

Gericht	BGH
Aktenzeichen	I ZR 10/09
Datum	20.01.2011
Vorinstanzen	OLG Frankfurt, 11.12.2008, Az. 6 U 269/07, LG Frankfurt, 12.12.2007, Az. 2/6 O 374/07
Rechtsgebiet	Markenrecht
Schlagworte	Branchenähnlichkeit, Verwechslungsgefahr, Branchenunähnlichkeit, Tätigkeitsbereich
Leitsätze	<p>1. Die Grenzziehung zwischen Branchenähnlichkeit und Branchenunähnlichkeit bei der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG ist ebenso wie diejenige zwischen Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit und -unähnlichkeit bei der Verwechslungsprüfung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht von der Kennzeichnungskraft des Klagekennzeichens abhängig.</p> <p>2. Bestehen die Geschäftsfelder der Parteien in der Erbringung von Dienstleistungen, ist zur Beurteilung der Branchennähe regelmäßig auf diese Dienstleistungen und nicht auf die Mittel abzustellen, deren sich die Parteien hierbei bedienen.</p> <p>3. Will der in erster Instanz erfolgreiche Kläger in der Berufungsinstanz erstmals einen zusätzlichen Anspruch in den Rechtsstreit einführen (hier: Anspruch auf Urteilsbekanntmachung wegen Kennzeichenverletzung) oder seinen schon in erster Instanz geltend gemachten Anspruch auf einen weiteren Klagegrund (etwa ein weiteres Kennzeichen) stützen, muss er sich der Berufung des Beklagten anschließen. (gerichtliche Leitsätze)</p>

BCC

1. Zusammenfassung

Die Klägerin war eine Unternehmensberatung, die Beratung sowie Entwicklung von Konzeptionen im Bereich des Informationsmanagements und der Unternehmensorganisation, insbesondere Entwicklung, Vertrieb, Installation und Wartung von Software sowie Vertrieb von Dienstleistungen und Waren im Bereich Informationstechnologie und Telekommunikation anbot. Sie nahm die Beklagte, die Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikations- und Informationstechnik erbrachte, wegen Kennzeichenverletzung ihres Firmenschlagworts „BCC“ in Anspruch, das beide Unternehmen verwendeten. Das Berufungsgericht hatte die für die Begründung einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr erforderliche Branchennähe der Parteien verneint. Der BGH sah dies anders.

Für die Beurteilung der Branchennähe komme es in erster Linie auf die Produktbereiche und Arbeitsgebiete an, die typisch für die Parteien sind. Anhaltspunkte für eine Branchennähe können Berührungspunkte der Waren oder Dienstleistungen der Unternehmen auf den Märkten sowie Gemeinsamkeiten der Vertriebswege und der Verwendbarkeit der Produkte und Dienstleistungen sein. Im Einzelfall können auch Überschneidungen in Randbereichen der Unternehmenstätigkeiten zu berücksichtigen sein. Von einer Unähnlichkeit der Branchen der Parteien kann daher nur ausgegangen werden, wenn eine Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Tätigkeitsfelder von vornherein ausgeschlossen ist.

Für die Bestimmung des Tätigkeitsbereichs der Klägerin war nicht entscheidend auf die von ihr benutzte Software "IBM Lotus Domino" abzustellen, wie es das Berufungsgericht getan hatte. Bei der Bestimmung des Geschäftsbereichs, in dem die Klägerin tätig war, standen die Dienstleistungen im Vordergrund, die die Klägerin für ihre Kunden erbrachte, und nicht die Mittel (Software von IBM), derer sich die Klägerin dabei bediente. Der BGH befand, dass sich die Tätigkeitsbereiche der Parteien weitgehend deckten. Die Klägerin war im Bereich Informationstechnologie und Informationsmanagement tätig, wozu insbesondere die Entwicklung, der Vertrieb, die Installation und die Wartung von Software und Dienstleistungen im Bereich der IT-

Sicherheit gehörten. Die Beklagte erbrachte ihre Dienstleistungen ebenfalls im Bereich der Informationstechnologie. Sie plante, integrierte und betrieb IT-Infrastrukturen und hob in diesem Zusammenhang ihre Erfahrungen im Bereich der IT-Sicherheit hervor. Beide Parteien boten ihren Kunden danach Sicherheitslösungen für ihre IT-Infrastrukturen an. Dies rechtfertigte eine teilweise Branchenidentität oder hochgradige Branchenähnlichkeit.

2. Volltext der Entscheidung

Tenor

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 11. Dezember 2008 aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Tatbestand

Die Klägerin, die am 7. Februar 1996 in das Handelsregister eingetragen wurde, führte die Unternehmensbezeichnung "BCC Unternehmensberatung - Gesellschaft für Unternehmensorganisation und Informationsmanagement mbH". Zur Zeit benutzt sie die Unternehmensbezeichnung "BCC Unternehmensberatung GmbH". Gegenstand des Unternehmens der Klägerin ist die Beratung sowie die Entwicklung von Konzeptionen im Bereich des Informationsmanagements und der Unternehmensorganisation, insbesondere die Entwicklung, der Vertrieb, die Installation und die Wartung von Software sowie der Vertrieb von Dienstleistungen und Waren im Bereich Informationstechnologie und Telekommunikation.

