



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 100/10

Verkündet am:
9. Februar 2012
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

pjur/pure

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Ist eine Marke an einen die Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff angelehnt und erlangt sie Unterscheidungskraft nur durch von der beschreibenden Angabe abweichende Elemente, ist bei der Prüfung der Ähnlichkeit der Kollisionszeichen nur auf diejenigen Merkmale abzustellen, die der Klagemarke Unterscheidungskraft verleihen. Kommen diese Merkmale im Klang, im Bild oder in der Bedeutung der Klagemarke nicht zum Ausdruck, können sie in dieser Hinsicht (Klang, Bild oder Bedeutung) eine Zeichenähnlichkeit nicht begründen.

BGH, Urteil vom 9. Februar 2012 - I ZR 100/10 - OLG Köln
LG Köln

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. Februar 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Koch und Dr. Löffler

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 19. Mai 2010 aufgehoben.

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil der 31. Zivilkammer des Landgerichts Köln vom 5. November 2009 abgeändert.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin vertreibt Massageöle. Sie ist gemeinsam mit der in Luxemburg ansässigen D. Inhaberin der mit Priorität vom 11. August 2003 eingetragenen deutschen Wortmarke Nr. 30340797 „pjur“ (Klagemarke 1) und der mit Priorität vom 10. August 2002 eingetragenen, nachfolgend wiedergegebenen deutschen Wort-/Bildmarke Nr. 302 39 695 (Klagemarke 2):



2 Beide Klagemarken sind für Massageöle eingetragen. Die Klägerin ist berechtigt, die Rechte aus diesen Marken im eigenen Namen geltend zu machen.

3 Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, vertrieb Massageöle unter der Bezeichnung „Pure“ in der im Klageantrag I 1 a abgebildeten Aufmachung. Die Erzeugnisse bot sie auf der Internetseite „puremassageoil.com“ mit der Bezeichnung „PURE“ und „pure massageoil“ wie im Klageantrag I 1 b wiedergegeben an. Der Beklagte zu 3 ist Inhaber des Domainnamens „puremassageoil.com“.

4 Die Klägerin sieht in der Verwendung der Bezeichnungen „Pure“ in Groß- und Kleinschreibung und in Kombination mit dem Begriff „massageoil“ im Zusammenhang mit der Werbung und dem Vertrieb für Massageöle eine Verletzung ihrer Markenrechte.

5 Die Klägerin hat beantragt,

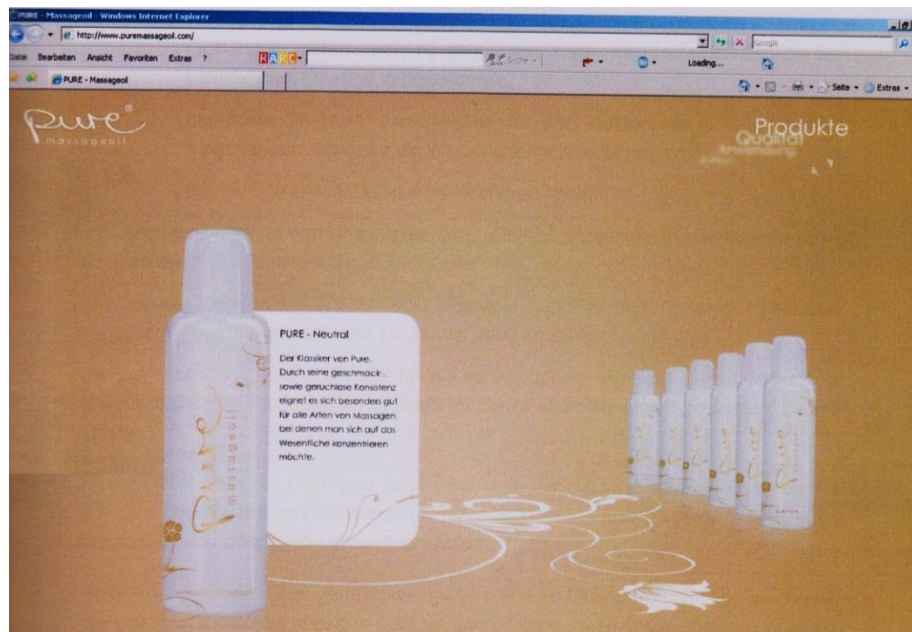
- I. 1. die Beklagten unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr unter den Kennzeichen „Pure“ und/oder „pure massageoil“ und/oder „puremassageoil.com“ Massageöle anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder zu

