



# BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

## URTEIL

I ZR 132/04

Verkündet am:  
28. Juni 2007  
Führinger  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ : nein  
BGHR : ja

INTERCONNECT/T-InterConnect

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Ein Bestandteil (hier: InterConnect), der in einem zusammengesetzten Zeichen (hier: T-InterConnect) neben einem Stammbestandteil (hier: T-) die konkrete Ware oder Dienstleistung bezeichnet, kann auch bei geringer Kennzeichnungskraft über eine selbständig kennzeichnende Stellung verfügen. Stimmt dieser Bestandteil mit einem älteren Zeichen überein, kann dies zu einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne führen.

BGH, Urt. v. 28. Juni 2007 - I ZR 132/04 - OLG Stuttgart  
LG Stuttgart

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 28. Juni 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 29. Juli 2004 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin ist auf dem Gebiet der Datenkommunikation und Informationstechnik tätig. Sie firmiert seit dem 7. August 1989 als "InterConnect Gesellschaft für Datenkommunikation mbH" und ist Inhaberin der am 6. Mai 1991 eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 11 75 842



für Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Organisationsberatung, Installation und Montage von elektronischen Datenverarbeitungsgeräten, Reparatur und Instandhaltung von elektronischen Datenverarbeitungsgeräten, Erstellen von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen, Dienstleistungen eines Ingenieurs.

- 2 Die Beklagte ist das größte inländische Telekommunikationsunternehmen. Sie ist Inhaberin der am 29. Januar 1997 angemeldeten und in den Farben Grau/Magenta eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 397 03 680



sowie der am 23. Januar 1997 angemeldeten Wortmarke Nr. 397 02 720 "T-InterConnect", deren Schutz sich u.a. erstreckt auf das Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Dienstleistungen einer Datenbank, insbesondere Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken, sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen, Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern, Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation. Die Beklagte verwendet im geschäftlichen Verkehr und in ihrer Werbung für Netzdienstleistungen für Geschäfte im Internet auch das Kennzeichen "T-InterConnect".

- 3 Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Kennzeichenrechte.

- 4 Die Beklagte ist bereits durch Anerkenntnisurteil des Senats vom 3. April 2003 (I ZR 209/00) verpflichtet, es zu unterlassen, zur Kennzeichnung von Netzdienstleistungen für auf Internet basierende Geschäfte das Kennzeichen

"T-InterConnect" zu verwenden, unter diesem Kennzeichen Netzdienstleistungen für auf Internet basierende Geschäfte anzubieten oder in den Verkehr zu bringen, und Auskunft über Verletzungshandlungen zu erteilen.

5            Im vorliegenden Rechtsstreit nimmt die Klägerin die Beklagte wegen der Verletzung ihrer Kennzeichenrechte auf Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz und hilfsweise nach den Grundsätzen des Bereicherungsrechts auf Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr in Anspruch. Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat die Einrede der Verjährung erhoben.

6            Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat dem Feststellungsantrag hinsichtlich der Verpflichtung zum Schadensersatz für die Zeit ab 1. Januar 2000 stattgegeben und für die Zeit davor die Verpflichtung der Beklagten festgestellt, der Klägerin nach den Grundsätzen des Bereicherungsrechts eine angemessene Lizenzgebühr zu bezahlen.

7            Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihr Ziel der Klageabweisung weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

8 I. Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung ausgeführt:

9 Die Feststellungsklage sei zulässig. Das erforderliche Feststellungsinteresse liege aufgrund der Besonderheiten im gewerblichen Rechtsschutz vor, obwohl auch im Wege der Stufenklage auf - noch unbezifferte - Leistung hätte geklagt werden können. Das erforderliche Rechtsschutzinteresse sei gegeben, weil zum Zeitpunkt der Rechtshängigkeit der Klage noch keine vollständige Auskunft erteilt gewesen sei. Die spätere Auskunftserteilung berühre den Fortbestand des Rechtsschutzinteresses nicht.