Die Beklagte, die Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikations- und Informationstechnik erbringt, ist seit dem 10. September 1997 zunächst mit der Unternehmensbezeichnung "bcc - Braunschweiger Communication Carrier GmbH" und seit Ende 2002 mit der Firmierung "BCC Business Communication Company GmbH" im Handelsregister eingetragen. Im Geschäftsverkehr stellt sie schlagwortartig die Bezeichnung "BCC" heraus und verwendet ihren Domainnamen "bcc.de".

Die Beklagte ist Inhaberin von 18 Marken, die mit Priorität vom 14. August 2002 für die Dienstleistungen

Telekommunikation; Sprachdatenübermittlung; Erstellung von Telekommunikationsinfrastrukturen; Internetaufbau; Installation und Betrieb von Übertragungs- und Vermittlungstechniken für Sprache und sonstige Daten; Erstellung von Telekommunikations-Stadtnetzen und von Telekommunikations-Fernnetzen; Aufbau und Betrieb von Telekommunikations-Rechenzentren;

Entwurf, Entwicklung und Design von Computerhardware und Computersoftware

eingetragen und in der nachstehend wiedergegebenen landgerichtlichen Urteilsformel unter 1 c dd bis uu näher bezeichnet sind. Sie ist weiterhin Inhaberin der Marken Nr. 30 56 02 19 (Priorität 13. Oktober 2005), Nr. 30 42 22 46 (Priorität 19. April 2004) und Nr. 30 43 98 59 (Priorität 14. Juli 2004). Diese Marken sind für verschiedene Dienstleistungen eingetragen, die im Wesentlichen mit denjenigen identisch sind, für die die 18 übrigen Marken Schutz beanspruchen.

Die Klägerin behauptet, sie biete seit Februar 1996 ihre Dienstleistungen bundesweit unter der Bezeichnung "BCC" an. Sie ist der Ansicht, zwischen ihrem Firmenschlagwort "BCC" und der von der Beklagten verwendeten Unternehmensbezeichnung, den Marken und dem Domainnamen der Beklagten bestehe Verwechslungsgefahr. Die Klägerin hat die Beklagte deshalb auf Unterlassung, Einwilligung in die Löschung der Unternehmensbezeichnung, der Marken und des Domainnamens sowie auf Auskunftserteilung in Anspruch genommen und die Feststellung der Verpflichtung der Beklagten begehrt, ihr den aus Verletzungshandlungen entstandenen und noch entstehenden Schaden zu ersetzen.

Das Landgericht hat der Klage im Wesentlichen stattgegeben und die Beklagte verurteilt,

1. es zu unterlassen,

a) im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung "BCC" in Alleinstellung im Zusammenhang mit der Entwicklung, dem Vertrieb, der Installation und der Wartung von Software sowie dem Vertrieb von Dienstleistungen und Waren im Bereich der Informationstechnologie und Telekommunikation und der mit diesen Tätigkeiten verbundenen Beratung zu verwenden;

b) im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung "BCC Business Communication Company GmbH" als Bezeichnung ihrer Firma zu verwenden, soweit der Unternehmensgegenstand im Zusammenhang mit der Entwicklung, dem Vertrieb, der Installation und der Wartung von Software sowie dem Vertrieb von Dienstleistungen und Waren im Bereich der Informationstechnologie und Telekommunikation und der mit diesen Tätigkeiten verbundenen Beratung steht;

c) im geschäftlichen Verkehr die bei dem Deutschen Patent- und Markenamt unter folgenden Registernummern eingetragenen Marken zu benutzen

aa) 30 56 02 19 ("bcc");

bb) 30 42 22 46 ("BCC YourNet")

cc) 30 43 98 59 ("BCC YOURNET")

sowie im geschäftlichen Verkehr die bei dem Deutschen Patent- und Markenamt unter folgenden Registernummern eingetragenen Marken

dd) 30 24 07 64 ("BCC BUSINESS COMMUNICATION COMPANY")

ee) 30 24 07 65 ("BCC")

ff) 30 24 07 66 ("BCC IP Access")

gg) 30 24 07 67 ("BCC Serverhousing")

hh) 30 24 07 68 ("BCC Connect")

ii) 30 24 07 69 ("BCC Security")

jj) 30 24 07 70 ("BCC Systems")

kk) 30 24 07 71 ("BCC Server Based Computing")

ll) 30 24 07 72 ("BCC LAN")

mm) 30 24 07 73 ("BCC E-Solutions")

nn) 30 24 07 75 ("BCC Consult")

oo) 30 24 07 76 ("BCC WAN")

pp) 30 24 07 56 ("bcc housingBase")

qq) 30 24 07 58 ("bcc housingPro")

rr) 30 24 07 59 ("bcc housingBox")

ss) 30 24 07 61 ("bcc ip-accessE")