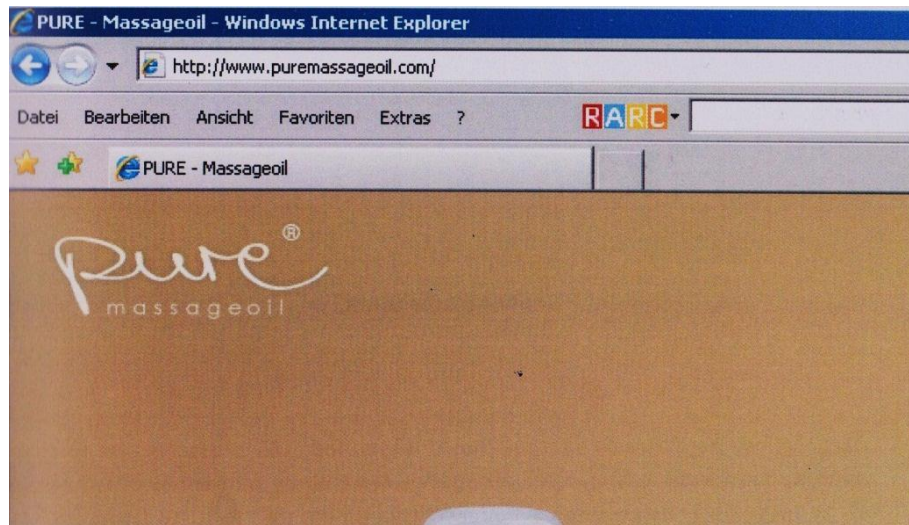
importieren und/oder derartige Handlungen von Dritten begehen zu lassen wie nachfolgend wiedergegeben:

a)



b)





- 6 Die Klägerin hat die Beklagten darüber hinaus auf Auskunftserteilung (Klageantrag zu I 2), Erstattung der Kosten für das Abschlusschreiben in einem zwischen den Parteien vorausgegangenem Verfügungsverfahren (Klageantrag zu I 3) sowie die Beklagten zu 1 und 2 auf Vernichtung der in ihrem Besitz oder Eigentum befindlichen, entsprechend dem Klageantrag I 1 a gekennzeichneten Produkte (Klageantrag zu II) in Anspruch genommen und weiter die Feststellung der Schadensersatzpflicht sämtlicher Beklagten beantragt (Klageantrag zu III).
- 7 Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben (OLG Köln, Urteil vom 19. Mai 2010 - 6 U 186/09, juris = WRP 2010, 1416 [Ls.]). Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgen die Beklagten weiterhin die Abweisung der Klage.

Entscheidungsgründe:

8 I. Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG und auch die weiter geltend gemachten Folgeansprüche der Klägerin bejaht. Zur Begründung hat es ausgeführt:

9 Die Beklagte zu 1 benutze die Zeichen „pure“ und „pure massageoil“ sowie den Domainnamen markenmäßig. Zwischen der Klagemarke 1 und dem Zeichen „pure“ bestehe unmittelbare Verwechslungsgefahr. Es liege Warenidentität vor. Die Klagemarke 1 und das englisch ausgesprochene Zeichen „pure“ seien klanglich und begrifflich identisch. In schriftbildlicher Hinsicht bestehe geringe Zeichenähnlichkeit. Die Klagemarke 1 habe von Haus aus zumindest schwach durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Für den Verbraucher ergäben sich zwar beschreibende Anklänge bei dieser Marke. Um diese zu erkennen, seien aber mehrere gedankliche Schritte erforderlich. Zudem bestehe eine begriffliche Unschärfe und Unbestimmtheit bei dem Klagezeichen, weil nicht erkennbar sei, welche Eigenschaften einem „puren Massageöl“ zukommen sollten. Aufgrund umfangreicher Bewerbung sei von glatt durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen. Verwechslungsgefahr bestehe zudem mit den Zeichen „pure massageoil“ und dem Domainnamen „puremassageoil.com“; die weiteren Zeichenbestandteile träten als beschreibende Begriffe hinter „pure“ zurück.

10 Die Beklagten könnten sich nicht auf die Schranke des § 23 Nr. 2 MarkenG berufen. Sie verwendeten das Zeichen „pure“ nicht beschreibend, sondern als Dachmarke. Die Bezeichnung werde prominent herausgestellt und es fehle ein weiteres Zeichen an der Ware, das der Verkehr als Marke verstehen könnte. Den Domainnamen fasse der Verkehr dahin auf, dass durch ihn die angebotenen Waren gekennzeichnet würden.