10 Die Feststellungsklage sei auch begründet. Der Schadensersatzanspruch der Klägerin folge für die Zeit ab dem 26. Juli 2000 aus der Bindungswirkung der rechtskräftigen Vorverurteilung zur Unterlassung der streitgegenständlichen Zeichennutzung. Einer Verurteilung aus einer vertraglichen Unterlassungspflicht komme Rechtskraftwirkung für den Schadensersatzanspruch zu. Entsprechendes müsse für die Verurteilung aus einer gesetzlichen Unterlassungspflicht gelten. Die Bindungswirkung, die auch die Rechtswidrigkeit der Handlungen erfasse, könne aber erst ab dem 26. Juli 2000, der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung im Vorverfahren, eintreten.

11 Für den Zeitraum davor folge der Schadensersatzanspruch grundsätzlich aus Markenrecht. Die Klagemarke sei (gering) kennzeichnungskräftig. Trotz weitgehender klanglicher und bildlicher Identität des Begriffs "InterConnect" mit dem angegriffenen Zeichen "T-InterConnect" scheide allerdings eine unmittel-

bare Verwechslungsgefahr aus. Der Zeichenbestandteil "T-", der sich im Verkehr als Hinweis auf die Beklagte durchgesetzt habe, präge das angegriffene Zeichen derart, dass die "sprechende" Angabe "InterConnect" vollständig dahinter zurücktrete.

12            Zwischen der Klagemarke sowie dem Unternehmenskennzeichen "InterConnect" der Klägerin und dem angegriffenen Zeichen "T-InterConnect" für identische Dienstleistungen bestehe aber eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Der Verkehr könne die Zeichen zwar auseinanderhalten, gehe aber vom Vorliegen organisatorischer oder wirtschaftlicher Zusammenhänge aus. Ihm sei bekannt, dass die Beklagte den Stammbestandteil "T-" ihren Zeichen voranstelle. Der Verkehr könne deshalb verführt sein zu glauben, die Beklagte habe sich die Klägerin einverleibt und das bisherige Recht der Klägerin erworben.

13            Soweit die markenrechtlichen Schadensersatzansprüche für die Zeit vor dem 1. Januar 2000 verjährt seien, folge der Anspruch aus Bereicherungsrecht.

14            II. Die Revision der Beklagten hat keinen Erfolg. Die zulässige Feststellungsklage ist in dem vom Berufungsgericht zugesprochenen Umfang begründet. Die Beurteilung des Schadensersatz- und Bereicherungsanspruchs der Klägerin durch das Berufungsgericht hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung jedenfalls im Ergebnis stand.

15            1. Die Feststellungsklage ist zulässig.

16            a) Das nach § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ist gegeben. Es entfällt im gewerblichen Rechtsschutz in der Regel nicht schon

dann, wenn der Kläger im Wege der Stufenklage auf Leistung klagen könnte (BGH, Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 189/99, GRUR 2001, 1177 f. = WRP 2001, 1164 - Feststellungsinteresse II, m.w.N.; Urt. v. 15.5.2003 - I ZR 277/00, GRUR 2003, 900, 901 = WRP 2003, 1238 - Feststellungsinteresse III). Dafür sprechen prozessökonomische Erwägungen, weil die Schadensberechnung auch nach erteilter Auskunft häufig Schwierigkeiten bereitet und eine eingehende Prüfung der Berechnungsmethode des Schadens erfordert. Zudem schützt die Feststellungsklage den Verletzten in stärkerem Maße vor Verjährung. Die Erhebung der Stufenklage hat nur eine Hemmung der Verjährung zur Folge, die gemäß § 204 Abs. 2 Satz 1 und 2 BGB sechs Monate nach einem Stillstand des Verfahrens endet. Soll die Verjährungsfrist nicht weiterlaufen, muss der Verletzte nach Erteilung der Auskunft innerhalb dieser sechs Monate den Prozess fortsetzen. Dies ist besonders problematisch bei Streit über die Vollständigkeit der Auskunft. Es entspricht zudem prozessualer Erfahrung, dass die Parteien nach erfolgter Auskunft und Rechnungslegung in vielen Fällen aufgrund des Feststellungsurteils auch ohne Inanspruchnahme der Gerichte zu einer Schadensregulierung finden. Deshalb besteht kein Anlass, aus prozessualen Gründen dem Verletzten zu gebieten, das Gericht nach Rechnungslegung mit einem Streit über die Höhe des Schadensbetrags zu befassen (BGH GRUR 2003, 900, 901 - Feststellungsinteresse III).

