



OBERLANDESGERICHT MÜNCHEN

Aktenzeichen: 29 U 4096/02
21 O 17363/01 LG München I

Verkündet am 23.01.2003
Die Urkundsbeamtin:

Schierlinger
Justizangestellte

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Rechtsstreit

[REDACTED], gesetzlich vertreten durch **Albert [REDACTED]**,
[REDACTED],
- Klägerin und Berufungsklägerin -
Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte **[REDACTED]**, **[REDACTED]**, **[REDACTED]**,
[REDACTED]

gegen

[REDACTED], **[REDACTED]**, **[REDACTED]**
- Beklagter und Berufungsbeklagter -
Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte **[REDACTED]** und Kollegen,
[REDACTED]

hat der 29. Zivilsenat des Oberlandesgerichts München durch den Vorsitzenden Richter Wörle und die Richter Dr. Kartzke und Jackson aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 21.11.2002

für Recht erkannt:

- I. Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des Landgerichts München I vom 17.7.2002 - 21 O 17363/01 - geändert.
 1. Der Beklagte wird unter Androhung von Ordnungsmitteln - Ordnungsgeld von bis zu 250.000.- Euro, ersatzweise Ordnungshaft von bis zu 6 Monaten - verurteilt, es zu unterlassen, ohne Zustimmung der Kläger im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung "Mobilix" zur Kennzeichnung von Hard- und Software für mobile Computersysteme, Telekommunikation und EDV-Beratung für mobile Computersysteme zu benutzen.
 2. Der Beklagte wird verurteilt, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung der Deutschen Marke Nr. 30030387.4 "Mobilix" einzuwilligen.
 3. Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser dadurch entstanden ist, dass der Beklagte seit dem 4.3.1998 unter der Domain www.mobilix.org EDV-Beratung für mobile Computersysteme angeboten und betrieben hat.
 4. Der Beklagte wird verurteilt, der Klägerin über den Umfang der Verletzungshandlungen gem. Nr. 3. unter Angabe der mit diesen Handlungen erwirtschafteten Umsätze und der dafür betriebenen Werbung unter Angabe der Werbeträger, der jeweiligen Auflagenhöhe, des Verbreitungsgebietes und des Erscheinungsorts und -datums Auskunft zu erteilen.

- II. Im Übrigen wird die Berufung der Klägerin zurückgewiesen.
- III. Von den Kosten des Rechtsstreits in beiden Rechtszügen trägt die Klägerin 2/10, der Beklagte trägt 8/10.
- IV. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 200.000.- Euro abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Gründe:

I.

Bezüglich des Tatbestandes wird zunächst auf die tatsächlichen Feststellungen des angefochtenen Urteils Bezug genommen, § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO. Die Feststellungen des Landgerichts sind wie folgt zu ergänzen:

Die Klägerin ist weiter Inhaberin der Deutschen Marke Nr. 1068119 "OBELIX" (Einzelheiten: Anlage K 9), die am 23.8.1983 angemeldet und am 12.9.1984 in die Markenrolle eingetragen wurde. Zur Begründung der Klage hat die Klägerin sich auf den Schutz dieser Marke für elektrotechnische und elektronische Apparate und Instrumente (auch solche für drahtlose Telegrafie und Telefonie), elektronische Spielapparate mit und ohne Bildschirm, auf Datenträger aufgezeichnete Computerprogramme, insbesondere Videospiele, berufen. - Die Klägerin ist weiter Inhaberin der Deutschen Marke Nr. 119335 "OBELIX" (Einzelheiten: Anlage K 9), die am 31.10.1986 angemeldet und am 15.3.1988 in die Markenrolle eingetragen wurde. Zu der Frage, auf den Schutz für welche Waren sie sich zur Klagebegründung berufen wollte, hat die Klägerin sich nicht geäußert. - Die Beklagte hat die Benutzung der Marke Nr. 1068119 für die genannten Waren und der Marke Nr. 1119335 für mit den Waren bzw. Dienstleistungen des Beklagten gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestritten. Die Klägerin hat sich zur Frage der Benutzung der Marken nicht geäußert.

Durch das angefochtene Urteil hat das Landgericht die Klage abgewiesen. Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt, es sei der Auffassung, dass aufgrund fehlender Zeichenähnlichkeit die Verwechslungsgefahr ausgeschlossen sei. Zwar seien die Übereinstimmungen der beiden Zeichen nicht unerheblich und könnten durchaus eine klangliche Verwechslungsgefahr begründen; wegen des jedermann verständlichen ausgeprägten Sinngehaltes von "Mobil", woran das Suffix "ix" angehängt sei, werde jedoch der Sinngehalt von "Mobilix" schneller erfasst, sodass eine Verwechslungsgefahr ausscheide. Auch aus § 1 UWG könnten die geltend gemachten Ansprüche mangels Verwechslungsgefahr nicht hergeleitet

werden.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Klägerin. Zur Begründung stützt sie sich erneut auf die erwähnten drei Marken (Berufungsbegründung, S. 17 unten, S. 23 oben) und wiederholt und vertieft ihren Sach- und Rechtsvortrag zur in erster Linie unmittelbaren klanglichen, jedoch auch mittelbaren Verwechslungsgefahr, zur Begründetheit der Klage aus Art. 9 Abs. 1 lit. c GMV im Hinblick auf die behauptete überragende Bekanntheit der Klagemarke und zur Begründetheit der Klage aus § 1 UWG unter dem Gesichtspunkt der Ausnutzung der Wertschätzung der Kennzeichnung "OBELIX". Die Klägerin beantragt,

das Urteil der Landgerichts aufzuheben und den Beklagten nach den im 1. Rechtszug gestellten Anträgen zu verurteilen.

Der Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Auch er wiederholt und vertieft seinen Sach- und Rechtsvortrag aus dem 1. Rechtszug. Er nutze oder beabsichtige die Nutzung von Mobilix lediglich zur Kennzeichnung von Hard- und Software für mobile Computersysteme, Telekommunikation und EDV-Beratung für mobile Computersysteme beschränkt auf Information und Beratung zur Installation, Konfiguration und Anwendung von Unix, Unixderivaten bzw. Unixnachbildungen mit und auf mobilen Computersystemen aller Art, Bereitstellung und Veräußerung von Software zur Anwendung für mobile Unixsysteme, insbesondere auch die Nutzung als Bestandteil von Internetadressen, soweit auf der angesprochenen Website im Wesentlichen die zuvor genannten Nutzungen erfolgen. Damit würden Fachkreise angesprochen, für die eine Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der gesamten Umstände nicht bestehe.

Wegen der Einzelheiten des Sachvortrags der Parteien wird auf ihre eingereichten Schriftsätze und die von ihnen vorgelegten Urkunden Bezug genommen.

II.

Die zulässige Berufung der Klägerin erweist sich im Wesentlichen als begründet.

1. Zum Streitgegenstand ist vorweg auf Folgendes hinzuweisen:

Die Klägerin hat sich zur Begründung der Klage auf drei Marken - die im Tatbestand des Urteils des Landgerichts erwähnte Gemeinschaftsmarke und die im Tatbestand des vorliegenden Urteils erwähnten zwei deutschen Marken - und auf § 1 UWG unter dem Gesichtspunkt der Ausbeutung der Wertschätzung eines Kennzeichens der Klägerin gestützt. Die Klage beruht damit trotz der einheitlichen mit ihr verfolgten Anträge auf vier verschiedenen Lebenssachverhalten (die Marken unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Priorität und der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, der wettbewerbsrechtliche Sachverhalt ist ein völlig anderer), sodass vier verschiedene Streitgegenstände vorliegen (BGH GRUR 2001, 181 "dentalästhetika"; BGH GRUR 2001, 755 "Telefonkarte"; BGH GRUR 2000, 226 "Planungsmappe"; Zöller, ZPO, 23. Aufl., § 260, Rdnr. 1; Thomas/Putzo, ZPO, 24. Aufl., § 260, Rdnr. 3). Eine derartige Verbindung mehrerer Ansprüche in einer Klage ist nur als kumulative Klagehäufung (das Gericht muss dann über alle Klagegründe entscheiden) oder im Verhältnis von Haupt- und Hilfsanspruch/Hilfsansprüchen zulässig, da im Fall einer Alternativbegründung (die Auswahl des der Entscheidung zu Grunde zu legenden Sachverhalts wird dem Gericht überlassen mit der Maßgabe, dass im Falle des Erfolgs aus einem Klagegrund über die anderen Klagegründe nicht mehr entschieden werden muss) der Streitgegenstand der Klage nicht hinreichend bestimmt wäre (Thomas/Putzo, a.a.O., Rdnr. 7; Zöller, a.a.O., Rdnr. 5; Saenger, MDR 1984, 860 m.w.N.; Senat, Urteil vom 25.4.2002 - 29 U 3717/01 -). Im vorliegenden Fall kann nach dem Inhalt der Schriftsätze der Klägerin davon ausgegangen werden, dass sie die Klage in erster Linie auf die Gemeinschaftsmarke und hilfsweise auf die weiteren Marken (in der im Tatbestand erwähnten Reihenfolge) und schließlich hilfsweise auf die wettbewerbsrechtlichen

Gesichtspunkte stützen wollte. Mit diesem Inhalt war bzw. ist die Klage zulässig. Nachdem das Landgericht die Klage hinsichtlich aller Streitgegenstände abgewiesen hat und nachdem die Klägerin sich im Berufungsverfahren erneut auf alle erörterten Gesichtspunkte berufen hat, ist der Rechtsstreit mit allen Streitgegenständen in das Berufungsverfahren gelangt. Über die Berufung ist daher primär auf der Grundlage der Gemeinschaftsmarke und eventuell auf der Grundlage der hilfsweise weiter geltend gemachten Grundlagen zu entscheiden.

2. Die Klage erweist sich auf der Grundlage der Gemeinschaftsmarke Nr. 16154 "OBELIX" im Wesentlichen als begründet.

- a) Hinsichtlich des Unterlassungsanspruches hat die Klage gem. Art. 9 Abs. 1 b GMV Erfolg. Nach dieser Vorschrift kann der Inhaber einer Marke Dritten verbieten, im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Gemeinschaftsmarke und der Identität oder Ähnlichkeit mit der durch die Gemeinschaftsmarke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Dabei ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und insbesondere unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass zwischen der Kennzeichnungskraft der Marke, dem Grad der Ähnlichkeit der beiderseitigen Kennzeichen und dem Grad der Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen eine Wechselwirkung besteht, zu entscheiden. Es bedarf daher zunächst der Bestimmung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke, sodann der Ähnlichkeit der beiderseitigen Kennzeichen und schließlich der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, umso dann zu einer abschließenden Bewertung zu kommen.

Hinsichtlich der Klagemarke OBELIX kann ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass sie für die für die Entscheidung relevanten Waren - elektronische Spielapparate mit und ohne Bildschirm, Computer, Programm-Module und auf Datenträger auf-

gezeichnete Computerprogramme, insbesondere Videospiele - eine Marke von ursprünglich zumindest durchschnittlicher Kennzeichnungskraft ist. OBELIX ist ein einprägsames Kennzeichen, das keine beschreibenden Anklänge enthält; die Anlehnung an Obelisk wird jedenfalls im Zusammenhang mit den erwähnten Waren übersehen, hat insbesondere für sie keinen beschreibenden Gehalt und ist daher für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft ohne Bedeutung.

Von einer Stärkung der Kennzeichnungskraft durch Benutzung von OBELIX als Marke für die erwähnten, hier relevanten Waren kann nicht ausgegangen werden. Denn Vortrag zur Benutzung der eingetragenen Marke für diese Waren fehlt (trotz des Bestreitens der Benutzung der gleichlautenden deutschen Marken, für die die "Benutzungsschonfrist" abgelaufen ist, durch den Beklagten). OBELIX ist allerdings der seit vielen Jahren außerordentlich bekannte Name einer aus einer Vielzahl von Comics außerordentlich bekannten Figur; OBELIX ist weiter Bestandteil des Titels der mit großem Erfolg auch in der Bundesrepublik Deutschland vertriebenen Comic-Serie Asterix und Obelix. Weder der Titel oder ein Bestandteil des Titels eines Druckwerks noch der Name einer in Druckwerken regelmäßig wiederkehrenden Figur ist jedoch entgegen der Ansicht der Klägerin eine Marke; eine Marke ist vielmehr ein Zeichen, das benutzt wird, um Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, § 3 Abs. 1 MarkenG, Art. 4 GMV; die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken werden dagegen als Titel geschützt, § 5 Abs. 3 MarkenG. Es ist daher zu fragen, ob die Kennzeichnungskraft der durch Registrierung geschützten, für die für die Entscheidung des vorliegenden Rechtsstreits relevanten Waren nicht benutzten, als Name einer Comicfigur und als Bestandteil eines Druckwerk-Titels aber außerordentlich bekannten Marke durch diese Bekanntheit gestärkt worden ist. Die Frage ist zu verneinen. Schon eine aus einer Verkehrsgeltung oder Berühmt-

heit als Marke hergeleitete verstärkte Kennzeichnungskraft gilt stets nur für das Warengbiet, auf dem die Verkehrsgeltung oder Berühmtheit erlangt ist; eine Stärkung der Kennzeichnungskraft auf anderen Warengbieten kann daraus nicht hergeleitet werden (BGH GRUR 1992, 130/131 re.Sp. Nr. 2 "Bally/Ball" m.w.N.). Aus der Berühmtheit eines Kennzeichens als Name einer Comic-Figur oder als Bestandteil des Titels einer Comic-Serie kann daher eine Stärkung der Kennzeichnungskraft einer (gleichlautenden) Marke auf einem Waren- oder Dienstleistungsgebiet, auf dem sie nicht genutzt ist, noch weniger hergeleitet werden. Die Frage kann jedoch letztlich dahinstehen, da auch bei der Annahme einer nur durchschnittlichen Kennzeichnungskraft von OBELIX für die beurteilungsrelevanten Waren der Klage der Erfolg nicht versagt werden kann.