11 Die Annexansprüche folgten aus § 14 Abs. 6, §§ 18, 19 MarkenG, § 242
BGB. Für die Ansprüche müssten im zuerkannten Umfang auch der Beklagte
zu 2 als Geschäftsführer und der Beklagte zu 3 haften.

12 II. Die gegen diese Beurteilung des Berufungsgerichts gerichteten Angriffe
der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des Berufungsurteils
und zur Abweisung der Klage.

13 1. Die Klägerin hat ihr Klagebegehren in erster Linie auf die Wortmarke
Nr. 30340797 (Klagemarke 1) und hilfsweise auf die Wort-/Bildmarke
Nr. 30239695 (Klagemarke 2) gestützt. Es ist deshalb zunächst über die Ansprüche
aus der Klagemarke 1 und - wenn diese Ansprüche nicht durchgreifen -
über die Ansprüche aus der Klagemarke 2 zu entscheiden.

14 2. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, zwischen der Klagemarke 1
und den in den Klageanträgen zu I 1 a und b angeführten Zeichen bestehe
Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, ist nicht frei von
Rechtsfehlern.

15 a) Das Berufungsgericht hat allerdings zutreffend angenommen, dass eine
Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG grundsätzlich nur ange-
nommen werden kann, wenn eine markenmäßige Verwendung der beanstandete-
ten Bezeichnungen „pure“ und „pure massageoil“ sowie des Domainnamens
„puremassageoil.com“ vorliegt. Von einer markenmäßigen Verwendung der an-
gegriffenen Bezeichnungen ist das Berufungsgericht zu Recht ausgegangen.

16 aa) Eine markenmäßige Benutzung oder - was dem entspricht - eine
Verwendung als Marke setzt voraus, dass die Bezeichnung im Rahmen des
Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Wa-
ren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient (vgl.

EuGH, Urteil vom 12. November 2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Rn. 48 ff. - Arsenal Football Club; BGH, Urteil vom 22. April 2010 - I ZR 17/05, GRUR 2010, 1103 Rn. 25 = WRP 2010, 1508 - Pralinenform II). Die Rechte aus der Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, dessen Anwendung das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr voraussetzt, sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Hauptfunktion, das heißt die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (vgl. zu Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL EuGH, Urteil vom 18. Juni 2009 - C-487/07, Slg. 2009, I-5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 59 - L'Oréal/Bellure; zu § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG BGH, Urteil vom 4. Februar 2010 - I ZR 51/08, GRUR 2010, 835 Rn. 23 = WRP 2010, 1165 - POWER BALL; zu Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV BGH, Urteil vom 24. November 2011 - I ZR 175/09 Rn. 17 - Medusa). Für die Frage der markenmäßigen Verwendung der Kollisionszeichen ist die Verkehrsauffassung aus der Sicht eines normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers maßgebend (vgl. BGH, Urteil vom 24. November 2011 - I ZR 175/09 Rn. 21 - Medusa).

17 bb) Die Beurteilung, ob der Verkehr eine Bezeichnung als Herkunftshinweis versteht, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter (vgl. BGH, Urteil vom 25. Januar 2007 - I ZR 22/04, BGHZ 171, 89 Rn. 23 - Pralinenform I). Im Revisionsverfahren ist daher nur zu prüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und ohne Widerspruch zu Denkgesetzen und Erfahrungssätzen geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den Feststellungen getragen wird.

18 cc) Das Berufungsgericht hat zu Recht eine markenmäßige Verwendung hinsichtlich aller drei Kollisionszeichen angenommen. Das Zeichen „pure“ sei

auf den Produktflaschen in geschwungener Schrift und in hervorgehobener Stellung als Herkunftsnachweis und nicht etwa als beschreibende Angabe angebracht, wohingegen die Bezeichnung für den Inhalt der Flaschen in neutraler und kleiner Schrift gehalten sei. Das Zeichen „pure massageoil“ im Internetauftritt werde aufgrund der Verwendung des Symbols „®“ hinter „pure“ und der exponierten Stellung am linken oberen Teil der Homepage aus Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise ebenfalls markenmäßig und nicht beschreibend oder dekorativ verwendet. Der Domainname „puremassageoil.com“ kennzeichne die angebotenen Produkte mittelbar.