17            Diese Grundsätze gelten auch dann, wenn der Verletzte auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung klagt, nachdem der Verletzer rechtskräftig zu Unterlassung und Auskunft verurteilt worden ist. Der Verletzte ist nicht verpflichtet, die Erteilung der Auskunft abzuwarten oder im Wege der Vollstreckung durchzusetzen, um erst dann auf Leistung zu klagen. Eine derartige Verpflichtung würde dazu führen, dass der Verletzer den Eintritt der Verjährung durch verzögerte Auskunftserteilung herbeiführen könnte. Der Verletzte, der bei seiner

ersten Klage keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht hat, ist deshalb nicht gehindert, im Anschluss an den ersten Prozess eine Schadensersatzklage zu erheben. Diese kann vor erteilter Auskunft zweckmäßig nur auf Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichtet sein. Nachdem die Beklagte die geschuldete Auskunft vor Erhebung der Klage unstreitig nicht erteilt hat, ist die Feststellungsklage auch nicht mißbräuchlich.

- 18            b) Die Klägerin war nicht verpflichtet, ihre zulässig erhobene Feststellungsklage nach erteilter Auskunft auf eine Leistungsklage umzustellen. Grundsätzlich besteht keine Verpflichtung des Verletzten, von der Feststellungsklage auf die Leistungsklage überzugehen, wenn letztere während des Prozesses möglich wird (BGH, Urt. v. 18.12.1986 - I ZR 67/85, GRUR 1987, 524, 525 - Chanel No. 5 II). Eine Ausnahme hat der Bundesgerichtshof lediglich dann angenommen, wenn der Kläger lange vor Beendigung des ersten Rechtszugs zur Leistungsklage hätte übergehen können, ohne dass dadurch die Sachentscheidung verzögert worden wäre (BGH, Urt. v. 31.1.1952 - III ZR 131/51, LM § 256 ZPO Nr. 5 = NJW 1952, 546 [LS]). Für einen derartigen Ausnahmefall fehlen hier Anhaltspunkte. Die Beklagte hat Auskunft nicht nur am 29. August 2003, sondern nochmals am 9. Januar 2004 erteilt und damit erst nach der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung vom 14. Oktober 2003 und nur wenige Tage vor der Verkündung des erstinstanzlichen Urteils am 13. Januar 2004. Damit war der Klägerin eine Bezifferung des Schadensersatzanspruchs oder des - bei Verjährung des markenrechtlichen Anspruchs eingreifenden - bereicherungsrechtlichen Anspruchs erst zu einem Zeitpunkt möglich, zu dem der Übergang zur Leistungsklage eine Verzögerung der Sachentscheidung zur Folge gehabt hätte.



19           2. Der Klägerin steht der beantragte Schadensersatzanspruch gegen die Beklagte zu. Das Berufungsgericht hat die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung allerdings rechtsfehlerhaft für die Zeit ab dem 26. Juli 2000, dem Tag der letzten mündlichen Verhandlung im Hauptsacheverfahren 6 U 222/99 vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe, auf eine Bindungswirkung des Anerkenntnisurteils des erkennenden Senats vom 3. April 2003 (I ZR 209/00) gestützt. Eine solche Bindungswirkung dieses Unterlassungsurteils für den vorliegenden Schadensersatzprozess besteht nicht (vgl. BGHZ 150, 377, 383 - Faxkarte). Der noch unverjährte Schadensersatzanspruch ab dem 1. Januar 2000 steht der Klägerin aber aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 6 MarkenG zu. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht eine Verwechslungsgefahr zwischen dem angegriffenen Zeichen "T-InterConnect" und der Klagemarke bejaht.

