



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 139/99

Verkündet am:
8. November 2001
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

IMS

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Zur Verwechslungsgefahr der unter anderem für das Verarbeiten und Speichern von Daten und Nachrichten sowie das Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung auf dem Gebiet der Pharmazie, der Medizin und des Gesundheitswesens eingetragenen Marke "IMS GMBH" mit der Bezeichnung "IMS Image Management Solutions GmbH" für ein Unternehmen, dessen Gegenstand auf die elektronische Dokumentenverwaltung im Kundenauftrag und die Entwicklung von Programmen gerichtet ist.

BGH, Urt. v. 8. November 2001 - I ZR 139/99 - OLG München
LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 8. November 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und Dr. Büscher

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 29. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 25. März 1999 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin ist aufgrund einer während des Revisionsverfahrens vorgenommenen Verschmelzung Rechtsnachfolgerin der 1959 gegründeten "IMS Institut für medizinische Statistik GmbH". Diese befaßte sich mit der Marktforschung, der Sammlung und dem Vertrieb marktstatistischen Materials sowie der Entwicklung und Bereitstellung von Systemen zur Steuerung und Erfolgskontrolle des Außendienstes für die pharmazeutische Industrie.

Die Klägerin ist Inhaberin mehrerer Marken mit dem Wortbestandteil "IMS", unter anderem der Wortmarke Nr. 396 07 658 "IMS GMBH", die am 12. August 1996 eingetragen worden ist, u.a. für "Sammeln und Liefern von Daten und Nachrichten; alle Dienstleistungen auf dem Gebiet der Pharmazie, Medizin und des Gesundheitswesens; Verarbeiten und Speichern von Daten und Nachrichten, Dienstleistungen einer Datenbank; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Vermieten, Verpachten und Lizenzieren von Datenverarbeitungsanlagen, von Programmen für die Datenverarbeitung und von Programmträgern für diese; technische Beratung bei der Anschaffung und dem Betrieb von Datenverarbeitungsanlagen; alle Dienstleistungen auf dem Gebiet der Pharmazie, Medizin und des Gesundheitswesens; mit Programmen versehene Datenträger; alle Waren auf dem Gebiet der Pharmazie, Medizin und des Gesundheitswesens".

Die Beklagte, eine am 18. April 1997 gegründete und am 12. Juni 1997 in das Handelsregister eingetragene GmbH firmierte mit "IMS Image Management Solutions GmbH". Ihr Unternehmensgegenstand umfaßt unter anderem die elektronische Dokumentenverwaltung im Kundenauftrag, Entwicklung von Software und Programmen sowie alle weiteren Geschäfte, die in unmittelbarem und mittelbarem Zusammenhang mit der Datendokumentation auf elektronischen Datenträgern stehen.

Die Klägerin sieht in der früheren Firmenbezeichnung der Beklagten eine Verletzung ihres Unternehmenskennzeichens "IMS" und ihres Markenrechts. Sie hat geltend gemacht, zwischen ihren Kennzeichenrechten und der Bezeichnung der Beklagten bestehe Verwechslungsgefahr. Beide Parteien befaßten sich überwiegend mit der Erstellung von Software für Datenverarbeitungsanlagen und der Datendokumentation auf elektronischen Datenträgern.

Die Klägerin hat beantragt,

- I. die Beklagte zu verurteilen, es unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs das Kennzeichen

IMS

mit oder ohne Zusätze als geschäftliche Bezeichnung und/oder zur Bezeichnung von Waren und/oder Dienstleistungen beim Vertrieb und Angebot von Software für elektronische Daten- und Dokumentenverwaltung in Geschäftsdrucksachen und/oder in der Werbung schriftlich und/oder in elektronischen Medien und/oder mündlich zu benutzen,

- II. die Beklagte zu verurteilen, gegenüber dem Amtsgericht F. , HRB , in die Löschung des Firmenbestandteils IMS einzuwilligen,
- III. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin den ihr aus Handlungen gemäß Ziffer I seit dem 16. Mai 1997 entstandenen und noch entstehenden Schaden zu ersetzen,
- IV. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft über den Umfang von Handlungen gemäß Ziffer I seit dem 16. Mai 1997 zu erteilen durch Vorlage eines chronologischen geordneten Verzeichnisses, aus dem sich ergeben müssen:

- a) Angebote nach Angebotsumfang und Angebotsempfänger,
- b) Lieferungen nach Lieferumfang, Lieferempfänger, Lieferzeit und Lieferpreis,
- c) Werbemaßnahmen, aufgegliedert nach einzelnen Werbemitteln, gegebenenfalls deren Auflagenhöhe und die dafür aufgewandten Kosten.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat eine Gefahr von Verwechslungen der sich gegenüberstehenden Bezeichnungen der Parteien in Abrede gestellt und vorgetragen, ihr Geschäftsgegenstand und ihr Unternehmenskennzeichen unterschieden sich ausreichend von denjenigen der Klägerin.

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten unter Neufassung des Unterlassungsgebots zurückgewiesen.

Nachdem die Beklagte während des Revisionsverfahrens ihre Firmenbezeichnung in "IMASOL GmbH" geändert hat, haben die Parteien den Löschantrag zu II übereinstimmend für erledigt erklärt.

Mit der Revision erstrebt die Beklagte weiterhin die Abweisung der Anträge zu I, III und IV. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die Klageansprüche nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5, Abs. 6 MarkenG, § 242 BGB und § 15 Abs. 2, 4 und 5 MarkenG bejaht. Hierzu hat es ausgeführt:

Zwischen der prioritätsälteren Marke "IMS GMBH" der Klägerin und dem Kennzeichen der Beklagten bestehe Verwechslungsgefahr. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke, von Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit und Zeichenidentität auszugehen. In der Marke der Klägerin und der Firmenbezeichnung der Beklagten seien allein die Bestandteile "IMS" kennzeichnend.

Die Beklagte habe schuldhaft gehandelt und sei deshalb zum Schadensersatz verpflichtet.

Die Klageansprüche folgten zudem aus § 15 MarkenG, weil zwischen den Bestandteilen "IMS" in den Firmenbezeichnungen der Parteien ebenfalls Verwechslungsgefahr bestehe.

II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

1. Das Berufungsgericht hat den geltend gemachten Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG für begründet erachtet. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern.

a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzuneh-

men. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon; BGH, Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN). Davon ist im rechtlichen Ansatz auch das Berufungsgericht ausgegangen.

b) Die Feststellungen des Berufungsgerichts zur Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit erweisen sich aber insofern als unvollständig, als nicht erkennbar wird, welchen Ähnlichkeitsgrad das Berufungsgericht seiner Beurteilung zugrunde gelegt hat.

aa) Im Ausgangspunkt zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings von einer Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marke der Klägerin Schutz genießt, und dem Geschäftsgegenstand des Unternehmens der Beklagten ausgegangen.

Bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren und Dienstleistungen kennzeichnen, wozu insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren und Dienstleistungen gehören (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 23 - Canon; BGH, Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97,

GRUR 2000, 886, 887 = WRP 2001, 37 - Bayer/BeiChem; BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN). Von diesen Grundsätzen ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.

Es hat berücksichtigt, daß die Marke der Klägerin unter anderem für das Verarbeiten und Speichern von Daten und Nachrichten sowie das Vermieten und Verpachten von Datenverarbeitungsanlagen auf pharmazeutischem und medizinischem Gebiet und im Bereich des Gesundheitswesens eingetragen ist. Die Revision macht insoweit ohne Erfolg geltend, die Tätigkeit der Klägerin sei dadurch gekennzeichnet, daß sie ihren Kunden medizinische Statistiken für deren Marktanalysen liefere. Denn für die Marke "IMS GMBH" ist auf die im Verzeichnis angeführten Waren und Dienstleistungen und nicht (nur) auf diejenigen abzustellen, für die die Klägerin die Benutzung bereits aufgenommen hat, weil sich die Marke zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz am 11. Februar 1999 noch innerhalb der Benutzungsschonfrist von fünf Jahren befand (vgl. BGH, Urt. v. 11.5.1995 - I ZR 111/93, GRUR 1995, 808, 809 - P3-plastoclin; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 14 Rdn. 333; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdn. 243).

