung herstellen und den Sinngehalt des Gesamtzeichens vermitteln, noch kommt ihnen in bezug auf die Waren und/oder die Dienstleistung, für welche das Klagezeichen eingetragen ist, eine rein beschreibende Funktion zu. Den vorstehenden Erwägungen steht es dabei auch nicht entgegen, dass sowohl die Klagemarke als auch die Redewendung, auf welche sie anspielt und die sie

abwandelt, in englischer Sprache gehalten sind. Die verwendeten, dem anglo-amerikanischen Sprachraum entstammenden Begriffe sind in einem Maße in die alltäglichen Sprachgewohnheiten und das allgemeine Sprachwissen des deutschen Sprachraums integriert, dass sich nicht nur deren unmittelbare Wortbedeutung, sondern auch der aus der konkreten Wortkombination sich ergebende „übertragene“ Sinn zwanglos erschließt. Der erkennende Senat kann das aus eigener Sachkunde und Lebenserfahrung beurteilen, weil seine Mitglieder nicht nur zur deutschen Sprachgemeinschaft, sondern auch zu dem angesprochenen Verkehrskreis gehören, an den sich die Parteien mit den von den streitbefangenen Zeichen jeweils erfassten Waren und/oder Dienstleistungen wenden.

2.

Der Grad der Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist vor dem dargestellten Hintergrund als jedenfalls durchschnittlich zu erachten. Denn für die hier in Frage stehenden Waren und die vorliegend betroffene Dienstleistung kommt der Wortfolge „Team is money“ von Hause aus ein unverkennbarer Phantasiegehalt und eine nicht abzusprechende Originalität zu, die dem Zeichen jedenfalls in durchschnittlichem Maße die Eignung verleiht, sich dem Publikum als Marke einzuprägen (vgl. auch den Beschluss des Bundespatengerichts gem. Anlage BB 1 = Bl. 167 f d.A.).

3.

Die von den sich gegenüberstehenden Zeichen der Parteien jeweils erfassten Waren und Dienstleistungen, für deren Bereich die Klägerin den Verletzungstatbestand der Verwechslungsgefahr geltend macht, sind weitgehend identisch, im übrigen in hohem Maße ähnlich.

4.

Im Ergebnis Gleiches gilt hinsichtlich der Ähnlichkeit der Zeichen, die in klanglicher Hinsicht als nahezu identisch zu erachten sind.

a)

Grundlage der Ähnlichkeitsprüfung ist ein Vergleich der Zeichen der Parteien jeweils in ihrer Gesamtheit. Denn nicht nur die Klagemarke, sondern auch die Marke der

Beklagten wird ihrem Gesamteindruck nach gleichermaßen durch alle Bestandteile bestimmt. Auch das Zeichen der Beklagten, welches wie die Klagemarke aus einer eine bestimmte Aussage formulierenden Wortfolge besteht, gewinnt seine spezifische Aussagekraft aus der Variation der Redewendung „time ist money“. Die Wortfolge „T- is money“ versteht sich vor diesem Hintergrund als Hinweis darauf, dass „T-“ mit Geld gleichzusetzen sei, dass mit „T-“ leicht/einfach Geld verdient/gespart/erwirtschaftet werden könne.

Soweit die Beklagte einwendet, angesichts der Bekanntheit, ja Berühmtheit des in ihr Zeichen eingestellten Bestandteils „T“, der sich im Bereich der Telekommunikation im Verkehr als Hinweis auf ihr Unternehmen durchgesetzt habe und den sie als sich wiederholendes Element für eine umfangreiche Serie von aus der Kombination des Buchstabens „T“ mit anderen Begriffen gebildeten Kombinationszeichen nutze, erlange eben dieser Bestandteil eine den Gesamteindruck des Zeichens prägende Kraft, rechtfertigt das keine abweichende Wertung. Dabei kann es unterstellt werden, dass - wie die Beklagte dies behauptet - das Element „T-“ vielfach als Stammbestandteil für andere Zeichen Verwendung findet und sich im Verkehr als Hinweis auf ihr Unternehmen durchgesetzt hat. Nach den obigen Ausführungen ist das aus der maßgeblichen Sicht des angesprochenen Verkehrs jedenfalls nicht geeignet, die anderen Zeichenbestandteile demgegenüber in den Hintergrund treten zu lassen. Denn gerade dann, wenn die Beklagte das Buchstabenelement „T-“ für eine Vielzahl von Zeichen bzw. zur Bildung einer Zeichenserie verwendet, und der Verkehr daher daran gewöhnt ist, dass ihm verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen gleichbleibend mit dem nämlichen Zeichenbestandteil versehen gegenüber treten, wird er seine Aufmerksamkeit den sonstigen Merkmalen der zeichenmäßigen Kennzeichnung zuwenden, um das jeweils betroffene bestimmte Produkt kennzeichenmäßig einzuordnen (vgl. BGH a.a.O., -„DRANO/P3 drano“- , „Blendax Pep“- und -„falke-run/LE RUN“-). Dies spricht dafür, dass den Bestandteilen „... is money“ neben „T-...“ in dem hier zu beurteilenden Zeichen der Beklagten ein den Gesamteindruck mitprägendes Gewicht beigemessen wird. Allerdings tritt das - nach der Behauptung der Beklagten (auch) als Herstellerangabe - fungierende Element „T-...“ daneben nicht in den Hintergrund, weil nur und gerade das Zusammenspiel *sämtlicher* Bestandteile der als Marke eingetragenen

Buchstaben- und Wortfolge das sich an die Redewendung „time is money“ anlehrende Wortspiel offenbart und der Marke ihre Aussagekraft verleiht.

b)

Bei der danach vorzunehmenden Gegenüberstellung der Gesamtzeichen ergibt sich in klanglicher Hinsicht nahezu Identität, zumindest aber ein außerordentlich hoher Ähnlichkeitsgrad.

Beide Zeichen werden von einem relevanten Teil des Verkehrs „englisch“ ausgesprochen. Bei dem Klagezeichen liegt das angesichts der insgesamt dem englischen Sprachraum entstammenden Begriffe, die als solche in den deutschen alltäglichen Sprachgebrauch integriert sind und entsprechend ihrer „englischen Herkunft“ ausgesprochen werden, auf der Hand. Das gilt aber auch für das angegriffene Zeichen der Beklagten. Bei den Begriffen „...is money“ folgt das aus den vorstehenden Erwägungen. Keiner der angesprochenen Adressaten käme auf den Gedanken, hier eine von der englischen Sprachherkunft abweichende Aussprache zu wählen. Ein relevanter Teil des Verkehrs wird aber auch den Buchstaben „T“ englisch aussprechen. Denn angesichts der Wortverbindung gerade mit - zudem die Nähe zu einer *englischen* Redewendung hervorrufenden - Begriffen der englischen Sprache und nicht zuletzt wegen des dann einfacheren Sprachflusses („Ti: is manni“ / „Te: is monni“) sowie weiter berücksichtigend, dass im hier betroffenen Bereich der Telekommunikation die Neigung zu „englischer“ Aussprache bei im übrigen vorhandenen „englischen“ Sprachbezügen verbreitet ist, wird ein erheblicher Teil auch der Adressaten, der das Element „T-“ bisher aus anderen Zeichen kennt und es dort „deutsch“ ausspricht, für das Element „T“ im hier zu beurteilenden Zeichen die englische Aussprache wählen. Das leugnet letztlich auch die Beklagte nicht, die allerdings lediglich konzediert, dass das Publikum ihre Marke „...in Einzelfällen... englisch ausspricht“ (S.4 der Berufungsbegründung = Bl. 163 d.A.). Von einer solchen Beschränkung der englischen Aussprache auf Einzelfälle kann indessen angesichts der aufgezeigten Umstände nicht die Rede sein. Hinzu kommt, dass - wie den Mitgliedern des erkennenden Senats aus eigener Beobachtung und Lebenserfahrung bekannt ist - die Beklagte in der Werbung für ihr Zeichen „T-Mobile“ teilweise selbst die englische Aussprache („Ti:-mobeil“) wählt, daher dort das Buchstabenelement „T-“ englisch aussprechen lässt, was umso mehr dafür spricht,

dass ein erheblicher Teil des Verkehrs auch bei dem hier zu beurteilenden Zeichen auf die englische Aussprache des Buchstabens „T-“ zugreift.

Bei dem phonetischen Vergleich der Gesamtzeichen stehen sich danach einerseits „Ti:m is manni“ sowie andererseits „Ti: is manni“ gegenüber. Mit Blick darauf, dass das „m“ in „Ti:m“ nahezu stumm ist, besteht aber die Besorgnis, dass - was im alltäglichen Sprachgebrauch nahe liegt - dieses bei schneller und/oder flüchtiger Aussprache oder bei ungünstiger Hörsituation (z.B. beim Vorhandensein von Hintergrundgeräuschen u.ä.) untergeht bzw. „verschluckt“ oder „überhört“ wird, so dass der - ohnehin nur geringe - phonetische Unterschied zwischen den Zeichen zur Gänze verloren geht. Die beiden Zeichen werden dann gleich ausgesprochen und/oder verstanden, was eine in klanglicher bzw. akustischer Hinsicht beinahe bestehende Identität bejahen lässt. Eben diese führt aber dazu, dass die Zeichen miteinander verwechselt werden können, so dass die unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinne zu bejahen ist. Auf die Frage, ob (auch) in optischer und/oder in begrifflicher Hinsicht eine derart starke Ähnlichkeit besteht, dass hierdurch die Gefahr von Verwechslungen begründet wird, kommt es vor diesem Hintergrund daher nicht an.

Die dargestellte, sich aus der hohen akustischen Ähnlichkeit der zu vergleichenden Zeichen ergebende unmittelbare Verwechslungsgefahr wird auch nicht durch die von der Beklagten mit Blick auf die Verwendung als Stammbestandteil einer Zeichenserie behauptete Bekanntheit ihres Zeichenelements „T-“ ausgeschlossen. Vielmehr ist gerade dann, wenn der Verkehr wegen „T-“ eine Zuordnung zur Beklagten vornimmt, eine zu Lasten der Klägerin sich auswirkende Verwechslungsgefahr zu bejahen. Denn das Zeichen der Klägerin wird in diesem Fall - eben wegen der Annäherung der Buchstaben-/Wortfolge in dem Zeichen der Beklagten und dem dadurch hervorgerufenen Gleichklang - für dasjenige der Beklagten gehalten. Es liegt also eine Situation vor, in dem das angegriffene Zeichen nicht irrtümlich für die Klagemarke gehalten wird, sondern es wird umgekehrt das Klagezeichen für das (bekanntere) prioritätsjüngere angegriffene Zeichen gehalten und dessen Inhaber zugerechnet. Für die unmittelbare Verwechslungsgefahr macht das indessen keinen Unterschied. Die sich auf diese Weise auswirkende Verwechslungsgefahr kann für den Inhaber der prioritätsälteren Klagemarke sogar schädlicher sein als die

Zurechnung des Fremdzeichens auf ihn, weil auf diese Weise die von ihm unter Verwendung seiner Klagemarke geschaffenen Werte einem anderen Unternehmen zugeordnet werden. Aus diesem Grund erfordern auch die Erwägungen des Landgerichts, die Beklagte höhle das gewerbliche Schutzrecht der Klägerin aus und bewirke eine „wirtschaftliche Enteignung“, nicht die Heranziehung der wettbewerbsrechtlichen Bestimmung des § 1 UWG; diese Aspekte finden vielmehr innerhalb des spezifisch markenrechtlichen Verletzungstatbestandes der „Verwechslungsgefahr“ Berücksichtigung und erfahren dort eine spezialgesetzliche Regelung.

5.

Entgegen den von der Beklagten verfochtenen Standpunkt besteht schließlich auch kein Anlass, von dem in § 6 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG formulierten Prioritätsgrundsatz Abstand zu nehmen und ausnahmsweise zu einer Situation der Koexistenz der Marken der Parteien zu gelangen. Nur besondere Fallkonstellationen rechtfertigen Ausnahmen von dem markenrechtlichen Prioritätsprinzip, welches besagt, dass derjenige, der sein Kennzeichenrecht früher erworben hat, sich grundsätzlich gegenüber demjenigen durchsetzen kann, der sein Kennzeichenrecht erst später erworben hat (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 6 Rdn. 1 und 2; Fezer, Markengesetz, 3. Aufl., § 6 Rdn. 23). Eine solche besondere Sachlage besteht hier nicht. Es greifen weder die zu dem Recht der Gleichnamigen entwickelten Grundsätze, die nur dann gelten, wenn eine Bezeichnung als Firma/Name gebraucht wird, in der Regel nicht aber dann, wenn - was hier der Fall ist - eine Bezeichnung als Marke gebraucht wird/werden soll. Auch eine allgemeine Interessenabwägung (vgl. Fezer, a.a.O.) rechtfertigt die Durchbrechung des Prioritätsprinzips nicht. Selbst wenn es zutreffen sollte, dass es der Beklagten gelungen ist, den als Bestandteil einer Vielzahl von Marken verwendeten Buchstaben „T“ im Verkehr mit besonderen Werbeanstrengungen und unter großem wirtschaftlichen Einsatz als Hinweis auf ihr Unternehmen durchzusetzen, hat sie für die hier in Frage stehende Marke „T- is money“, die unstreitig bisher noch überhaupt nicht in Gebrauch genommen worden ist, einen solchen Aufwand nicht behauptet. Allein der Umstand, dass die Beklagte einen Buchstaben im Verkehr als Hinweis auf ihr Unternehmen bekannt, angeblich sogar berühmt gemacht hat, rechtfertigt es aber nicht, die Gefahr von Verwechslungen mit einem älteren Zeichen, die durch unter

Verwendung dieses Buchstabenelements gebildete Wortkombinationen ausgelöst wird, hinzunehmen. Der Beklagten ist es in dieser Situation vielmehr zumutbar und abzuverlangen, abweichende Kombinationsmöglichkeiten zu finden, welche die dargestellte Verwechslungsgefahr vermeiden.

II.

Der Anspruch auf Einwilligung in die Löschung ergibt sich aus den §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 51 Abs. 1 MarkenG, da der Eintragung der Marke das relative Schutzhindernis der Verwechslungsgefahr mit einer Marke älteren Zeitrangs entgegenstand.

Die Kostenfolge ergibt sich aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlagen in den §§ 108, 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Revision (§ 543 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 ZPO i. V. mit § 1, 26 Nr. 7 EGZPO) liegen nicht vor. Sie ist weder durch Belange der Rechtsfortbildung oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung geboten noch weist die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung auf. Es geht im Streitfall allein um die Subsumtion eines individuellen Sachverhalts unter Rechtsvorschriften und die Anwendung von Rechtsgrundsätzen, deren hier betroffene sachliche Voraussetzungen in der höchstrichterlichen Rechtsprechung geklärt sind.

Die mit Blick auf die in § 26 Nr. 8 EGZPO getroffene Übergangsregelung festgesetzte Beschwer orientiert sich am Wert des Unterliegens der Beklagten.

Dr. Schwippert

von Hellfeld

Schütze