- 19 dd) Die Revision macht vergeblich geltend, der Annahme einer markenmäßigen Verwendung der Kollisionszeichen stünden die weiteren Feststellungen des Berufungsgerichts entgegen, wonach der Verkehr dem englischen Wort „pure“ die Bedeutung von „pur, rein“ beimesse. Hat ein Wort beschreibenden Charakter, wird es vom Verkehr zwar eher als Sachhinweis und nicht als Kennzeichen aufgefasst (vgl. BGH, Urteil vom 13. März 2008 - I ZR 151/05, GRUR 2008, 912 Rn. 19 = WRP 2008, 1353 - Metrosex; Urteil vom 18. Dezember 2008 - I ZR 200/06, GRUR 2009, 772 Rn. 59 = WRP 2009, 971 - Augsburger Puppenkiste; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 133). Bestimmt wird die Verkehrsauffassung jedoch auch durch die konkrete Aufmachung, in der die angegriffene Bezeichnung dem Publikum entgegentritt (vgl. EuGH, Urteil vom 12. Juni 2008 - C-533/06, Slg. 2008, I-4231 = GRUR 2008, 698 Rn. 64 - O2/Hutchison; BGH, Urteil vom 20. Dezember 2001 - I ZR 60/99, GRUR 2002, 809, 811 = WRP 2002, 982 - FRÜHSTÜCKS DRINK I; Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 92/08, GRUR 2010, 838 Rn. 20 = WRP 2010, 1043 - DDR-Logo; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 14 Rn. 104). Danach ist die Annahme einer Verwendung der angegriffenen Zeichen als Marke vorliegend nicht zu beanstanden. Beachtliche Teile des angesprochenen Ver-

kehrts werden die Bezeichnung, so wie sie ihnen auf den Produktflaschen entgegentreit, als Herkunftshinweis auffassen, weil sie schriftbildlich hervorgehoben und blickfangmäßig nach Art einer Marke und an einer Stelle erfolgt, an der eine Produktkennzeichnung erwartet wird, und weil keine anderen Kennzeichen vorhanden sind (vgl. BGH, Urteil vom 20. März 2003 - I ZR 60/01, GRUR 2003, 963, 964 = WRP 2003, 1353 - AntiVir/AntiVirus).

20 Gleiches gilt für die hervorgehobene Stellung der angegriffenen Bezeichnung „pure massageoil“ auf der Internetseite der Beklagten zu 1. Das hierdurch bewirkte Verständnis wird durch die Verwendung des ®-Symbols hinter dem Wort „pure“ verstärkt, das nach weit verbreitetem Verständnis für eine eingetragene Marke steht.

21 ee) Die Revision wendet sich zudem gegen die Annahme des Berufungsgerichts, wonach die von der Beklagten zu 1 angebotenen Produkte auch durch den Domainnamen „puremassageoil.com“ mittelbar gekennzeichnet würden. Bei ihm fehlten das Symbol des „R“ im Kreis und eine herausgehobene Stellung. Der Domainname sei danach rein beschreibend. Auch diese Rüge verhilft der Revision nicht zum Erfolg.

22 (1) Domainnamen, die zu einer aktiven, im geschäftlichen Verkehr verwendeten Homepage führen, kommt in der Regel neben der Adressfunktion eine kennzeichnende Funktion zu. Der Verkehr sieht in ihnen einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der unter den Bezeichnungen im Internet angebotenen Waren oder Dienstleistungen. Etwas anderes gilt nur dann, wenn Domainnamen ausnahmsweise eine reine Adressfunktion zukommt oder wenn sie nur als beschreibende Angabe verstanden werden, weil die angesprochenen Verkehrskreise davon ausgehen, unter dem Domainnamen ausschließlich Informationen zu dem beschreibenden Begriff zu erhalten (BGH, GRUR 2008, 912

Rn. 19 - Metrosex; BGH, Urteil vom 14. Mai 2009 - I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055 Rn. 49 = WRP 2009, 1533 - airdsl; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., Nach § 15 Rn. 118).

23 (2) Im Streitfall ist der angegriffene Domainname nicht auf eine reine Adressfunktion oder Informationen zu einem beschreibenden Begriff beschränkt. Die Beklagte zu 1 bot auf der im Klageantrag zu I 1 b wiedergegebenen Internetseite unter dem Domainnamen das von ihr vertriebene Massageöl an. Der Domainname erschien damit als Hinweis auf die Herkunft der angebotenen Waren. Die Beklagte zu 1 verwendete danach auch den Domainnamen markenmäßig.

24 b) Die Beurteilung des Berufungsgerichts, zwischen der Klagemarke 1 und den angegriffenen Zeichen bestehe Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, ist nicht frei von Rechtsfehlern.

25 aa) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist - ebenso wie bei § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG - unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder der Ähnlichkeit der Zeichen und der Identität oder 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, