

Gericht	BGH
Aktenzeichen	I ZR 108/09
Datum	17.08.2011
Vorinstanzen	OLG Düsseldorf, 09.06.2009, Az. I-20 U 87/08 LG Düsseldorf, 06.03.2008, Az. 37 O 51/07
Rechtsgebiet	Markenrecht
Schlagworte	bekannte Marke, gebräuchliche Bezeichnung, Gattungsbezeichnung
Leitsätze	<p>1. Hat der Kläger in den Tatsacheninstanzen Ansprüche aus verschiedenen Kennzeichenrechten alternativ verfolgt, kann er in der Revisionsinstanz zwar zu einer eventuellen, nicht aber zu einer kumulativen Klagehäufung übergehen, um eine Abweisung der Klage als unzulässig zu vermeiden.</p> <p>2. Die Tatsachen, die der Bekanntheit einer Marke zugrunde liegen, können offenkundig im Sinne von § 291 ZPO sein (hier: intensive Benutzung der Marke über einen längeren Zeitraum in weitem Umfang gegenüber dem allgemeinen Publikum) und auch ohne Einholung eines Verkehrsgutachtens die Annahme rechtfertigen, dass die Marke bekannt im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist.</p> <p>3. Findet sich mit einer gewissen Häufigkeit die beschreibende Verwendung einer Marke (hier: die Bezeichnung "TÜV"), rechtfertigt dies für sich genommen nicht schon die Annahme, das Zeichen habe sich zu einer gebräuchlichen Bezeichnung im Sinne von § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entwickelt.</p> <p>4. Allein der Umstand, dass eine bekannte Marke nicht mit der angegriffenen Bezeichnung verwechselt wird, kann die Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der bekannten Marke im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht rechtfertigen. (gerichtliche Leitsätze)</p>

TÜV II

1. Zusammenfassung

Die Klägerin trug die Unternehmensbezeichnung TÜV Süd Aktiengesellschaft und war Inhaberin einer Marke mit der Bezeichnung „TÜV Süd“. Die Beklagte war eine GmbH, die sich in einer Pressemitteilung als „Privater TÜV“ und „Erster privater TÜV“ bezeichnete, der bundesweit „TÜV-Dienstleistungen“ anbot.

Die Klägerin sah in der Verwendung dieser Bezeichnungen ihre Kennzeichenrechte verletzt und verlangte Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz. Sie war der Ansicht, die Kennzeichen mit dem Bestandteil „TÜV“ seien bekannte Kennzeichen, deren guten Ruf und Wertschätzung die Beklagte auszunutzen versuchte. Die Beklagte stand auf dem Standpunkt, der Begriff "TÜV" habe sich zu einem Synonym für technische Prüfungen und Zertifizierungen entwickelt. Durch die fortgesetzte Verwendung als Gattungsbezeichnung habe die Angabe "TÜV" ihre kennzeichenrechtliche Unterscheidungskraft verloren.

Das Landgericht hatte die Klage abgewiesen, das Berufungsgericht hingegen die Beklagte verurteilt. Die Berufungsinstanz war der Ansicht, dass die Bezeichnung „TÜV“ nicht zu einem Synonym für die Hauptuntersuchung bei Kraftfahrzeugen geworden sei.

Der BGH bejahte den Unterlassungsanspruch der Klägerin, da es sich um eine bekannte Marke handele. Nach einem vorgelegten Verkehrsgutachten von Oktober 2006 der TNS Infratest GmbH sahen 71,7% der potentiellen Autobesitzer in der Bezeichnung "TÜV" einen Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen. Als Indiz für die Bekanntheit der Marke mit dem Wortbestandteil "TÜV" durfte das Berufungsgericht auch den Umstand heranziehen, dass der Begriff als Synonym für Prüfungsleistungen oder Qualitätskontrollen Verwendung findet. Wird die Bezeichnung "TÜV" in dieser schlagwortartigen Weise benutzt, liege es nicht fern, anzunehmen, dass eine solche Verwendung nur erfolge, weil dem allgemeinen Publikum bekannt sei, dass es Technische Überwachungsvereine mit den entsprechenden Dienstleistungen gebe, die mit der Abkürzung "TÜV" bezeichnet würden.

Die Bezeichnung "Tüv" habe sich nicht zu einer gebräuchlichen Bezeichnung der Dienstleistungen entwickelt, für die die eingetragene Marke Schutz genießt. Allein der Umstand, dass sich mit einer gewissen Häufigkeit auch eine beschreibende Verwendung der Bezeichnung "TÜV" findet, rechtfertige nicht die Annahme, die Marke habe sich zu einer gebräuchlichen Bezeichnung entwickelt, weil an dieses Erfordernis grundsätzlich strenge Anforderungen zu stellen seien.

2. Volltext der Entscheidung

Tenor

Die Revision der Beklagten gegen das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 9. Juni 2009 wird zurückgewiesen.

Die Anschlussrevision der Klägerin wird verworfen.

Die Beklagten tragen die Kosten der ersten und der zweiten Instanz. Von den Kosten der Revisionsinstanz tragen die Klägerin 1/5 und die Beklagten 4/5.

Tatbestand

Die Klägerin, die 1995 durch den Zusammenschluss mehrerer Technischer Überwachungsvereine entstanden ist, trägt die Unternehmensbezeichnung "TÜV Süd Aktiengesellschaft". Sie bietet Dienstleistungen im Bereich der Anlagensicherheit an.

Die Klägerin ist Inhaberin der mit Priorität vom 29. Oktober 1979 eingetragenen Marke Nr. 1005648 "Tüv" und der mit Priorität vom 4. März 2004 eingetragenen Wortmarke Nr. 30412680.2 "TÜV SÜD" sowie der nachfolgend wiedergegebenen Gemeinschaftswort-/Bildmarke Nr. 03715901 (Priorität 17. März 2004):



Die Marken sind für Dienstleistungen eines Ingenieurs sowie für die Dienstleistungen Begutachten, Forschen, Prüfen und Überwachen auf dem Gebiet der Technik, insbesondere der Sicherheitstechnik, eingetragen.