20           a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz. 12 = WRP 2006, 92 - cocodrillo; BGHZ 167, 322 Tz. 16 - Malteserkreuz).

21           b) Das Berufungsgericht ist zutreffend und von den Parteien unbeanstandet im Umfang des von der Klägerin verfolgten Anspruchs von Dienstleistungsidentität ausgegangen.

22 c) Die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Kennzeichnungskraft der Klagemarke lassen ebenfalls keinen Rechtsfehler erkennen.

23 Allein kennzeichnender Bestandteil der Klagemarke ist der Wortbestandteil "INTERCONNECT". Denn der Verkehr orientiert sich bei einer komplexen Wort-/Bildmarke erfahrungsgemäß an dem Wortbestandteil, wenn - wie vorliegend - der Bildbestandteil keine ins Gewicht fallende grafische Gestaltung aufweist (vgl. BGHZ 167, 322 Tz. 30 - Malteserkreuz, m.w.N.; vgl. auch Büscher, GRUR 2005, 802, 809). Der rein beschreibende Wortbestandteil "Ges. für Datenkommunikation mbH" hat gleichfalls keine Kennzeichnungskraft.

24 Der allein kennzeichnende Bestandteil "INTERCONNECT" besitzt als in der deutschen Sprache nicht vorhandenes Fantasie- und Kunstwort einen eigenschöpferischen Gehalt. Er hat damit trotz beschreibender Anlehnung an die von der Klagemarke erfassten Netzdienstleistungen ("Inter" für "zwischen" oder als abkürzende Anspielung auf "international" sowie "Connect" für "Verbindung/verbinden") jedenfalls geringe originäre Kennzeichnungskraft. Es liegt keine rein beschreibende Angabe ohne Kennzeichnungskraft vor, sondern nur ein beschreibender Anklang. Auch bei Kenntnis von der Bedeutung der Begriffe "inter" und "connect" kann der Verkehr keine klare, umfassende und erschöpfende Zuordnung zu den konkreten Dienstleistungen der Klägerin vornehmen (vgl. BGH, Urt. v. 21.11.1996 - I ZR 149/94, GRUR 1997, 468, 469 = WRP 1997, 1093 - NetCom; Urt. v. 26.6.1997 - I ZR 56/95, GRUR 1997, 845, 846 = WRP 1997, 1091 - Immo-Data; Urt. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, GRUR 1999, 492, 494 = WRP 1999, 523 - Altberliner).

- 25 d) Das Berufungsgericht hat auch zutreffend angenommen, dass für eine unmittelbare Verwechslungsgefahr die Übereinstimmung des allein kennzeichnenden Bestandteils der Klagemarke "INTERCONNECT" mit dem Bestandteil "InterConnect" der angegriffenen Bezeichnung nicht genügt. Denn der Bestandteil "InterConnect" prägt das angegriffene Zeichen nicht derart, dass der weitere Bestandteil "T-" im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund tritt.
- 26 Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; Urt. v. 12.6.2007 - C-334/05 P, GRUR 2007, 700 Tz. 41 - HABM/Shaker [Limoncello]; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz, jeweils m.w.N.).
- 27 Der Zeichenbestandteil "T-" tritt im angegriffenen Zeichen nicht weitgehend in den Hintergrund, obwohl er Unternehmens- und Serienkennzeichen der Beklagten ist. Zwar ist in der Rechtsprechung des Senats anerkannt, dass bei zusammengesetzten Zeichen ein Bestandteil, der für den Verkehr erkennbar Unternehmens- und/oder Serienkennzeichen ist, im Allgemeinen in der Bedeutung für den Gesamteindruck zurücktritt, weil der Verkehr die eigentliche Produktkennzeichnung in derartigen Fällen im anderen Bestandteil erblickt. Dieser Erfahrungssatz besagt aber nicht, dass die tatrichterliche Würdigung des Einzelfalls unter Heranziehung aller Umstände nicht zu einem abweichenden Er-

gebnis führen kann (vgl. BGH, Beschl. v. 2.4.1998 - I ZB 25/96, GRUR 1998, 927, 929 = WRP 1998, 872 - COMPO-SANA; Beschl. v. 4.2.1999 - I ZB 38/96, GRUR 1999, 583, 584 = WRP 1999, 662 - LORA DI RECOARO; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 78/99, GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ESTRA-PUREN, je m.w.N.). Dies ist vorliegend der Fall.

