



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 79/06

Verkündet am:
2. April 2009
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 15. Januar 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 4. April 2006 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin, die Deutsche Post AG, ist eines der weltweit größten Brief-, Paket-, Transport- und Kurierdienstleistungsunternehmen. Sie ist Inhaberin der mit Priorität vom 22. Februar 2000 aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Wortmarke Nr. 300 12 966 "POST", die für die Dienstleistungen

Briefdienst-, Frachtdienst-, Expressdienst-, Paketdienst- und Kurierdienstleistungen; Beförderung und Zustellung von Gütern, Briefen, Paketen, Päckchen; Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern von Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, insbesondere Briefen, Drucksachen, Warensendungen, Wurfsendungen, adressierten und

unadressierten Werbesendungen, Büchersendungen, Blindensendungen, Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften

Schutz genießt. Sie ist weiterhin Inhaberin zahlreicher Marken, die mit dem Bestandteil "Post" gebildet sind. Dazu rechnet auch die Wortmarke Nr. 396 36 421 "Deutsche Post" (Priorität 21. August 1996), die für die Dienstleistungen "Transportwesen, Briefdienst-, Frachtdienst- und Kurierdienstleistungen sowie Telekommunikation" eingetragen ist. Zugunsten der Klägerin ist zudem die Wortmarke Nr. 300 02 483 "DP" (Priorität 14. Januar 2000) unter anderem eingetragen für

Transport, Beförderung von Gütern, Paketen, Postgut, Päckchen, Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern der vorgenannten Sendungen, Briefdienst-, Frachtdienst- und Kurierdienstleistungen.

2 Weiterhin sind für die Klägerin Wort- und Wort-/Bildmarken mit den Wortbestandteilen "EURO" und "EUROMAIL" für Transportwesen, Briefdienst-, Frachtdienst- und Kurierdienstleistungen eingetragen.

3 Die Beklagte zu 1, die unter EP Europost AG & Co. KG firmierte, ist ein auf dem Transport-, Logistik- und Telekommunikationssektor tätiges Unternehmen. Die Beklagte zu 2 ist die persönlich haftende Gesellschafterin der Beklagten zu 1; sie firmierte früher unter EP Europost AG. Die Beklagte zu 1 ist Inhaberin der am 4. Januar 2002 angemeldeten, für die im Klageantrag I 1 a angeführten Waren und Dienstleistungen eingetragenen Wortmarke Nr. 302 00 267.7 "EP EUROPOST", der am 21. Februar 2003 angemeldeten, für die im Klageantrag zu I 1 b wiedergegebenen Waren und Dienstleistungen eingetragenen Wortmarke Nr. 303 08 712.5 "EP Europost - Die Economy Post" und der am 15. April 2002 angemeldeten, für die im Klageantrag zu I 1 c

angeführten Waren und Dienstleistungen eingetragenen Wort-/Bildmarke "EP EUROPOST".

4 Die Klägerin hat geltend gemacht, ihre Marken und ihr Unternehmenskennzeichen würden durch die Verwendung der Kennzeichen der Beklagten verletzt.

5 Sie hat - soweit für die Revisionsinstanz noch von Bedeutung - beantragt,

I. Die Beklagte zu 1 zu verurteilen,

1. es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr

a) das Zeichen "EP EUROPOST" für die Waren und/oder Dienstleistungen:

Briefkästen aus Metall; Computergeräte und -netze, gespeicherte Computerprogramme; elektronische Vorrichtungen für Netzdienste für die Abrechnung und Frankierung von Postsendungen auf elektronischem Weg; Frankierungskontrollgeräte; Frankiermaschinen; Briefmarken; Briefkästen, weder aus Metall noch aus Mauerwerk; Telekommunikation; geschützte Signalübertragung; Auskünfte in Bezug auf Telekommunikation; elektronische Übertragung von Nachrichten und Informationen; (gesicherte) Transporte; Transport- und Lagerwesen; Post- und Versandwesen, nämlich Zustellung und Auslieferung von Briefen und Paketen; Verpackung von Waren; Anmietung im Auftrag für Rechnung Dritter sowie Vermietung von Transportmitteln; Auskünfte in Bezug auf den Transport, die Beförderung, die Lagerung und die Verpackung von Waren; Kurierdienste; fachliche Betreuung, Beratung, Forschung und Entwicklung in Bezug auf Telekommunikation, Transport, Beförderung, Lagerung und Verpackung von Waren; Erstellen

von Programmen für die Datenverarbeitung; Umwandlung von Datenelementen in elektronische Dokumente

- b) und/oder das Zeichen "EP Europost - Die Economy Post" für die Waren und/oder Dienstleistungen:

Briefkästen aus Metall; Computergeräte und -programme; gespeicherte Computerprogramme; elektronische Apparate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten), insbesondere Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, CD-Player (insbesondere für CD-ROMs), Chips (integrierte Schaltkreise), Kodierer (Datenverarbeitung), Diskettenlaufwerke, Telefon- und Telegrafendrähte, Drucker für Computer, Ton- und Bildempfangsgeräte, Entstörgeräte (für Elektrizität), Fernschreiber, Fernsehapparate, Fernsprechapparate, elektrodynamische Signal-Fernsteuergeräte, Filmkameras, Frankierungskontrollgeräte, Funksprechgeräte, Funktelegrafengeräte, Elektro- und Koaxialkabel, elektrische Schaltgeräte, integrierte Schaltkreise, Wechselsprechapparate, Mobiltelefone, elektrische Überwachungsapparate, Verbindungsteile (Elektrizität), Verteilerschränke (Elektrizität), Verteilertafeln (Elektrizität), Videobildschirme (alle vorgenannten Waren insbesondere zur Verwendung und Erstellung von Computernetzen und für die Abrechnung und Frankierung von Postsendungen auf elektrischem Weg); Frankiermaschinen; Briefmarken; Briefkästen, weder aus Metall noch aus Mauerwerk; Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen, insbesondere Finanzanalysen, Einziehung von Außenständen, Ausgabe von Krediten, Bankgeschäfte, Homebanking, Beleihen von Gebrauchsgütern, finanzielle Beratung; Übernahme von Bürgschaften und Kautionen; Vergabe von Darlehen; Factoring; finanzielle Schätzungen (Versicherungs-, Bank-, Grundstücksangelegenheiten); Finanzierungen; Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Gebäudeverwaltung; Verpachtung, Verwaltung und Vermittlung von Immobilien; Investmentgeschäfte; elektronischer Kapitaltransfer; Kreditvermittlung; Vermögensverwaltung (auch durch Treuhänder); Telekommunikation; geschützte Signalübertragung; Auskünfte in Bezug auf Telekommunikation; elektronische Übertragung von Nachrichten und Informationen; (gesicherte) Transporte; Transport- und Lagerwesen; Post- und Versand-

wesen, nämlich Zustellung und Auslieferung von Briefen und Paketen; Verpackung von Waren; Anmietung im Auftrag für Rechnung Dritter sowie Vermietung von Transportmitteln; Auskünfte in Bezug auf den Transport, die Beförderung, die Lagerung und die Verpackung von Waren; Kurierdienste; technische Beratung, Forschung und Entwicklung in Bezug auf Telekommunikation, Transport, Beförderung, Lagerung und Verpackung von Waren; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Konvertieren von Computerprogrammen und -daten (ausgenommen physische Veränderungen); Konvertieren von Daten oder Dokumenten von physischen auf elektronische Medien und umgekehrt

- c) und/oder das Zeichen "EP EUROPOST" für die Waren und/oder Dienstleistungen:

Briefkästen aus Metall; Computergeräte und -programme, elektronische Vorrichtungen (auch zur Verwendung und Erstellung von Computernetzen); gespeicherte Computerprogramme; elektronische Vorrichtungen für Netzdienste für die Abrechnung und Frankierung von Postsendungen auf elektronischem Weg; Frankierungskontrollgeräte; Frankiermaschinen; Briefmarken; Briefkästen, weder aus Metall noch aus Mauerwerk; Telekommunikation; geschützte Signalübertragung; Auskünfte in Bezug auf Telekommunikation; elektronische Übertragung von Nachrichten und Informationen; (gesicherte) Transporte; Transport- und Lagerwesen; Post- und Versandwesen, nämlich Zustellung und Auslieferung von Briefen und Paketen; Verpackung von Waren; Anmietung im Auftrag für Rechnung Dritter sowie Vermietung von Transportmitteln; Auskünfte in Bezug auf den Transport, die Beförderung, die Lagerung und die Verpackung von Waren; Kurierdienste; Beratung, Forschung und Entwicklung in Bezug auf Telekommunikation, Transport, Beförderung, Lagerung und Verpackung von Waren; Erstellen von Computerprogrammen für die Datenverarbeitung; Konvertieren von Computerprogrammen und -daten (ausgenommen physische Veränderungen); Konvertieren von Daten oder Dokumenten von physischen auf elektronische Medien und umgekehrt

zu benutzen und/oder benutzen zu lassen;

2. es zu unterlassen,

den Slogan "Die Economy Post" im geschäftlichen Verkehr im Zusammenhang mit Kurierdienstleistungen und/oder der Beförderung, Zustellung und/oder Auslieferung von Briefen und/oder Paketen zu benutzen und/oder benutzen zu lassen;

3. in die Löschung der deutschen Markenregistrierungen Nr. 302 00 267 "EP EUROPOST", Nr. 303 08 714 "EP Euro-post - Die Economy Post" sowie Nr. 302 18 039 "EP EURO-POST" gegenüber dem deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen.

6 Die Klägerin hat die Beklagten weiter auf Auskunftserteilung in Anspruch genommen und die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung begehrt.

7 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen (LG Hamburg MD 2005, 587). Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren weiter. Die Beklagten beantragen, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

8 A. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin gegen die Beklagten geltend gemachten Ansprüche aus den Marken (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 und 6 MarkenG) und aus dem Unternehmenskennzeichen (§ 15 Abs. 2 bis 5 MarkenG) verneint. Zur Begründung hat es ausgeführt:

9 Zwischen der Wortmarke "POST" der Klägerin und den Wort- und Wort-/Bildmarken der Beklagten zu 1 bestehe keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Zwischen den Dienstleistungen des Post- und Versandwesens, für die die kollidierenden Marken geschützt seien, bestehe Dienstleistungsidentität. Im Übrigen könne eine hochgradige Dienstleistungs- und Warenähnlichkeit unterstellt werden.

10 Die Klagemarke "POST" verfüge auch unter Berücksichtigung der vorgelegten demoskopischen Gutachten nur über eine schwache Kennzeichnungskraft. Gegenteiliges folge auch nicht aus einer intensiven Benutzung der Marke und den von der Klägerin behaupteten Werbeaufwendungen. Zwischen der Klagemarke "POST" und den angegriffenen Zeichen fehle die erforderliche Zeichenähnlichkeit. Die Marken der Beklagten zu 1 würden nicht durch den Wortbestandteil "POST" geprägt. Diesem komme in den Kollisionszeichen auch keine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Danach bestehe weder eine unmittelbare Verwechslungsgefahr noch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn.

11 Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens sei ebenfalls nicht gegeben. Der von Haus aus rein beschreibende Begriff "POST"

habe sich nicht aufgrund wiederholter Verwendung als Stammbestandteil einer Zeichenserie durchgesetzt.

12 Aus diesen Gründen bestehe auch keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Klagemarke "Deutsche Post" und den weiteren mit dem Stammbestandteil "Post" gebildeten Klagemarken einerseits und den angegriffenen Marken der Beklagten zu 1 andererseits.

13 Im Übrigen stehe dem geltend gemachten Unterlassungsanspruch aufgrund der Klagemarke "POST" die Vorschrift des § 23 Nr. 2 MarkenG entgegen. Der Begriff "POST" sei für die Waren und Dienstleistungen, für die die Kollisionszeichen geschützt seien, beschreibend oder weise stark beschreibende Anklänge auf. Seine Verwendung in den angegriffenen Zeichen sei im Hinblick auf die Öffnung des staatlichen Postmonopols und des gemeinschaftsrechtlich erwünschten Wettbewerbs nicht unlauter.

14 Aus den vorstehenden Ausführungen ergebe sich, dass sich auch aus dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin kein Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG herleiten lasse.

15 Die Unterlassungsanträge seien weiterhin nicht aufgrund des Bekanntheitsschutzes der Klagemarke "POST" und des Unternehmenskennzeichens der Klägerin nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und § 15 Abs. 3 MarkenG begründet. Aus den Ausführungen zu § 23 Nr. 2 MarkenG folge, dass eine Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der bekannten Zeichen "POST" nicht ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise erfolge.

16 Der Unterlassungsanspruch folge auch nicht aus der Wortmarke Nr. 300 02 483 "DP" und der Klagemarke "EUROMAIL" sowie den weiteren Wort- und Wort-/Bildmarken mit dem Bestandteil "EURO". Die Klägerin habe eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marken nicht dargelegt. Eine Verwechslungsgefahr zwischen den Klagemarken und den angegriffenen Zeichen der Beklagten liege ebenfalls nicht vor.

17 Für das mit dem Klageantrag I 2 begehrte Verbot der Verwendung des Slogans "Die Economy Post" in jedweder Verletzungsform fehle bereits die Begehungsgefahr. Die Beklagten hätten den Slogan nicht isoliert, sondern nur im Zusammenhang mit der Bezeichnung "EP EUROPOST" benutzt. Es fehle außerdem ein markenmäßiger Gebrauch des angegriffenen Slogans und zudem seien die Voraussetzungen des § 23 Nr. 2 MarkenG gegeben.

18 Da kein Eingriff in den Schutzbereich der Klagekennzeichen gegeben sei, bestünden auch die mit den weiteren Klageanträgen verfolgten Ansprüche auf Einwilligung in die Löschung der Marken und auf Auskunftserteilung nicht. Auch ein Schadensersatzanspruch sei nicht gegeben.

19 B. Die Revision ist unbegründet.

20 I. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stehe kein Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte zu 1 aus der Klagemarke Nr. 300 12 966 "POST" gegen die Verwendung der Marken Nr. 302 00 267 "EP EUROPOST", Nr. 303 08 712 "EP Europost - Die Economy Post" und Nr. 302 18 039 "EP EUROPOST" zu, hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

- 21 1. Im vorliegenden Verletzungsprozess ist vom Bestand der Klagemarke "POST" auszugehen. Die Marke steht nach wie vor in Kraft. Die gegen die Marke eingeleiteten Lösungsverfahren sind noch nicht abgeschlossen. Der Senat hat die Beschwerdeentscheidungen aufgehoben, mit denen das Bundespatentgericht die Lösungsanträge des Deutschen Patent- und Markenamts bestätigt hat (vgl. BGH, Beschl. v. 23.10.2008 - I ZB 48/07 - POST II). Solange die Lösungsanordnung nach §§ 50, 54 MarkenG nicht rechtskräftig ist, besteht im Verletzungsverfahren keine Änderung der Schutzrechtsslage und ist der Verletzungsrichter an die Eintragung der Marke gebunden (BGH, Urt. v. 5.6.2008 - I ZR 169/05, GRUR 2008, 798 Tz. 14 = WRP 2008, 1202 - POST I).
- 22 2. Zwischen der Klagemarke "POST" und den Kollisionszeichen besteht jedoch keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
- 23 a) Das Berufungsgericht hat bei seiner Prüfung zutreffend angenommen, dass zwischen den Dienstleistungen, für die die Klagemarke geschützt ist, und den Dienstleistungen der Bereiche Briefdienst, Frachtdienst und Kurierdienst der angegriffenen Marken Dienstleistungsidentität besteht. Es hat für das Verhältnis sämtlicher übrigen Waren und Dienstleistungen der Kollisionszeichen eine hochgradige Dienstleistungs- und Warenähnlichkeit angenommen. Das ist im Hinblick auf die Vielzahl der Waren und Dienstleistungen, die keinen Bezug zum Transportwesen aufweisen und für die die angegriffenen Marken ebenfalls geschützt sind, zumindest zweifelhaft. Das Berufungsgericht hat jedoch keine Feststellungen zur Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit getroffen, sondern eine hochgradige Ähnlichkeit nur unterstellt. Ihm obliegt jedoch die tatrichterliche Beurteilung, ob die Waren und Dienstleistungen einander ähnlich sind (BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Tz. 23 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit). Demzufolge ist für die rechtliche Beurteilung in der Revisi-

onsinstanz zugunsten der Klägerin von hochgradiger Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit auszugehen, soweit das Berufungsgericht keine Dienstleistungsidentität festgestellt hat.

24

b) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klagemarke "POST" verfüge über allenfalls schwache Kennzeichnungskraft. Als rein beschreibende Bezeichnung komme ihr für die eingetragenen Dienstleistungen keine originäre Unterscheidungskraft zu. Die Marke sei nur aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden. Durch die Verkehrsdurchsetzung habe die Klagemarke keine normale oder gesteigerte Kennzeichnungskraft erlangt. Zu berücksichtigen sei, dass die Bezeichnung "POST" im Rahmen eines staatlichen Monopols benutzt worden sei und die Klägerin im Zeitpunkt der Entscheidung in der Berufungsinstanz immer noch über eine gesetzliche Exklusivlizenz verfüge. Die Zeichennutzung innerhalb staatlicher Monopole beruhe auf der andere Wettbewerber ausschließenden Gesetzeslage. Diese begründe keine wettbewerbliche Leistung und rechtfertige nicht die Zuerkennung normaler oder gesteigerter Kennzeichnungskraft. Zu berücksichtigen sei auch das gemeinschaftsrechtliche Ziel einer Liberalisierung des Postmarktes. Ohne eine Beschränkung des Schutzzumfangs der Klagemarke werde es Wettbewerbern versagt, Kennzeichen auf ähnliche Weise zu bilden. Die übrigen von der Klägerin vorgetragenen Umstände könnten eine Steigerung der Kennzeichnungskraft ebenfalls nicht bewirken. Die behaupteten Werbeaufwendungen seien im Hinblick auf die Klagemarke "POST" nicht substantiiert. Die vorgelegten Verkehrsbefragungen seien ebenfalls nicht geeignet, eine Steigerung der Kennzeichnungskraft zu belegen. Dieser Beurteilung kann nicht beigetreten werden. Für das Revisionsverfahren ist vielmehr von normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke "POST" auszugehen.

- 25 aa) Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise gehören, die die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (EuGH, Urt. v. 22.6.1999 - C-342/97, Slg. 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734 Tz. 23 = WRP 1999, 806 - Lloyd; Urt. v. 14.9.1999 - C-375/97, Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73 Tz. 27 = WRP 1999, 1130 - Chevy; Urt. v. 7.7.2005 - C-353/03, Slg. 2005, I-6135 = GRUR 2005, 763 Tz. 31 = WRP 2005, 1159 - Nestlé/Mars).
- 26 bb) Das Berufungsgericht ist allerdings im Ergebnis zutreffend davon ausgegangen, dass die Klagemarke "POST" ohne Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG nicht schutzfähig ist, weil ihrer Eintragung als beschreibende Angabe das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht.
- 27 (1) Nach dieser Vorschrift sind unter anderem Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Von einem die Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff kann auch auszugehen sein, wenn das Markenwort verschiedene Bedeutungen hat und nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (vgl. EuGH, Urt. v. 23.10.2003 - C-191/01, Slg. 2003, I-12447 = GRUR 2004, 146 Tz. 32 - DOUBLEMINT; Urt. v. 12.2.2004 - C-363/99, Slg. 2004, - I-1619,

GRUR 2004, 674 Tz. 97 - Postkantor; BGH, Beschl. v. 13.3.2008 - I ZB 53/05, GRUR 2008, 900 Tz. 15 = WRP 2008, 1338 - SPA II).

- 28 (2) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass der Begriff "POST" in der deutschen Sprache einerseits die Einrichtung, die Briefe, Pakete, Päckchen und andere Waren befördert und zustellt, und andererseits die beförderten und zugestellten Güter selbst, z.B. Briefe, Karten, Pakete und Päckchen, bezeichnet. In der letztgenannten Bedeutung beschreibt "POST" den Gegenstand, auf den sich die Dienstleistungen beziehen, für die die Marke eingetragen ist. Der Begriff ist deshalb eine Angabe über ein Merkmal der in Rede stehenden Dienstleistungen (zu § 23 Nr. 2 MarkenG BGH, Urt. v. 5.6.2008 - I ZR 108/05, WRP 2008, 1206 Tz. 21 - CITY POST; BGH GRUR 2008, 798 Tz. 19 - POST I; zu § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG BGH, Beschl. v. 23.10.2008 - I ZB 48/07 - POST II).
- 29 cc) Die Ausführungen des Berufungsgerichts, mit denen es nur eine allenfalls schwache Kennzeichnungskraft der aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Marke angenommen hat, halten dagegen der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Für das Revisionsverfahren ist vielmehr von einer normalen Kennzeichnungskraft der Klagemarke auszugehen.
- 30 (1) Aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marken verfügen regelmäßig über durchschnittliche Kennzeichnungskraft (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 173 f. = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; BGH GRUR 2007, 1066 Tz. 34 - Kinderzeit). Eine Kennzeichnungsschwäche kann für derartige Zeichen nur angenommen werden, wenn hierfür besondere tatsächliche Umstände vorliegen (BGHZ 156, 112, 122 - Kinder I). Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts können diese besonderen Um-

stände nicht darin gesehen werden, dass die Rechtsvorgängerin der Klägerin, die Deutsche Bundespost, als früheres Monopolunternehmen ausschließlich mit der Postbeförderung in Deutschland betraut war und seit der teilweisen Öffnung des Marktes für Postdienstleistungen auch für private Anbieter in den 90er-Jahren des vorigen Jahrhunderts ein besonderes Interesse dieser Unternehmen an der Verwendung des die fraglichen Dienstleistungen beschreibenden Wortes "POST" zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen besteht. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften verbietet sich im Rahmen des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 MarkenRL, der durch § 8 Abs. 3 MarkenG umgesetzt wird, eine Differenzierung der Unterscheidungskraft nach dem festgestellten Interesse daran, die Bezeichnung für die Benutzung durch andere Unternehmen freizuhalten (vgl. EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Tz. 48 und 54 = WRP 1999, 629 - Chiemsee). Von diesem Maßstab ist auch bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft der aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Klagemarke auszugehen. Deren Kennzeichnungskraft ist nicht aus Rechtsgründen geringer zu bemessen, um Wettbewerbern die markenmäßige Benutzung der Klagemarke in identischer oder ähnlicher Form zu ermöglichen (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdn. 391; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 14 MarkenG Rdn. 222). Vielmehr ist dem Bedürfnis von Wettbewerbern, abweichende, aber auf ähnliche Weise gebildete Kennzeichen für ihre Dienstleistungen zu verwenden, bei der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG und beim Schutz bekannter Kennzeichen im Rahmen des Merkmals "ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise" Rechnung zu tragen (zu § 23 Nr. 2 MarkenG BGH WRP 2008, 1206 Tz. 25 - CITY POST; GRUR 2008, 798 Tz. 23 - POST I; zu § 15 Abs. 3 MarkenG BGH, Urt. v. 1.3.2001 - I ZR 205/98, GRUR 2001, 1054, 1057 = WRP 2001, 1193 - Tagesreport; BGHZ 147, 56, 63 und 67 - Tagesschau).

31 Allerdings kann der Umstand, dass der Markeninhaber über eine Monopolstellung verfügt, nicht nur Einfluss auf das Vorliegen der Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG (vgl. zu Art. 3 Abs. 3 MarkenRL EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 65 = WRP 2002, 924 - Philips/Remington), sondern auch auf die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke haben. In einer derartigen Situation, in der ein Anbieter aufgrund einer Monopolstellung eine bestimmte Leistung als einziger anbietet, ist darauf zu achten, ob der Verkehr, der die von Haus aus beschreibende Angabe der angebotenen Leistung mit dem Angebot des Monopolisten identifiziert, diese Bezeichnung nunmehr als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der angebotenen Leistung betrachtet. In einem solchen Fall liegt es nahe, dass der Verkehr den Gattungsbegriff mit diesem Inhaber in Verbindung bringt, ohne darin zugleich einen Herkunftshinweis zu erblicken (vgl. BGHZ 30, 357, 365 - Nährbier; BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Tz. 18 = WRP 2006, 1130 - LOTTO). Entsprechendes gilt, wenn der Markeninhaber in der Vergangenheit über eine Monopolstellung verfügte, die die gegenwärtige Verkehrsauffassung nach wie vor beeinflusst.

32 (2) Von diesen Maßstäben ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat unterstellt, dass die Klägerin und ihre Rechtsvorgängerin, die Deutsche Bundespost, die Bezeichnung "POST" über viele Jahrzehnte im Zusammenhang mit der Erbringung ihrer Dienstleistungen sowie in der Werbung intensiv benutzt haben und die Benutzung durch die Deutsche Bundespost als Rechtsvorgängerin der Klägerin zeichenrechtlich zuzuordnen ist. Das Berufungsgericht hat jedoch keine Feststellungen dazu getroffen, ob die angesprochenen Verkehrskreise den beschreibenden Begriff "POST" mit der Klägerin nur aufgrund

der früheren Monopolstellung in Verbindung bringen und das Zeichen nicht als Herkunftshinweis auffassen. Für das Revisionsverfahren ist daher zugunsten der Klägerin davon auszugehen, dass der Umstand, dass das Publikum die in Rede stehenden mit der Bezeichnung "POST" gekennzeichneten Dienstleistungen als von der Klägerin stammend erkennt, auf der Benutzung der Bezeichnung "POST" als Marke durch die Klägerin und ihre Rechtsvorgängerin beruht. Damit besteht aber kein Anhalt für eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der als verkehrsdurchgesetzt eingetragenen Klagemarke.

33 (3) Entgegen der Ansicht der Revision besteht allerdings auch keine Veranlassung, eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Klagemarke "POST" anzunehmen. Das Berufungsgericht hat die Werbeaufwendungen der Klägerin im Zeitraum von 1997 bis 2003 von jährlich zwischen 60 Millionen € und 390 Millionen € zur Begründung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarke nicht herangezogen, weil die Klägerin nicht angegeben hat, welche Anteile der Werbeaufwendungen auf die Klagemarke "POST" entfallen. Dagegen erinnert die Revision nichts. Rechtsfehler sind auch nicht ersichtlich. Entsprechendes gilt für die von der Klägerin vorgelegten Benutzungsbeispiele für die Verwendung der Klagemarke "POST". Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts wird die Klagemarke überwiegend nur gemeinsam mit der Farbe Gelb, dem Unternehmenskennzeichen "Deutsche Post AG" und teilweise zusammen mit dem stilisierten Posthorn verwandt. Den Schluss auf eine überdurchschnittliche Steigerung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke "POST" aufgrund der Verwendungsbeispiele hat das Berufungsgericht daher zu Recht nicht gezogen.

34 Das Berufungsgericht hat eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke "POST" über das für die Verkehrsdurchsetzung erforderliche Maß

hinaus auch nicht den von der Klägerin vorgelegten Verkehrsbefragungen entnommen. Es hat hierzu ausgeführt, das I. -Gutachten von Mai 2000 weise einen Anteil von 71% der Gesamtbevölkerung auf, die die Bezeichnung "POST" der Markeninhaberin zuordneten. Aus den Verkehrsgutachten für November/Dezember 2002 und dem Ergänzungsgutachten von 2004 der N. folge ein Zuordnungsgrad von 82,4% der Gesamtbevölkerung. Von einem höheren Grad der Verkehrsdurchsetzung geht auch die Revision nicht aus. Sie meint jedoch, aus diesem Durchsetzungsgrad folge eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke. Dem kann nicht zugestimmt werden. Aus einem Durchsetzungsgrad von 82,4% oder 84,6%, wie die Klägerin ebenfalls geltend gemacht hat, folgt keine gesteigerte Kennzeichnungskraft der nur aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Klagemarke "POST".

35 Für die Feststellung des im Einzelfall erforderlichen Durchsetzungsgrades kann nicht von festen Prozentsätzen ausgegangen werden, auch wenn - sofern nicht besondere Umstände eine abweichende Beurteilung rechtfertigen - die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht unterhalb von 50% angesetzt werden kann (vgl. BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001, 1205 - REICH UND SCHOEN; Beschl. v. 25.10.2007 - I ZB 22/04, GRUR 2008, 510 Tz. 23 = WRP 2008, 791 - Milchschnitte). Handelt es sich jedoch um einen Begriff, der die fraglichen Dienstleistungen ihrer Gattung nach glatt beschreibt, kommen ein Bedeutungswandel und damit eine Verkehrsdurchsetzung erst bei einem deutlich höheren Durchsetzungsgrad in Betracht (BGH GRUR 2006, 760 Tz. 20 - LOTTO). Denn ein sehr bekannter beschreibender Begriff kann nur bei einer langen und intensiven Benutzung der Marke Unterscheidungskraft i.S. des (§ 8 Abs. 3 MarkenG) erlangen (für eine sehr bekannte geographische Herkunftsangabe EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 50 - Chiemsee, zu Art. 3 Abs. 3 MarkenRL;

Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 8 Rdn. 436d). Dementsprechend hat der Senat auch nach Inkrafttreten des Markengesetzes im Einzelfall eine sehr hohe oder eine nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung als notwendig angesehen (vgl. BGHZ 156, 112, 125 - Kinder I; BGH GRUR 2006, 760 Tz. 24 - LOTTO; GRUR 2007, 1066 Tz. 34 - Kinderzeit; ebenso Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 331; v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 8 MarkenG Rdn. 54; wohl auch Lange, Marken- und Kennzeichenrecht Rdn. 663; a.A. v. Schultz in v. Schultz, Markenrecht, 2. Aufl., § 8 Rdn. 187). Davon ist auch bei dem glatt beschreibenden Begriff "POST" auszugehen, so dass ein Durchsetzungsgrad von deutlich über 80% den Anforderungen an eine Verkehrsdurchsetzung der Bezeichnung "POST" für die in Rede stehenden Dienstleistungen nach § 8 Abs. 3 MarkenG genügt (vgl. BGH, Beschl. v. 23.10.2008 - I ZB 48/07 - POST II), jedoch nicht zu einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke führt. Gegenteiliges folgt auch nicht aus dem T. -Gutachten von Januar 2006. Dieses Gutachten hat die Klägerin erst nach Abschluss der Tatsacheninstanzen vorgelegt. Als neuer Tatsachenvortrag kann es in der Revisionsinstanz keine Berücksichtigung finden.

36 c) Das Berufungsgericht ist von einer Zeichenunähnlichkeit zwischen der Klagemarke "POST" und den angegriffenen Marken "EP EUROPOST" und "EP Europost - Die Economy Post" ausgegangen und hat deshalb eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verneint. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

37 aa) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen

Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz. 17 = 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 behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2002, 171, 174 - Marlboro-Dach; 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; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz).

- 38 bb) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass die angegriffenen Zeichen nicht durch den Bestandteil "POST" geprägt werden, weil die weiteren Bestandteile der zusammengesetzten Zeichen nicht in den Hintergrund treten. Der Verkehr habe keinen Anlass, die angegriffenen Zeichen zergliedernd zu betrachten und sich bei der Frage des Herkunftshinweises allein an dem jeweiligen Bestandteil "POST" zu orientieren. Der Verkehr werde vielmehr diesen Bestandteil als Sachangabe auffassen. Das lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen und wird von der Revision auch nicht angegriffen. Die Revision wendet sich vielmehr gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Klage-

marke "POST" behalte in den zusammengesetzten Kollisionsmarken auch keine selbständig kennzeichnende Stellung. Mit diesem Angriff hat die Revision keinen Erfolg.

39 (1) Die Beurteilung des Gesamteindrucks zusammengesetzter Zeichen liegt grundsätzlich auf tatrichterlichem Gebiet. Im Revisionsverfahren kann sie nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob ihr ein unzutreffender Rechtsbegriff zugrunde liegt, sie gegen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstößt oder wesentliche Umstände nicht berücksichtigt sind (vgl. BGH, Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 516 = WRP 2004, 758 - Telekom).

40 (2) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass dem Bestandteil "POST" in den angegriffenen Zeichen keine eigenständige kennzeichnende Stellung zukommt. Es hat dies zu Recht daraus gefolgert, dass der Verkehr den Begriff "POST" in den zusammengesetzten Zeichen beschreibend auffasst. Erkennt der Verkehr in den Kollisionszeichen aber nicht die Klagemarke oder das bekannte oder zumindest erkennbare Firmenschlagwort "POST" der Klägerin, besteht im Streitfall kein Anhalt dafür, dass der Wortbestandteil "POST" in den zusammengesetzten Kollisionsmarken eine selbständig kennzeichnende Stellung behält.

41 Mangels Zeichenähnlichkeit sind eine unmittelbare Verwechslungsgefahr und eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ausgeschlossen.

42 d) Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke "POST" und den angegriffenen Marken auch nicht unter dem Aspekt eines Serienzeichens angenommen. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.

- 43 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, Ur. v. 13.9.2007 - C-234/06, Slg. 2007, I-7333 = GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 63 - II Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH, Beschl. v. 29.5.2008 - I ZB 54/05, GRUR 2008, 905 Tz. 33 = WRP 2008, 1349 - 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 einem 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, Ur. v. 20.9.2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Tz. 40 = WRP 2007, 1461 - Kinder II, m.w.N.).
- 44 bb) Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens scheidet im Streitfall schon deshalb aus, weil es an einer Erkennbarkeit des Bestandteils "POST" als Serienzeichen der Klägerin in den angegriffenen Marken fehlt. Das Berufungsgericht hat in anderem Zusammenhang rechtsfehlerfrei festgestellt, dass das Publikum die Kollisionszeichen als Gesamtbegriff und nicht zergliedernd versteht, den Bestandteil "POST" der angegriffenen Marken nur als eine Sachangabe ansieht und eine Vielzahl von Unternehmen Marken und Unternehmenskennzeichen mit dem Bestandteil "POST" nutzen.
- 45 3. Das Berufungsgericht hat angenommen, einem markenrechtlichen Unterlassungsanspruch der Klägerin stünde zudem die Schutzschränke des § 23 Nr. 2 MarkenG entgegen.

46 a) Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand, soweit identische Dienstleistungen in Rede stehen. Dies ist für die Bereiche der Briefdienst-, Frachtdienst- und Kurierdienstleistungen der angegriffenen Marken der Fall.

47 aa) Nach der Vorschrift des § 23 Nr. 2 MarkenG, die Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL umsetzt, gewährt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale der Dienstleistungen, insbesondere ihrer Art oder ihrer Beschaffenheit, im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. Diese Voraussetzungen der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG sind im Streitfall erfüllt.

48 bb) Die Beklagte benutzt den mit der Klagemarke übereinstimmenden Bestandteil "POST" der Kollisionszeichen zur Bezeichnung ihrer Dienstleistungen. Für die Dienstleistungen der Beförderung und Zustellung von Briefen und Paketen beschreibt der Bestandteil "POST" der angegriffenen Zeichen den Gegenstand, auf den sich die Dienstleistungen der Beklagten beziehen. Er ist daher eine Angabe über ein Merkmal der Dienstleistungen der Beklagten i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG (BGH GRUR 2008, 798 Tz. 19 - POST I; WRP 2008, 1206 Tz. 21 - CITY POST).

49 cc) Der Senat hat in zwei mit dem vorliegenden Sachverhalt vergleichbaren Fällen, in denen die Klägerin aus der Klagemarke gegen die Zeichen "CITY POST" und "Die Neue Post" vorgegangen war, einen Verstoß gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel verneint (BGH GRUR 2008, 798 - POST I; WRP 2008, 1206 - CITY POST). Er hat dabei maßgeblich

auf den Umstand abgestellt, dass die Rechtsvorgängerin der Klägerin als früheres Monopolunternehmen ausschließlich mit der Postbeförderung in Deutschland betraut war und dass seit der teilweisen Öffnung des Marktes für Postdienstleistungen auch für private Anbieter in den 90er-Jahren des vorigen Jahrhunderts ein besonderes Interesse dieser Unternehmen an der Verwendung des die in Rede stehenden Dienstleistungen beschreibenden Worts "POST" zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen besteht. Ohne eine entsprechende Beschränkung des Schutzzumfangs der Klagemarke würden die erst später auf den Markt eintretenden privaten Wettbewerber von vornherein von der Benutzung des Wortes "POST" ausgeschlossen und ausschließlich auf andere (Phantasie-)Bezeichnungen verwiesen. Da Art. 6 MarkenRL und § 23 MarkenG dazu dienen, die Interessen des Markenschutzes und des freien Warenverkehrs sowie der Dienstleistungsfreiheit in der Weise in Einklang zu bringen, dass das Markenrecht seine Rolle als wesentlicher Teil eines Systems unverfälschten Wettbewerbs spielen kann (EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 16 - Gerolsteiner Brunnen; GRUR 2005, 509 Tz. 29 - Gillette; Urt. v. 10.4.2008 - C-102/07, Slg. 2008, I-2439 = GRUR 2008, 503 Tz. 45 - adidas), ist Wettbewerbern, die neu auf einem bisher durch Monopolstrukturen gekennzeichneten Markt auftreten, die Benutzung eines beschreibenden Begriffs wie "POST" auch dann zu gestatten, wenn eine Verwechslungsgefahr mit der gleichlautenden, für die Rechtsnachfolgerin des bisherigen Monopolunternehmens eingetragenen bekannten Wortmarke besteht. Dadurch tritt zwar eine Beschränkung des Schutzzumfangs der Klagemarke ein. Diese Beschränkung ist wegen der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG im vorliegenden Fall aber im Kern bereits dadurch angelegt, dass eine beschreibende Angabe als Marke verwendet wird. Entgegen der Ansicht der Revision kommt es nicht entscheidend darauf an, dass die Beklagte zu 1 zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen und ihres Unternehmens nicht zwingend auf den Begriff "POST" angewiesen ist, sondern auch andere Be-

zeichnungen wählen könnte. Die Beschränkung des Schutzzumfangs ist allerdings auf ein angemessenes Maß dadurch zu verringern, dass die neu hinzutretenden Wettbewerber sich durch Zusätze von dem in Alleinstellung benutzten Markenwort abgrenzen müssen und nicht durch eine Anlehnung an weitere Kennzeichen der Markeninhaberin (Posthorn, Farbe Gelb) die Verwechslungsgefahr erhöhen dürfen.

50 Gegen diese Erwägungen wendet sich die Revision ohne Erfolg. Zur Begründung wird auf die Entscheidungen des Senats vom heutigen Tag verwiesen (Urt. v. 2.4.2009 - I ZR 110/06, I ZR 111/06 und I ZR 209/06 jeweils Abschnitt II 1 b). Diese Erwägungen gelten im Streitfall entsprechend, soweit eine Dienstleistungsidentität in Rede steht.

51 b) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG auch hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen der Kollisionszeichen gegeben ist, für die keine Identität mit den Dienstleistungen besteht, für die die Klagemarke eingetragen ist. Hiergegen bestehen allerdings Bedenken, weil vom Berufungsgericht nicht im Einzelnen festgestellt und auch nicht ohne weiteres ersichtlich ist, dass der Begriff "POST" für die Vielzahl der Waren und Dienstleistungen, die für die angegriffenen Marken eingetragen sind, eine Merkmalsangabe ist. Die Frage kann im Streitfall jedoch offenbleiben. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch unabhängig vom Vorliegen der Voraussetzungen des § 23 Nr. 2 MarkenG schon mangels Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht zu (Abschnitt B I 2).

52 4. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch gegen die Verwendung der Marken "EP EUROPOST" und "EP Europost - Die Economy

Post" für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen auch nicht aufgrund eines Bekanntheitsschutzes der Klagemarke "POST" für begründet erachtet (§ 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG). Die dagegen gerichteten Angriffe der Revision greifen nicht durch.

53 Das Berufungsgericht hat im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr eine Zeichenähnlichkeit zwischen der Klagemarke "POST" und den angegriffenen Zeichen zu Recht verneint. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind keine anderen Maßstäbe anzulegen als bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (BGH, Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 596 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd; BGH GRUR 2007, 1071 Tz. 45 - Kinder II). Mangels Ähnlichkeit der kollidierenden Marken kommt ein auf den Schutz einer bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG gestützter Unterlassungsanspruch nicht in Betracht.

54 II. Die Klägerin kann den Unterlassungsanspruch gegen die Verwendung der Marken "EP EUROPOST" und "EP Europost - Die Economy Post" auch nicht mit Erfolg auf das Unternehmenskennzeichen "Deutsche Post AG" und das Firmenschlagwort "POST" der vollständigen Firmenbezeichnung stützen. Die aus § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG abgeleiteten Ansprüche scheiden mangels Verwechslungsgefahr aus. Es fehlt an einer Zeichenähnlichkeit zwischen den kollidierenden Zeichen (hierzu vorstehend B I 2 c und d). Aus demselben Grund scheidet auch ein Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 3 und 4 MarkenG aufgrund des Schutzes des bekannten Unternehmenskennzeichens der Klägerin aus.

55 III. Entsprechendes gilt für den auf die Klagemarke "Deutsche Post" gestützten Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG.

56 IV. Der Klägerin steht der begehrte Unterlassungsanspruch auch nicht aufgrund der Wortmarke Nr. 300 02 483 "DP" gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG zu.

57 1. Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass zwischen der Klagemarke "DP" und den angegriffenen Zeichen "EP EUROPOST" und "EP Europost - Die Economy Post" eine Verwechslungsgefahr mangels Zeichenähnlichkeit ausscheidet. Es ist davon ausgegangen, dass das Zeichen "EP EUROPOST" weder durch den Zeichenbestandteil "EP" geprägt wird noch diese Buchstabenkombination in dem zusammengesetzten Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung inne hat.

58 Diese Ausführungen halten der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand. Sie tragen eine Verneinung des Unterlassungsanspruchs aus der Klagemarke "DP" selbständig. Es kommt daher nicht darauf an, ob die Klagemarke "DP" mit dem angegriffenen Zeichen "EP EUROPOST" auch dann verwechselbar wäre, wenn das angegriffene Zeichen durch die Buchstabenkombination "EP" geprägt würde, was das Berufungsgericht in einer zusätzlichen Begründung verneint hat und von der Revision in diesem Zusammenhang alleine angegriffen wird.

59 2. Der Unterlassungsanspruch ist auch nicht aus der Klagemarke "DP" gegen das angegriffene Zeichen "EP Europost - Die Economy Post" gegeben. Insoweit gelten die vorstehenden Ausführungen entsprechend.

60 V. Die Klägerin kann das begehrte Verbot der Benutzung der Zeichen "EP EUROPOST" und "EP Europost - Die Economy Post" auch nicht aus der Gemeinschaftswort-/Bildmarke Nr. EM 007 98 900 "EUROMAIL" und den weiteren mit dem Bestandteil "EURO" gebildeten Wort- und Wort-/Bildmarken herleiten.

61 Markenrechtliche Ansprüche nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG aus den deutschen Marken sind gemäß § 25 Abs. 1 MarkenG ausgeschlossen, weil die Klägerin die in Rede stehenden Marken nicht innerhalb der Fünfjahresfrist des § 25 MarkenG rechtserhaltend i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG benutzt hat. Entsprechendes gilt gemäß Art. 50 Abs. 1 lit. a, Art. 95 Abs. 3 GMV für die Gemeinschaftsmarke "EUROMAIL", die ebenfalls nicht im maßgeblichen Zeitraum rechtserhaltend i.S. von Art. 15 Abs. 1 GMV benutzt worden ist.