Das Kennzeichen des Beklagten weist, wie auch das Landgericht nicht verkannt hat, mit der Klagemarke eine hochgradige Ähnlichkeit auf. Bei der Beurteilung ist von der Sicht eines Verkehrsteilnehmers auszugehen, der die Klagemarke OBELIX aus ihrer Benutzung für die in Betracht zu ziehenden Waren kennt und dem nunmehr die Marke Mobilix als Kennzeichen für die Waren bzw. Dienstleistungen, für die eine Begehungs- bzw. Wiederholungsgefahr hinsichtlich der Benutzung besteht, begegnet. Dabei ist vom Gesamteindruck der beiderseitigen Kennzeichen auszugehen und zu berücksichtigen, dass die Erinnerung an die Klagemarke unter Umständen ungenau ist. Beide Kennzeichen sind dreisilbig, sie weisen mit einer geringfügigen Abweichung - e bzw. i in der Mittelsilbe - die gleiche Vokalfolge auf und unterscheiden sich im Wesentlichen nur durch den am Anfang der Klagemarke fehlenden, im Kennzeichen des Beklagten vorhandenen Konsonanten M. Hinsichtlich der Betonung der beiderseitigen Kennzeichen muss davon ausgegangen werden, dass Mobilix zumindest vom überwiegenden Teil der Verkehrsteilnehmer auf der ersten Silbe betont werden wird. Darauf, dass das Suffix "ix" in im Bereich der Informationstechnologie verwendeten Kennzeichen häufig verwendet wird, kommt es

nicht entscheidend an. Denn auch unter Berücksichtigung dieses Gesichtspunktes ist der Gesamteindruck der beiderseitigen Kennzeichen entscheidend und auch zwischen bestimmten Branchengewohnheiten folgenden Kennzeichen muss ein ausreichender Abstand gewahrt werden. Auf die vom Beklagten aufgeführten, das Suffix "ix" benutzenden Kennzeichen kommt es daher für die Entscheidung nicht weiter an, zumal keines dieser Kennzeichen der Klagemarke so nahe kommt wie Mobilix und zumal substantzierter Sachvortrag zur Benutzung dieser Kennzeichen fehlt. Es muss daher im Ergebnis von einem hohen Grad an Ähnlichkeit zwischen den beiderseitigen Kennzeichen ausgegangen werden.

Für die Beurteilung der Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren ist hinsichtlich der Klagemarke von den Waren des Warenverzeichnisses auszugehen, da die Marke nicht durch Widerklage auf Erklärung des Verfalls angefochten ist, Art. 95 Abs. 1 GMV. Hinsichtlich des Kennzeichens des Beklagten ist von den Waren des Warenverzeichnisses der Marke des Beklagten (Anlage K 2) auszugehen, da die Registrierung der Marke die Gefahr ihrer Benutzung begründet (Fezer, Markengesetz, 3. Aufl., § 14, Rdnr. 510; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, Vor §§ 14 - 19, Rdnr. 26 m.w.N.; Senat, Beschluss vom 12.3.1996, MD 96, 1017). Waren bzw. Dienstleistungen sind einander ähnlich im Sinne der hier erörterten Bestimmungen, wenn zwischen ihnen so enge Beziehungen bestehen, dass sich den Abnehmern, wenn sie an den Waren dasselbe Zeichen angebracht sehen, der Schluss aufdrängt, dass diese Waren vom selben Unternehmen stammen (Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14, Rdnr. 236 m.w.N.; EuGH WRP 99, 806/808 Nr. 17 m.w.N.). Ein Vergleich der beiderseitigen Warenverzeichnisse ergibt die Gleichheit von Hardware und Software für mobile Computersysteme einerseits und Computern, Programm-Modulen und auf Datenträgern aufgezeichneten Computerprogrammen andererseits. EDV-Beratung für mobile Computersysteme ist mit Computern, Programm-Modulen und auf Datenträgern aufgezeichneten Computerprogrammen

ähnlich im Sinne der erörterten Vorschriften, da Hard- und Software einerseits und die zugehörige Beratung andererseits regelmäßig von einem Unternehmen angeboten werden, wie das Warenverzeichnis der Marke des Beklagten hinsichtlich seines Unternehmens bestätigt. Auch hinsichtlich der Dienstleistung Telekommunikation liegt noch eine erhebliche Ähnlichkeit mit den genannten Waren des Warenverzeichnisses der Marke der Klägerin vor, da Telekommunikation nach dem heutigen Stand der Technik nur noch von hochgradig auf elektronische Datenverarbeitung spezialisierten Unternehmen angeboten werden kann. Bei der Beurteilung ist daher teilweise von Gleichheit und im Übrigen von hochgradiger bzw. erheblicher Ähnlichkeit auszugehen.

Die zusammenfassende Beurteilung ergibt, dass hinsichtlich des Kennzeichens des Beklagten für das gesamte Warenverzeichnis Verwechslungsgefahr besteht, § 9 Abs. 1 b GMV. Angesichts der zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft von OBELIX und der hochgradigen Ähnlichkeit der beiderseitigen Kennzeichen gilt dies zunächst für den Bereich der identischen bzw. hochgradig ähnlichen Waren und Dienstleistungen, im Ergebnis jedoch auch für die im weiteren Ähnlichkeitsbereich der Waren der Klagemarke liegende Dienstleistung Telekommunikation, da insoweit der geringere Grad der Warenähnlichkeit durch die hochgradige Ähnlichkeit der Kennzeichen und die zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgeglichen wird.

Dem kann nicht entgegengehalten werden, der Beklagte wende sich mit seinem Angebot an Fachleute. Zwar ist die Feststellung der Markenähnlichkeit zur Begründung der Verwechslungsgefahr abhängig von den Verkehrskreisen, die mit den Produkten in Berührung kommen; maßgebliches Beurteilungskriterium für die Frage der Verwechslungsgefahr ist aber die Wirkung der Marke auf den Durchschnittsverbraucher der Art von Waren, für die die Klagemarke Schutz genießt (Fezer, Markengesetz, 2. Aufl.,

§ 14, Rdnr. 152). Dies hat seinen Grund darin, dass, wie bereits dargelegt, für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr von der Sicht eines Verbrauchers auszugehen ist, der die Marke der Klägerin kennt und dem nunmehr die Marke des Beklagten begegnet. Davon, dass die Klägerin (oder eventuelle Lizenznehmer der Klägerin) sich mit ihren Waren ausschließlich an Fachkreise wenden, kann jedoch nicht ausgegangen werden. Im Übrigen muss zwischen Marken auch dann, wenn sie sich an Fachkreise wenden, ein ausreichender Abstand eingehalten werden (BGH GRUR 1993, 118 "Corvaton/Corvasal"). Davon, dass dies hier der Fall wäre, kann angesichts der weitgehenden Ähnlichkeit der Marken und der Waren und der zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke nicht ausgegangen werden.

Dem kann auch nicht entgegengehalten werden, dass die hohe Bekanntheit von OBELIX als Name einer Comicfigur und Bestandteil eines Titels der entsprechenden Comicserie das Erkennen der Klagemarke erleichtere und damit die Verwechslungsgefahr vermindere. Denn aus Rechtsgründen führt die hohe Bekanntheit eines Kennzeichens nicht zu einer Verminderung, sondern zu einer Vergrößerung seines Schutzbereiches.

Auch aus den vom Landgericht herangezogenen, von der Rechtsprechung für bestimmte Sonderfälle entwickelten Rechtsgrundsätzen (BGH GRUR 1992, 130 "Bally/Ball"; BGH GRUR 1959, 185 "Quick/Glück") kann etwas anderes nicht hergeleitet werden. Denn der diesen Entscheidungen zu Grunde liegende Fall, dass eine der gegenüberstehenden Bezeichnungen einen für jedermann verständlichen Sinngehalt aufweist, liegt hier nicht vor. Hinsichtlich OBELIX ist dies offensichtlich; von Obelisk ist dieses Kennzeichen durch die geänderte Endung und die Betonung auf der ersten statt der dritten Silbe so weit entfernt, dass dieser Begriff im Kennzeichen der Klägerin vom Verkehr nicht erkannt wird. In Mobilix ist zwar Mobil deutlich erkennbar enthalten; dass angehängte und auch akkustisch deutlich her-

vortretende Suffix "ix" läßt das Kennzeichen jedoch ohne weiteres als gegenüber Mobil selbständige sprachliche Neuschöpfung erkennen, die keinen für jedermann verständlichen Sinngehalt aufweist. Die erwähnten Rechtsprechungsgrundsätze sind daher im vorliegenden Fall nicht anwendbar. Sie können auf Marken, die an bekannte Begriffe anknüpfen oder an sie angelehnt sind, nicht ausgeweitet werden.

Der Unterlassungsanspruch erweist sich daher aus Art. 9 Abs. 1 b GMV als begründet. Der Erörterung der von der Klägerin weiter hilfsweise geltend gemachten Ansprüche bedarf es nicht.

- b) Für den von der Klägerin geltend gemachten Anspruch auf Löschung der Marke des Beklagten gilt gem. Art. 97 Abs. 2, Art. 98 Abs. 2 GMV das nationale Recht der Bundesrepublik Deutschland. Danach ergibt sich der Löschungsanspruch hinsichtlich der Marke des Beklagten aus der Gemeinschaftsmarke Nr. 16154 der Klägerin und § 51 Abs. 1 MarkenG. Denn die Klägerin kann für jene mit dem Anmeldetag vom 1.4.1996 gegenüber der Marke des Beklagten mit dem Anmeldetag vom 18.4.2000 den besseren Zeitrang in Anspruch nehmen, § 6 Abs. 2 MarkenG. Zur Frage der Verwechslungsgefahr der beiderseitigen Kennzeichen kann auf die obigen Ausführungen verwiesen werden. Auch hier bedarf es des Rückgriffs auf die hilfsweise von der Klägerin geltend gemachten Anspruchsgrundlagen nicht.
- c) Für den Schadensersatzanspruch gilt gem. Art. 98 Abs. 2 GMV ebenfalls das nationale Recht der Bundesrepublik Deutschland. Dem Grunde nach ergibt sich der Schadensersatzanspruch der Klägerin aufgrund der Gemeinschaftsmarke Nr. 16154 aus § 14 Abs. 6 MarkenG. Hinsichtlich des Verschuldens des Beklagten ist darauf hinzuweisen, dass er vor Anmeldung und insbesondere vor Aufnahme der Benutzung seiner Marke durch eine Recherche das ältere Recht der Klägerin hätte feststellen

können. Ihn trifft daher ein Verschulden.

Allerdings setzen die Feststellung der Schadensersatzpflicht und die Verurteilung zur Auskunft stets eine Verletzungshandlung voraus; eine vorbeugende Verurteilung zum Schadensersatz ist dem Deutschen Recht fremd. Unstreitig ist eine Benutzung der Marke des Beklagten nur als Adresse von dessen Homepage und für das Angebot von technischen Informationen für mobile Unix-Systeme, insbesondere von Anwendungshinweisen für die Installation und die Verwendung von Unix, Unixvarianten und -nachbauten für Laptops, für die Nutzung einer Infrarotschnittstelle zum Aufbau einer Verbindung zwischen einem Notebook und einem GSM-Mobiltelefon für die Einwahl ins Internet und ähnliche Probleme. Die Behauptung der Klägerin, der Beklagte habe auf seiner Homepage auch Laptops und Terminplaner angeboten, hat der Beklagte bestritten. Für den Senat ergibt sich die Richtigkeit dieser Behauptung aus den vorliegenden Auszügen aus der Homepage des Beklagten (Anlagen K 3, K 17, B 7) nicht; weiterer Beweis ist von der Klägerin nicht angetreten. Die erwähnten Informationen lassen sich dem Begriff der EDV-Beratung für mobile Computersysteme zuordnen. Insoweit besteht der Schadensersatzanspruch der Klägerin daher dem Grunde nach, im Übrigen ist er unbegründet. Zeitlich ist er auf die Zeit ab dem 4.3.1998 zu begrenzen, da die Marke der Klägerin am 3.2.1998 eingetragen wurde und dem Beklagten eine Prüfungsfrist von einem Monat zuzugestehen ist.

Auch aus den hilfsweise von der Klägerin geltend gemachten Anspruchsgrundlagen läßt sich ein weitergehender Schadensersatzanspruch nicht herleiten. Sowohl für die Ansprüche aus den weiteren deutschen Marken wie für einen eventuellen ergänzenden Anspruch aus § 1 UWG gelten die vorstehenden Erwägungen entsprechend. Bei den Ansprüchen aus den deutschen Marken kommt hinzu, dass diese seit dem 12.9.1984 bzw. dem 15.3.1988 und somit seit mehr als 5 Jahren eingetragen sind, dass der Beklagte ihre Benutzung

bestritten hat und dass Sachvortrag zur Benutzung der Marken auf dem für die Entscheidung relevanten Waren- und Dienstleistungsgebiet fehlt, sodass Schadensersatzansprüche aus diesen Marken auch gem. § 25 Abs. 1, 2 MarkenG nicht hergeleitet werden können. Insoweit ist also im vorliegenden Urteil auch über die hilfsweise geltend gemachten Ansprüche durch Klageabweisung zu entscheiden.

- d) Hinsichtlich des Auskunftsanspruches gilt gem. Art. 98 Abs. 2 GMV ebenfalls nationales Recht. Der Auskunftsanspruch ergibt sich im zur Bezifferung des Schadensersatzanspruches erforderlichen Umfang aus § 242 BGB. Ein Anspruch auf Mitteilung der Kosten der Werbung besteht nicht (Ingerl/Rohnke, MarkenG, Vor §§ 14 - 19, Rdnr. 85).

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 91, 92, 97 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit aus § 708 Nr. 10, § 711 S. 1 ZPO. Die Revision kann nicht zugelassen werden, da die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 ZPO nicht vorliegen.