Die Beklagte zu 1 (nachfolgend: Beklagte), eine GmbH, befasst sich mit Dienstleistungen auf den Gebieten Arbeitsschutz, Sicherheits- und Gesundheitsschutz, Gefahrstoffe, Altlasten und Umweltschutz, technische Überwachung und Ausrüstung, Brandschutz, Explosionsschutz, Projekt- und Baumanagement, Facility Management, Engineering und Qualitätsmanagement. Der Beklagte zu 2 ist der Geschäftsführer der Beklagten.

Die Beklagte veröffentlichte am 15. Juni 2006 im Internet die nachfolgend wiedergegebene Presseerklärung, in der sie sich als "Privater TÜV" und "Erster privater TÜV" bezeichnete, der bundesweit "TÜV-Dienstleistungen" anbietet (Anlage K 19):

Erster privater TÜV in Deutschland - D GmbH A bietet bundesweit TÜV-Dienstleistungen

Pressemittlung von: D - A GmbH >> Archiv
Veröffentlicht auf openPR am 15.06.2006 um 12:25 Uhr

schneller und flexibler an Aufzügen, Druckbehältern oder anderen technischen Anlagen die Sicherheit erhöhen und absolute Gefahrenpotentiale reduzieren. Mit gleich bleibender Qualität ist die D -A in der Lage, die Kosten der technischen Überwachung langfristig um ein Drittel zu senken. „Sicherheit in allen Bereichen des Lebens, ob Privat, im Job oder beim Bau ist heute das Anliegen Nummer 1.“, so der Unternehmer R T R T, Unternehmensgründer der Ingenieurgruppe T und Geschäftsführender Gesellschafter der D -A GmbH, hat lange für einen „privaten TÜV“ gekämpft: „Wir sind schneller, moderner, unbürokratischer, beweglicher und somit vor allem preisgünstiger“.

Seit 30 Jahren bietet die D A GmbH Ingenieurdienstleistungen rund um die Uhr und aus einer Hand. Das Leistungsspektrum reicht dabei von Arbeitsschutz über Risk- und Baumanagement bis hin zum Umweltschutzmanagement, auf dem sich die D -A GmbH besonders durch die Asbestsanierung des Palastes der Republik einen Namen gemacht hat und sich Kompetenz verschaffte.

Der neu entstandene TÜV-T bzw. TÜV - D -A ist somit die logische Konsequenz: „Wir können nun noch stärker einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit und Verlässlichkeit von Druckbehältern, Gebäuden und anderen technischen Anlagen leisten. Wir haben Tradition, Innovation und Kompetenz – die besten Voraussetzungen um „TÜV-Aufgaben“ sowohl für Immobilien, Häuser, Gebäude und Betriebe als auch für Ausbildungen aus einer Hand anzubieten.“

(openPR) - Die Markeneintragung der D G A (D - A GmbH) als „Privater TÜV“ leitet eine neue Ära in der technischen Überwachung ein. Durch einen Beschluss der EU-Kommission wurde die Monopolstellung von TÜV und DEKRA in Deutschland aufgehoben. Der „TÜV-D -A“ übernimmt ab sofort das Prüfen, Messen und Zertifizieren von Anlagen, Gebäuden und Betrieben. Ohne Zeitverluste kann das moderne, innovative und kreative Unternehmen leistungsorientierter,

Die Klägerin sieht in der Verwendung der Bezeichnungen "Privater TÜV" und "Erster privater TÜV" sowie "TÜV-Dienstleistungen" eine Verletzung der Rechte an ihren Marken und ihrem Unternehmenskennzeichen. Sie hat vorgetragen, ihre Marken mit dem Bestandteil "TÜV" und ihre gleichlautende geschäftliche Bezeichnung seien bekannte Kennzeichen, die über einen hervorragenden Ruf auf dem Gebiet der Überwachung und Prüfung technischer Einrichtungen und Anlagen sowie der Zertifizierung von Dienstleistungen verfügten. Die Beklagte nutze mit den beanstandeten Bezeichnungen die Wertschätzung und Unterscheidungskraft dieser bekannten Kennzeichen aus und beeinträchtige sie zugleich.

Die Klägerin hat beantragt,

I. die Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen, es zu unterlassen, zur Kennzeichnung der von ihnen angebotenen oder erbrachten Dienstleistungen eines Ingenieurs, nämlich des Prüfens von Anlagen, Gebäuden und/oder Betrieben die folgenden Angaben zu verwenden:

1. "privater TÜV" und/oder
2. "erster privater TÜV" und/oder

3. "D. G. A. (D. -A. GmbH) bietet bundesweit TÜV-Dienstleistungen",

insbesondere wie geschehen im Beitrag Anlage K 19 (es folgt die vorstehend wiedergegebene Presseerklärung);

II. die Beklagten zu verurteilen, der Klägerin Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie die unter I bezeichneten Handlungen vorgenommen haben; dabei haben die Beklagten Art, Verbreitungsgebiet und Auflage der Werbemittel anzugeben, in denen sie mindestens eine der Angaben verwendet haben;

III. festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, welcher daraus entstanden ist und noch entstehen wird, dass die Beklagten die unter I bezeichneten Handlungen vorgenommen haben.

Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten und haben geltend gemacht, der Begriff "TÜV" habe sich zu einem Synonym für technische Prüfungen und Zertifizierungen entwickelt. Durch die fortgesetzte Verwendung als Gattungsbezeichnung habe die Angabe "TÜV" ihre kennzeichenrechtliche Unterscheidungskraft verloren.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht die Beklagten nach den Klageanträgen verurteilt (OLG Düsseldorf, Urteil vom 9. Juni 2009 20 U 27/08, juris).

Dagegen richten sich die vom Berufungsgericht zugelassene Revision der Beklagten und die Anschlussrevision der Klägerin. Die Beklagten erstreben mit ihrem Rechtsmittel, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Klägerin verfolgt mit ihrer Anschlussrevision eine Verurteilung der Beklagten nach dem Verbots- und dem Schadensersatzfeststellungsantrag wegen einer Verwendung ihrer Kennzeichen im Identitäts- und Verwechslungsbe- reich. Die Beklagten beantragen, die Anschlussrevision zurückzuweisen.

A. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche aufgrund der Klagemarken Nr. 1005648 und Nr. 30412680.2 und des Unternehmenskennzeichens der Klägerin nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 und 6, § 15 Abs. 3, 4 und 5 MarkenG, § 242 BGB für begründet erachtet. Hierzu hat es ausgeführt:

Die Verwendung der Angaben "Privater TÜV", "Erster privater TÜV" und "D. G. A. (D. -A. GmbH) bietet bundesweit TÜV-Dienstleistungen" verletze die deutschen Marken "Tüv" und "TÜV SÜD" sowie das Unternehmenskennzeichen "TÜV Süd AG" der Klägerin. Die Zeichen würden durch den Bestandteil "TÜV" geprägt. Die Bezeichnung "TÜV" verfüge über originäre Unterscheidungskraft und habe diese nicht dadurch verloren, dass sie als Synonym für die Hauptuntersuchung bei Kraftfahrzeugen und zur Formulierung von Forderungen nach Qualitätskontrollen benutzt werde. Der Bedeutung des Zeichens "TÜV" als Herkunftshinweis stehe nicht entgegen, dass es mehrere TÜV-Gesellschaften gebe.

Die Bezeichnung "TÜV" sei offenkundig ein bekanntes Zeichen.

Die Beklagte habe das Zeichen "TÜV" markenmäßig verwandt. Der Verkehr werde aufgrund der angegriffenen Angaben eine gedankliche Verbindung zu den Klagezeichen herstellen. Die Anwendung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sei im Bereich der Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit nicht ausgeschlossen.

Die Beklagte nutze durch die Verwendung der Begriffe "Erster privater TÜV", "Privater TÜV" und "TÜV-Dienstleistungen" die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der bekannten Kennzeichen der Klägerin ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise aus. Die Benutzung der Zeichen durch die Beklagte widerspreche den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel. Die Beklagte sei zur Beschreibung ihrer Leistungen nicht auf die Verwendung des aus sich heraus nichtssagenden Zeichens "TÜV" angewiesen. Auf eine Monopolstellung der Klägerin könne die Beklagte sich nicht berufen. Die Bekanntheit des Zeichens "TÜV" sei nicht auf ein früher bestehendes Monopol zurückzuführen.

Der Beklagte zu 2 hafte als Geschäftsführer der Beklagten, weil er die rechtsverletzende Zeichenverwendung pflichtwidrig nicht verhindert habe.

Die Beklagten hätten die Klagezeichen schuldhaft verletzt und seien der Klägerin daher nach § 14 Abs. 6, § 15 Abs. 5 MarkenG zum Schadensersatz verpflichtet. Der Auskunftsanspruch beruhe auf § 242 BGB.

B. Die Revision der Beklagten und die Anschlussrevision der Klägerin haben keinen Erfolg.

I. Anschlussrevision der Klägerin

Die Anschlussrevision der Klägerin ist unzulässig.

1. Der für die unselbständige Anschlussrevision erforderliche rechtliche oder wirtschaftliche Zusammenhang mit der Hauptrevision ist zwar gegeben (vgl. BGH, Urteil vom 22. November 2007 - I ZR 74/05, BGHZ 174, 244 Rn. 38; Urteil vom 18. Dezember 2008 - I ZR 63/06, GRUR 2009, 515 Rn. 20 = WRP 2009, 445 - Motorradreiner). Im Streitfall besteht ein unmittelbarer rechtlicher Zusammenhang. Die Revision und die Anschlussrevision betreffen Ansprüche aus denselben Kennzeichen zwischen denselben Parteien. Die Ansprüche sind zudem auf dieselben Rechtsfolgen gerichtet.

2. Die Unzulässigkeit der Anschlussrevision folgt jedoch daraus, dass die Klägerin durch das angefochtene Urteil nicht beschwert ist (vgl. BGH, Urteil vom 31. Mai 1995 - VIII ZR 267/94, NJW 1995, 2563, 2565). Anders als für die Zulässigkeit der Anschlussberufung, die nicht auf die Beseitigung einer Beschwer des Anschlussberufungsklägers gerichtet zu sein braucht, sondern auch das Ziel haben kann, die Klage zu ändern oder zu erweitern (vgl. BGH, Großer Senat für Zivilsachen, Beschluss vom 17. Dezember 1951 GSZ 2/51, BGHZ 4, 229, 234; BGH, Urteil vom 7. Dezember 2007 V ZR 210/06, NJW 2008, 1953 Rn. 18), ist für die Zulässigkeit der Anschlussrevision erforderlich, dass der Anschlussrevisionskläger durch die angefochtene Entscheidung beschwert ist (vgl. BGH, Urteil vom 21. Juni 2001 XI ZR 73/00, BGHZ 148, 156, 160; Urteil vom 26. September 2001 IV ZR 198/00, NJW 2002, 672, 673).

a) Die Anschlussrevision macht erfolglos geltend, das Berufungsgericht habe nicht über sämtliche prozessualen Ansprüche (Streitgegenstände), auf die die Klägerin ihr Klagebegehren gestützt habe, entschieden. Die Klägerin habe in den Vorinstanzen kumulativ sechs verschiedene prozessuale Ansprüche verfolgt, und zwar Ansprüche wegen Verletzung ihrer Marken aufgrund des Identitätsschutzes nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, des Verwehlungsschutzes nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und des Bekanntheitsschutzes nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sowie wegen Verletzung ihrer Unternehmensbezeichnung nach § 15 Abs. 2 Fall 1 und 2 MarkenG sowie § 15 Abs. 3 MarkenG. Es handele sich um sechs unterschiedliche Streitgegenstände. Das Berufungsgericht habe allein über die Ansprüche aufgrund des Schutzes bekannter Marken und des bekannten Unternehmenskennzeichens der Klägerin entschieden.

b) Entgegen der Ansicht der Anschlussrevision hat die Klägerin in den Vorinstanzen nicht kumulativ verschiedene Streitgegenstände geltend gemacht.

