



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 142/07

Verkündet am:
19. November 2009
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

MIXI

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2, § 25 Abs. 1 und 2, § 26 Abs. 1 und 3 Satz 1

Bei einem zu einem Wort zusammengesetzten Zeichen (hier: KOHLERMIXI) misst der Verkehr den einzelnen Wortbestandteilen (hier: KOHLER und MIXI) keine selbständig kennzeichnende Stellung zu, wenn er nicht Veranlassung hat, das Zeichen zergliedernd wahrzunehmen. Von einer zergliedernden Wahrnehmung des zusammengesetzten Zeichens ist ohne Hinzutreten besonderer Umstände nicht auszugehen, wenn eine dem Verkehr nicht bekannte Herstellerangabe mit einer älteren nicht bekannten Marke zu einem Wort zusammengefügt wird.

BGH, Urteil vom 19. November 2009 - I ZR 142/07 - OLG Stuttgart
LG Stuttgart

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 19. November 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 9. August 2007 aufgehoben.

Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil der 17. Zivilkammer des Landgerichts Stuttgart vom 25. April 2006 wird zurückgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten der Rechtsmittel.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin ist Inhaberin der seit dem 26. September 1931 für Haus- und Küchengeräte der Klassen 7, 11 und 21 eingetragenen nachfolgenden Wort-/Bildmarke Nr. 437 727:

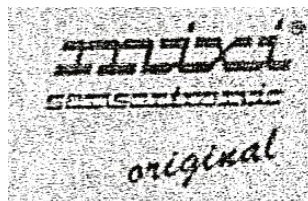


2 Diese Marke sowie die weiteren Marken Nr. 1 114 245 "mixi-electronic", Nr. 752 996 "MIXI-2000" und Nr. 755 692 "MIXI-Garant" erwarb die Klägerin im November 2004 von dem vorherigen Markeninhaber B.

3 Der Beklagte produziert und vertreibt unter "Kohler Küchenmaschinen L. " Küchenmaschinen, die er mit der Bezeichnung "KOHLERMIXI" wie nachstehend abgebildet kennzeichnet:



4 Die Klägerin hat behauptet, die Marke "MIXI" sei von dem früheren Markeninhaber B. bis Ende 2004 und anschließend aufgrund einer Lizenzierung von der Fe-GmbH wie nachstehend wiedergegeben in Kleinschreibung zusammen mit den Bezeichnungen "sensotronic" und "original" verwendet worden:



5 Die Klägerin sieht in dem Vertrieb von Küchenmaschinen durch den Beklagten unter der Bezeichnung "KOHLERMIXI" eine Verletzung ihrer Marke "MIXI". Sie hat den Beklagten auf Unterlassung in Anspruch genommen.

6 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat den Beklagten antragsgemäß verurteilt (OLG Stuttgart, Urt. v. 9.8.2007 - 2 U 94/06, juris).

7 Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, erstrebt der Beklagte die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils.

Entscheidungsgründe:

8 I. Das Berufungsgericht hat sowohl eine rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke Nr. 437 727 als auch eine Verwechslungsgefahr zwischen den kollidierenden Kennzeichen bejaht und hierzu ausgeführt:

9 Die Klägerin habe bewiesen, dass der frühere Markeninhaber B. die Marke im maßgeblichen Zeitraum rechtserhaltend i.S. von § 26 MarkenG benutzt habe. Die Verwendung der Marke sei ernsthaft erfolgt. Dazu reichten die nachgewiesenen Absatzzahlen der Jahre 2002 bis 2004 aus. Die Marke sei auch in einer Weise benutzt worden, die den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert habe.

10 Zwischen den kollidierenden Kennzeichen bestehe Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Klagemarke verfüge von Haus aus über durchschnittliche Kennzeichnungskraft, die nicht durch die Verwendung ähnlicher Drittzeichen geschwächt sei. Die Produkte, für die die Klagemarke eingetragen sei, seien mit denjenigen identisch, für die die angegriffene Bezeichnung "KOHLERMIXI" verwendet werde. Zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen bestehe zumindest durchschnittliche Zeichenähnlichkeit. Bei

dem Zeichen des Beklagten sei dem mit der Klagemarke übereinstimmenden Wortbestandteil "MIXI" der Name des Beklagten, der zugleich Firmenbestandteil sei, vorangestellt worden. Der Verkehr erkenne in dem angegriffenen Zeichen ohne weiteres die Herstellerangabe "KOHLER". Innerhalb des Gesamtbegriffs "KOHLERMIXI" verfüge "MIXI" über eine selbständig kennzeichnende Stellung. Aufgrund der Übereinstimmung dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit der Klagemarke liege zumindest eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn vor.