tt) 30 24 07 62 ("bcc ip-accessXL")

uu) 30 24 07 63 ("bcc ip-accessXXL")

für Waren und Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation, Sprachdaten-übermittlung; Erstellung von Telekommunikationsinfrastrukturen; Internetaufbau; Installation und Betrieb von Übertragungs- und Vermittlungstechniken für Sprache und sonstige Daten; Erstellung von Telekommunikations-Stadtnetzen und von Telekommunikations-Fernnetzen; Aufbau und Betrieb von Telekommunikations-Rechenzentren; Entwurf, Entwicklung und Design von Computerhardware und Computersoftware zu benutzen;

d) im geschäftlichen Verkehr die Internet-Domain www.bcc.de im Zusammenhang mit der Entwicklung, dem Vertrieb, der Installation und der Wartung von Software sowie dem Vertrieb von Dienstleistungen und Waren im Bereich der Informationstechnologie und Telekommunikation und der mit diesen Tätigkeiten verbundenen Beratung zu unterhalten und zu benutzen;

2. gegenüber dem Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig in die Löschung ihrer unter HRB 4460 eingetragenen Firma "BCC Business Communication Company GmbH" einzuwilligen und die Löschung zu bewirken;

3. gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt

a) in die vollständige Löschung der unter Ziffer 1 c) aa) bis cc) aufgeführten Marken einzuwilligen und die Löschung zu bewirken sowie

b) in die teilweise Löschung der unter Ziffer 1 c) dd) bis uu) eingetragenen Marken hinsichtlich folgender Waren und Dienstleistungen einzuwilligen und insoweit die Löschung zu bewirken:

Telekommunikation, Sprachdatenübermittlung; Erstellung von Telekommunikationsinfrastrukturen; Internetaufbau; Installation und Betrieb von Übertragungs- und Vermittlungstechniken für Sprache und sonstige Daten; Erstellung von Telekommunikations-Stadtnetzen und von Telekommunikations-Fernnetzen; Aufbau und Betrieb von Telekommunikations-Rechenzentren; Entwurf, Entwicklung und Design von Computerhardware und Computersoftware;

4. gegenüber der zentralen deutschen Registrierungsstelle für Internetdomains mit der Endung "de", der Denic e.G. in Frankfurt am Main, den Verzicht auf sämtliche Rechte an der Internet-Domain www.bcc.de zu erklären und in deren Löschung einzuwilligen sowie die Löschung zu bewirken;

5. Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über den Umfang der Verletzungshandlungen gemäß Ziffer 1.

Das Landgericht hat ferner gemäß dem Klageantrag zu 6 festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin sämtlichen Schaden zu ersetzen, welcher ihr aus Verletzungshandlungen gemäß Ziffer 1 entstanden ist oder zukünftig entstehen wird.

Dagegen hat die Beklagte Berufung eingelegt. Im Berufungsverfahren hat die Klägerin weiterhin beantragt,

7. ihr zu gestatten, den Urteilskopf und den Urteilstenor begrenzt auf die zuerkannten Unterlassungsansprüche, auch auszugsweise, innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft auf Kosten der Beklagten durch eine in drei aufeinanderfolgenden Ausgaben einer branchenrelevanten Fachzeitschrift erscheinende halbseitige Anzeige öffentlich bekanntzumachen.

Die Klägerin hat zudem hilfsweise die Klageanträge 1 a bis d, 3 b eingeschränkt.

Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen. Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin die Klageanträge zu 1 bis 6 in dem vom Landgericht zuerkannten Umfang einschließlich der Hilfsanträge sowie den Klageantrag zu 7 weiter.

I. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stünden die geltend gemachten Ansprüche aufgrund ihrer Unternehmensbezeichnung nach § 15 Abs. 2, 4 und 5 MarkenG, § 242 BGB nicht zu. Dazu hat es ausgeführt:

Für den kennzeichenrechtlichen Schutz der Unternehmensbezeichnung der Klägerin sei auf den Bestandteil "BCC" abzustellen, der prägendes Element der Gesamtbezeichnung und das Firmenschlagwort sei. Soweit sich die Zeichenbestandteile "BCC" in den Kollisionszeichen isoliert gegenüberstünden, liege Zeichenidentität vor.

Das Firmenschlagwort "BCC" der Klägerin verfüge für Computerdienstleistungen von Haus aus nur über eine geringe Kennzeichnungskraft, die durch die Benutzungslage nicht gesteigert sei.

Die Ansprüche der Klägerin seien ausgeschlossen, weil die nach § 15 Abs. 2 MarkenG für eine Verwechslungsgefahr erforderliche Branchennähe nicht gegeben sei. Für die Beurteilung der Branchennähe seien die ausgeübten Kerntätigkeiten der konkurrierenden Unternehmen maßgeblich. Die Klägerin erbringe die Unternehmensberatung im IT-Bereich in erster Linie im Zusammenhang mit einer IBM-Software. Dieses eng begrenzte Tätigkeitsfeld der Klägerin werde vom Leistungsspektrum der Beklagten nicht umfasst. Mangels Branchennähe seien auch die Ansprüche auf Einwilligung in die Löschung der Firmierung der Beklagten und die Löschung des Domainnamens nicht gegeben. Die Ansprüche auf Unterlassung der Benutzung der Marken der Beklagten und auf Einwilligung in deren Löschung seien nicht gerechtfertigt, weil das Tätigkeitsfeld der Klägerin zu wenig Berührungspunkte zu den Waren und Dienstleistungen aufweise, für die die Marken geschützt seien. Die Folgeansprüche und der Anspruch auf Urteilsveröffentlichung seien mangels Kennzeichenverletzung ebenfalls nicht gegeben.