Das Berufungsgericht hat weiter festgestellt, daß die Beklagte über Scannvorgänge Daten ihrer Kunden auf elektronische Medien transportiert, zu diesem Zweck Hard- und Software einsetzt und diese auch an ihre Kunden veräußert.

Für die der Prüfung danach zugrundezulegenden Waren und Dienstleistungen hat das Berufungsgericht angenommen, sie befänden sich im Ähnlichkeitsbereich. Diese Annahme ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die

Beurteilung, ob Waren und Dienstleistungen i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG einander ähnlich sind, liegt im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet (vgl. BGH GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem; BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN). Im Revisionsverfahren ist daher nur zu überprüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfaßt und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird.

Das Berufungsgericht hat angenommen, daß sich das Angebot der Beklagten, die kundeneigene Daten erfaßt, und das Angebot der Klägerin, deren Marke für das Verarbeiten und Speichern von Daten und Nachrichten im pharmazeutischen und medizinischen Bereich und auf dem Gebiet des Gesundheitswesens Schutz genießt und die ihren Kunden von ihr erarbeitete Daten zur Verfügung stellt, bei den sich überschneidenden Kundenkreisen zu einem Gesamtangebot ergänzen können. Das läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen.

bb) Zum Ähnlichkeitsgrad der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen der Kollisionszeichen der Parteien hat das Berufungsgericht jedoch - rechtsfehlerhaft - keine Feststellungen getroffen. Seinen Ausführungen ist nicht mit ausreichender Sicherheit zu entnehmen, von welchem Ähnlichkeitsgrad es ausgegangen ist. Es hat einerseits angenommen, eine Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen könne nicht verneint werden, weil die Waren und Dienstleistungen, für die die Kollisionszeichen Schutz beanspruchen, sich ergänzen. Dies deutet darauf hin, daß das Berufungsgericht von einer eher geringen Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ausgegangen ist. Dagegen hat es an anderer Stelle angenommen, die Waren und Dienstleistungen der Kollisionszeichen wiesen eine so hohe Ähnlichkeit auf, daß die Gefahr von Verwechslungen bestehe. Diese Ausführungen, die das Berufungsgericht

bei der Gesamtabwägung im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr getroffen hat, könnten eher dafür sprechen, daß das Berufungsgericht eine nicht unerhebliche Ähnlichkeit zugrunde legen wollte.

c) Mit Recht hat das Berufungsgericht ausschließlich auf den Bestandteil "IMS" in den Kollisionszeichen abgestellt und eine Zeichenidentität bejaht.

Ohne Erfolg macht die Revision geltend, die Buchstabenfolge "IMS" sei schutzunfähig, weil ihr die konkrete Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle und sie freihaltebedürftig gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei.

Im Markenverletzungsverfahren ist, was auch die Revision im Ansatz nicht verkennt, von der Schutzfähigkeit der Marke auszugehen, wenn sie in Kraft steht (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1; Urt. v. 3.11.1999 - I ZR 136/97, GRUR 2000, 888, 889 = WRP 2000, 631 - MAG-LITE; Fezer aaO § 8 Rdn. 21; Alt-hammer/
Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 41 Rdn. 4; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 197; a.A. Rohnke, Festschrift für Hertin, S. 643, 657 ff. = GRUR 2001, 696, 701 ff.). Angesichts der Aufgabenteilung zwischen den Eintragungsinstanzen und den Verletzungsgerichten ist nur den ersteren die Zuständigkeit zur Prüfung der Eintragungsvoraussetzungen zugewiesen (vgl. hierzu auch Begründung zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 57 = BIPMZ 1994, Sonderheft, S. 51). Dieser Grundsatz gilt auch, wenn - wie im Streitfall (vgl. nachstehend) - ein Bestandteil das Wesen der Klagemarke in ihrer Gesamtheit derart ausmacht, daß über die Eintragungsfähigkeit des Zeichens als Ganzes nur entschieden werden kann, wenn die Schutzfähigkeit des Bestandteils ge-

prüft ist (vgl. BGH, Urt. v. 15.4.1966 - I ZR 85/64, GRUR 1966, 495, 497 = WRP 1966, 369 - UNIPLAST).

Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist die Annahme des Berufungsgerichts, daß in der Klagemarke "IMS GMBH" allein der Bestandteil "IMS" kennzeichnend ist, weil der Zusatz "GMBH" nur beschreibend wirkt. Denn der das Kennzeichenrecht beherrschende Grundsatz, daß bei der Prüfung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 199 = WRP 1997, 443 - Springende Raubkatze; Beschl. v. 8.7.1999 - I ZB 49/96, GRUR 2000, 233 f. = WRP 2000, 173 - RAUSCH/ELFI RAUCH), schließt nicht aus, daß einem einzelnen Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft beizumessen ist und deshalb die Übereinstimmung von Zeichen in dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtzeichen begründet (vgl. BGH, Urt. v. 18.6.1998 - I ZR 25/96, GRUR 1999, 238, 239 = WRP 1999, 189 - Tour de culture; BGH GRUR 2000, 233, 234 - RAUSCH/ELFI RAUCH).

Im Ergebnis zutreffend hat das Berufungsgericht der Kollisionsprüfung auch nicht die vollständige Firmenbezeichnung der Beklagten, sondern nur den Bestandteil "IMS" zugrunde gelegt. Ob davon, wie das Berufungsgericht angenommen hat, auszugehen ist, weil "Image Management Solutions" nur beschreibend wirkte, kann offenbleiben. Feststellungen, daß der inländische Verkehr den beschreibenden Charakter des Firmenbestandteils "Image Management Solutions" erkennt, hat das Berufungsgericht nicht getroffen. Es hat jedoch aufgrund des Vortrags der Beklagten angenommen, daß "IMS" die aus-

sprechbare Abkürzung des Firmenbestandteils "Image Management Solutions" darstellt, weil der Verkehr Schwierigkeiten hat, sich diesen Firmenbestandteil einzuprägen. Damit ist das Berufungsgericht von dem im Streitfall maßgeblichen Erfahrungssatz ausgegangen, wonach der Verkehr dazu neigt, Bezeichnungen in einer die Merkbarekeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen (vgl. BGH, Urt. v. 28.2.1991 - I ZR 110/89, GRUR 1991, 475, 477 = WRP 1991, 477 - Caren Pfleger; BGHZ 139, 340, 351 - Lions).

d) Das Berufungsgericht hat der Klagemarke weiter durchschnittliche Kennzeichnungskraft beigemessen. Die bisherigen Feststellungen vermögen dies jedoch nicht zu rechtfertigen.

aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, daß der Marke der Klägerin als aussprechbare Buchstabenkombination jedenfalls von Hause aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt.

Dies ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Ohne Erfolg beruft sich die Revision zur Begründung einer fehlenden oder zumindest reduzierten Kennzeichnungskraft auf die Entscheidungen des Senats vom 9. November 1995 - I ZB 29/93 (GRUR 1996, 202, 203 = WRP 1997, 450 - UHQ) und vom 26. Juni 1997 - I ZR 14/95 (GRUR 1998, 165, 166 = WRP 1998, 51 - RBB). Die erste der angeführten Entscheidungen ist zum Warenzeichengesetz ergangen. Unter dessen Geltung wurden Buchstaben nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 2. Altern. WZG als grundsätzlich schutzunfähig angesehen. Die zweite von der Revision in Bezug genommene Entscheidung betrifft die Schutzfähigkeit nicht aussprechbarer Buchstabenfolgen als Firmennamen nach § 16 UWG und ist bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft der (aussprechbaren) Klagemarke nach dem Markengesetz daher ebenfalls nicht einschlägig (vgl. zur Schutzfä-

higkeit nicht aussprechbarer Buchstabenkombinationen als Unternehmenskennzeichen nunmehr auch: BGHZ 145, 279, 281 - DB Immobilienfonds).