11 II. Die gegen die Beurteilung gerichtete Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückweisung der Berufung der Klägerin. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gegen die Verwendung der Bezeichnung "KOHLERMIXI" weder aufgrund der Wort-/Bildmarke Nr. 437 727 "MIXI" noch aufgrund der weiteren mit dem Bestandteil "MIXI" in Groß- und Kleinschreibung gebildeten Marken Nr. 752 996 "MIXI-2000", Nr. 755 692 "MIXI-Garant" und Nr. 1 114 245 "mixi-electronic" sowie der Marke "mixi-Felicitas" zu.

12 1. Das Berufungsgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass die Einrede mangelnder Benutzung der Klagemarke Nr. 437 727 "MIXI" nach § 25 Abs. 1 und 2, § 26 Abs. 1 und 3 Satz 1 MarkenG unbegründet ist.

13 a) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die Klagemarke in den letzten fünf Jahren vor der Klageerhebung am 25. Oktober 2005 rechtserhaltend benutzt worden ist. Der frühere Markeninhaber B. habe in den Jahren 2002 bis 2004 zwischen 300 und 420 Küchenmaschinen jährlich zu einem Stückpreis von etwa 1.100 € abgesetzt, die mit der Bezeichnung "mixi original" versehen gewesen seien. Die Marke sei zwar in einer von der eingetragenen Form abweichenden Weise benutzt worden. Dadurch sei der kennzeich-

nende Charakter der Wort-/Bildmarke "MIXI" aber nicht verändert worden. Der Verkehr nehme in dem Zeichen "mixi original" den Zusatz "original" als rein beschreibend wahr. Die zusätzliche Angabe "sensotronic" unter dem Kennzeichen "mixi" auf den Geräten fasse der Verkehr als Zweitkennzeichen auf. Die gegenüber der eingetragenen Wort-/Bildmarke unterschiedliche Schreibweise mit Kleinbuchstaben stelle nur eine vergleichsweise geringfügige Abweichung dar, der der Verkehr keine Änderung des kennzeichnenden Charakters der Klage-
marke entnehme.

14 b) Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

15 aa) Eine Benutzungshandlung ist als ernsthaft anzusehen, wenn sie nach Art, Umfang und Dauer dem Zweck des Benutzungszwangs entspricht, die Geltendmachung bloß formaler Markenrechte zu verhindern. Die Anforderungen an Art, Umfang und Dauer der Benutzung sind dabei am Maßstab des jeweils Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten zu messen (BGH, Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 63 = WRP 2001, 1211 - ISCO; Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1048 = WRP 2003, 1439 - Kellogg's/Kelly's). Zu Recht ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass die Zeichennutzung auf 300 bis 420 der mit einem Stückpreis von 1.100 € hochpreisigen Küchengeräte in den Jahren 2002 bis 2004 unter Zugrundelegung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Verwenders den an eine ernsthafte Benutzung zu stellenden Anforderungen genügt.

16 bb) Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die weitere Annahme des Berufungsgerichts, die von der Klägerin nachgewiesene Benutzungsform verändere den kennzeichnenden Charakter der Klagemarke nicht.

- 17 (1) Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nur vor, wenn die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Werden zur Kennzeichnung einer Ware zwei Kennzeichen verwendet, liegt es in der Regel nahe, dass der Verkehr darin ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Zeichen erblickt. Denkbar ist aber auch, dass der Verkehr in der Kennzeichnung keinen einheitlichen Herkunftshinweis, sondern zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht (BGH, Urt. v. 5.11.2008 - I ZR 39/06, GRUR 2009, 766 Tz. 50 f. = WRP 2009, 831 - Stofffähnchen; Urt. v. 18.12.2008 - I ZR 200/06, GRUR 2009, 772 Tz. 39 = WRP 2009, 971 - Augsburger Puppenkiste).
- 18 (2) Von diesen Maßstäben ist auch das Berufungsgericht ausgegangen und hat zu Recht angenommen, dass die neben dem Zeichenwort "mixi" auf den Küchenmaschinen angebrachten Wörter "original" und "sensotronic" den kennzeichnenden Charakter der Klagemarke nicht verändern. Anders als die Revision meint, hat das Berufungsgericht bei dieser Beurteilung den Zusatz "original" nicht unberücksichtigt gelassen. Es hat zwar die Auswirkungen der Zusätze "original" und "sensotronic" auf den kennzeichnenden Charakter der Klagemarke nacheinander geprüft. Dies ist vorliegend aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, weil die zum Markenwort "mixi" zusätzlich angebrachten Wörter den kennzeichnenden Charakter der Klagemarke aus unterschiedlichen Gründen unberührt lassen und keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich sind, dass das Berufungsgericht bei seiner Prüfung den Gesamteindruck der zum Zeichenwort "mixi" hinzugefügten Wortbestandteile außer Acht gelassen hat. Den Zusatz "original" nimmt der Verkehr als rein beschreibende Angabe wahr, die