28 Nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Berufungsgerichts besteht keine Neigung des Verkehrs zur Verkürzung des mehrgliedrigen angegriffenen Zeichens "T-InterConnect". Danach wird der durch das bekannte "Telekom-T" herausgestellte Bezug zur Beklagten auch bei mündlicher Aussprache regelmäßig zum Ausdruck gebracht, zumal der Bestandteil "InterConnect" nur über eine geringe Kennzeichnungskraft verfügt. Vernachlässigt der Verkehr den vorangestellten Bestandteil "T-" nicht, kommt diesem jedenfalls eine das angegriffene Gesamtzeichen mitprägende Bedeutung zu.

29 Zu Recht wendet sich die Klägerin aber gegen die Annahme des Berufungsgerichts, der Bestandteil "InterConnect" trete vollständig in den Hintergrund. Das Berufungsgericht hat dabei den Erfahrungssatz vernachlässigt, dass der Verkehr in einem neben dem erkennbaren Unternehmens- und Serienkennzeichen vorhandenen Bestandteil im Allgemeinen die eigentliche Produktkennzeichnung erblickt (für das Unternehmenskennzeichen: BGH, Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 36/93, GRUR 1996, 404, 405 = WRP 1996, 739 - Blendax Pep; Beschl. v. 10.7.1997 - I ZB 6/95, GRUR 1997, 897, 898 = WRP 1997, 1186 - IONOFIL; BGH GRUR 1999, 583, 584 - LORA DI RECOARO; BGH, Urt. v. 21.9.2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 166 = WRP 2001, 165 - Wintergarten; Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 882 = WRP 2003, 1228 - City Plus; für den Stammbestandteil einer Zeichenserie: BGH, Beschl. v. 4.7.1996 - I ZB 6/94, GRUR 1996, 977, 977 f. = WRP 1997, 571 - DRANO/P3-

drano; BGH GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Ein Bestandteil mit produktkennzeichnender Funktion, der - wie hier - über Unterscheidungskraft verfügt, tritt im Regelfall in der Wahrnehmung des Verkehrs nicht vollständig zurück. Besondere Umstände, die ausnahmsweise zu einem anderen Ergebnis führen könnten, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt; sie sind von der Beklagten auch nicht vorgetragen worden.

30

Trotz der Bekanntheit des Unternehmens- und Serienkennzeichens "T-" und der produktkennzeichnenden Funktion des weiteren Bestandteils "InterConnect" ist allerdings nicht davon auszugehen, dass der Verkehr diese Bestandteile statt als einheitlichen Herkunftshinweis als zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen auffasst mit der Folge, dass die Übereinstimmung der Klagemarke mit dem Bestandteil "InterConnect" zu einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr führen könnte (vgl. zur Möglichkeit der Wahrnehmung eines Zeichenbestandteils als Zweitkennzeichen im Rahmen der Markenverletzung BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; im Rahmen der rechtserhaltenden Benutzung BGH, Urt. v. 8.2.2007 - I ZR 71/04, GRUR 2007, 592 Tz. 13, 14 = WRP 2007, 958 - bodo Blue Night). Der Verkehr wird mehrere Zeichenbestandteile regelmäßig nur dann als jeweils eigenständige Zeichen wahrnehmen, wenn sie voneinander abgesetzt sind. Das ist bei dem angegriffenen Zeichen nicht der Fall. Die Bestandteile "T-" und "InterConnect" sind vielmehr in der Wortmarke durch einen Bindestrich und in der Wort-/Bildmarke durch eine Reihe hinter den Buchstaben durchlaufender "Digits" in einer Weise miteinander verbunden, die eine Zusammengehörigkeit als Gesamtzeichen dokumentiert (vgl. BGH GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ESTRA-PUREN; BPatG GRUR 2003, 64, 66 - T-Flexitel/Flexitel).