aa) Allerdings hat die Klägerin ihr Klagebegehren auf verschiedene Streitgegenstände gestützt.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird der Streitgegenstand (der prozessuale Anspruch) durch den Klageantrag, in dem sich die vom Kläger in Anspruch genommene Rechtsfolge konkretisiert, und den Lebenssachverhalt (Klagegrund) bestimmt, aus dem der Kläger die begehrte Rechtsfolge herleitet (vgl. BGH, Urteil vom 3. April 2003 - I ZR 1/01, BGHZ 154, 342, 347 f. - Reinigungsarbeiten). Geht der Kläger aus einem Schutzrecht vor, wird der Gegenstand der Klage durch den Antrag und das im Einzelnen bezeichnete Schutzrecht festgelegt (BGH, Urteil vom 7. Dezember 2000 - I ZR 146/98, GRUR 2001, 755, 756 f. = WRP 2001, 804 - Telefonkarte; Urteil vom 20. September 2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Rn. 60 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit; Urteil vom 20. September 2007 I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Rn. 56 = WRP 2007, 1461 Kinder II; zum Urheberrecht BGH, Urteil vom 24. Mai 2007 I ZR 42/04, GRUR 2007, 691 Rn. 17 = WRP 2007, 996 Staatsgeschenk).

Der Senat hat auch erwogen, ob mehrere Streitgegenstände trotz gleichen Klagebegehrens nicht auch bei einem einzelnen Kennzeichenrecht vorliegen können, wenn aus einem Schutzrecht sowohl Ansprüche wegen Verwehlungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG als auch aufgrund des Bekanntheitsschutzes nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, § 15 Abs. 3 MarkenG geltend gemacht werden (vgl. BGH, Beschluss vom 24. März 2011 I ZR 108/09, GRUR 2011, 521 Rn. 3 = WRP 2011, 878 TÜV I, zum Abdruck in BGHZ vorgesehen). Dass im Verhältnis zum Verwehlungsschutz wie die Anschlussrevision meint die Geltendmachung identischer Verletzungen der Marken im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und die identische Benutzung des Unternehmenskennzeichens nach § 15 Abs. 2 Fall 1 MarkenG weitere Streitgegenstände darstellen, ist allerdings eher zu verneinen.

bb) Im Streitfall bestehen danach unterschiedliche Streitgegenstände jedenfalls insoweit, als die Klägerin aus vier Klagezeichen vorgeht. Ob darüber hinaus verschiedene Streitgegenstände vorliegen, weil die Klägerin aus den einzelnen Kennzeichenrechten Ansprüche wegen identischer Kennzeichenverletzungen (§ 14 Abs. 2 Nr. 1, § 15 Abs. 2 Fall 1 MarkenG), wegen Verwehlungsgefahr (§ 14 Abs. 2 Nr. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG) und wegen einer Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unter-

scheidungskraft und der Wertschätzung bekannter Kennzeichen (§ 14 Abs. 2 Nr. 3, § 15 Abs. 3 MarkenG) verfolgt, braucht nicht entschieden zu werden.

cc) Die Klägerin ist im Streitfall jedenfalls nicht dadurch beschwert, dass das Berufungsgericht nicht über sämtliche Streitgegenstände entschieden hat. Die Klägerin hat die verschiedenen Streitgegenstände in den Vorinstanzen nicht kumulativ, sondern alternativ geltend gemacht. Dies folgt aus einer Auslegung des Klagevorbringens.

Dafür, dass die Klägerin die verschiedenen Streitgegenstände im Wege kumulativer Klagehäufung verfolgt hat, ergeben sich vorliegend keine Anhaltspunkte. Zu Recht ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass es der Klägerin nur darum ging, ihr einheitliches Klagebegehren durchzusetzen, ohne dass es ihr darauf ankam, aus welchem Streitgegenstand das Berufungsgericht die Klageanträge für begründet erachtete. In einem solchen Fall liegt eine alternative Klagehäufung vor, bei der der Kläger sein Klagebegehren aus mehreren Streitgegenständen herleitet und dem Gericht die Auswahl überlässt, auf welchen Streitgegenstand es die stattgebende Entscheidung stützt (vgl. BGH, GRUR 2001, 755, 757 - Telefonkarte; GRUR 2011, 521 Rn. 6 ff. TÜV I). Diese Vorgehensweise entsprach einer im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes verbreiteten Übung, die der Senat in der Vergangenheit nicht beanstandet und erst jüngst in dem in diesem Verfahren ergangenen Hinweisbeschluss vom 24. März 2011 als unzulässig angesehen hat (vgl. BGH, GRUR 2011, 521 Rn. 8 TÜV I). Ohne konkrete Anhaltspunkte im Sachvortrag der Klägerin an denen es vorliegend fehlt hatte das Berufungsgericht vor dem Hintergrund der bislang geübten Praxis keinen Grund, von einer kumulativen Klagehäufung auszugehen.

Hatte die Klägerin die verschiedenen Streitgegenstände in den Vorinstanzen nicht kumulativ, sondern alternativ geltend gemacht, ist sie nicht dadurch beschwert, dass das Berufungsgericht nicht über sämtliche Streitgegenstände entschieden hat.

Die Klägerin kann in der Revisionsinstanz auch nicht mehr von ihrer alternativen zur kumulativen Klagehäufung übergehen, weil darin eine Klageänderung liegt, die in der Revisionsinstanz nicht mehr möglich ist (vgl. BGH, Beschluss vom 6. Dezember 2006 - XII ZR 97/04, BGHZ 170, 152 Rn. 30). Ohnehin könnte der Übergang von der alternativen zur kumulativen Klagehäufung in der Revisionsinstanz an der fehlenden Beschwer der Klägerin nichts ändern.

II. Revision der Beklagten

Die Revision der Beklagten ist unbegründet.