II. Die gegen diese Beurteilung des Berufungsgerichts gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

1. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen kann der gegen die Verwendung der Bezeichnung "BCC" in Alleinstellung gerichtete Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG nicht verneint werden (Klageantrag und Urteilsformel des Landgerichts zu 1 a). Das Berufungsgericht hat zu Unrecht eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG wegen (absoluter) Branchenunähnlichkeit im Hinblick auf die Tätigkeitsbereiche der Parteien verneint.

a) Das Berufungsgericht hat allerdings zu Recht angenommen, dass der Klägerin an der Bezeichnung "BCC" schon deswegen ein Kennzeichenrecht zusteht, weil es sich bei diesem Bestandteil um ein Firmenschlagwort handelt, das für sich genommen hinreichend unterscheidungskräftig und geeignet ist, dem Verkehr als Kurzbezeichnung der Klägerin zu dienen (vgl. BGH, Urteil vom 18. Dezember 2008 - I ZR 200/06, GRUR 2009, 772 Rn. 75 = WRP 2009, 971 - Augsburgischer Puppenkiste; Urteil vom 31. März 2010 - I ZR 36/08, GRUR 2010, 1020 Rn. 13 = WRP 2010, 1397 - Verbraucherzentrale). Das Schlagwort "BCC" verfügt als Teil der Unternehmensbezeichnung der Klägerin - ungeachtet davon, ob es auch in Alleinstellung benutzt worden ist - jedenfalls über den Zeitrang des Gesamtzeichens (vgl. BGH, Urteil vom 24. Februar 2005 - I ZR 161/02, GRUR 2005, 871, 872 = WRP 2005, 1164 - Seicom;

Urteil vom 31. Juli 2008 - I ZR 21/06, GRUR 2008, 1108 Rn. 43 = WRP 2008, 1537 - Haus & Grund III).

b) Das Berufungsgericht ist auch zutreffend von Zeichenidentität zwischen dem Firmenschlagwort "BCC" der Klägerin und der identischen, in Alleinstellung benutzten Wortfolge "BCC" der Beklagten ausgegangen.

c) Das Berufungsgericht hat weiter zu Recht angenommen, dass die Kennzeichnungskraft des Firmenschlagworts "BCC" der Klägerin gering ist. Eine Buchstabenfolge verfügt allerdings im Regelfall von Haus aus über normale Kennzeichnungskraft, wenn keine konkreten Anhaltspunkte für eine Schwächung der Kennzeichnungskraft bestehen (vgl. BGH, Urteil vom 8. November 2001 - I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 = WRP 2002, 705 - IMS; Beschluss vom 8. Mai 2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1068 f. = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV). Eine solche Schwächung der Kennzeichnungskraft kann sich daraus ergeben, dass die Wortfolge für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar an beschreibende Begriffe angelehnt ist (vgl. BGH, Urteil vom 21. November 1996 - I ZR 149/94, GRUR 1997, 468, 469 = WRP 1997, 1093 - NetCom; Urteil vom 15. Februar 2001 - I ZR 232/98, GRUR 2001, 1161, 1162 = WRP 2001, 1207 - CompuNet/ComNet I). Im Streitfall hat das Berufungsgericht festgestellt, dass die Buchstaben B und C zur Kennzeichnung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Business und Computer häufig benutzt werden und die Buchstabenfolge deshalb beschreibende Elemente enthält. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Anders als die Revision meint, gilt der vom Berufungsgericht festgestellte beschreibende Anklang auch für den Bereich der Informationstechnologie und Telekommunikation, in dem die Klägerin ihre Dienstleistungen mit ihrer Unternehmensbezeichnung kennzeichnet.

Ohne Erfolg wendet sich die Revision auch dagegen, dass das Berufungsgericht nicht von einer Steigerung der von Haus aus geringen Kennzeichnungskraft des Firmenschlagworts der Klägerin durch umfangreiche Benutzung ausgegangen ist. Aus dem Jahresumsatz der Klägerin von 600.000 €, den das Berufungsgericht zu Recht als Indiz für die Benutzungslage herangezogen hat, ergibt sich kein Anhalt für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch eine umfangreiche Benutzung des Klagezeichens. Entsprechendes gilt für den Artikel in der Fachzeitschrift "digital business" vom - richtig - 20. Oktober 2007, auf den die Revision zum Nachweis einer umfangreichen Benutzung abstellt. Der Artikel ist im Hinblick auf eine ins Gewicht fallende bundesweite Marktpräsenz der Klägerin nicht aussagekräftig. Er lässt keine Rückschlüsse darauf zu, dass die Klägerin über einen engen Anwender- und Softwarebereich hinaus in einem für die Steigerung der Kennzeichnungskraft ihres Firmenschlagworts erforderlichen Umfang tätig ist.