bb) Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist weiterhin nicht durch eine von der Beklagten behauptete vielfache Verwendung der Bezeichnung "IMS" als Drittkennzeichen reduziert. Eine solche Schwächung stellt einen Ausnahmetatbestand dar. Sie setzt voraus, daß die Drittkennzeichen im Bereich der gleichen oder eng benachbarter Branchen, Waren oder Dienstleistungen und in einem Umfang tatsächlich in Erscheinung treten, der geeignet erscheint, die erforderliche Gewöhnung des Verkehrs an die Existenz weiterer Kennzeichen im Ähnlichkeitsbereich zu bewirken (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.1989 - I ZR 102/88, GRUR 1990, 367, 368 - alpi/Alba Moda; Urt. v. 15.2.2001 - I ZR 232/98, GRUR 2001, 1161, 1162 = WRP 2001, 1207 - CompuNet/ComNet). Diese Voraussetzungen hat die Beklagte nicht dargelegt. Die Revision zeigt das Gegenteil auch nicht auf. Das Berufungsgericht ist daher zu Recht auf den entsprechenden pauschalen Vortrag der Beklagten nicht eingegangen.

cc) Mit Erfolg rügt die Revision allerdings, das Berufungsgericht sei dem Vortrag der Beklagten nicht nachgegangen, auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung sei die Buchstabenkombination "IMS" in Groß- und Kleinschreibung seit über 20 Jahren eine weltweit verbreitete Abkürzung für "Image Management Systems" und "Image Management Solutions". Dient "IMS", wie die Beklagte geltend macht, als schlagwortartige Abkürzung für eine bestimmte Technologie der Datenspeicherung und Datenverwaltung und ist dies für die maßgeblichen Verkehrskreise leicht erkennbar, kommt der Buchstabenfolge wegen der Anlehnung an beschreibende Begriffe jedenfalls keine normale, sondern nur eine geringe Kennzeichnungskraft zu (vgl. BGH, Urt. v. 21.11.1996 - I ZR 149/94, GRUR 1997, 468, 469 = WRP 1997, 1093 - NetCom;

BGH GRUR 2001, 1161, 1162 - CompuNet/ComNet). Das Berufungsgericht durfte daher nicht von normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgehen, ohne Feststellungen dazu zu treffen, ob der entsprechende Vortrag der Beklagten zutraf.

In diesem Zusammenhang wird das Berufungsgericht gegebenenfalls auch zu prüfen haben, ob die Klagemarke, worauf die Klägerin verwiesen und wozu das Berufungsgericht bislang ebenfalls keine Feststellungen getroffen hat, über eine infolge umfänglicher Benutzung große Verkehrsbekanntheit und daraus folgend gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt (vgl. BGH, Urt. v. 6.7.2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 160 = WRP 2001, 41 - Drei-Streifen-Kennzeichnung).

Ist danach für das Revisionsverfahren von nur geringer Kennzeichnungskraft der Klagemarke und unzureichenden Feststellungen zum Grad der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit auszugehen, kann die Annahme der Gefahr von Verwechslungen der sich gegenüberstehenden Zeichen gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen Bestand haben.

2. Der Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stünde auch ein Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 2, Abs. 4, § 5 Abs. 2 MarkenG zu, kann ebenfalls nicht beigetreten werden.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG, die unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände vorzunehmen ist, besteht eine Wechselwirkung zwischen dem wirtschaftlichen Abstand der Tätigkeitsbereiche der Parteien, der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens der Klägerin und dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehen-

den Bezeichnungen (BGH, Urt. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, GRUR 1999, 492, 494 = WRP 1999, 523 - Altberliner; BGH GRUR 2001, 1161, 1162 - CompuNet/ComNet). Die zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 2 MarkenG erforderlichen Feststellungen hat das Berufungsgericht nicht getroffen.

Für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft des Firmenbestandteils "IMS" der Klägerin gelten die vorstehenden Ausführungen zur Kennzeichnungskraft der Klagemarke entsprechend (vgl. Abschn. II 1 d cc).

Zudem fehlen Feststellungen des Berufungsgerichts zur Branchennähe der Parteien.

3. Die Verurteilung der Beklagten nach den auf Auskunftserteilung und Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz gerichteten Anträgen zu III und IV gemäß § 14 Abs. 6, § 15 Abs. 5 MarkenG, § 242 BGB kann ebenfalls keinen Bestand haben, weil kennzeichenrechtliche Verletzungshandlungen der Beklagten nach § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG bisher nicht feststehen.

III. Auf die Revision der Beklagten war danach das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision einschließlich des wegen der Umfirmierung der Beklagten übereinstimmend für erledigt erklärten Antrags zu II, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Pokrant

Büscher