1. Die Klage ist nicht wegen fehlender Bestimmtheit unzulässig.

a) Nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO darf ein Unterlassungsantrag - und nach § 313 Abs. 1 Nr. 4 ZPO eine darauf beruhende Verurteilung - nicht derart undeutlich gefasst sein, dass der Streitgegenstand und der Umfang der Prüfungs- und Entscheidungsbefugnis des Gerichts nicht mehr klar umrissen sind, der Beklagte sich deshalb nicht erschöpfend verteidigen kann und im Ergebnis dem Vollstreckungsgericht die Entscheidung darüber überlassen bleibt, was dem Beklagten verboten ist. Der Mangel

der Bestimmtheit des Klageantrags ist auch im Revisionsverfahren von Amts wegen zu beachten (BGH, Urteil vom 5. November 2008 - I ZR 39/06, GRUR 2009, 766 Rn. 21 = WRP 2009, 831 - Stofffähnchen).

b) Auf den Hinweisbeschluss des Senats hat die Klägerin klargestellt, dass sie ihre Ansprüche zuerst auf die Marke Nr. 1005648 "Tüv", anschließend auf die Marke Nr. 30412680.2 "TÜV SÜD" und sodann auf ihr Unternehmenskennzeichen "TÜV SÜD AG" stützt. Bei diesen Kennzeichen leitet die Klägerin ihre Ansprüche in erster Linie aus der Verletzung bekannter Kennzeichen nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und § 15 Abs. 3 MarkenG ab und verfolgt in zweiter Linie ihre Ansprüche aufgrund Verwechslungsgefahr zwischen den Kollisionszeichen im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 und § 15 Abs. 2 MarkenG und schließlich aufgrund identischer Zeichenverwendung nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 und § 15 Abs. 2 Fall 1 MarkenG. Diese an sich schon in der Klage gebotene Klarstellung konnte die Klägerin noch im Laufe des Verfahrens, und zwar auch noch in der Revisionsinstanz, nachholen (vgl. BGH, GRUR 2011, 521 Rn. 13 TÜV I mwN).

Die von der Klägerin gewählte Reihenfolge ist verfahrensrechtlich unbedenklich, weil das Berufungsgericht die Verurteilung ebenfalls auf einen Schutz der bekannten Marke Nr. 1005648 "Tüv" gestützt hat (vgl. BGH, GRUR 2011, 521 Rn. 14 TÜV I).

2. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch aufgrund der Marke "Tüv" (Nr. 1005648) gegen die Beklagten nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG zu.

a) Gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit einer im Inland bekannten Marke identisches oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn die Benutzung des Zeichens die Wertschätzung oder die Unterscheidungskraft der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt.

b) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Marke der Klägerin sei eine im Inland bekannte Marke im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Das Zeichen sei einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt. Dafür spreche die Verwendung der Bezeichnung "TÜV" als Synonym für Prüfungsleistungen, insbesondere für die Hauptuntersuchung bei Kraftfahrzeugen. Dem Verkehr sei geläufig, dass die aus sich heraus nichtssagende Bezeichnung "TÜV" auf ein oder mehrere bestimmte Unternehmen oder ihre Leistungen hinweise. Dieses Ergebnis werde durch das von der Klägerin vorgelegte Verkehrsgutachten belegt. Die dagegen gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg.

aa) Eine Marke ist bekannt im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, wenn sie einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne dass bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2009 - C-301/07, Slg. 2009, I9429 = GRUR 2009, 1158 Rn. 24 - Pago/Tirolmilch; BGH, Urteil vom 10. Oktober 2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 432 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA). Erforderlich ist eine Bekanntheit als Kennzeichnungsmittel für bestimmte Waren oder Dienstleistungen (vgl. BGH, Urteil vom 30. Oktober 2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 238 = WRP 2004, 360 - Davidoff II). Maßgeblich sind bei der Prü-

fung dieser Voraussetzungen alle relevanten Umstände des Falles, also insbesondere der Marktanteil der älteren Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL EuGH, Urteil vom 14. September 1999 - C-375/97, Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73 Rn. 23 ff. - Chevy; zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG BGH, Urteil vom 12. Juli 2001 - I ZR 100/99, GRUR 2002, 340, 341 = WRP 2002, 330 - Fabergé).

bb) Nach diesem Maßstab ist das Berufungsgericht zu Recht davon ausgegangen, dass die Marke "Tüv" der Klägerin eine im Inland bekannte Marke ist.

(1) Das Berufungsgericht hat offengelassen, ob es sich bei der Marke Nr. 1005648 um eine Wortmarke oder eine Wort-/Bildmarke handelt. Es hat angenommen, dass sich die Bildelemente auf eine graphische Hervorhebung der Buchstaben beschränken und die Marke durch ihren Wortbestandteil "Tüv" geprägt wird. Das Berufungsgericht ist im Weiteren davon ausgegangen, dass die Klagemarke originär unterscheidungskräftig ist.

Gegen diese Feststellungen wendet sich die Revision ohne Erfolg mit der Begründung, die Bezeichnung "Tüv" sei eine Abkürzung der rein beschreibenden Angabe "Technischer Überwachungsverein"; durch diesen Begriff werde nur der Gegenstand des Unternehmens bezeichnet. An die Anforderungen für die Unterscheidungskraft von Marken ist grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen. Ein nur beschreibender Anklang steht der Annahme originärer Unterscheidungskraft eines Wortbestandteils eines Zeichens nicht entgegen. Über einen von Haus aus bloß beschreibenden Anklang geht die Bezeichnung "Tüv" als Hinweis auf einen Technischen Überwachungsverein aber nicht hinaus. Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass die Bezeichnungen "Tüv" und "Technischer Überwachungsverein" ihrem Wesen nach nichtssagend und damit nicht rein beschreibend sind.

(2) Die Ausführungen, mit denen das Berufungsgericht eine Bekanntheit der Marken der Klägerin bejaht hat, halten auch im Übrigen einer rechtlichen Nachprüfung stand.

Die Feststellung der Bekanntheit der Klagemarken obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter. In der Revisionsinstanz ist nur zu prüfen, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, nicht gegen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstoßen oder wesentliche Umstände nicht unberücksichtigt gelassen hat.