d) Das Berufungsgericht hat eine Branchennähe zwischen den Tätigkeitsfeldern der Parteien verneint. Die Klägerin berate Unternehmen im Bereich der Informationstechnologie in erster Linie im Zusammenhang mit der Software "IBM Lotus Domino". Dieses Leistungsspektrum umfasse nicht das Tätigkeitsfeld der Beklagten, die auf dem Sektor der netzwerkbasierenden IT-Lösungen, Internetservices, Weitverkehrs- und Unternehmensvernetzung, Rechenzentrumsdienste, Systemhausleistungen auf Basis von Access Infrastructure Technologien und IT-Sicherheit tätig sei. Zudem sei die Kennzeichnungskraft des Unternehmenskennzeichens der Klägerin zu gering, um eine Branchennähe zu begründen.

Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Das Berufungsgericht ist von einem unzutreffenden Maßstab bei der Beurteilung der Branchennähe ausgegangen und hat nicht alle relevanten Tätigkeitsfelder der Klägerin in die Beurteilung einbezogen.

aa) Das Berufungsgericht ist rechtsfehlerhaft davon ausgegangen, dass bei der Beurteilung, ob Branchennähe vorliegt, die jeweilige Kennzeichnungskraft des Klagekennzeichens zu berücksichtigen ist.

Für die Beurteilung der Branchennähe kommt es in erster Linie auf die Produktbereiche und Arbeitsgebiete an, die nach der Verkehrsauffassung typisch für die Parteien sind. Anhaltspunkte für eine Branchennähe können Berührungspunkte der Waren oder Dienstleistungen der Unternehmen auf den Märkten sowie Gemeinsamkeiten der Vertriebswege und der Verwendbarkeit der Produkte und Dienstleistungen sein. In die Beurteilung einzubeziehen sind naheliegende und nicht nur theoretische Ausweitungen der Tätigkeitsbereiche der Parteien. Im Einzelfall können auch Überschneidungen in Randbereichen der Unternehmenstätigkeiten zu berücksichtigen sein (vgl. BGH, Urteil vom 21. Februar 2002 - I ZR 230/99, GRUR 2002, 898, 899 f. = WRP 2002, 1066 - defacto; Urteil vom 5. Februar 2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 73 = WRP 2009, 616 - Metrobus). Der Begriff der Branchennähe ist im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 2 MarkenG auszulegen. Von einer Unähnlichkeit der Branchen der Parteien kann daher nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Kennzeichen die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Tätigkeitsfelder von vornherein ausgeschlossen ist. Dabei gibt es eine (absolute) Branchenunähnlichkeit, die auch bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft des prioritätsälteren Unternehmenskennzeichens ausgeglichen werden kann (vgl. zur Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit bei der Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG: EuGH, Urteil vom 29. September 1998 - C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922 Rn. 15 - Canon; BGH, Beschluss vom 28. September 2006 - I ZB 100/05, GRUR 2007, 321 Rn. 20 = WRP 2007, 321 - COHIBA; Beschluss vom 13. Dezember 2007 - I ZB 26/05, GRUR 2008, 714 Rn. 32 = WRP 2008, 1092 - idw; zu § 16 UWG aF: BGH, Urteil vom 6. Juli 1973 - I ZR 129/71, GRUR 1974, 162, 163 - etirex; zu § 15 Abs. 2 MarkenG: Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 2. Aufl., § 15 MarkenG Rn. 55; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 15 Rn. 215; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, 2006, Rn. 2543).

Die Frage, ob im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG die Branchennähe vollständig ausgeschlossen - und deshalb von absoluter Branchenunähnlichkeit auszugehen - ist, ist daher losgelöst von der konkreten Kennzeichnungskraft des Klagekennzeichens zu beantworten. Dies entspricht den für die Beurteilung der markenrechtlichen Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit geltenden Maßstäben (vgl. EuGH, Urteil vom 18. Dezember 2008 - C-16/06, Slg. 2008, I-10053, GRUR Int. 2009, 397 Rn. 67 - MOBELIX/OBELIX; BGH, Urteil vom 24. Januar 2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 546 = WRP 2002, 537 - BANK 24).

bb) Die Revision rügt auch mit Erfolg, dass das Berufungsgericht bei der Beurteilung der Branchennähe das Tätigkeitsfeld der Klägerin nicht zutreffend bestimmt hat.

(1) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist für die Bestimmung des Tätigkeitsbereichs der Klägerin nicht entscheidend auf die von ihr benutzte Software "IBM Lotus Domino" abzustellen. Bei der Bestimmung des Geschäftsbereichs, in dem die Klägerin tätig ist, stehen die Dienstleistungen im Vordergrund, die die Klägerin ihren Kunden erbringt, und nicht die Mittel (Software von IBM), deren sich die Klägerin dabei bedient. Dass die Dienstleistungen der Klägerin in einem solchen Umfang durch die von ihr verwendete Software geprägt werden, dass die Dienstleistungen der Parteien auf den Märkten keine Berührungspunkte aufweisen, wenn die Beklagte sich nicht auch der Software "IBM Lotus Domino" bedient, hat das Berufungsgericht nicht angenommen.

(2) Nach den Feststellungen des Landgerichts, auf die das Berufungsgericht Bezug genommen hat, decken sich die Tätigkeitsbereiche der Parteien weitgehend. Die Klägerin ist im Bereich Informationstechnologie und Informationsmanagement tätig, wozu insbesondere die Entwicklung, der Vertrieb, die Installation und die Wartung von Software und Dienstleistungen im Bereich der IT-Sicherheit gehören. Die Beklagte erbringt ihre Dienstleistungen ebenfalls im Bereich der Informationstechnologie. Sie plant, integriert und betreibt IT-Infrastrukturen und hebt in diesem Zusammenhang ihre Erfahrungen im Bereich der IT-Sicherheit hervor. Beide Parteien bieten ihren Kunden danach Sicherheitslösungen für ihre IT-Infrastrukturen an. Dies rechtfertigt die vom Landgericht angenommene teilweise Branchenidentität oder hochgradige Branchenähnlichkeit. Dass die Dienstleistungen im Bereich der IT-Sicherheit für das Tätigkeitsfeld der Parteien nicht typisch sind, sondern nur zu vernachlässigende Randbereiche betreffen, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Dagegen spricht auch, dass die Parteien ihre Dienstleistungen in diesem Bereich in der Darstellung ihrer Tätigkeitsbereiche besonders herausstellen. Sind die Parteien danach beide in dem Dienstleistungsbereich der Sicherheitslösungen für IT-Infrastrukturen tätig und ist im Revisionsverfahren mangels abweichender Feststellungen des Berufungsgerichts davon auszugehen, dass es sich um für den Geschäftsbereich der Parteien typische Dienstleistungen handelt, ist die Schlussfolgerung des Berufungsgerichts rechtsfehlerhaft, es liege Branchenunähnlichkeit vor.

2. Die Erwägungen des Berufungsgerichts tragen aus den oben genannten Gründen auch die Abweisung der Klage mit dem gegen die Verwendung der Bezeichnung "BCC Business Communication Company GmbH" gerichteten Klageantrag zu 1b (Urteilsformel des Landgerichts zu 1b) nicht.

3. Der von der Klägerin mit dem Klageantrag zu 1 c in der Fassung der Urteilsformel des Landgerichts zu 1 c gegen die Benutzung von 21 Marken der Beklagten geltend gemachte Unterlassungsanspruch gemäß § 15 Abs. 2 und Abs. 4 MarkenG kann auf der Grundlage der bislang getroffenen Feststellungen gleichfalls nicht als unbegründet erachtet werden. Das Berufungsgericht hat die Verwechslungsgefahr im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG zwischen dem Firmenschlagwort "BCC" der Klägerin und den Marken der Beklagten mit dem Bestandteil "BCC" in Groß- oder Kleinschreibung verneint und dies mit einer vollständigen Unähnlichkeit zwischen der Branche, in der die Klägerin tätig ist, und den Dienstleistungen begründet, für die die Marken Schutz beanspruchen. Das hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand, weil die Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind, auch den Bereich der Sicher-

heitslösungen für IT-Infrastrukturen umfassen, für die jedenfalls keine vollständige Unähnlichkeit mit der Branche besteht, in der die Klägerin tätig ist.

4. Dem Berufungsgericht kann auch nicht darin gefolgt werden, dass das mit dem Unterlassungsantrag zu 1 d (Urteilsformel des Landgerichts zu 1 d) geltend gemachte Verbot, den Domainnamen "bcc.de" für die näher bezeichneten Waren und Dienstleistungen zu benutzen, mangels Verwechslungsgefahr im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG ausgeschlossen ist. Das Berufungsgericht hat die Abweisung dieses Antrags ebenfalls mit einer fehlenden Branchennähe begründet. Aufgrund der vorstehenden Erwägungen kann die Annahme des Berufungsgerichts keinen Bestand haben.

5. Die aus § 15 Abs. 2 und 4 in Verbindung mit §§ 12, 51 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 2 MarkenG folgenden, auf Einwilligung in die Löschung der Firma der Beklagten, auf Einwilligung in die vollständige oder teilweise Löschung ihrer Marken und auf Einwilligung in die Löschung ihres Domainnamens gerichteten kennzeichenrechtlichen Beseitigungsansprüche (Klageanträge und Urteilsformel des Landgerichts zu 2 bis 4) können aus den oben genannten Gründen nicht mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung mangelnder Branchenähnlichkeit verneint werden. Entsprechendes gilt für den aus § 242 BGB abgeleiteten Auskunft- und Rechnungslegungsanspruch (Klageantrag und landgerichtliche Urteilsformel zu 5) und den Schadensersatzanspruch nach § 15 Abs. 5 MarkenG (Feststellungsantrag und landgerichtliche Urteilsformel zu 6) sowie den Anspruch auf Urteilsbekanntmachung nach § 19c MarkenG (Klageantrag zu 7).