den kennzeichnenden Charakter nicht verändert (vgl. BGH, Beschl. v. 15.12.1999 - I ZB 29/97, GRUR 2000, 1040, 1041 = WRP 2000, 1164 - FRENORM/FRENON). Das Wortzeichen "sensotronic" fasst das Publikum nach den Feststellungen des Berufungsgerichts als Zweitmarke zur Hauptmarke "mixi" auf. Ohne Erfolg macht die Revision dagegen geltend, die Wortzeichen "mixi" und "sensotronic" seien aufgrund ihrer räumlichen Nähe untereinander so verschmolzen, dass sie ein einheitliches Kennzeichen bildeten, während der Zusatz "original" hiervon abgesetzt schräg angebracht sei. Das Berufungsgericht ist aufgrund der im Verhältnis zu der Bezeichnung "mixi" wesentlich kleiner gehaltenen Schrift des Wortes "sensotronic" und der dem Verkehr bekannten Übung anderer Hersteller von Haushaltsgeräten, neben einer Hauptmarke eine weitere Produktkennzeichnung anzubringen, rechtsfehlerfrei zu dem gegenteiligen Schluss gelangt.

19 (3) Die Revision beanstandet auch ohne Erfolg, dass das Berufungsgericht keine Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Klagemarke in deren Wiedergabe in abweichender graphischer Gestaltung ohne die Schattierung der Wort-/Bildmarke und in Kleinschreibung gesehen hat.

20 Allerdings handelt es sich bei der Klagemarke um eine Wort-/Bildmarke, in der die Bezeichnung "mixi" in Großbuchstaben mit einer Schattierung wiedergegeben wird, während die auf den Küchengeräten angebrachte Marke "mixi" in Kleinschreibung ohne die Schattierung der Klagemarke mit einem abweichenden Schriftbild benutzt worden ist. Daraus folgt aber nicht zwangsläufig eine Änderung des kennzeichnenden Charakters der Klagemarke. Vielmehr bedarf es einer Würdigung im jeweiligen Einzelfall, ob die Abweichungen der benutzten Zeichenform von der eingetragenen Marke deren kennzeichnenden Charakter verändern (BGH, Urt. v. 5.11.1998 - I ZR 176/96, GRUR 1999, 498, 499 = WRP 1999, 432 - Achterdiek; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 26

Rdn. 188 f.; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 26 Rdn. 120; Ströbele in Festschrift Erdmann (2002), S. 491, 499). Dies ist regelmäßig nicht der Fall, wenn die Unterschiede in der graphischen Gestaltung für den Gesamteindruck nicht ins Gewicht fallen, weil die graphischen Elemente nur eine Verzierung darstellen oder der Verkehr ihnen aus anderen Gründen für den kennzeichnenden Charakter der Klagemarke und der benutzten Form keine Bedeutung beimisst.

21 Von diesem Maßstab ist vorliegend auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise angenommen, dass der Verkehr die Änderungen der graphischen Gestaltungen auf eine Modernisierung des Schriftbildes zurückführt oder in den unterschiedlichen graphischen Ausführungen der Klagemarke und der benutzten Form nur schmückendes Beiwerk sieht, das den kennzeichnenden Charakter der Zeichen unberührt lässt. Entsprechendes gilt für die Wiedergabe der Buchstaben "mixi" in Kleinschreibung anstelle der registrierten Form mit Großbuchstaben (vgl. BGH, Urt. v. 17.7.1997 - I ZR 228/94, GRUR 1997, 744, 746 = WRP 1997, 1085 - ECCO). Hat danach der frühere Markeninhaber B. in den Jahren 2002 bis 2004 die Klagemarke durch die Verwendung der Bezeichnung "mixi sensotronic original" auf den Küchenmaschinen i.S. von § 25 Abs. 1 und 2, § 26 Abs. 1 und 3 Satz 1 MarkenG rechtserhaltend benutzt, kommt es auf die weiteren von der Klägerin vorgetragenen Verwendungsformen auf Prospektmaterial und Geschäftspapieren für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung nicht an.