Das Berufungsgericht hat für die Beurteilung der Bekanntheit der Klagemarke das von der Klägerin vorgelegte Verkehrsgutachten von Oktober 2006 der TNS Infratest GmbH herangezogen. Danach sehen 71,7% der potentiellen Autobesitzer in der Bezeichnung "TÜV" einen Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen. Als Indiz für die Bekanntheit der Marke der Klägerin mit dem Wortbestandteil "TÜV" konnte das Berufungsgericht entgegen der Ansicht der Revision auch den Umstand heranziehen, dass der Begriff als Synonym für Prüfungsleistungen oder Qualitätskontrollen Verwendung findet. Wird die Bezeichnung "TÜV" in dieser schlagwortartigen Weise benutzt, ist die Annahme des Berufungsgerichts nicht fernliegend, die Verwendung erfolge nur, weil dem allgemeinen Publikum bekannt sei, dass es Technische Überwachungsvereine gebe, die diese Dienstleistungen erbrächten und die mit der Abkürzung "TÜV" bezeichnet würden.

Ohne Erfolg rügt die Revision, das Berufungsgericht hätte nicht ohne Beweisaufnahme von der Bekanntheit der Klagemarke ausgehen dürfen. Die Bekanntheit der Klagemarke kann zwar nicht offenkundig im Sinne des § 291 ZPO sein. Offenkundig können nur Tatsachen und nicht Erfahrungssätze sein. Die Feststellung, ob der Verkehr die Bezeichnung "TÜV" für die in Rede stehenden Dienstleistungen als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen auffasst, stützt sich auf Erfahrungswissen, das nicht durch Zeugenbeweis, sondern gegebenenfalls mit Hilfe eines Sachverständigen zu ermitteln ist (vgl. BGH, Urteil vom 2. Oktober 2003 - I ZR 150/01, BGHZ 156, 250, 253 f. - Markführerschaft). Allgemein geläufig und deshalb offenkundig im Sinne des § 291 ZPO können aber Tatsachen sein, die bei der Prüfung der relevanten Umstände des Streitfalls heranzuziehen sind. Dazu rechnet auch, ob die Marke während eines längeren Zeitraums in weitem Umfang auf dem Markt erscheint und jedermann gegenübertritt (vgl. BGH, Urteil vom 13. Oktober 1959 - I ZR 58/58, GRUR 1960, 126, 128 - Sternbild; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 14 Rn. 1344 bis 1346; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 2. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 289 und 530).

Das Berufungsgericht, dessen entscheidende Richter zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehören, hat festgestellt, dass die Bezeichnung "Tüv" der überwiegenden Mehrheit der Autofahrer als ein Hinweis auf eine mit der Hauptuntersuchung von Kraftfahrzeugen befasste Organisation bekannt ist. Das deckt sich mit dem vom Berufungsgericht herangezogenen demoskopischen Gutachten, das die Klägerin vorgelegt hat, und das vom Berufungsgericht gemäß § 286 ZPO frei gewürdigt werden konnte.

c) Die Bezeichnung "Tüv" hat sich auch nicht zu einer im geschäftlichen Verkehr gebräuchlichen Bezeichnung der Dienstleistungen entwickelt, für die sie eingetragen ist.

Nach § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wird die Eintragung einer Marke auf Antrag wegen Verfalls gelöscht, wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geworden ist. Den Lösungsgrund des Verfalls nach § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG kann der Beklagte im Verletzungsprozess einredeweise geltend machen (vgl. EuGH, Urteil vom 27. April 2006 C145/05, Slg. 2006, I3703 = GRUR 2006, 495 Rn. 35 - Levi Strauss/Casucci; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 49 Rn. 5 und 33). Im Streitfall hat das Berufungsgericht die Umwandlung der originär kennzeichnungskräftigen Bezeichnung "Tüv" in eine gebräuchliche Bezeichnung für die Dienstleistungen, für die die Klagemarken geschützt sind, verneint. Rechtsfehler sind insoweit nicht ersichtlich. Allein der Umstand, dass sich mit einer gewissen Häufigkeit auch eine beschreibende Verwendung der Bezeichnung "TÜV" findet, rechtfertigt nicht die Annahme, die Marke habe sich zu einer gebräuchlichen Bezeichnung entwickelt, weil an dieses Erfordernis grundsätzlich strenge Anforderungen zu stellen sind (vgl. zum WZG BGH, Urteil vom 12. Juli 1963 I ZR 174/61, GRUR 1964, 82, 85 Lesering; zum Markengesetz OLG München, GRUR-RR 2006, 84, 86; Ingerl/Rohnke aaO § 49 Rn. 34; v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 49 Rn. 12).

d) Zutreffend ist das Berufungsgericht auch davon ausgegangen, dass die Beklagte die angegriffenen Bezeichnungen "Privater TÜV", "Erster privater TÜV" und "D. G.

A. (D. -A. GmbH) bietet bundesweit TÜV-Dienstleistungen" in dem fraglichen Artikel rechtsverletzend benutzt hat.

aa) Für eine rechtsverletzende Benutzung im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG reicht es aus, dass die beteiligten Verkehrskreise das Kollisionszeichen wegen der hochgradigen Ähnlichkeit gedanklich mit der bekannten Marke verknüpfen (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL EuGH, Urteil vom 23. Oktober 2003 C408/01, Slg. 2003, I-12537 = GRUR 2004, 58 Rn. 29 und 39 Adidas/Fitnessworld; zu Art. 4 Abs. 4 Buchst. a MarkenRL EuGH, Urteil vom 27. November 2008 - C-252/07, Slg. 2008, I-8823 = GRUR 2009, 56 Rn. 30 - Intel/CPM; zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG BGH, Urteil vom 3. Februar 2005 - I ZR 159/02, GRUR 2005, 583, 584 = WRP 2005, 896 - Lila-Postkarte). Ob eine gedankliche Verknüpfung vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falls zu beurteilen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der Klagemarke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (vgl. EuGH, GRUR 2009, 56 Rn. 41 f. - Intel/CPM).

bb) Die Beurteilung, ob der Verkehr eine gedankliche Verknüpfung zwischen der Klagemarke und der angegriffenen Bezeichnung herstellt, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter. Dem Berufungsgericht ist bei seiner Beurteilung kein Rechtsfehler unterlaufen.

(1) Das Berufungsgericht hat eine gedankliche Verknüpfung mit der Begründung bejaht, mit den beanstandeten Bezeichnungen nehme die Beklagte auf die Klägerin und die anderen TÜV-Gesellschaften Bezug. Nur dadurch, dass der Leser bei der Angabe "TÜV" an die Klägerin und die anderen TÜV-Gesellschaften und deren Dienstleistungen denke, erhielten die von der Beklagten verwendeten Bezeichnungen einen Bedeutungsgehalt. Deshalb werde der Verkehr die Begriffe in dem Sinne verstehen, es handele sich um Dienstleistungen, die auch der TÜV anbiete.

(2) Die Revision macht dagegen geltend, das Berufungsgericht habe unberücksichtigt gelassen, dass der Begriff "TÜV" als Gattungsbezeichnung für Prüfdienstleistungen eine eigenständige, von der ursprünglichen Bezeichnung bestimmter Unternehmen losgelöste Bedeutung habe. Die Beklagte verwende die beanstandeten Bezeichnungen im Kontext des Artikels gattungsmäßig. Dem kann nicht zugestimmt werden.

Das Berufungsgericht hat in anderem Zusammenhang angenommen, dass die Bezeichnung "TÜV" sich nicht zu einer gebräuchlichen Bezeichnung für Prüfdienstleistungen entwickelt hat. Dass der Begriff "TÜV" gleichwohl im Verkehr als Synonym für Prüfdienstleistungen Verwendung findet und die Beklagte sich durch den Hinweis, bei ihr handele es sich um einen privaten TÜV, von der Klägerin abzugrenzen sucht, schließt eine gedankliche Verknüpfung nicht aus. Zu Recht hat das Berufungsgericht darauf abgestellt, dass die Aussagen der Beklagten für das Publikum nur dadurch einen Sinn erhalten, dass es bei den angegriffenen Bezeichnungen an die Klägerin und die anderen Technischen Überwachungsvereine denkt.

Für eine gedankliche Verknüpfung der Klagemarke mit den beanstandeten Angaben sprechen im Streitfall auch die Identität der Dienstleistungen und die hohe Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen. Die Beklagte benutzt die Bezeichnungen im Zusammenhang mit technischen Prüfleistungen, für die die Klagemarke geschützt ist. Zwischen den Kollisionszeichen besteht eine hochgradige Zeichenähnlichkeit. Nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts wird die in Rede stehende Klagemarke durch den Wortbestandteil "Tüv" geprägt. Entsprechendes gilt für die Begriffe "Erster privater TÜV" und "Privater TÜV" sowie die Bezeichnung "TÜV-Dienstleistungen". Werden die kollidierenden Zeichen aber sämtlich durch den Bestandteil "TÜV" in Groß und Kleinschreibung geprägt, liegt zwischen den Zeichen eine hochgradige Zeichenähnlichkeit vor.

cc) Der von der Revision angeregten Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV zur Klärung der Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung ausscheidet, wenn aufgrund der deutlichen Abgrenzung der angegriffenen Zeichen von der Marke eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion ausscheidet, bedarf es nicht. Die Maßstäbe für die Beurteilung der gedanklichen Verknüpfung im Streitfall sind durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs hinreichend geklärt. Danach setzt eine gedankliche Verknüpfung zwischen den Zeichen keine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion voraus, weil nur der Schutz einer Marke gegen Verwechslungsgefahr eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion erforderlich macht, nicht aber der Identitätsschutz und der Schutz der bekannten Marke (vgl. EuGH, GRUR 2009, 56 Rn. 58 - Intel/CPM; EuGH, Urteil vom 18. Juni 2009 - C-487/07, Slg. 2009, I-5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 59 - L'Oréal/Bellure).

e) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG trotz der Identität der Dienstleistungen, für die die Klagemarke geschützt ist und für die die angegriffenen Zeichen benutzt werden, anwendbar ist. In der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Bundesgerichtshofs ist geklärt, dass der Schutz bekannter Marken nach Art. 5 Abs. 2 MarkenRL und § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht ausgeschlossen ist, wenn ein mit der bekannten Marke ähnliches oder identisches Zeichen im Identitäts- oder Ähnlichkeitsbereich der Waren oder Dienstleistungen benutzt wird (vgl. EuGH, Urteil vom 9. Januar 2003 C292/00, Slg. 2003, I389 = GRUR 2003, 240, 242 Rn. 30 Davidoff/Gofkid; GRUR 2004, 58 Rn. 13 ff., 22 Adidas/Fitnessworld; BGH, GRUR 2004, 235, 238 Davidoff II).

f) Zu Recht hat das Berufungsgericht die Voraussetzungen einer Ausnutzung der Unterscheidungskraft und der Wertschätzung der bekannten Marke der Klägerin im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bejaht.

Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die Beklagte die Unterscheidungskraft der Klagemarke dadurch ausnutzt, dass sie die Aufmerksamkeit, die mit der bekannten Marke der Klägerin verbunden ist, dazu verwendet, auf ihre eigenen Leistungen hinzuweisen. Durch die Benutzung der beanstandeten Begriffe in der Textüberschrift würden die Suchprogramme die Presseerklärung in der Trefferliste erscheinen lassen, wenn ein Nutzer mit dem Begriff "TÜV" im Internet suche. Die Ausnutzung der Wertschätzung der Klagemarke hat das Berufungsgericht daraus gefolgert, dass die Beklagte den die Klagemarke prägenden Wortbestandteil verwendet. Dadurch mache sich die Beklagte den überragenden Ruf der Klägerin im Bereich technischer

Prüfleistungen zunutze. Diese Ausführungen lassen keinen Rechtsfehler erkennen. Die Revision erinnert hiergegen auch nichts.

g) Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte benutze das Zeichen der Klägerin ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise.

aa) Ob die Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung in unlauterer Weise erfolgt, ist aufgrund einer umfassenden Interessenabwägung zu beurteilen (vgl. zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG BGH, Urteil vom 14. Januar 1999 - I ZR 149/96, GRUR 1999, 992, 994 f. = WRP 1999, 931 - BIG PACK; zu § 15 Abs. 3 MarkenG BGH, Urteil vom 1. März 2001 - I ZR 211/98, BGHZ 147, 56, 67 - Tagesschau). Dabei können die Wertungen, wie sie bei der Beurteilung der anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel im Sinne von Art. 6 Abs. 1 MarkenRL und § 23 Nr. 2 MarkenG vorzunehmen sind, herangezogen werden (vgl. BGH, Urteil vom 2. April 2009 - I ZR 78/06, GRUR 2009, 672 Rn. 26 = WRP 2009, 824 - OSTSEE-POST). Allerdings ist bei der identischen oder ähnlichen Benutzung einer bekannten Marke zu dem Zweck, die mit ihr verbundene Aufmerksamkeit oder Wertschätzung auszunutzen, regelmäßig von einem die Unlauterkeit im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG begründenden Verhalten auszugehen (vgl. EuGH, Urteil vom 17. März 2005 - C-228/03, Slg. 2005, I-2337 = GRUR 2005, 509 Rn. 49 - Gillette Company/LA-Laboratories; EuGH, GRUR 2009, 56 Rn. 39 - Intel/CPM; BGH, GRUR 2005, 583, 584 - Lila-Postkarte).

bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Beklagte sei auf die Verwendung der Bezeichnung "TÜV" zur Beschreibung ihrer Leistungen nicht angewiesen. Sie sei seit 30 Jahren unter ihrer Unternehmensbezeichnung tätig. Ein legitimes Interesse zur Verwendung der Bezeichnung sei nicht ersichtlich. Der Begriff "TÜV" sei aus sich heraus nichtssagend. Die Klägerin habe daher keine originär beschreibende Angabe als Marke gewählt und sei deshalb nicht verpflichtet, eine Beschränkung des Schutzbereichs der Marke hinzunehmen. Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung stand.

cc) Die Revision rügt vergeblich, das Berufungsgericht habe keine Abwägung der Gesamtumstände vorgenommen und außer Acht gelassen, dass eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Klagemarke mangels Verwechslungsgefahr nicht gegeben sei. Zu Unrecht habe das Berufungsgericht auch darauf abgestellt, ob die Beklagte auf die Verwendung der Bezeichnung "TÜV" angewiesen sei.

Bei dieser Argumentation lässt die Revision außer Acht, dass die Ausnutzung der Unterscheidungskraft und der Wertschätzung eines rechtfertigenden Grundes bedarf und dieser nicht darin liegt, dass die bekannte Marke nicht mit der angegriffenen Bezeichnung verwechselt wird. Denn der Schutz gegen Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kommt jeder Marke zu, während bekannte Marken über einen erweiterten Schutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG verfügen.

Mit Recht ist das Berufungsgericht auch davon ausgegangen, dass sich der vorliegend zu beurteilende Sachverhalt von den Fällen unterscheidet, in denen die Inhaberin der Marke "POST" aus dieser Marke gegen Wettbewerber, die den Bestandteil "Post" in ihren Kennzeichen verwendeten, vorgegangen war. In jenen Fällen hat der

Senat die Beschränkung des Schutzzumfangs der Klagemarke "POST" nach § 23 Nr. 2 MarkenG und im Rahmen des Tatbestandsmerkmals "ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise" im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG maßgeblich darauf gestützt, dass die dortige Markeninhaberin in der Vergangenheit ein Monopolunternehmen war und die Wettbewerber ein besonderes Interesse an der Verwendung des von Haus aus für die Dienstleistungen beschreibenden Begriffs "POST" zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen hatten (vgl. BGH, Urteil vom 5. Juni 2008 - I ZR 169/05, GRUR 2008, 798 Rn. 23 und 26 = WRP 2008, 1202 - POST I; Urteil vom 2. April 2009 - I ZR 209/06, GRUR 2009, 678 Rn. 25 und 34 = WRP 2009, 839 - POST/RegioPost). An dieser letztgenannten Voraussetzung fehlt es im vorliegenden Fall, weil die Bezeichnung "TÜV" für die Dienstleistungen des Prüfens, Messens und Zertifizierens von Anlagen, Gebäuden und Betrieben, für die die Beklagte die angegriffenen Bezeichnungen in der in Rede stehenden Presseerklärung verwandt hat, nicht glatt beschreibend ist. Deshalb liegt auch der von der Revision geltend gemachte Wertungswiderspruch zu § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht vor, den die Revision darin sieht, dass es bei einem Eintragungshindernis nicht darauf ankommt, ob Dritte auf die Verwendung des Zeichens zur Beschreibung der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen angewiesen sind. Dasselbe gilt für die zwischen den Parteien umstrittene Frage, ob die Klägerin die Wertschätzung der Marke während der Zeit erworben hat, als sie für bestimmte Dienstleistungen über ein Monopol verfügte.

h) Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass neben der Beklagten zu 1 auch der Beklagte zu 2 als deren Geschäftsführer für die Markenverletzungen haftet. Dieser hatte nach den Feststellungen des Berufungsgerichts Kenntnis von den Markenverletzungen und hat sie nicht verhindert (vgl. auch BGH, Urteil vom 26. September 1985 - I ZR 86/93, GRUR 1986, 248, 250 f. - Sporthosen; Urteil vom 9. Juni 2005 I ZR 279/02, GRUR 2005, 1061, 1064 = WRP 2005, 1511 Telefonische Gewinnauskunft).

3. Der Schadensersatzanspruch beruht auf § 14 Abs. 6 MarkenG. Das für den Schadensersatz erforderliche Verschulden der Beklagten liegt vor. Diese haben die Klagemarke fahrlässig verletzt. Das gilt auch für den Beklagten zu 2, der gegen die Markenverletzung nicht eingeschritten ist, obwohl ihn als Organ der Beklagten hierzu eine Rechtspflicht traf.

4. Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass sich der unselbständige Auskunftsanspruch zur Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs aus § 242 BGB ergibt.

C. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1, § 92 Abs. 1 ZPO.



2011 Karsten+Schubert Fachanwälte Rechtsanwälte



info@karstenundschubert.de
www.karstenundschubert.de



fon: +49 (0)30 69517378
fax: +49 (0)30 69517379



Schlesische Str. 26
D-10997 Berlin