III. Das Berufungsurteil ist daher aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO). Die Sache ist an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, weil sie nicht zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 ZPO). Nach den bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts und dem Vorbringen der Parteien ist dem Senat eine abschließende Entscheidung, ob der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche gegen die Beklagte zustehen, nicht möglich. Die Feststellungen des Berufungsgerichts zu den Tätigkeitsfeldern der Parteien und zur Ähnlichkeit der Branche, in der die Klägerin tätig ist, mit den Waren und Dienstleistungen, die von den Unterlassungsanträgen erfasst werden, lassen eine abschließende Beurteilung der Branchennähe und der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG durch das Revisionsgericht nicht zu. Dies gilt ebenfalls für die mit den Klageanträgen zu 2 bis 4 geltend gemachten kennzeichenrechtlichen Lösungsansprüche und die weiteren Ansprüche nach den Klageanträgen zu 5 bis 7.

Für das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin:

1. Die Klageanträge erfassen eine Vielzahl von unterschiedlichen Waren und Dienstleistungen, für die die Klägerin Unterlassung der Kennzeichennutzung und Löschung der Bezeichnungen begehrt. Die Klägerin muss daher zur Branchennähe im Hinblick auf jede der Dienstleistungen im Einzelnen vortragen. Dies ist bisher nicht durchgängig erfolgt. Entsprechendes gilt für die Waren, die von den Klageanträgen erfasst werden. Ausführungen der Klägerin dazu, dass die Marken - obwohl nur für Dienstleistungen eingetragen - entsprechend dem auch Waren umfassenden Klageantrag zu 1 c zur Kennzeichnung von Waren benutzt worden sind, fehlen ebenfalls. Mit dem Klageantrag zu 3b macht die Klägerin die Löschung auch für Waren geltend;

die Marken sind jedoch nicht für Waren eingetragen. Der Klageantrag zu 3b muss entsprechend angepasst werden.

2. Eine Einwilligung in die vollständige Löschung der Firma der Beklagten (Klageantrag zu 2) kann die Klägerin aufgrund eines kennzeichenrechtlichen Beseitigungsanspruchs nur verlangen, wenn die Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 MarkenG für jede von der Beklagten ausgeübte Geschäftstätigkeit vorliegen.

3. Der mit dem Klageantrag zu 4 geltend gemachte Anspruch auf Einwilligung in die Löschung des Domainnamens - richtig - "bcc.de" setzt voraus, dass jedwede Belegung der unter dem Domainnamen betriebenen Internetseite eine Verletzungshandlung darstellt, also auch außerhalb der bisherigen Tätigkeitsbereiche der Beklagten (vgl. BGH, Urteil vom 29. Juli 2009 - I ZR 102/07, GRUR 2010, 235 Rn. 26 = WRP 2010, 381 - AIDA/AIDU). Davon kann auf der Grundlage des bisherigen Vortrags der Klägerin nicht ohne Weiteres ausgegangen werden. Solange die Beklagte selbst berechtigt ist, den Bestandteil "BCC" zu führen, ist - entgegen der Ansicht des Landgerichts - auch nichts dafür ersichtlich, dass der Klägerin gegen die Beklagte ein Anspruch auf Einwilligung in die Löschung des Domainnamens nach § 12 BGB zusteht. Auf das Rechtsverhältnis der Parteien finden in diesem Fall - beide Parteien sind berechtigte Namensträger - die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen Anwendung (vgl. BGH, Urteil vom 11. April 2002 - I ZR 317/99, GRUR 2002, 706, 707 = WRP 2002, 691 - vossius.de; Urteil vom 31. März 2010 - I ZR 174/07, GRUR 2010, 738 Rn. 18 = WRP 2010, 880 - Peek & Cloppenburg). Ein Anspruch auf Einwilligung in die Löschung des Domainnamens steht der Klägerin nach diesen Grundsätzen nur zu, wenn die Interessen der Beklagten an der Benutzung des Bestandteils "bcc" in ihrem Domainnamen eindeutig hinter denjenigen der Klägerin zurücktreten müssen (vgl. BGH, Urteil vom 22. November 2001 - I ZR 138/99, BGHZ 149, 191, 200, 206 - shell.de). Dafür ist nichts ersichtlich.

4. Das Berufungsgericht wird im wiedereröffneten Berufungsverfahren auch zu prüfen haben, ob eine Entscheidung in der Sache über den Anspruch auf Urteilsbekanntmachung nach § 19c MarkenG (Klageantrag zu 7) überhaupt ergehen kann.

a) Das Berufungsgericht durfte über das Bestehen dieses erstmals in der Berufungsinstanz geltend gemachten Anspruchs nur entscheiden, wenn die Klägerin ihn wirksam in den Rechtsstreit eingeführt hat. Dies konnte in der Berufungsinstanz nur im Wege der Anschlussberufung geschehen.

aa) Mit der erstmaligen Geltendmachung des Anspruchs auf Urteilsbekanntmachung hat die Klägerin einen weiteren Streitgegenstand in den Rechtsstreit eingeführt.

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). Will die Klägerseite, die in erster Instanz voll obsiegt hat oder die - wie vorliegend - die erstinstanzliche Entscheidung, soweit die Klage abgewiesen worden ist, nicht anfechten möchte, die Klage erweitern oder einen neuen Anspruch in den Rechts-

streit einführen, muss sie sich gemäß § 524 ZPO der Berufung der Gegenseite anschließen (vgl. BGH, Großer Senat für Zivilsachen, Beschluss vom 17. Dezember 1951 - GSZ 2/51, BGHZ 4, 229, 234; Zöller/Heßler, ZPO, 28. Aufl., § 524 Rn. 33; Wieczorek/Schütze/Gerken, ZPO, 3. Aufl., § 524 Rn. 7).

bb) Die Anschlussberufung, die danach vorliegend erforderlich war, um den mit dem Klageantrag zu 7 erstmals in der Berufungsinstanz verfolgten Anspruch noch geltend machen zu können, hat die Klägerin eingelegt.

Die nach § 524 Abs. 1 Satz 2 ZPO erforderliche Anschließung durch Einreichung der Berufungsanschlussschrift hat die Klägerin mit ihrem Schriftsatz vom 23. Oktober 2008 vorgenommen, mit dem sie den auf Urteilsbekanntmachung gerichteten Klageantrag zu 7 anhängig gemacht hat. Dies reicht für eine Anschließung an die Berufung der Beklagten aus. Eine ausdrückliche Erklärung, es werde Anschlussberufung eingelegt, ist nicht erforderlich (vgl. BGH, Urteil vom 6. Juli 1989 - IX ZR 280/88, NJW-RR 1990, 318). Vielmehr genügt jede Erklärung, die sich ihrem Sinn nach als ein Begehren auf Abänderung des Urteils erster Instanz darstellt (vgl. BGH, Urteil vom 28. Oktober 1953 - VI ZR 217/52, NJW 1954, 266, 267). Die Berufungsanschließung konnte daher auch konkludent in der Weise erfolgen, dass die Klägerin - wie im Streitfall geschehen - ihr Klagebegehren durch Geltendmachung eines weiteren Anspruchs erweiterte.

b) Das Berufungsgericht wird jedoch zu prüfen haben, ob die Anschließung rechtzeitig erfolgt ist.

Die Klägerin hat die Anschließung nicht innerhalb der Frist des § 524 Abs. 2 Satz 2 ZPO erklärt. Nach dieser Bestimmung kann sich der Berufungsbeklagte der Berufung des Gegners nur bis zum Ablauf der Frist bis zur Berufungserwiderung anschließen. Die der Klägerin nach einer Verlängerung gesetzte Frist zur Berufungserwiderung lief am 12. August 2008 ab. Die erst mit Schriftsatz vom 23. Oktober 2008 erfolgte Anschließung wäre gleichwohl rechtzeitig, wenn die Frist für die Berufungserwiderung für die Klägerin nicht wirksam bestimmt worden wäre. Der Senat kann dem Akteninhalt nicht entnehmen, dass eine beglaubigte Abschrift der richterlichen Verfügung, mit der die Frist für die Berufungserwiderung gesetzt worden ist, gemäß § 329 Abs. 2 Satz 2, § 169 Abs. 2 ZPO zugestellt wurde (vgl. BGHZ 76, 236, 241). Entsprechendes gilt für die Frage, ob die Klägerin über die Rechtsfolgen einer Fristversäumnis gemäß § 524 Abs. 3 Satz 2, § 521 Abs. 2 Satz 2, § 277 Abs. 2 ZPO belehrt worden ist.

In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist anerkannt, dass bei einem Verstoß gegen die Belehrungspflicht nach § 277 Abs. 2 ZPO eine Anwendung der Präklusionsvorschriften nicht in Betracht kommt (vgl. BGH, Urteil vom 12. Januar 1983 - IVa ZR 135/81, BGHZ 86, 218, 225). Entsprechendes hat für die Frage der Rechtzeitigkeit der Anschlussberufung zu gelten, wenn die erforderliche Belehrung nach § 521 Abs. 2 Satz 2, § 277 Abs. 2 ZPO unterblieben ist (vgl. BGH, Beschluss vom 23. September 2008 - VIII ZR 85/08, NJW 2009, 515 Rn. 4 und 6).

Das Berufungsgericht wird daher die erforderlichen Feststellungen zur wirksamen Bestimmung der Frist für die Berufungserwiderung zu treffen haben. Sollte die Frist zur Berufungserwiderung nicht wirksam bestimmt worden sein, konnte die Klägerin

sich - wie geschehen - bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz dem Rechtsmittel der Beklagten anschließen (vgl. BGH, NJW 2009, 515 Rn. 7).



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