- 31 e) Zutreffend hat das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens verneint. Diese Art der Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens erkennt, und dass er deshalb nachfolgende Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem Inhaber des Serienzeichens zuordnet (BGH, Urt. v. 22.11.2001 - I ZR 111/99, GRUR 2002, 542, 544 = WRP 2002, 534 - BIG, m.w.N.; Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 547 = WRP 2002, 537 - BANK 24). Vorliegend besteht aber gerade keine Übereinstimmung in einem Stammbestandteil; vielmehr stimmt die Klagemarke umgekehrt mit dem weiteren, produktidentifizierenden Bestandteil des angegriffenen Zeichens überein.
- 32 f) Die Übereinstimmung des allein kennzeichnenden Bestandteils der Klagemarke mit dem Bestandteil "InterConnect" der angegriffenen Marke begründet aber, wie das Berufungsgericht im Ergebnis zu Recht angenommen hat, unter Berücksichtigung der Dienstleistungsidentität und trotz der geringen Kennzeichnungskraft der Klagemarke eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne.
- 33 aa) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt vor, wenn ein mit einer älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 ff. - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz). Dasselbe

gilt, wenn der Inhaber einer Markenserie ein zusammengesetztes Zeichen benutzt, das den bekannten Bestandteil der Markenserie mit einem Bestandteil kombiniert, der mit einem anderen nicht oder weniger bekannten Kennzeichen übereinstimmt. Sowohl beim Unternehmens- als auch beim Serienkennzeichen ist nämlich der bereits erörterte Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass der Verkehr in einem neben dem erkennbaren Unternehmens- und Serienkennzeichen vorhandenen Bestandteil grundsätzlich die eigentliche Produktkennzeichnung erblickt (s.o. unter d unter Hinweis auf BGH GRUR 1996, 977 - DRANO/P3-drano; GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Dem Bestandteil kommt damit eine eigenständige, produktbezogene Kennzeichnungsfunktion zu, die ihm eine selbständig kennzeichnende Stellung verleiht. Stimmt der selbständig kennzeichnende, produktbezogene Bestandteil mit einer anderen Marke überein, besteht grundsätzlich die Gefahr, dass der Verkehr diese andere Marke dem Inhaber des Unternehmens- oder Serienkennzeichens zuordnet und meint, sie bezeichne dessen Produkte oder Dienstleistungen, oder dass der Verkehr jedenfalls davon ausgeht, die Waren oder Dienstleistungen stammten von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen. So liegt der Fall hier.

34           bb) Die Klagemarke stimmt mit dem selbständig kennzeichnenden Bestandteil "InterConnect" der angegriffenen Bezeichnung "T-InterConnect" überein. Es besteht deshalb die Gefahr, dass der Verkehr die Klagemarke gedanklich mit der Beklagten als Inhaberin des bekannten Serien- und Unternehmenskennzeichens "T-" in Verbindung bringt.

35           Das Berufungsgericht hat dazu unangegriffen festgestellt, dass dem Verkehr sowohl die Zeichenstrategie der Beklagten als auch der Umstand bekannt ist, dass die Beklagte den mit ihrem bekannten Unternehmenskennzeichen übereinstimmenden Bestandteil "T-" als Stammbestandteil einer Zeichenserie