Wörle
Vorsitzender Richter

Dr. Kartzke
Richter
am Oberlandesgericht

Jackson

cs



OBERLANDESGERICHT MÜNCHEN

Aktenzeichen: 29 U 4096/02
21 O 17363/01 LG München I

Verkündet am 23.01.2003
Die Urkundsbeamtin:

Schierlinger
Justizangestellte

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Rechtsstreit

[REDACTED], gesetzlich vertreten durch **[REDACTED]**,
[REDACTED], **[REDACTED]**

- Klägerin und Berufungsklägerin -

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte **[REDACTED]**, **[REDACTED]**, **[REDACTED]**,
[REDACTED]

gegen

[REDACTED], **[REDACTED]**, **[REDACTED]**

- Beklagter und Berufungsbeklagter -

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte **[REDACTED]** und Kollegen,
[REDACTED]

hat der 29. Zivilsenat des Oberlandesgerichts München durch den Vorsitzenden Richter Wörle und die Richter Dr. Kartzke und Jackson aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 21.11.2002

für Recht erkannt:

- I. Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des Landgerichts München I vom 17.7.2002 - 21 O 17363/01 - geändert.
 1. Der Beklagte wird unter Androhung von Ordnungsmitteln - Ordnungsgeld von bis zu 250.000.- Euro, ersatzweise Ordnungshaft von bis zu 6 Monaten - verurteilt, es zu unterlassen, ohne Zustimmung der Kläger im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung "Mobilix" zur Kennzeichnung von Hard- und Software für mobile Computersysteme, Telekommunikation und EDV-Beratung für mobile Computersysteme zu benutzen.
 2. Der Beklagte wird verurteilt, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung der Deutschen Marke Nr. 30030387.4 "Mobilix" einzuwilligen.
 3. Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser dadurch entstanden ist, dass der Beklagte seit dem 4.3.1998 unter der Domain www.mobilix.org EDV-Beratung für mobile Computersysteme angeboten und betrieben hat.
 4. Der Beklagte wird verurteilt, der Klägerin über den Umfang der Verletzungshandlungen gem. Nr. 3. unter Angabe der mit diesen Handlungen erwirtschafteten Umsätze und der dafür betriebenen Werbung unter Angabe der Werbeträger, der jeweiligen Auflagenhöhe, des Verbreitungsgebietes und des Erscheinungsorts und -datums Auskunft zu erteilen.

- II. Im Übrigen wird die Berufung der Klägerin zurückgewiesen.
- III. Von den Kosten des Rechtsstreits in beiden Rechtszügen trägt die Klägerin 2/10, der Beklagte trägt 8/10.
- IV. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 200.000.- Euro abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Gründe:

I.

Bezüglich des Tatbestandes wird zunächst auf die tatsächlichen Feststellungen des angefochtenen Urteils Bezug genommen, § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO. Die Feststellungen des Landgerichts sind wie folgt zu ergänzen:

Die Klägerin ist weiter Inhaberin der Deutschen Marke Nr. 1068119 "OBELIX" (Einzelheiten: Anlage K 9), die am 23.8.1983 angemeldet und am 12.9.1984 in die Markenrolle eingetragen wurde. Zur Begründung der Klage hat die Klägerin sich auf den Schutz dieser Marke für elektrotechnische und elektronische Apparate und Instrumente (auch solche für drahtlose Telegrafie und Telefonie), elektronische Spielapparate mit und ohne Bildschirm, auf Datenträger aufgezeichnete Computerprogramme, insbesondere Videospiele, berufen. - Die Klägerin ist weiter Inhaberin der Deutschen Marke Nr. 119335 "OBELIX" (Einzelheiten: Anlage K 9), die am 31.10.1986 angemeldet und am 15.3.1988 in die Markenrolle eingetragen wurde. Zu der Frage, auf den Schutz für welche Waren sie sich zur Klagebegründung berufen wollte, hat die Klägerin sich nicht geäußert. - Die Beklagte hat die Benutzung der Marke Nr. 1068119 für die genannten Waren und der Marke Nr. 1119335 für mit den Waren bzw. Dienstleistungen des Beklagten gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestritten. Die Klägerin hat sich zur Frage der Benutzung der Marken nicht geäußert.

Durch das angefochtene Urteil hat das Landgericht die Klage abgewiesen. Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt, es sei der Auffassung, dass aufgrund fehlender Zeichenähnlichkeit die Verwechslungsgefahr ausgeschlossen sei. Zwar seien die Übereinstimmungen der beiden Zeichen nicht unerheblich und könnten durchaus eine klangliche Verwechslungsgefahr begründen; wegen des jedermann verständlichen ausgeprägten Sinngehaltes von "Mobil", woran das Suffix "ix" angehängt sei, werde jedoch der Sinngehalt von "Mobilix" schneller erfasst, sodass eine Verwechslungsgefahr ausscheide. Auch aus § 1 UWG könnten die geltend gemachten Ansprüche mangels Verwechslungsgefahr nicht hergeleitet

werden.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Klägerin. Zur Begründung stützt sie sich erneut auf die erwähnten drei Marken (Berufungsbegründung, S. 17 unten, S. 23 oben) und wiederholt und vertieft ihren Sach- und Rechtsvortrag zur in erster Linie unmittelbaren klanglichen, jedoch auch mittelbaren Verwechslungsgefahr, zur Begründetheit der Klage aus Art. 9 Abs. 1 lit. c GMV im Hinblick auf die behauptete überragende Bekanntheit der Klagemarke und zur Begründetheit der Klage aus § 1 UWG unter dem Gesichtspunkt der Ausnutzung der Wertschätzung der Kennzeichnung "OBELIX". Die Klägerin beantragt,

das Urteil der Landgerichts aufzuheben und den Beklagten nach den im 1. Rechtszug gestellten Anträgen zu verurteilen.

Der Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Auch er wiederholt und vertieft seinen Sach- und Rechtsvortrag aus dem 1. Rechtszug. Er nutze oder beabsichtige die Nutzung von Mobilix lediglich zur Kennzeichnung von Hard- und Software für mobile Computersysteme, Telekommunikation und EDV-Beratung für mobile Computersysteme beschränkt auf Information und Beratung zur Installation, Konfiguration und Anwendung von Unix, Unixderivaten bzw. Unixnachbildungen mit und auf mobilen Computersystemen aller Art, Bereitstellung und Veräußerung von Software zur Anwendung für mobile Unixsysteme, insbesondere auch die Nutzung als Bestandteil von Internetadressen, soweit auf der angesprochenen Website im Wesentlichen die zuvor genannten Nutzungen erfolgen. Damit würden Fachkreise angesprochen, für die eine Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der gesamten Umstände nicht bestehe.

Wegen der Einzelheiten des Sachvortrags der Parteien wird auf ihre eingereichten Schriftsätze und die von ihnen vorgelegten Urkunden Bezug genommen.

II.

Die zulässige Berufung der Klägerin erweist sich im Wesentlichen als begründet.

1. Zum Streitgegenstand ist vorweg auf Folgendes hinzuweisen:

Die Klägerin hat sich zur Begründung der Klage auf drei Marken - die im Tatbestand des Urteils des Landgerichts erwähnte Gemeinschaftsmarke und die im Tatbestand des vorliegenden Urteils erwähnten zwei deutschen Marken - und auf § 1 UWG unter dem Gesichtspunkt der Ausbeutung der Wertschätzung eines Kennzeichens der Klägerin gestützt. Die Klage beruht damit trotz der einheitlichen mit ihr verfolgten Anträge auf vier verschiedenen Lebenssachverhalten (die Marken unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Priorität und der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, der wettbewerbsrechtliche Sachverhalt ist ein völlig anderer), sodass vier verschiedene Streitgegenstände vorliegen (BGH GRUR 2001, 181 "dentalästhetika"; BGH GRUR 2001, 755 "Telefonkarte"; BGH GRUR 2000, 226 "Planungsmappe"; Zöller, ZPO, 23. Aufl., § 260, Rdnr. 1; Thomas/Putzo, ZPO, 24. Aufl., § 260, Rdnr. 3). Eine derartige Verbindung mehrerer Ansprüche in einer Klage ist nur als kumulative Klagehäufung (das Gericht muss dann über alle Klagegründe entscheiden) oder im Verhältnis von Haupt- und Hilfsanspruch/Hilfsansprüchen zulässig, da im Fall einer Alternativbegründung (die Auswahl des der Entscheidung zu Grunde zu legenden Sachverhalts wird dem Gericht überlassen mit der Maßgabe, dass im Falle des Erfolgs aus einem Klagegrund über die anderen Klagegründe nicht mehr entschieden werden muss) der Streitgegenstand der Klage nicht hinreichend bestimmt wäre (Thomas/Putzo, a.a.O., Rdnr. 7; Zöller, a.a.O., Rdnr. 5; Saenger, MDR 1984, 860 m.w.N.; Senat, Urteil vom 25.4.2002 - 29 U 3717/01 -). Im vorliegenden Fall kann nach dem Inhalt der Schriftsätze der Klägerin davon ausgegangen werden, dass sie die Klage in erster Linie auf die Gemeinschaftsmarke und hilfsweise auf die weiteren Marken (in der im Tatbestand erwähnten Reihenfolge) und schließlich hilfsweise auf die wettbewerbsrechtlichen

Gesichtspunkte stützen wollte. Mit diesem Inhalt war bzw. ist die Klage zulässig. Nachdem das Landgericht die Klage hinsichtlich aller Streitgegenstände abgewiesen hat und nachdem die Klägerin sich im Berufungsverfahren erneut auf alle erörterten Gesichtspunkte berufen hat, ist der Rechtsstreit mit allen Streitgegenständen in das Berufungsverfahren gelangt. Über die Berufung ist daher primär auf der Grundlage der Gemeinschaftsmarke und eventuell auf der Grundlage der hilfsweise weiter geltend gemachten Grundlagen zu entscheiden.

2. Die Klage erweist sich auf der Grundlage der Gemeinschaftsmarke Nr. 16154 "OBELIX" im Wesentlichen als begründet.

- a) Hinsichtlich des Unterlassungsanspruches hat die Klage gem. Art. 9 Abs. 1 b GMV Erfolg. Nach dieser Vorschrift kann der Inhaber einer Marke Dritten verbieten, im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Gemeinschaftsmarke und der Identität oder Ähnlichkeit mit der durch die Gemeinschaftsmarke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Dabei ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und insbesondere unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass zwischen der Kennzeichnungskraft der Marke, dem Grad der Ähnlichkeit der beiderseitigen Kennzeichen und dem Grad der Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen eine Wechselwirkung besteht, zu entscheiden. Es bedarf daher zunächst der Bestimmung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke, sodann der Ähnlichkeit der beiderseitigen Kennzeichen und schließlich der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, umso dann zu einer abschließenden Bewertung zu kommen.

Hinsichtlich der Klagemarke OBELIX kann ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass sie für die für die Entscheidung relevanten Waren - elektronische Spielapparate mit und ohne Bildschirm, Computer, Programm-Module und auf Datenträger auf-

gezeichnete Computerprogramme, insbesondere Videospiele - eine Marke von ursprünglich zumindest durchschnittlicher Kennzeichnungskraft ist. OBELIX ist ein einprägsames Kennzeichen, das keine beschreibenden Anklänge enthält; die Anlehnung an Obelisk wird jedenfalls im Zusammenhang mit den erwähnten Waren übersehen, hat insbesondere für sie keinen beschreibenden Gehalt und ist daher für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft ohne Bedeutung.

Von einer Stärkung der Kennzeichnungskraft durch Benutzung von OBELIX als Marke für die erwähnten, hier relevanten Waren kann nicht ausgegangen werden. Denn Vortrag zur Benutzung der eingetragenen Marke für diese Waren fehlt (trotz des Bestreitens der Benutzung der gleichlautenden deutschen Marken, für die die "Benutzungsschonfrist" abgelaufen ist, durch den Beklagten). OBELIX ist allerdings der seit vielen Jahren außerordentlich bekannte Name einer aus einer Vielzahl von Comics außerordentlich bekannten Figur; OBELIX ist weiter Bestandteil des Titels der mit großem Erfolg auch in der Bundesrepublik Deutschland vertriebenen Comic-Serie Asterix und Obelix. Weder der Titel oder ein Bestandteil des Titels eines Druckwerks noch der Name einer in Druckwerken regelmäßig wiederkehrenden Figur ist jedoch entgegen der Ansicht der Klägerin eine Marke; eine Marke ist vielmehr ein Zeichen, das benutzt wird, um Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, § 3 Abs. 1 MarkenG, Art. 4 GMV; die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken werden dagegen als Titel geschützt, § 5 Abs. 3 MarkenG. Es ist daher zu fragen, ob die Kennzeichnungskraft der durch Registrierung geschützten, für die für die Entscheidung des vorliegenden Rechtsstreits relevanten Waren nicht benutzten, als Name einer Comicfigur und als Bestandteil eines Druckwerk-Titels aber außerordentlich bekannten Marke durch diese Bekanntheit gestärkt worden ist. Die Frage ist zu verneinen. Schon eine aus einer Verkehrsgeltung oder Berühmt-

heit als Marke hergeleitete verstärkte Kennzeichnungskraft gilt stets nur für das Warengbiet, auf dem die Verkehrsgeltung oder Berühmtheit erlangt ist; eine Stärkung der Kennzeichnungskraft auf anderen Warengbieten kann daraus nicht hergeleitet werden (BGH GRUR 1992, 130/131 re.Sp. Nr. 2 "Bally/Ball" m.w.N.). Aus der Berühmtheit eines Kennzeichens als Name einer Comic-Figur oder als Bestandteil des Titels einer Comic-Serie kann daher eine Stärkung der Kennzeichnungskraft einer (gleichlautenden) Marke auf einem Waren- oder Dienstleistungsgebiet, auf dem sie nicht genutzt ist, noch weniger hergeleitet werden. Die Frage kann jedoch letztlich dahinstehen, da auch bei der Annahme einer nur durchschnittlichen Kennzeichnungskraft von OBELIX für die beurteilungsrelevanten Waren der Klage der Erfolg nicht versagt werden kann.

Das Kennzeichen des Beklagten weist, wie auch das Landgericht nicht verkannt hat, mit der Klagemarke eine hochgradige Ähnlichkeit auf. Bei der Beurteilung ist von der Sicht eines Verkehrsteilnehmers auszugehen, der die Klagemarke OBELIX aus ihrer Benutzung für die in Betracht zu ziehenden Waren kennt und dem nunmehr die Marke Mobilix als Kennzeichen für die Waren bzw. Dienstleistungen, für die eine Begehungs- bzw. Wiederholungsgefahr hinsichtlich der Benutzung besteht, begegnet. Dabei ist vom Gesamteindruck der beiderseitigen Kennzeichen auszugehen und zu berücksichtigen, dass die Erinnerung an die Klagemarke unter Umständen ungenau ist. Beide Kennzeichen sind dreisilbig, sie weisen mit einer geringfügigen Abweichung - e bzw. i in der Mittelsilbe - die gleiche Vokalfolge auf und unterscheiden sich im Wesentlichen nur durch den am Anfang der Klagemarke fehlenden, im Kennzeichen des Beklagten vorhandenen Konsonanten M. Hinsichtlich der Betonung der beiderseitigen Kennzeichen muss davon ausgegangen werden, dass Mobilix zumindest vom überwiegenden Teil der Verkehrsteilnehmer auf der ersten Silbe betont werden wird. Darauf, dass das Suffix "ix" in im Bereich der Informationstechnologie verwendeten Kennzeichen häufig verwendet wird, kommt es

nicht entscheidend an. Denn auch unter Berücksichtigung dieses Gesichtspunktes ist der Gesamteindruck der beiderseitigen Kennzeichen entscheidend und auch zwischen bestimmten Branchengewohnheiten folgenden Kennzeichen muss ein ausreichender Abstand gewahrt werden. Auf die vom Beklagten aufgeführten, das Suffix "ix" benutzenden Kennzeichen kommt es daher für die Entscheidung nicht weiter an, zumal keines dieser Kennzeichen der Klagemarke so nahe kommt wie Mobilix und zumal substantzierter Sachvortrag zur Benutzung dieser Kennzeichen fehlt. Es muss daher im Ergebnis von einem hohen Grad an Ähnlichkeit zwischen den beiderseitigen Kennzeichen ausgegangen werden.

Für die Beurteilung der Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren ist hinsichtlich der Klagemarke von den Waren des Warenverzeichnisses auszugehen, da die Marke nicht durch Widerklage auf Erklärung des Verfalls angefochten ist, Art. 95 Abs. 1 GMV. Hinsichtlich des Kennzeichens des Beklagten ist von den Waren des Warenverzeichnisses der Marke des Beklagten (Anlage K 2) auszugehen, da die Registrierung der Marke die Gefahr ihrer Benutzung begründet (Fezer, Markengesetz, 3. Aufl., § 14, Rdnr. 510; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, Vor §§ 14 - 19, Rdnr. 26 m.w.N.; Senat, Beschluss vom 12.3.1996, MD 96, 1017). Waren bzw. Dienstleistungen sind einander ähnlich im Sinne der hier erörterten Bestimmungen, wenn zwischen ihnen so enge Beziehungen bestehen, dass sich den Abnehmern, wenn sie an den Waren dasselbe Zeichen angebracht sehen, der Schluss aufdrängt, dass diese Waren vom selben Unternehmen stammen (Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14, Rdnr. 236 m.w.N.; EuGH WRP 99, 806/808 Nr. 17 m.w.N.). Ein Vergleich der beiderseitigen Warenverzeichnisse ergibt die Gleichheit von Hardware und Software für mobile Computersysteme einerseits und Computern, Programm-Modulen und auf Datenträgern aufgezeichneten Computerprogrammen andererseits. EDV-Beratung für mobile Computersysteme ist mit Computern, Programm-Modulen und auf Datenträgern aufgezeichneten Computerprogrammen

ähnlich im Sinne der erörterten Vorschriften, da Hard- und Software einerseits und die zugehörige Beratung andererseits regelmäßig von einem Unternehmen angeboten werden, wie das Warenverzeichnis der Marke des Beklagten hinsichtlich seines Unternehmens bestätigt. Auch hinsichtlich der Dienstleistung Telekommunikation liegt noch eine erhebliche Ähnlichkeit mit den genannten Waren des Warenverzeichnisses der Marke der Klägerin vor, da Telekommunikation nach dem heutigen Stand der Technik nur noch von hochgradig auf elektronische Datenverarbeitung spezialisierten Unternehmen angeboten werden kann. Bei der Beurteilung ist daher teilweise von Gleichheit und im Übrigen von hochgradiger bzw. erheblicher Ähnlichkeit auszugehen.

Die zusammenfassende Beurteilung ergibt, dass hinsichtlich des Kennzeichens des Beklagten für das gesamte Warenverzeichnis Verwechslungsgefahr besteht, § 9 Abs. 1 b GMV. Angesichts der zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft von OBELIX und der hochgradigen Ähnlichkeit der beiderseitigen Kennzeichen gilt dies zunächst für den Bereich der identischen bzw. hochgradig ähnlichen Waren und Dienstleistungen, im Ergebnis jedoch auch für die im weiteren Ähnlichkeitsbereich der Waren der Klagemarke liegende Dienstleistung Telekommunikation, da insoweit der geringere Grad der Warenähnlichkeit durch die hochgradige Ähnlichkeit der Kennzeichen und die zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgeglichen wird.

Dem kann nicht entgegengehalten werden, der Beklagte wende sich mit seinem Angebot an Fachleute. Zwar ist die Feststellung der Markenähnlichkeit zur Begründung der Verwechslungsgefahr abhängig von den Verkehrskreisen, die mit den Produkten in Berührung kommen; maßgebliches Beurteilungskriterium für die Frage der Verwechslungsgefahr ist aber die Wirkung der Marke auf den Durchschnittsverbraucher der Art von Waren, für die die Klagemarke Schutz genießt (Fezer, Markengesetz, 2. Aufl.,

§ 14, Rdnr. 152). Dies hat seinen Grund darin, dass, wie bereits dargelegt, für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr von der Sicht eines Verbrauchers auszugehen ist, der die Marke der Klägerin kennt und dem nunmehr die Marke des Beklagten begegnet. Davon, dass die Klägerin (oder eventuelle Lizenznehmer der Klägerin) sich mit ihren Waren ausschließlich an Fachkreise wenden, kann jedoch nicht ausgegangen werden. Im Übrigen muss zwischen Marken auch dann, wenn sie sich an Fachkreise wenden, ein ausreichender Abstand eingehalten werden (BGH GRUR 1993, 118 "Corvaton/Corvasal"). Davon, dass dies hier der Fall wäre, kann angesichts der weitgehenden Ähnlichkeit der Marken und der Waren und der zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke nicht ausgegangen werden.

Dem kann auch nicht entgegengehalten werden, dass die hohe Bekanntheit von OBELIX als Name einer Comicfigur und Bestandteil eines Titels der entsprechenden Comicserie das Erkennen der Klagemarke erleichtere und damit die Verwechslungsgefahr vermindere. Denn aus Rechtsgründen führt die hohe Bekanntheit eines Kennzeichens nicht zu einer Verminderung, sondern zu einer Vergrößerung seines Schutzbereiches.

Auch aus den vom Landgericht herangezogenen, von der Rechtsprechung für bestimmte Sonderfälle entwickelten Rechtsgrundsätzen (BGH GRUR 1992, 130 "Bally/Ball"; BGH GRUR 1959, 185 "Quick/Glück") kann etwas anderes nicht hergeleitet werden. Denn der diesen Entscheidungen zu Grunde liegende Fall, dass eine der gegenüberstehenden Bezeichnungen einen für jedermann verständlichen Sinngehalt aufweist, liegt hier nicht vor. Hinsichtlich OBELIX ist dies offensichtlich; von Obelisk ist dieses Kennzeichen durch die geänderte Endung und die Betonung auf der ersten statt der dritten Silbe so weit entfernt, dass dieser Begriff im Kennzeichen der Klägerin vom Verkehr nicht erkannt wird. In Mobilix ist zwar Mobil deutlich erkennbar enthalten; dass angehängte und auch akkustisch deutlich her-

vortretende Suffix "ix" läßt das Kennzeichen jedoch ohne weiteres als gegenüber Mobil selbständige sprachliche Neuschöpfung erkennen, die keinen für jedermann verständlichen Sinngehalt aufweist. Die erwähnten Rechtsprechungsgrundsätze sind daher im vorliegenden Fall nicht anwendbar. Sie können auf Marken, die an bekannte Begriffe anknüpfen oder an sie angelehnt sind, nicht ausgeweitet werden.

Der Unterlassungsanspruch erweist sich daher aus Art. 9 Abs. 1 b GMV als begründet. Der Erörterung der von der Klägerin weiter hilfsweise geltend gemachten Ansprüche bedarf es nicht.

- b) Für den von der Klägerin geltend gemachten Anspruch auf Löschung der Marke des Beklagten gilt gem. Art. 97 Abs. 2, Art. 98 Abs. 2 GMV das nationale Recht der Bundesrepublik Deutschland. Danach ergibt sich der Löschungsanspruch hinsichtlich der Marke des Beklagten aus der Gemeinschaftsmarke Nr. 16154 der Klägerin und § 51 Abs. 1 MarkenG. Denn die Klägerin kann für jene mit dem Anmeldetag vom 1.4.1996 gegenüber der Marke des Beklagten mit dem Anmeldetag vom 18.4.2000 den besseren Zeitrang in Anspruch nehmen, § 6 Abs. 2 MarkenG. Zur Frage der Verwechslungsgefahr der beiderseitigen Kennzeichen kann auf die obigen Ausführungen verwiesen werden. Auch hier bedarf es des Rückgriffs auf die hilfsweise von der Klägerin geltend gemachten Anspruchsgrundlagen nicht.
- c) Für den Schadensersatzanspruch gilt gem. Art. 98 Abs. 2 GMV ebenfalls das nationale Recht der Bundesrepublik Deutschland. Dem Grunde nach ergibt sich der Schadensersatzanspruch der Klägerin aufgrund der Gemeinschaftsmarke Nr. 16154 aus § 14 Abs. 6 MarkenG. Hinsichtlich des Verschuldens des Beklagten ist darauf hinzuweisen, dass er vor Anmeldung und insbesondere vor Aufnahme der Benutzung seiner Marke durch eine Recherche das ältere Recht der Klägerin hätte feststellen

können. Ihn trifft daher ein Verschulden.

Allerdings setzen die Feststellung der Schadensersatzpflicht und die Verurteilung zur Auskunft stets eine Verletzungshandlung voraus; eine vorbeugende Verurteilung zum Schadensersatz ist dem Deutschen Recht fremd. Unstreitig ist eine Benutzung der Marke des Beklagten nur als Adresse von dessen Homepage und für das Angebot von technischen Informationen für mobile Unix-Systeme, insbesondere von Anwendungshinweisen für die Installation und die Verwendung von Unix, Unixvarianten und -nachbauten für Laptops, für die Nutzung einer Infrarotschnittstelle zum Aufbau einer Verbindung zwischen einem Notebook und einem GSM-Mobiltelefon für die Einwahl ins Internet und ähnliche Probleme. Die Behauptung der Klägerin, der Beklagte habe auf seiner Homepage auch Laptops und Terminplaner angeboten, hat der Beklagte bestritten. Für den Senat ergibt sich die Richtigkeit dieser Behauptung aus den vorliegenden Auszügen aus der Homepage des Beklagten (Anlagen K 3, K 17, B 7) nicht; weiterer Beweis ist von der Klägerin nicht angetreten. Die erwähnten Informationen lassen sich dem Begriff der EDV-Beratung für mobile Computersysteme zuordnen. Insoweit besteht der Schadensersatzanspruch der Klägerin daher dem Grunde nach, im Übrigen ist er unbegründet. Zeitlich ist er auf die Zeit ab dem 4.3.1998 zu begrenzen, da die Marke der Klägerin am 3.2.1998 eingetragen wurde und dem Beklagten eine Prüfungsfrist von einem Monat zuzugestehen ist.

Auch aus den hilfsweise von der Klägerin geltend gemachten Anspruchsgrundlagen läßt sich ein weitergehender Schadensersatzanspruch nicht herleiten. Sowohl für die Ansprüche aus den weiteren deutschen Marken wie für einen eventuellen ergänzenden Anspruch aus § 1 UWG gelten die vorstehenden Erwägungen entsprechend. Bei den Ansprüchen aus den deutschen Marken kommt hinzu, dass diese seit dem 12.9.1984 bzw. dem 15.3.1988 und somit seit mehr als 5 Jahren eingetragen sind, dass der Beklagte ihre Benutzung

bestritten hat und dass Sachvortrag zur Benutzung der Marken auf dem für die Entscheidung relevanten Waren- und Dienstleistungsgebiet fehlt, sodass Schadensersatzansprüche aus diesen Marken auch gem. § 25 Abs. 1, 2 MarkenG nicht hergeleitet werden können. Insoweit ist also im vorliegenden Urteil auch über die hilfsweise geltend gemachten Ansprüche durch Klageabweisung zu entscheiden.

- d) Hinsichtlich des Auskunftsanspruches gilt gem. Art. 98 Abs. 2 GMV ebenfalls nationales Recht. Der Auskunftsanspruch ergibt sich im zur Bezifferung des Schadensersatzanspruches erforderlichen Umfang aus § 242 BGB. Ein Anspruch auf Mitteilung der Kosten der Werbung besteht nicht (Ingerl/Rohnke, MarkenG, Vor §§ 14 - 19, Rdnr. 85).

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 91, 92, 97 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit aus § 708 Nr. 10, § 711 S. 1 ZPO. Die Revision kann nicht zugelassen werden, da die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 ZPO nicht vorliegen.

Wörle
Vorsitzender Richter

Dr. Kartzke
Richter
am Oberlandesgericht

Jackson

cs



OBERLANDESGERICHT MÜNCHEN

Aktenzeichen: 29 U 4096/02
21 O 17363/01 LG München I

Verkündet am 23.01.2003
Die Urkundsbeamtin:

Schierlinger
Justizangestellte

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Rechtsstreit

[REDACTED], gesetzlich vertreten durch **[REDACTED]**,
[REDACTED], **[REDACTED]**

- Klägerin und Berufungsklägerin -

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte **[REDACTED]**, **[REDACTED]**, **[REDACTED]**,
[REDACTED]

gegen

[REDACTED], **[REDACTED]**, **[REDACTED]**

- Beklagter und Berufungsbeklagter -

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte **[REDACTED]** und Kollegen,
[REDACTED]

hat der 29. Zivilsenat des Oberlandesgerichts München durch den Vorsitzenden Richter Wörle und die Richter Dr. Kartzke und Jackson aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 21.11.2002

für Recht erkannt:

- I. Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des Landgerichts München I vom 17.7.2002 - 21 O 17363/01 - geändert.
 1. Der Beklagte wird unter Androhung von Ordnungsmitteln - Ordnungsgeld von bis zu 250.000.- Euro, ersatzweise Ordnungshaft von bis zu 6 Monaten - verurteilt, es zu unterlassen, ohne Zustimmung der Kläger im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung "Mobilix" zur Kennzeichnung von Hard- und Software für mobile Computersysteme, Telekommunikation und EDV-Beratung für mobile Computersysteme zu benutzen.
 2. Der Beklagte wird verurteilt, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung der Deutschen Marke Nr. 30030387.4 "Mobilix" einzuwilligen.
 3. Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser dadurch entstanden ist, dass der Beklagte seit dem 4.3.1998 unter der Domain www.mobilix.org EDV-Beratung für mobile Computersysteme angeboten und betrieben hat.
 4. Der Beklagte wird verurteilt, der Klägerin über den Umfang der Verletzungshandlungen gem. Nr. 3. unter Angabe der mit diesen Handlungen erwirtschafteten Umsätze und der dafür betriebenen Werbung unter Angabe der Werbeträger, der jeweiligen Auflagenhöhe, des Verbreitungsgebietes und des Erscheinungsorts und -datums Auskunft zu erteilen.

- II. Im Übrigen wird die Berufung der Klägerin zurückgewiesen.
- III. Von den Kosten des Rechtsstreits in beiden Rechtszügen trägt die Klägerin 2/10, der Beklagte trägt 8/10.
- IV. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 200.000.- Euro abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Gründe:

I.

Bezüglich des Tatbestandes wird zunächst auf die tatsächlichen Feststellungen des angefochtenen Urteils Bezug genommen, § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO. Die Feststellungen des Landgerichts sind wie folgt zu ergänzen:

Die Klägerin ist weiter Inhaberin der Deutschen Marke Nr. 1068119 "OBELIX" (Einzelheiten: Anlage K 9), die am 23.8.1983 angemeldet und am 12.9.1984 in die Markenrolle eingetragen wurde. Zur Begründung der Klage hat die Klägerin sich auf den Schutz dieser Marke für elektrotechnische und elektronische Apparate und Instrumente (auch solche für drahtlose Telegrafie und Telefonie), elektronische Spielapparate mit und ohne Bildschirm, auf Datenträger aufgezeichnete Computerprogramme, insbesondere Videospiele, berufen. - Die Klägerin ist weiter Inhaberin der Deutschen Marke Nr. 119335 "OBELIX" (Einzelheiten: Anlage K 9), die am 31.10.1986 angemeldet und am 15.3.1988 in die Markenrolle eingetragen wurde. Zu der Frage, auf den Schutz für welche Waren sie sich zur Klagebegründung berufen wollte, hat die Klägerin sich nicht geäußert. - Die Beklagte hat die Benutzung der Marke Nr. 1068119 für die genannten Waren und der Marke Nr. 1119335 für mit den Waren bzw. Dienstleistungen des Beklagten gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestritten. Die Klägerin hat sich zur Frage der Benutzung der Marken nicht geäußert.

Durch das angefochtene Urteil hat das Landgericht die Klage abgewiesen. Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt, es sei der Auffassung, dass aufgrund fehlender Zeichenähnlichkeit die Verwechslungsgefahr ausgeschlossen sei. Zwar seien die Übereinstimmungen der beiden Zeichen nicht unerheblich und könnten durchaus eine klangliche Verwechslungsgefahr begründen; wegen des jedermann verständlichen ausgeprägten Sinngehaltes von "Mobil", woran das Suffix "ix" angehängt sei, werde jedoch der Sinngehalt von "Mobilix" schneller erfasst, sodass eine Verwechslungsgefahr ausscheide. Auch aus § 1 UWG könnten die geltend gemachten Ansprüche mangels Verwechslungsgefahr nicht hergeleitet

werden.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Klägerin. Zur Begründung stützt sie sich erneut auf die erwähnten drei Marken (Berufungsbegründung, S. 17 unten, S. 23 oben) und wiederholt und vertieft ihren Sach- und Rechtsvortrag zur in erster Linie unmittelbaren klanglichen, jedoch auch mittelbaren Verwechslungsgefahr, zur Begründetheit der Klage aus Art. 9 Abs. 1 lit. c GMV im Hinblick auf die behauptete überragende Bekanntheit der Klagemarke und zur Begründetheit der Klage aus § 1 UWG unter dem Gesichtspunkt der Ausnutzung der Wertschätzung der Kennzeichnung "OBELIX". Die Klägerin beantragt,

das Urteil der Landgerichts aufzuheben und den Beklagten nach den im 1. Rechtszug gestellten Anträgen zu verurteilen.

Der Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Auch er wiederholt und vertieft seinen Sach- und Rechtsvortrag aus dem 1. Rechtszug. Er nutze oder beabsichtige die Nutzung von Mobilix lediglich zur Kennzeichnung von Hard- und Software für mobile Computersysteme, Telekommunikation und EDV-Beratung für mobile Computersysteme beschränkt auf Information und Beratung zur Installation, Konfiguration und Anwendung von Unix, Unixderivaten bzw. Unixnachbildungen mit und auf mobilen Computersystemen aller Art, Bereitstellung und Veräußerung von Software zur Anwendung für mobile Unixsysteme, insbesondere auch die Nutzung als Bestandteil von Internetadressen, soweit auf der angesprochenen Website im Wesentlichen die zuvor genannten Nutzungen erfolgen. Damit würden Fachkreise angesprochen, für die eine Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der gesamten Umstände nicht bestehe.

Wegen der Einzelheiten des Sachvortrags der Parteien wird auf ihre eingereichten Schriftsätze und die von ihnen vorgelegten Urkunden Bezug genommen.

II.

Die zulässige Berufung der Klägerin erweist sich im Wesentlichen als begründet.

1. Zum Streitgegenstand ist vorweg auf Folgendes hinzuweisen:

Die Klägerin hat sich zur Begründung der Klage auf drei Marken - die im Tatbestand des Urteils des Landgerichts erwähnte Gemeinschaftsmarke und die im Tatbestand des vorliegenden Urteils erwähnten zwei deutschen Marken - und auf § 1 UWG unter dem Gesichtspunkt der Ausbeutung der Wertschätzung eines Kennzeichens der Klägerin gestützt. Die Klage beruht damit trotz der einheitlichen mit ihr verfolgten Anträge auf vier verschiedenen Lebenssachverhalten (die Marken unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Priorität und der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, der wettbewerbsrechtliche Sachverhalt ist ein völlig anderer), sodass vier verschiedene Streitgegenstände vorliegen (BGH GRUR 2001, 181 "dentalästhetika"; BGH GRUR 2001, 755 "Telefonkarte"; BGH GRUR 2000, 226 "Planungsmappe"; Zöller, ZPO, 23. Aufl., § 260, Rdnr. 1; Thomas/Putzo, ZPO, 24. Aufl., § 260, Rdnr. 3). Eine derartige Verbindung mehrerer Ansprüche in einer Klage ist nur als kumulative Klagehäufung (das Gericht muss dann über alle Klagegründe entscheiden) oder im Verhältnis von Haupt- und Hilfsanspruch/Hilfsansprüchen zulässig, da im Fall einer Alternativbegründung (die Auswahl des der Entscheidung zu Grunde zu legenden Sachverhalts wird dem Gericht überlassen mit der Maßgabe, dass im Falle des Erfolgs aus einem Klagegrund über die anderen Klagegründe nicht mehr entschieden werden muss) der Streitgegenstand der Klage nicht hinreichend bestimmt wäre (Thomas/Putzo, a.a.O., Rdnr. 7; Zöller, a.a.O., Rdnr. 5; Saenger, MDR 1984, 860 m.w.N.; Senat, Urteil vom 25.4.2002 - 29 U 3717/01 -). Im vorliegenden Fall kann nach dem Inhalt der Schriftsätze der Klägerin davon ausgegangen werden, dass sie die Klage in erster Linie auf die Gemeinschaftsmarke und hilfsweise auf die weiteren Marken (in der im Tatbestand erwähnten Reihenfolge) und schließlich hilfsweise auf die wettbewerbsrechtlichen

Gesichtspunkte stützen wollte. Mit diesem Inhalt war bzw. ist die Klage zulässig. Nachdem das Landgericht die Klage hinsichtlich aller Streitgegenstände abgewiesen hat und nachdem die Klägerin sich im Berufungsverfahren erneut auf alle erörterten Gesichtspunkte berufen hat, ist der Rechtsstreit mit allen Streitgegenständen in das Berufungsverfahren gelangt. Über die Berufung ist daher primär auf der Grundlage der Gemeinschaftsmarke und eventuell auf der Grundlage der hilfsweise weiter geltend gemachten Grundlagen zu entscheiden.

2. Die Klage erweist sich auf der Grundlage der Gemeinschaftsmarke Nr. 16154 "OBELIX" im Wesentlichen als begründet.

- a) Hinsichtlich des Unterlassungsanspruches hat die Klage gem. Art. 9 Abs. 1 b GMV Erfolg. Nach dieser Vorschrift kann der Inhaber einer Marke Dritten verbieten, im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Gemeinschaftsmarke und der Identität oder Ähnlichkeit mit der durch die Gemeinschaftsmarke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Dabei ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und insbesondere unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass zwischen der Kennzeichnungskraft der Marke, dem Grad der Ähnlichkeit der beiderseitigen Kennzeichen und dem Grad der Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen eine Wechselwirkung besteht, zu entscheiden. Es bedarf daher zunächst der Bestimmung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke, sodann der Ähnlichkeit der beiderseitigen Kennzeichen und schließlich der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, umso dann zu einer abschließenden Bewertung zu kommen.

Hinsichtlich der Klagemarke OBELIX kann ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass sie für die für die Entscheidung relevanten Waren - elektronische Spielapparate mit und ohne Bildschirm, Computer, Programm-Module und auf Datenträger auf-

gezeichnete Computerprogramme, insbesondere Videospiele - eine Marke von ursprünglich zumindest durchschnittlicher Kennzeichnungskraft ist. OBELIX ist ein einprägsames Kennzeichen, das keine beschreibenden Anklänge enthält; die Anlehnung an Obelisk wird jedenfalls im Zusammenhang mit den erwähnten Waren übersehen, hat insbesondere für sie keinen beschreibenden Gehalt und ist daher für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft ohne Bedeutung.

Von einer Stärkung der Kennzeichnungskraft durch Benutzung von OBELIX als Marke für die erwähnten, hier relevanten Waren kann nicht ausgegangen werden. Denn Vortrag zur Benutzung der eingetragenen Marke für diese Waren fehlt (trotz des Bestreitens der Benutzung der gleichlautenden deutschen Marken, für die die "Benutzungsschonfrist" abgelaufen ist, durch den Beklagten). OBELIX ist allerdings der seit vielen Jahren außerordentlich bekannte Name einer aus einer Vielzahl von Comics außerordentlich bekannten Figur; OBELIX ist weiter Bestandteil des Titels der mit großem Erfolg auch in der Bundesrepublik Deutschland vertriebenen Comic-Serie Asterix und Obelix. Weder der Titel oder ein Bestandteil des Titels eines Druckwerks noch der Name einer in Druckwerken regelmäßig wiederkehrenden Figur ist jedoch entgegen der Ansicht der Klägerin eine Marke; eine Marke ist vielmehr ein Zeichen, das benutzt wird, um Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, § 3 Abs. 1 MarkenG, Art. 4 GMV; die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken werden dagegen als Titel geschützt, § 5 Abs. 3 MarkenG. Es ist daher zu fragen, ob die Kennzeichnungskraft der durch Registrierung geschützten, für die für die Entscheidung des vorliegenden Rechtsstreits relevanten Waren nicht benutzten, als Name einer Comicfigur und als Bestandteil eines Druckwerk-Titels aber außerordentlich bekannten Marke durch diese Bekanntheit gestärkt worden ist. Die Frage ist zu verneinen. Schon eine aus einer Verkehrsgeltung oder Berühmt-

heit als Marke hergeleitete verstärkte Kennzeichnungskraft gilt stets nur für das Warengbiet, auf dem die Verkehrsgeltung oder Berühmtheit erlangt ist; eine Stärkung der Kennzeichnungskraft auf anderen Warengbieten kann daraus nicht hergeleitet werden (BGH GRUR 1992, 130/131 re.Sp. Nr. 2 "Bally/Ball" m.w.N.). Aus der Berühmtheit eines Kennzeichens als Name einer Comic-Figur oder als Bestandteil des Titels einer Comic-Serie kann daher eine Stärkung der Kennzeichnungskraft einer (gleichlautenden) Marke auf einem Waren- oder Dienstleistungsgebiet, auf dem sie nicht genutzt ist, noch weniger hergeleitet werden. Die Frage kann jedoch letztlich dahinstehen, da auch bei der Annahme einer nur durchschnittlichen Kennzeichnungskraft von OBELIX für die beurteilungsrelevanten Waren der Klage der Erfolg nicht versagt werden kann.

Das Kennzeichen des Beklagten weist, wie auch das Landgericht nicht verkannt hat, mit der Klagemarke eine hochgradige Ähnlichkeit auf. Bei der Beurteilung ist von der Sicht eines Verkehrsteilnehmers auszugehen, der die Klagemarke OBELIX aus ihrer Benutzung für die in Betracht zu ziehenden Waren kennt und dem nunmehr die Marke Mobilix als Kennzeichen für die Waren bzw. Dienstleistungen, für die eine Begehungs- bzw. Wiederholungsgefahr hinsichtlich der Benutzung besteht, begegnet. Dabei ist vom Gesamteindruck der beiderseitigen Kennzeichen auszugehen und zu berücksichtigen, dass die Erinnerung an die Klagemarke unter Umständen ungenau ist. Beide Kennzeichen sind dreisilbig, sie weisen mit einer geringfügigen Abweichung - e bzw. i in der Mittelsilbe - die gleiche Vokalfolge auf und unterscheiden sich im Wesentlichen nur durch den am Anfang der Klagemarke fehlenden, im Kennzeichen des Beklagten vorhandenen Konsonanten M. Hinsichtlich der Betonung der beiderseitigen Kennzeichen muss davon ausgegangen werden, dass Mobilix zumindest vom überwiegenden Teil der Verkehrsteilnehmer auf der ersten Silbe betont werden wird. Darauf, dass das Suffix "ix" in im Bereich der Informationstechnologie verwendeten Kennzeichen häufig verwendet wird, kommt es

nicht entscheidend an. Denn auch unter Berücksichtigung dieses Gesichtspunktes ist der Gesamteindruck der beiderseitigen Kennzeichen entscheidend und auch zwischen bestimmten Branchengewohnheiten folgenden Kennzeichen muss ein ausreichender Abstand gewahrt werden. Auf die vom Beklagten aufgeführten, das Suffix "ix" benutzenden Kennzeichen kommt es daher für die Entscheidung nicht weiter an, zumal keines dieser Kennzeichen der Klagemarke so nahe kommt wie Mobilix und zumal substantzierter Sachvortrag zur Benutzung dieser Kennzeichen fehlt. Es muss daher im Ergebnis von einem hohen Grad an Ähnlichkeit zwischen den beiderseitigen Kennzeichen ausgegangen werden.

Für die Beurteilung der Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren ist hinsichtlich der Klagemarke von den Waren des Warenverzeichnisses auszugehen, da die Marke nicht durch Widerklage auf Erklärung des Verfalls angefochten ist, Art. 95 Abs. 1 GMV. Hinsichtlich des Kennzeichens des Beklagten ist von den Waren des Warenverzeichnisses der Marke des Beklagten (Anlage K 2) auszugehen, da die Registrierung der Marke die Gefahr ihrer Benutzung begründet (Fezer, Markengesetz, 3. Aufl., § 14, Rdnr. 510; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, Vor §§ 14 - 19, Rdnr. 26 m.w.N.; Senat, Beschluss vom 12.3.1996, MD 96, 1017). Waren bzw. Dienstleistungen sind einander ähnlich im Sinne der hier erörterten Bestimmungen, wenn zwischen ihnen so enge Beziehungen bestehen, dass sich den Abnehmern, wenn sie an den Waren dasselbe Zeichen angebracht sehen, der Schluss aufdrängt, dass diese Waren vom selben Unternehmen stammen (Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14, Rdnr. 236 m.w.N.; EuGH WRP 99, 806/808 Nr. 17 m.w.N.). Ein Vergleich der beiderseitigen Warenverzeichnisse ergibt die Gleichheit von Hardware und Software für mobile Computersysteme einerseits und Computern, Programm-Modulen und auf Datenträgern aufgezeichneten Computerprogrammen andererseits. EDV-Beratung für mobile Computersysteme ist mit Computern, Programm-Modulen und auf Datenträgern aufgezeichneten Computerprogrammen

ähnlich im Sinne der erörterten Vorschriften, da Hard- und Software einerseits und die zugehörige Beratung andererseits regelmäßig von einem Unternehmen angeboten werden, wie das Warenverzeichnis der Marke des Beklagten hinsichtlich seines Unternehmens bestätigt. Auch hinsichtlich der Dienstleistung Telekommunikation liegt noch eine erhebliche Ähnlichkeit mit den genannten Waren des Warenverzeichnisses der Marke der Klägerin vor, da Telekommunikation nach dem heutigen Stand der Technik nur noch von hochgradig auf elektronische Datenverarbeitung spezialisierten Unternehmen angeboten werden kann. Bei der Beurteilung ist daher teilweise von Gleichheit und im Übrigen von hochgradiger bzw. erheblicher Ähnlichkeit auszugehen.

Die zusammenfassende Beurteilung ergibt, dass hinsichtlich des Kennzeichens des Beklagten für das gesamte Warenverzeichnis Verwechslungsgefahr besteht, § 9 Abs. 1 b GMV. Angesichts der zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft von OBELIX und der hochgradigen Ähnlichkeit der beiderseitigen Kennzeichen gilt dies zunächst für den Bereich der identischen bzw. hochgradig ähnlichen Waren und Dienstleistungen, im Ergebnis jedoch auch für die im weiteren Ähnlichkeitsbereich der Waren der Klagemarke liegende Dienstleistung Telekommunikation, da insoweit der geringere Grad der Warenähnlichkeit durch die hochgradige Ähnlichkeit der Kennzeichen und die zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgeglichen wird.

Dem kann nicht entgegengehalten werden, der Beklagte wende sich mit seinem Angebot an Fachleute. Zwar ist die Feststellung der Markenähnlichkeit zur Begründung der Verwechslungsgefahr abhängig von den Verkehrskreisen, die mit den Produkten in Berührung kommen; maßgebliches Beurteilungskriterium für die Frage der Verwechslungsgefahr ist aber die Wirkung der Marke auf den Durchschnittsverbraucher der Art von Waren, für die die Klagemarke Schutz genießt (Fezer, Markengesetz, 2. Aufl.,

§ 14, Rdnr. 152). Dies hat seinen Grund darin, dass, wie bereits dargelegt, für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr von der Sicht eines Verbrauchers auszugehen ist, der die Marke der Klägerin kennt und dem nunmehr die Marke des Beklagten begegnet. Davon, dass die Klägerin (oder eventuelle Lizenznehmer der Klägerin) sich mit ihren Waren ausschließlich an Fachkreise wenden, kann jedoch nicht ausgegangen werden. Im Übrigen muss zwischen Marken auch dann, wenn sie sich an Fachkreise wenden, ein ausreichender Abstand eingehalten werden (BGH GRUR 1993, 118 "Corvaton/Corvasal"). Davon, dass dies hier der Fall wäre, kann angesichts der weitgehenden Ähnlichkeit der Marken und der Waren und der zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke nicht ausgegangen werden.

Dem kann auch nicht entgegengehalten werden, dass die hohe Bekanntheit von OBELIX als Name einer Comicfigur und Bestandteil eines Titels der entsprechenden Comicserie das Erkennen der Klagemarke erleichtere und damit die Verwechslungsgefahr vermindere. Denn aus Rechtsgründen führt die hohe Bekanntheit eines Kennzeichens nicht zu einer Verminderung, sondern zu einer Vergrößerung seines Schutzbereiches.

Auch aus den vom Landgericht herangezogenen, von der Rechtsprechung für bestimmte Sonderfälle entwickelten Rechtsgrundsätzen (BGH GRUR 1992, 130 "Bally/Ball"; BGH GRUR 1959, 185 "Quick/Glück") kann etwas anderes nicht hergeleitet werden. Denn der diesen Entscheidungen zu Grunde liegende Fall, dass eine der gegenüberstehenden Bezeichnungen einen für jedermann verständlichen Sinngehalt aufweist, liegt hier nicht vor. Hinsichtlich OBELIX ist dies offensichtlich; von Obelisk ist dieses Kennzeichen durch die geänderte Endung und die Betonung auf der ersten statt der dritten Silbe so weit entfernt, dass dieser Begriff im Kennzeichen der Klägerin vom Verkehr nicht erkannt wird. In Mobilix ist zwar Mobil deutlich erkennbar enthalten; dass angehängte und auch akkustisch deutlich her-

vortretende Suffix "ix" läßt das Kennzeichen jedoch ohne weiteres als gegenüber Mobil selbständige sprachliche Neuschöpfung erkennen, die keinen für jedermann verständlichen Sinngehalt aufweist. Die erwähnten Rechtsprechungsgrundsätze sind daher im vorliegenden Fall nicht anwendbar. Sie können auf Marken, die an bekannte Begriffe anknüpfen oder an sie angelehnt sind, nicht ausgeweitet werden.

Der Unterlassungsanspruch erweist sich daher aus Art. 9 Abs. 1 b GMV als begründet. Der Erörterung der von der Klägerin weiter hilfsweise geltend gemachten Ansprüche bedarf es nicht.

- b) Für den von der Klägerin geltend gemachten Anspruch auf Löschung der Marke des Beklagten gilt gem. Art. 97 Abs. 2, Art. 98 Abs. 2 GMV das nationale Recht der Bundesrepublik Deutschland. Danach ergibt sich der Löschungsanspruch hinsichtlich der Marke des Beklagten aus der Gemeinschaftsmarke Nr. 16154 der Klägerin und § 51 Abs. 1 MarkenG. Denn die Klägerin kann für jene mit dem Anmeldetag vom 1.4.1996 gegenüber der Marke des Beklagten mit dem Anmeldetag vom 18.4.2000 den besseren Zeitrang in Anspruch nehmen, § 6 Abs. 2 MarkenG. Zur Frage der Verwechslungsgefahr der beiderseitigen Kennzeichen kann auf die obigen Ausführungen verwiesen werden. Auch hier bedarf es des Rückgriffs auf die hilfsweise von der Klägerin geltend gemachten Anspruchsgrundlagen nicht.
- c) Für den Schadensersatzanspruch gilt gem. Art. 98 Abs. 2 GMV ebenfalls das nationale Recht der Bundesrepublik Deutschland. Dem Grunde nach ergibt sich der Schadensersatzanspruch der Klägerin aufgrund der Gemeinschaftsmarke Nr. 16154 aus § 14 Abs. 6 MarkenG. Hinsichtlich des Verschuldens des Beklagten ist darauf hinzuweisen, dass er vor Anmeldung und insbesondere vor Aufnahme der Benutzung seiner Marke durch eine Recherche das ältere Recht der Klägerin hätte feststellen

können. Ihn trifft daher ein Verschulden.

Allerdings setzen die Feststellung der Schadensersatzpflicht und die Verurteilung zur Auskunft stets eine Verletzungshandlung voraus; eine vorbeugende Verurteilung zum Schadensersatz ist dem Deutschen Recht fremd. Unstreitig ist eine Benutzung der Marke des Beklagten nur als Adresse von dessen Homepage und für das Angebot von technischen Informationen für mobile Unix-Systeme, insbesondere von Anwendungshinweisen für die Installation und die Verwendung von Unix, Unixvarianten und -nachbauten für Laptops, für die Nutzung einer Infrarotschnittstelle zum Aufbau einer Verbindung zwischen einem Notebook und einem GSM-Mobiltelefon für die Einwahl ins Internet und ähnliche Probleme. Die Behauptung der Klägerin, der Beklagte habe auf seiner Homepage auch Laptops und Terminplaner angeboten, hat der Beklagte bestritten. Für den Senat ergibt sich die Richtigkeit dieser Behauptung aus den vorliegenden Auszügen aus der Homepage des Beklagten (Anlagen K 3, K 17, B 7) nicht; weiterer Beweis ist von der Klägerin nicht angetreten. Die erwähnten Informationen lassen sich dem Begriff der EDV-Beratung für mobile Computersysteme zuordnen. Insoweit besteht der Schadensersatzanspruch der Klägerin daher dem Grunde nach, im Übrigen ist er unbegründet. Zeitlich ist er auf die Zeit ab dem 4.3.1998 zu begrenzen, da die Marke der Klägerin am 3.2.1998 eingetragen wurde und dem Beklagten eine Prüfungsfrist von einem Monat zuzugestehen ist.

Auch aus den hilfsweise von der Klägerin geltend gemachten Anspruchsgrundlagen läßt sich ein weitergehender Schadensersatzanspruch nicht herleiten. Sowohl für die Ansprüche aus den weiteren deutschen Marken wie für einen eventuellen ergänzenden Anspruch aus § 1 UWG gelten die vorstehenden Erwägungen entsprechend. Bei den Ansprüchen aus den deutschen Marken kommt hinzu, dass diese seit dem 12.9.1984 bzw. dem 15.3.1988 und somit seit mehr als 5 Jahren eingetragen sind, dass der Beklagte ihre Benutzung

bestritten hat und dass Sachvortrag zur Benutzung der Marken auf dem für die Entscheidung relevanten Waren- und Dienstleistungsgebiet fehlt, sodass Schadensersatzansprüche aus diesen Marken auch gem. § 25 Abs. 1, 2 MarkenG nicht hergeleitet werden können. Insoweit ist also im vorliegenden Urteil auch über die hilfsweise geltend gemachten Ansprüche durch Klageabweisung zu entscheiden.

- d) Hinsichtlich des Auskunftsanspruches gilt gem. Art. 98 Abs. 2 GMV ebenfalls nationales Recht. Der Auskunftsanspruch ergibt sich im zur Bezifferung des Schadensersatzanspruches erforderlichen Umfang aus § 242 BGB. Ein Anspruch auf Mitteilung der Kosten der Werbung besteht nicht (Ingerl/Rohnke, MarkenG, Vor §§ 14 - 19, Rdnr. 85).

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 91, 92, 97 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit aus § 708 Nr. 10, § 711 S. 1 ZPO. Die Revision kann nicht zugelassen werden, da die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 ZPO nicht vorliegen.

Wörle
Vorsitzender Richter

Dr. Kartzke
Richter
am Oberlandesgericht

Jackson

cs



OBERLANDESGERICHT MÜNCHEN

Aktenzeichen: 29 U 4096/02
21 O 17363/01 LG München I

Verkündet am 23.01.2003
Die Urkundsbeamtin:

Schierlinger
Justizangestellte

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Rechtsstreit

[REDACTED], gesetzlich vertreten durch **Albert [REDACTED]**,
Amanda Vieta [REDACTED], **[REDACTED]**

- Klägerin und Berufungsklägerin -

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte **[REDACTED]**, **[REDACTED]**, **[REDACTED]**,
[REDACTED]

gegen

[REDACTED], **[REDACTED]**, **[REDACTED]**

- Beklagter und Berufungsbeklagter -

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte **[REDACTED]** und Kollegen,
[REDACTED]

hat der 29. Zivilsenat des Oberlandesgerichts München durch den Vorsitzenden Richter Wörle und die Richter Dr. Kartzke und Jackson aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 21.11.2002

für Recht erkannt:

- I. Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des Landgerichts München I vom 17.7.2002 - 21 O 17363/01 - geändert.
 1. Der Beklagte wird unter Androhung von Ordnungsmitteln - Ordnungsgeld von bis zu 250.000.- Euro, ersatzweise Ordnungshaft von bis zu 6 Monaten - verurteilt, es zu unterlassen, ohne Zustimmung der Klägerin im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung "Mobilix" zur Kennzeichnung von Hard- und Software für mobile Computersysteme, Telekommunikation und EDV-Beratung für mobile Computersysteme zu benutzen.
 2. Der Beklagte wird verurteilt, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung der Deutschen Marke Nr. 30030387.4 "Mobilix" einzuwilligen.
 3. Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser dadurch entstanden ist, dass der Beklagte seit dem 4.3.1998 unter der Domain www.mobilix.org EDV-Beratung für mobile Computersysteme angeboten und betrieben hat.
 4. Der Beklagte wird verurteilt, der Klägerin über den Umfang der Verletzungshandlungen gem. Nr. 3. unter Angabe der mit diesen Handlungen erwirtschafteten Umsätze und der dafür betriebenen Werbung unter Angabe der Werbeträger, der jeweiligen Auflagenhöhe, des Verbreitungsgebietes und des Erscheinungsorts und -datums Auskunft zu erteilen.

- II. Im Übrigen wird die Berufung der Klägerin zurückgewiesen.
- III. Von den Kosten des Rechtsstreits in beiden Rechtszügen trägt die Klägerin 2/10, der Beklagte trägt 8/10.
- IV. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 200.000.- Euro abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Gründe:

I.

Bezüglich des Tatbestandes wird zunächst auf die tatsächlichen Feststellungen des angefochtenen Urteils Bezug genommen, § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO. Die Feststellungen des Landgerichts sind wie folgt zu ergänzen:

Die Klägerin ist weiter Inhaberin der Deutschen Marke Nr. 1068119 "OBELIX" (Einzelheiten: Anlage K 9), die am 23.8.1983 angemeldet und am 12.9.1984 in die Markenrolle eingetragen wurde. Zur Begründung der Klage hat die Klägerin sich auf den Schutz dieser Marke für elektrotechnische und elektronische Apparate und Instrumente (auch solche für drahtlose Telegrafie und Telefonie), elektronische Spielapparate mit und ohne Bildschirm, auf Datenträger aufgezeichnete Computerprogramme, insbesondere Videospiele, berufen. - Die Klägerin ist weiter Inhaberin der Deutschen Marke Nr. 119335 "OBELIX" (Einzelheiten: Anlage K 9), die am 31.10.1986 angemeldet und am 15.3.1988 in die Markenrolle eingetragen wurde. Zu der Frage, auf den Schutz für welche Waren sie sich zur Klagebegründung berufen wollte, hat die Klägerin sich nicht geäußert. - Die Beklagte hat die Benutzung der Marke Nr. 1068119 für die genannten Waren und der Marke Nr. 1119335 für mit den Waren bzw. Dienstleistungen des Beklagten gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestritten. Die Klägerin hat sich zur Frage der Benutzung der Marken nicht geäußert.

Durch das angefochtene Urteil hat das Landgericht die Klage abgewiesen. Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt, es sei der Auffassung, dass aufgrund fehlender Zeichenähnlichkeit die Verwechslungsgefahr ausgeschlossen sei. Zwar seien die Übereinstimmungen der beiden Zeichen nicht unerheblich und könnten durchaus eine klangliche Verwechslungsgefahr begründen; wegen des jedermann verständlichen ausgeprägten Sinngehaltes von "Mobil", woran das Suffix "ix" angehängt sei, werde jedoch der Sinngehalt von "Mobilix" schneller erfasst, sodass eine Verwechslungsgefahr ausscheide. Auch aus § 1 UWG könnten die geltend gemachten Ansprüche mangels Verwechslungsgefahr nicht hergeleitet

werden.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Klägerin. Zur Begründung stützt sie sich erneut auf die erwähnten drei Marken (Berufungsbegründung, S. 17 unten, S. 23 oben) und wiederholt und vertieft ihren Sach- und Rechtsvortrag zur in erster Linie unmittelbaren klanglichen, jedoch auch mittelbaren Verwechslungsgefahr, zur Begründetheit der Klage aus Art. 9 Abs. 1 lit. c GMV im Hinblick auf die behauptete überragende Bekanntheit der Klagemarke und zur Begründetheit der Klage aus § 1 UWG unter dem Gesichtspunkt der Ausnutzung der Wertschätzung der Kennzeichnung "OBELIX". Die Klägerin beantragt,

das Urteil der Landgerichts aufzuheben und den Beklagten nach den im 1. Rechtszug gestellten Anträgen zu verurteilen.

Der Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Auch er wiederholt und vertieft seinen Sach- und Rechtsvortrag aus dem 1. Rechtszug. Er nutze oder beabsichtige die Nutzung von Mobilix lediglich zur Kennzeichnung von Hard- und Software für mobile Computersysteme, Telekommunikation und EDV-Beratung für mobile Computersysteme beschränkt auf Information und Beratung zur Installation, Konfiguration und Anwendung von Unix, Unixderivaten bzw. Unixnachbildungen mit und auf mobilen Computersystemen aller Art, Bereitstellung und Veräußerung von Software zur Anwendung für mobile Unixsysteme, insbesondere auch die Nutzung als Bestandteil von Internetadressen, soweit auf der angesprochenen Website im Wesentlichen die zuvor genannten Nutzungen erfolgen. Damit würden Fachkreise angesprochen, für die eine Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der gesamten Umstände nicht bestehe.

Wegen der Einzelheiten des Sachvortrags der Parteien wird auf ihre eingereichten Schriftsätze und die von ihnen vorgelegten Urkunden Bezug genommen.

II.

Die zulässige Berufung der Klägerin erweist sich im Wesentlichen als begründet.

1. Zum Streitgegenstand ist vorweg auf Folgendes hinzuweisen:

Die Klägerin hat sich zur Begründung der Klage auf drei Marken - die im Tatbestand des Urteils des Landgerichts erwähnte Gemeinschaftsmarke und die im Tatbestand des vorliegenden Urteils erwähnten zwei deutschen Marken - und auf § 1 UWG unter dem Gesichtspunkt der Ausbeutung der Wertschätzung eines Kennzeichens der Klägerin gestützt. Die Klage beruht damit trotz der einheitlichen mit ihr verfolgten Anträge auf vier verschiedenen Lebenssachverhalten (die Marken unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Priorität und der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, der wettbewerbsrechtliche Sachverhalt ist ein völlig anderer), sodass vier verschiedene Streitgegenstände vorliegen (BGH GRUR 2001, 181 "dentalästhetika"; BGH GRUR 2001, 755 "Telefonkarte"; BGH GRUR 2000, 226 "Planungsmappe"; Zöller, ZPO, 23. Aufl., § 260, Rdnr. 1; Thomas/Putzo, ZPO, 24. Aufl., § 260, Rdnr. 3). Eine derartige Verbindung mehrerer Ansprüche in einer Klage ist nur als kumulative Klagehäufung (das Gericht muss dann über alle Klagegründe entscheiden) oder im Verhältnis von Haupt- und Hilfsanspruch/Hilfsansprüchen zulässig, da im Fall einer Alternativbegründung (die Auswahl des der Entscheidung zu Grunde zu legenden Sachverhalts wird dem Gericht überlassen mit der Maßgabe, dass im Falle des Erfolgs aus einem Klagegrund über die anderen Klagegründe nicht mehr entschieden werden muss) der Streitgegenstand der Klage nicht hinreichend bestimmt wäre (Thomas/Putzo, a.a.O., Rdnr. 7; Zöller, a.a.O., Rdnr. 5; Saenger, MDR 1984, 860 m.w.N.; Senat, Urteil vom 25.4.2002 - 29 U 3717/01 -). Im vorliegenden Fall kann nach dem Inhalt der Schriftsätze der Klägerin davon ausgegangen werden, dass sie die Klage in erster Linie auf die Gemeinschaftsmarke und hilfsweise auf die weiteren Marken (in der im Tatbestand erwähnten Reihenfolge) und schließlich hilfsweise auf die wettbewerbsrechtlichen

Gesichtspunkte stützen wollte. Mit diesem Inhalt war bzw. ist die Klage zulässig. Nachdem das Landgericht die Klage hinsichtlich aller Streitgegenstände abgewiesen hat und nachdem die Klägerin sich im Berufungsverfahren erneut auf alle erörterten Gesichtspunkte berufen hat, ist der Rechtsstreit mit allen Streitgegenständen in das Berufungsverfahren gelangt. Über die Berufung ist daher primär auf der Grundlage der Gemeinschaftsmarke und eventuell auf der Grundlage der hilfsweise weiter geltend gemachten Grundlagen zu entscheiden.

2. Die Klage erweist sich auf der Grundlage der Gemeinschaftsmarke Nr. 16154 "OBELIX" im Wesentlichen als begründet.

- a) Hinsichtlich des Unterlassungsanspruches hat die Klage gem. Art. 9 Abs. 1 b GMV Erfolg. Nach dieser Vorschrift kann der Inhaber einer Marke Dritten verbieten, im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Gemeinschaftsmarke und der Identität oder Ähnlichkeit mit der durch die Gemeinschaftsmarke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Dabei ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und insbesondere unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass zwischen der Kennzeichnungskraft der Marke, dem Grad der Ähnlichkeit der beiderseitigen Kennzeichen und dem Grad der Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen eine Wechselwirkung besteht, zu entscheiden. Es bedarf daher zunächst der Bestimmung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke, sodann der Ähnlichkeit der beiderseitigen Kennzeichen und schließlich der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, umso dann zu einer abschließenden Bewertung zu kommen.

Hinsichtlich der Klagemarke OBELIX kann ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass sie für die für die Entscheidung relevanten Waren - elektronische Spielapparate mit und ohne Bildschirm, Computer, Programm-Module und auf Datenträger auf-

gezeichnete Computerprogramme, insbesondere Videospiele - eine Marke von ursprünglich zumindest durchschnittlicher Kennzeichnungskraft ist. OBELIX ist ein einprägsames Kennzeichen, das keine beschreibenden Anklänge enthält; die Anlehnung an Obelisk wird jedenfalls im Zusammenhang mit den erwähnten Waren übersehen, hat insbesondere für sie keinen beschreibenden Gehalt und ist daher für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft ohne Bedeutung.

Von einer Stärkung der Kennzeichnungskraft durch Benutzung von OBELIX als Marke für die erwähnten, hier relevanten Waren kann nicht ausgegangen werden. Denn Vortrag zur Benutzung der eingetragenen Marke für diese Waren fehlt (trotz des Bestreitens der Benutzung der gleichlautenden deutschen Marken, für die die "Benutzungsschonfrist" abgelaufen ist, durch den Beklagten). OBELIX ist allerdings der seit vielen Jahren außerordentlich bekannte Name einer aus einer Vielzahl von Comics außerordentlich bekannten Figur; OBELIX ist weiter Bestandteil des Titels der mit großem Erfolg auch in der Bundesrepublik Deutschland vertriebenen Comic-Serie Asterix und Obelix. Weder der Titel oder ein Bestandteil des Titels eines Druckwerks noch der Name einer in Druckwerken regelmäßig wiederkehrenden Figur ist jedoch entgegen der Ansicht der Klägerin eine Marke; eine Marke ist vielmehr ein Zeichen, das benutzt wird, um Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, § 3 Abs. 1 MarkenG, Art. 4 GMV; die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken werden dagegen als Titel geschützt, § 5 Abs. 3 MarkenG. Es ist daher zu fragen, ob die Kennzeichnungskraft der durch Registrierung geschützten, für die für die Entscheidung des vorliegenden Rechtsstreits relevanten Waren nicht benutzten, als Name einer Comicfigur und als Bestandteil eines Druckwerk-Titels aber außerordentlich bekannten Marke durch diese Bekanntheit gestärkt worden ist. Die Frage ist zu verneinen. Schon eine aus einer Verkehrsgeltung oder Berühmt-

heit als Marke hergeleitete verstärkte Kennzeichnungskraft gilt stets nur für das Warengbiet, auf dem die Verkehrsgeltung oder Berühmtheit erlangt ist; eine Stärkung der Kennzeichnungskraft auf anderen Warengbieten kann daraus nicht hergeleitet werden (BGH GRUR 1992, 130/131 re.Sp. Nr. 2 "Bally/Ball" m.w.N.). Aus der Berühmtheit eines Kennzeichens als Name einer Comic-Figur oder als Bestandteil des Titels einer Comic-Serie kann daher eine Stärkung der Kennzeichnungskraft einer (gleichlautenden) Marke auf einem Waren- oder Dienstleistungsgebiet, auf dem sie nicht genutzt ist, noch weniger hergeleitet werden. Die Frage kann jedoch letztlich dahinstehen, da auch bei der Annahme einer nur durchschnittlichen Kennzeichnungskraft von OBELIX für die beurteilungsrelevanten Waren der Klage der Erfolg nicht versagt werden kann.

Das Kennzeichen des Beklagten weist, wie auch das Landgericht nicht verkannt hat, mit der Klagemarke eine hochgradige Ähnlichkeit auf. Bei der Beurteilung ist von der Sicht eines Verkehrsteilnehmers auszugehen, der die Klagemarke OBELIX aus ihrer Benutzung für die in Betracht zu ziehenden Waren kennt und dem nunmehr die Marke Mobilix als Kennzeichen für die Waren bzw. Dienstleistungen, für die eine Begehungs- bzw. Wiederholungsgefahr hinsichtlich der Benutzung besteht, begegnet. Dabei ist vom Gesamteindruck der beiderseitigen Kennzeichen auszugehen und zu berücksichtigen, dass die Erinnerung an die Klagemarke unter Umständen ungenau ist. Beide Kennzeichen sind dreisilbig, sie weisen mit einer geringfügigen Abweichung - e bzw. i in der Mittelsilbe - die gleiche Vokalfolge auf und unterscheiden sich im Wesentlichen nur durch den am Anfang der Klagemarke fehlenden, im Kennzeichen des Beklagten vorhandenen Konsonanten M. Hinsichtlich der Betonung der beiderseitigen Kennzeichen muss davon ausgegangen werden, dass Mobilix zumindest vom überwiegenden Teil der Verkehrsteilnehmer auf der ersten Silbe betont werden wird. Darauf, dass das Suffix "ix" in im Bereich der Informationstechnologie verwendeten Kennzeichen häufig verwendet wird, kommt es

nicht entscheidend an. Denn auch unter Berücksichtigung dieses Gesichtspunktes ist der Gesamteindruck der beiderseitigen Kennzeichen entscheidend und auch zwischen bestimmten Branchengewohnheiten folgenden Kennzeichen muss ein ausreichender Abstand gewahrt werden. Auf die vom Beklagten aufgeführten, das Suffix "ix" benutzenden Kennzeichen kommt es daher für die Entscheidung nicht weiter an, zumal keines dieser Kennzeichen der Klagemarke so nahe kommt wie Mobilix und zumal substantzierter Sachvortrag zur Benutzung dieser Kennzeichen fehlt. Es muss daher im Ergebnis von einem hohen Grad an Ähnlichkeit zwischen den beiderseitigen Kennzeichen ausgegangen werden.

Für die Beurteilung der Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren ist hinsichtlich der Klagemarke von den Waren des Warenverzeichnisses auszugehen, da die Marke nicht durch Widerklage auf Erklärung des Verfalls angefochten ist, Art. 95 Abs. 1 GMV. Hinsichtlich des Kennzeichens des Beklagten ist von den Waren des Warenverzeichnisses der Marke des Beklagten (Anlage K 2) auszugehen, da die Registrierung der Marke die Gefahr ihrer Benutzung begründet (Fezer, Markengesetz, 3. Aufl., § 14, Rdnr. 510; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, Vor §§ 14 - 19, Rdnr. 26 m.w.N.; Senat, Beschluss vom 12.3.1996, MD 96, 1017). Waren bzw. Dienstleistungen sind einander ähnlich im Sinne der hier erörterten Bestimmungen, wenn zwischen ihnen so enge Beziehungen bestehen, dass sich den Abnehmern, wenn sie an den Waren dasselbe Zeichen angebracht sehen, der Schluss aufdrängt, dass diese Waren vom selben Unternehmen stammen (Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14, Rdnr. 236 m.w.N.; EuGH WRP 99, 806/808 Nr. 17 m.w.N.). Ein Vergleich der beiderseitigen Warenverzeichnisse ergibt die Gleichheit von Hardware und Software für mobile Computersysteme einerseits und Computern, Programm-Modulen und auf Datenträgern aufgezeichneten Computerprogrammen andererseits. EDV-Beratung für mobile Computersysteme ist mit Computern, Programm-Modulen und auf Datenträgern aufgezeichneten Computerprogrammen

ähnlich im Sinne der erörterten Vorschriften, da Hard- und Software einerseits und die zugehörige Beratung andererseits regelmäßig von einem Unternehmen angeboten werden, wie das Warenverzeichnis der Marke des Beklagten hinsichtlich seines Unternehmens bestätigt. Auch hinsichtlich der Dienstleistung Telekommunikation liegt noch eine erhebliche Ähnlichkeit mit den genannten Waren des Warenverzeichnisses der Marke der Klägerin vor, da Telekommunikation nach dem heutigen Stand der Technik nur noch von hochgradig auf elektronische Datenverarbeitung spezialisierten Unternehmen angeboten werden kann. Bei der Beurteilung ist daher teilweise von Gleichheit und im Übrigen von hochgradiger bzw. erheblicher Ähnlichkeit auszugehen.

Die zusammenfassende Beurteilung ergibt, dass hinsichtlich des Kennzeichens des Beklagten für das gesamte Warenverzeichnis Verwechslungsgefahr besteht, § 9 Abs. 1 b GMV. Angesichts der zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft von OBELIX und der hochgradigen Ähnlichkeit der beiderseitigen Kennzeichen gilt dies zunächst für den Bereich der identischen bzw. hochgradig ähnlichen Waren und Dienstleistungen, im Ergebnis jedoch auch für die im weiteren Ähnlichkeitsbereich der Waren der Klagemarke liegende Dienstleistung Telekommunikation, da insoweit der geringere Grad der Warenähnlichkeit durch die hochgradige Ähnlichkeit der Kennzeichen und die zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgeglichen wird.

Dem kann nicht entgegengehalten werden, der Beklagte wende sich mit seinem Angebot an Fachleute. Zwar ist die Feststellung der Markenähnlichkeit zur Begründung der Verwechslungsgefahr abhängig von den Verkehrskreisen, die mit den Produkten in Berührung kommen; maßgebliches Beurteilungskriterium für die Frage der Verwechslungsgefahr ist aber die Wirkung der Marke auf den Durchschnittsverbraucher der Art von Waren, für die die Klagemarke Schutz genießt (Fezer, Markengesetz, 2. Aufl.,

§ 14, Rdnr. 152). Dies hat seinen Grund darin, dass, wie bereits dargelegt, für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr von der Sicht eines Verbrauchers auszugehen ist, der die Marke der Klägerin kennt und dem nunmehr die Marke des Beklagten begegnet. Davon, dass die Klägerin (oder eventuelle Lizenznehmer der Klägerin) sich mit ihren Waren ausschließlich an Fachkreise wenden, kann jedoch nicht ausgegangen werden. Im Übrigen muss zwischen Marken auch dann, wenn sie sich an Fachkreise wenden, ein ausreichender Abstand eingehalten werden (BGH GRUR 1993, 118 "Corvaton/Corvasal"). Davon, dass dies hier der Fall wäre, kann angesichts der weitgehenden Ähnlichkeit der Marken und der Waren und der zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke nicht ausgegangen werden.

Dem kann auch nicht entgegengehalten werden, dass die hohe Bekanntheit von OBELIX als Name einer Comicfigur und Bestandteil eines Titels der entsprechenden Comicserie das Erkennen der Klagemarke erleichtere und damit die Verwechslungsgefahr vermindere. Denn aus Rechtsgründen führt die hohe Bekanntheit eines Kennzeichens nicht zu einer Verminderung, sondern zu einer Vergrößerung seines Schutzbereiches.

Auch aus den vom Landgericht herangezogenen, von der Rechtsprechung für bestimmte Sonderfälle entwickelten Rechtsgrundsätzen (BGH GRUR 1992, 130 "Bally/Ball"; BGH GRUR 1959, 185 "Quick/Glück") kann etwas anderes nicht hergeleitet werden. Denn der diesen Entscheidungen zu Grunde liegende Fall, dass eine der gegenüberstehenden Bezeichnungen einen für jedermann verständlichen Sinngehalt aufweist, liegt hier nicht vor. Hinsichtlich OBELIX ist dies offensichtlich; von Obelisk ist dieses Kennzeichen durch die geänderte Endung und die Betonung auf der ersten statt der dritten Silbe so weit entfernt, dass dieser Begriff im Kennzeichen der Klägerin vom Verkehr nicht erkannt wird. In Mobilix ist zwar Mobil deutlich erkennbar enthalten; dass angehängte und auch akkustisch deutlich her-

vortretende Suffix "ix" läßt das Kennzeichen jedoch ohne weiteres als gegenüber Mobil selbständige sprachliche Neuschöpfung erkennen, die keinen für jedermann verständlichen Sinngehalt aufweist. Die erwähnten Rechtsprechungsgrundsätze sind daher im vorliegenden Fall nicht anwendbar. Sie können auf Marken, die an bekannte Begriffe anknüpfen oder an sie angelehnt sind, nicht ausgeweitet werden.

Der Unterlassungsanspruch erweist sich daher aus Art. 9 Abs. 1 b GMV als begründet. Der Erörterung der von der Klägerin weiter hilfsweise geltend gemachten Ansprüche bedarf es nicht.

- b) Für den von der Klägerin geltend gemachten Anspruch auf Löschung der Marke des Beklagten gilt gem. Art. 97 Abs. 2, Art. 98 Abs. 2 GMV das nationale Recht der Bundesrepublik Deutschland. Danach ergibt sich der Löschungsanspruch hinsichtlich der Marke des Beklagten aus der Gemeinschaftsmarke Nr. 16154 der Klägerin und § 51 Abs. 1 MarkenG. Denn die Klägerin kann für jene mit dem Anmeldetag vom 1.4.1996 gegenüber der Marke des Beklagten mit dem Anmeldetag vom 18.4.2000 den besseren Zeitrang in Anspruch nehmen, § 6 Abs. 2 MarkenG. Zur Frage der Verwechslungsgefahr der beiderseitigen Kennzeichen kann auf die obigen Ausführungen verwiesen werden. Auch hier bedarf es des Rückgriffs auf die hilfsweise von der Klägerin geltend gemachten Anspruchsgrundlagen nicht.
- c) Für den Schadensersatzanspruch gilt gem. Art. 98 Abs. 2 GMV ebenfalls das nationale Recht der Bundesrepublik Deutschland. Dem Grunde nach ergibt sich der Schadensersatzanspruch der Klägerin aufgrund der Gemeinschaftsmarke Nr. 16154 aus § 14 Abs. 6 MarkenG. Hinsichtlich des Verschuldens des Beklagten ist darauf hinzuweisen, dass er vor Anmeldung und insbesondere vor Aufnahme der Benutzung seiner Marke durch eine Recherche das ältere Recht der Klägerin hätte feststellen

können. Ihn trifft daher ein Verschulden.

Allerdings setzen die Feststellung der Schadensersatzpflicht und die Verurteilung zur Auskunft stets eine Verletzungshandlung voraus; eine vorbeugende Verurteilung zum Schadensersatz ist dem Deutschen Recht fremd. Unstreitig ist eine Benutzung der Marke des Beklagten nur als Adresse von dessen Homepage und für das Angebot von technischen Informationen für mobile Unix-Systeme, insbesondere von Anwendungshinweisen für die Installation und die Verwendung von Unix, Unixvarianten und -nachbauten für Laptops, für die Nutzung einer Infrarotschnittstelle zum Aufbau einer Verbindung zwischen einem Notebook und einem GSM-Mobiltelefon für die Einwahl ins Internet und ähnliche Probleme. Die Behauptung der Klägerin, der Beklagte habe auf seiner Homepage auch Laptops und Terminplaner angeboten, hat der Beklagte bestritten. Für den Senat ergibt sich die Richtigkeit dieser Behauptung aus den vorliegenden Auszügen aus der Homepage des Beklagten (Anlagen K 3, K 17, B 7) nicht; weiterer Beweis ist von der Klägerin nicht angetreten. Die erwähnten Informationen lassen sich dem Begriff der EDV-Beratung für mobile Computersysteme zuordnen. Insoweit besteht der Schadensersatzanspruch der Klägerin daher dem Grunde nach, im Übrigen ist er unbegründet. Zeitlich ist er auf die Zeit ab dem 4.3.1998 zu begrenzen, da die Marke der Klägerin am 3.2.1998 eingetragen wurde und dem Beklagten eine Prüfungsfrist von einem Monat zuzugestehen ist.

Auch aus den hilfsweise von der Klägerin geltend gemachten Anspruchsgrundlagen läßt sich ein weitergehender Schadensersatzanspruch nicht herleiten. Sowohl für die Ansprüche aus den weiteren deutschen Marken wie für einen eventuellen ergänzenden Anspruch aus § 1 UWG gelten die vorstehenden Erwägungen entsprechend. Bei den Ansprüchen aus den deutschen Marken kommt hinzu, dass diese seit dem 12.9.1984 bzw. dem 15.3.1988 und somit seit mehr als 5 Jahren eingetragen sind, dass der Beklagte ihre Benutzung

bestritten hat und dass Sachvortrag zur Benutzung der Marken auf dem für die Entscheidung relevanten Waren- und Dienstleistungsgebiet fehlt, sodass Schadensersatzansprüche aus diesen Marken auch gem. § 25 Abs. 1, 2 MarkenG nicht hergeleitet werden können. Insoweit ist also im vorliegenden Urteil auch über die hilfsweise geltend gemachten Ansprüche durch Klageabweisung zu entscheiden.

- d) Hinsichtlich des Auskunftsanspruches gilt gem. Art. 98 Abs. 2 GMV ebenfalls nationales Recht. Der Auskunftsanspruch ergibt sich im zur Bezifferung des Schadensersatzanspruches erforderlichen Umfang aus § 242 BGB. Ein Anspruch auf Mitteilung der Kosten der Werbung besteht nicht (Ingerl/Rohnke, MarkenG, Vor §§ 14 - 19, Rdnr. 85).

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 91, 92, 97 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit aus § 708 Nr. 10, § 711 S. 1 ZPO. Die Revision kann nicht zugelassen werden, da die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 ZPO nicht vorliegen.

Wörle
Vorsitzender Richter

Dr. Kartzke
Richter
am Oberlandesgericht

Jackson

cs