22 2. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, zwischen der Klagemarke "MIXI" und der angegriffenen Bezeichnung "KOHLERMIXI" bestehe Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, ist dagegen nicht frei von Rechtsfehlern.

- 23 a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. von § 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 (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urt. v. 5.2.2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Tz. 23 = WRP 2009, 616 - METROBUS; Urt. v. 29.7.2009 - I ZR 102/07, GRUR 2010, 235 Tz. 15 = WRP 2010, 381 - AIDA/AIDU). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (EuGH, Urt. v. 12.6.2007 - C-334/05, Slg. 2007, I-4529 = GRUR 2007, 700 Tz. 35 - Limoncello; BGH, Urt. v. 3.4.2008 - I ZR 49/05, GRUR 2008, 1002 Tz. 23 = WRP 2008, 1434 - Schuhpark).
- 24 b) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass zwischen den Waren Haus- und Küchenmaschinen, für die die Klagemarke Nr. 437 727 eingetragen ist, und den mit dem angegriffenen Zeichen "KOHLERMIXI" versehenen Produkten Warenidentität besteht.
- 25 c) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die Klagemarke "MIXI" von Haus aus über durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt. Die Marke weist zwar einen gewissen beschreibenden Anklang an die Begriffe "Mischen" oder "Mixer" auf. Zur Bezeichnung von Küchenmaschinen würden diese Begriffe jedoch nicht verwendet. Der Verkehr verstehe unter Mixer regelmäßig

nur sogenannte Stand- oder Stabmixer und Handrührgeräte, nicht aber multifunktionale Küchenmaschinen. Zudem erinnere die Klagemarke durch die Anfügung des "i" an den Stamm "Mix" an einen Personennamen und assoziiere einen sympatischen, drollig-gemütlichen und tüchtigen Küchenhelfer, was der Klagemarke eine gewisse Originalität verleihe.

26 Diese Ausführungen halten der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Das Berufungsgericht ist rechtsfehlerhaft von normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgegangen.

27 aa) Marken, die für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar an einen beschreibenden Begriff angelehnt sind, kommt keine normale, sondern nur eine geringe Kennzeichnungskraft zu (BGH, Urt. v. 8.11.2001 - I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 = WRP 2002, 705 - IMS; Urt. v. 28.6.2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Tz. 24 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 14 MarkenG Rdn. 200).

28 bb) Von einer nur geringen Kennzeichnungskraft der Klagemarke Nr. 437 727 ist im Streitfall wegen der erkennbaren Anlehnung der Bezeichnung "MIXI" an die Mixfunktion von Küchengeräten auszugehen, für die die Klagemarke registriert ist. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts verfügen Küchengeräte sehr häufig über einen Mixbecher-Aufsatz. Das reicht für eine beschreibende Anlehnung der Bezeichnung "MIXI" an die Verwendungsmöglichkeit von Küchengeräten aus. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts kommt es für die Annahme einer Anlehnung des Zeichens "MIXI" an einen beschreibenden Begriff und einer daraus abgeleiteten verringerten originären Kennzeichnungskraft der Klagemarke nicht darauf an, dass die Mixfunktion aus Sicht des Verkehrs nicht die einzige Verwendungsmöglichkeit von Küchen-

geräten ist, weil diese häufig über weitere Funktionen, etwa Knet- und Rührfunktionen, verfügen. Selbst wenn der Verkehr, wie das Berufungsgericht weiter angenommen hat, unter einem Mixer keine multifunktionale Küchenmaschine versteht, bleibt der beschreibende Bezug der Angabe zu einer der typischen Funktionen von Küchenmaschinen erhalten. Die Klagemarke verfügt danach nur über geringe Kennzeichnungskraft, selbst wenn der Verkehr mit der für Küchengeräte verwendeten Klagemarke - wie das Berufungsgericht weiter angenommen hat - eine sympathische, drollig-gemütliche und tüchtige Haushaltshilfe assoziieren sollte.

29 Eine Steigerung der originär schwachen Kennzeichnungskraft der Klagemarke durch Benutzung hat das Berufungsgericht nicht festgestellt.

30 d) Mit Erfolg wendet sich die Revision weiterhin gegen die Annahme des Berufungsgerichts, der Grad der Ähnlichkeit der Klagemarke "MIXI" mit der Bezeichnung "KOHLERMIXI" sei durchschnittlich.

31 aa) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit 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 (vgl. EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz. 19 = WRP 2006, 92 - coccodrillo). Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung erhält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042

Tz. 30 - THOMSON LIFE; BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Bei der Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 31 - THOMSON LIFE; BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Tz. 40 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit).

32 bb) Das Berufungsgericht hat zur Begründung der Zeichenähnlichkeit darauf abgestellt, dass der mit der Klagemarke übereinstimmende Wortbestandteil "MIXI" in dem Kollisionszeichen "KOHLERMIXI" eine selbständig kennzeichnende Stellung behält. In dem zusammengesetzten Zeichen sei der Nachname des Beklagten erkennbar, der zugleich Firmenbestandteil sei. In ihm erblicke der Verkehr den Herstellerhinweis, während er den weiteren Wortbestandteil "MIXI" als Produktkennzeichen auffasse. Der auf den Hersteller hinweisende Wortbestandteil "KOHLE" trete in dem zusammengesetzten Zeichen nicht zurück, sondern habe eine mitprägende Wirkung, weil der durchschnittliche Verbraucher bei den hier in Rede stehenden Produkten auf die Herstellerangabe Wert lege. Der weitere kennzeichnungskräftige Wortbestandteil "MIXI" hebe sich von dem Wortbestandteil "KOHLE" ab und habe eine eigenständige Bedeutung.

33 cc) Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

34 Das Berufungsgericht ist rechtsfehlerhaft von einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Wortbestandteils "MIXI" in dem zusammengesetzten

Zeichen "KOHLERMIXI" ausgegangen. Zwar kann auch in einem jüngeren, aus einem Wort bestehenden Zeichen ein Wortbestandteil eine selbständig kennzeichnende Stellung behalten (vgl. BGH, Beschl. v. 29.5.2008 - I ZB 54/05, GRUR 2008, 905 Tz. 38 = WRP 2008, 1349 - Pantohexal). Dies setzt aber voraus, dass der Verkehr aufgrund besonderer Umstände Veranlassung hat, das zu einem Wort zusammengesetzte Zeichen zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen. Dies ist etwa der Fall, wenn der Inhaber eines bekannten Kennzeichens dieses mit einer älteren Marke zu einem zusammengesetzten Zeichen kombiniert (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 34 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2008, 905 Tz. 38 - Pantohexal).

35 Im Streitfall hat der Verkehr aber entgegen der Annahme des Berufungsgerichts keine Veranlassung, den Bestandteil "MIXI" des zusammengesetzten Zeichens "KOHLERMIXI" abzuspalten und ihm eine selbständig kennzeichnende Stellung im Gesamtzeichen beizulegen. Der Name des Beklagten ist als Unternehmensbezeichnung nicht bekannt. Gegenteilige Feststellungen hat das Berufungsgericht nicht getroffen. Die Zusammenfügung des Namens des Beklagten mit der Bezeichnung "MIXI" zu einem Wort hat eine erhebliche Klammerwirkung. Der Verkehr hat deshalb - anders als bei einer Zusammenfügung der Bezeichnung mit einer bekannten Herstellerangabe - keine Veranlassung, in der aus einem Wort bestehenden angegriffenen Bezeichnung in dem Bestandteil "KOHLENER" die Herstellerangabe und in dem weiteren Bestandteil "MIXI" eine Produktkennzeichnung zu sehen.

36 III. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, aufgrund der selbständig kennzeichnenden Stellung des Bestandteils "MIXI" in der beanstandeten Bezeichnung "KOHLERMIXI" sei von einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn auszugehen, kann danach keinen Bestand haben; das Berufungsurteil ist aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO). Einer Zurückverweisung der Sache an das Beru-

fungungsgericht bedarf es nicht, weil der Senat auf der Grundlage des festgestellten Sachverhalts selbst beurteilen kann, dass die Voraussetzungen des mit der Klage geltend gemachten markenrechtlichen Unterlassungsanspruchs nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG nicht vorliegen und weiterer Sachvortrag der Klägerin hierzu nicht zu erwarten ist (§ 563 Abs. 3 ZPO).

37 1. Eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Wort-/Bildmarke Nr. 437 727 "MIXI" der Klägerin und der beanstandeten Bezeichnung "KOHLERMIXI" besteht nicht.

38 a) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke "MIXI" und der angegriffenen Bezeichnung "KOHLERMIXI" ist nicht gegeben. Trotz der bestehenden Warenidentität ist aufgrund der unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft und des sich daraus ergebenden geringen Schutzzumfangs der Klagemarke die Zeichenähnlichkeit zwischen den kollidierenden Zeichen "MIXI" und "KOHLERMIXI" zu gering, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu begründen.

39 b) Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens scheidet ebenfalls aus.

40 aa) Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz gefunden (vgl. EuGH, Urt. v. 13.9.2007 - C-234/06, Slg. 2007, I-7333 = GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 63 = WRP 2007, 1322 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2008, 905 Tz. 33 - Pantohexal). Diese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen - wie im Streitfall - nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind, greift dann ein, wenn die Zeichen in ei-

nem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet (BGH GRUR 2009, 484 Tz. 38 - METROBUS).

41 bb) Bei der Annahme einer Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens sind besondere Anforderungen an die Wesensgleichheit dieses Zeichens mit dem angegriffenen Zeichen zu stellen (BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Tz. 41 = WRP 2007, 1461 - Kinder II; Ullmann, GRUR 1993, 334, 337; Eichelberger, WRP 2006, 316, 321). Diese sind im Streitfall nicht erfüllt. Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass bei allen für eine Markenfamilie der Klägerin in Betracht kommenden weiteren Marken der Bestandteil "Mixi" vorangestellt ist und durch einen Bindestrich von dem weiteren Wortbestandteil getrennt ist. Dagegen ist in der beanstandeten Bezeichnung der Bestandteil "MIXI" nachgestellt und zu einem Wort mit dem weiteren Bestandteil "KOHLE" verbunden. Die weiteren mit dem Bestandteil "Mixi" gebildeten Marken der Klägerin weisen danach in der Zeichenbildung so deutliche Unterschiede zu der angegriffenen Bezeichnung auf, dass der Verkehr das Kollisionszeichen nicht als zu einer Markenserie der Klägerin gehörendes Zeichen ansieht. Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen, ohne dass die Revisionserwiderung hiergegen etwas erinnert.

42 c) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn zwischen der Klagemarke Nr. 437 727 "MIXI" und dem Kollisionszeichen "KOHLE" besteht ebenfalls nicht.

43 aa) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn unter dem Aspekt des gedanklichen Inverbindungbringens kann gegeben sein, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Über-

einstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Markeninhabern ausgeht. Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (BGH, Urt. 29.4.2004 - I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 783 = WRP 2004, 1046 - Zwilling/Zweibrüder; Beschl. v. 3.4.2008 - I ZB 61/07, GRUR 2008, 903 Tz. 31 = WRP 2008, 1342 - SIERRA ANTIGUO). Dass ein Zeichen geeignet ist, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen, reicht hierzu nicht.

44 bb) Besondere Umstände, die über bloße Assoziationen hinaus die Annahme wirtschaftlicher oder organisatorischer Verbindungen zwischen den Unternehmen, die die kollidierenden Zeichen verwenden, nahelegen, bestehen nicht. Solche könnten sich im vorliegenden Fall nur daraus ergeben, dass die Klagemarke "MIXI" in dem beanstandeten Zeichen "KOHLERMIXI" eine selbständig kennzeichnende Stellung behalten hat. Dies ist aber gerade nicht der Fall (siehe unter II 2 d cc).

45 2. Eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen den weiteren Marken Nr. 1 114 245 "mixi-electronic", Nr. 752 996 "MIXI-2000", Nr. 755 692 "MIXI-Garant" sowie der weiteren Marke "mixi-Felicitas", an der der Klägerin nach ihrer Behauptung ein Markenrecht zusteht, und dem Kollisionszeichen "KOHLERMIXI" besteht ebenfalls nicht. Zwischen den Klagekennzeichen ist aufgrund der zusätzlichen Wortbestandteile die Zeichenähnlichkeit mit dem Zeichen "KOHLERMIXI" noch geringer als bei der Klagemarke Nr. 437 727 "MIXI". Aufgrund der vorstehenden Erwägungen zur Klagemarke "MIXI", die insoweit entsprechend gelten, kommen deshalb markenrechtliche Unterlassungsansprüche nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG nicht in Betracht (siehe unter II 2).

46

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Schaffert

Koch

Vorinstanzen:

LG Stuttgart, Entscheidung vom 25.04.2006 - 17 O 573/05 -

OLG Stuttgart, Entscheidung vom 09.08.2007 - 2 U 94/06 -