mit weiteren, auf die jeweiligen Dienstleistungsbereiche bezogenen Bestandteilen kombiniert. Aus der produktbezogenen Kennzeichnungsfunktion des Bestandteils "InterConnect" folgt seine selbständig kennzeichnende Stellung in der zusammengesetzten Marke der Beklagten, für die angesichts der Bekanntheit des mit diesem Bestandteil kombinierten Unternehmens- und Serienkennzeichens auch die geringe Kennzeichnungskraft ausreicht. Denn je bekannter das Unternehmens- und Serienkennzeichen ist, desto deutlicher tritt die eigenständige, produktbezogene Kennzeichnungsfunktion des weiteren Bestandteils in den Vordergrund, die die selbständig kennzeichnende Stellung begründet. Entgegen dem Vorbringen der Revision ergibt sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften nicht, dass eine selbständig kennzeichnende Stellung eine zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft voraussetzt. Soweit der Gerichtshof in der Entscheidung "THOMSON LIFE" die normale Kennzeichnungskraft des Bestandteils erwähnt (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 37), ist dies auf die vom nationalen Gericht gestellte Vorlagefrage zurückzuführen. Aus dem Gesamtzusammenhang der Entscheidungsgründe ergibt sich, dass grundsätzlich jeder unterscheidungskräftige Bestandteil über selbständige Kennzeichnungskraft verfügen kann.

36 Das Berufungsgericht hat weiter festgestellt, der Verkehr könne bei Wahrnehmung von "T-InterConnect" glauben, die im Markt bedeutende, auf Expansion ausgerichtete Beklagte habe sich die Klägerin einverleibt oder deren bisheriges Recht erworben. Diese Beurteilung ist entgegen dem Vorbringen der Revision nicht erfahrungswidrig. Sie stimmt vielmehr mit den zuvor genannten Erfahrungssätzen überein und folgt daraus, dass der mit der Klagemarke übereinstimmende Bestandteil "InterConnect" in der angegriffenen Bezeichnung über eine selbständig kennzeichnende Stellung verfügt.



37 g) Die weiteren Anspruchsvoraussetzungen hat das Berufungsgericht zutreffend und von den Parteien unbeanstandet bejaht. Das für den Schadensersatzanspruch erforderliche Verschulden liegt vor. Die Beklagte hat zumindest fahrlässig gehandelt.

38 3. Unter den gegebenen Umständen bedarf es keiner Entscheidung, ob sich die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche auch aus einer Verletzung des Unternehmenskennzeichens "InterConnect" der Klägerin ergeben.

39 4. Soweit für die Zeit vor dem 1. Januar 2000 gegenüber dem zeichenrechtlichen Schadensersatzanspruch die Verjährungseinrede gemäß § 20 MarkenG durchgreift, steht der Klägerin - wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat - ein bereicherungsrechtlicher Anspruch zu, der sich aus der in § 20 Satz 2 MarkenG enthaltenen Rechtsfolgenverweisung auf § 852 BGB ergibt (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 20 Rdn. 34).

40 5. Die Revision der Beklagten ist daher mit der Kostenfolge des § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

41 Eine Änderung der Kostenentscheidung des Berufungsgerichts von Amts wegen ist entgegen dem Vorbringen der Revisionserwiderung nicht veranlasst. Das Berufungsgericht hat die Klägerin mit einem Viertel der Kosten des erst- und zweitinstanzlichen Verfahrens belastet, weil es die auf Verletzungshandlungen aus der Zeit vor dem 1. Januar 2000 beruhenden Ansprüche nur nach dem Hilfsantrag und nicht nach dem Hauptantrag zugesprochen hat. Es hat die Kostenquote vertretbar damit begründet, dass der aufgrund des Hilfsantrags zugesprochene Bereicherungsanspruch gegenüber dem mit dem Hauptantrag geltend gemachten Schadensersatzanspruch weniger weit reicht, weil

nur die Abrechnungsmethode der Lizenzanalogie zur Verfügung steht, während bei dem Schadensersatzanspruch die drei anerkannten Arten der Schadensberechnung eröffnet gewesen wären. Insbesondere richtet sich der Bereicherungsanspruch nicht auf Herausgabe des Verletzergewinns, der nur im Rahmen eines Schadensersatzanspruchs geltend gemacht werden kann (BGHZ 99, 244, 248 f. - Chanel No. 5 I).

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Schaffert

Kirchhoff

Vorinstanzen:

LG Stuttgart, Entscheidung vom 13.01.2004 - 41 O 123/03 KfH -

OLG Stuttgart, Entscheidung vom 29.07.2004 - 2 U 36/04 -