62 Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die Klägerin eine rechtserhaltende Benutzung der sämtlich im Zeitraum zwischen 1998 und 2000 eingetragenen Marken nicht dargelegt hat. Die dagegen gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg.

63 Von einer ernsthaften Benutzung i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG und Art. 15 Abs. 1 GMV ist nur auszugehen, wenn die Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion, d.h. der Garantierung der Ursprungsidentität der Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, wobei die Benutzung nicht nur symbolisch erfolgen darf (vgl. EuGH GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 72 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]). Das Berufungsgericht hat eine rechtserhaltende Benutzung der in Rede stehenden Marken aufgrund des Vorbringens der Klägerin nicht festzustellen vermocht. Die

Revision rügt in diesem Zusammenhang nur das Vorbringen der Klägerin zum Internetauftritt der Marken "Europack" und "Europremium" als übergegangen. Aus diesem Internetauftritt ergeben sich allerdings keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine ernsthafte und nicht nur symbolische Benutzung der mit dem Bestandteil "EURO" gebildeten Klagemarken.

64 VI. Der Klägerin steht auch kein Unterlassungsanspruch gegen die Verwendung des Slogans "Die Economy Post" aus den Klagekennzeichen zu.

65 Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsanspruch mit der Begründung verneint, es fehle bereits die erforderliche Begehungsgefahr für den von der Klägerin geltend gemachten Unterlassungsanspruch. Die Klägerin habe eine Benutzung des Slogans nur in Kombination mit der Bezeichnung "EP Europost" durch die Beklagten vorgetragen. Diese Ausführungen lassen keinen Rechtsfehler erkennen.

66 Eine Wiederholungsgefahr für die Verwendung des Slogans "Die Economy Post" scheidet aus, weil die Beklagten nach den auch von der Revision nicht angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts die Wortfolge nicht isoliert verwendet haben.

67 Die Benutzung der Zeichenkombination "EP Europost - Die Economy Post" begründet auch keine Erstbegehungsgefahr für eine isolierte Verwendung des in Rede stehenden Slogans.

68 VII. Die Klageanträge zu I 3 sowie I 5 und 7 und II 2 auf Einwilligung in die Löschung der Marken der Beklagten zu 1 und auf Auskunftserteilung sowie der Klageantrag III auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung sind eben-

falls unbegründet. Die angegriffenen Zeichen verletzen den Schutzbereich sämtlicher Klagekennzeichen nicht. Dies gilt auch für die Bezeichnung "Euro-post", die Gegenstand des Auskunftsantrags I 7 und II 2 sowie des Feststellungsantrags zu III ist. Insoweit gelten die vorstehenden Ausführungen zu den mit dem Klageantrag zu I 1 verfolgten Unterlassungsansprüchen entsprechend.

69 VIII. Ohne Erfolg stützt die Klägerin die geltend gemachten Ansprüche nunmehr auf wettbewerbsrechtliche Ansprüche aus § 8 Abs. 1, §§ 9, 3 i.V. mit § 5 Abs. 1 und 2 UWG.

70 Bei Schutzrechtsverletzungen wird der Streitgegenstand (der prozessuale Anspruch) durch den Klageantrag, in dem sich die vom Kläger in Anspruch genommene Rechtsfolge konkretisiert, und den Lebenssachverhalt bestimmt, aus dem der Kläger die begehrte Rechtsfolge herleitet (BGHZ 166, 253 Tz. 25 - Markenparfümverkäufe; BGH GRUR 2007, 1071 Tz. 56 - Kinder II). Durch seinen Vortrag über die Entstehung und den Bestand des Schutzrechts als Teil des Lebenssachverhalts bestimmt der Kläger über den Streitgegenstand. Werden neben Ansprüchen aus einem Schutzrecht wettbewerbsrechtliche Ansprüche unter dem Gesichtspunkt der Irreführung geltend gemacht, handelt es sich grundsätzlich um unterschiedliche Streitgegenstände, weil der Kern des jeweiligen Sachverhalts nicht unverändert ist (vgl. BGH, Urt. v. 7.12.2000 - I ZR 146/98, GRUR 2001, 755, 757 = WRP 2001, 804 - Telefonkarte). Davon ist auch auszugehen, wenn eine Irreführungsgefahr nach § 5 Abs. 2 UWG geltend gemacht wird. Nach dieser Vorschrift, die Art. 6 Abs. 2 lit. a der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken umsetzt, ist eine geschäftliche Handlung irreführend, wenn sie eine Verwechslungsgefahr mit einer Marke oder einem anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers hervorruft. Anders als bei Kennzeichenverletzungen nach dem Markengesetz setzt ein auf einen Irreführungstat-

bestand gestütztes Verbot voraus, dass die Fehlvorstellung geeignet ist, das Marktverhalten der Gegenseite zu beeinflussen (BGH, Urt. v. 26.10.2006 - I ZR 33/04, GRUR 2007, 247 Tz. 34 = WRP 2007, 303 - Regenwaldprojekt I; Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 171/04, GRUR 2008, 443 Tz. 29 = WRP 2008, 666 - Saugelagen). Zudem ist auch die Aktivlegitimation unterschiedlich ausgestaltet. Während zur Verfolgung wettbewerbsrechtlicher Ansprüche grundsätzlich die in § 8 Abs. 3 UWG angeführten Beteiligten aktivlegitimiert sind, stehen kennzeichenrechtliche Ansprüche dem Inhaber des Schutzrechts zu. Nach diesen Maßstäben sind die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche wegen irreführender Werbung aufgrund einer Verwechslungsgefahr mit den Klagemarken i.S. von § 5 Abs. 2 UWG ein gegenüber kennzeichenrechtlichen Ansprüchen weiterer Streitgegenstand.

71 Einen neuen Streitgegenstand kann die Klägerin im Revisionsverfahren nicht einführen (BGH GRUR 2007, 1066 Tz. 61 - Kinderzeit; GRUR 2007, 1071 Tz. 57 - Kinder II). Dass das Berufungsgericht wettbewerbsrechtliche Ansprüche aufgrund irreführender Werbung übergangen hat, hat die Revision innerhalb der Revisionsbegründungsfrist nicht gerügt.

72

C. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm

Büscher

Schaffert

Bergmann

Koch

Vorinstanzen:

LG Hamburg, Entscheidung vom 26.10.2004 - 312 O 487/04 -

OLG Hamburg, Entscheidung vom 04.04.2006 - 3 U 5/05 -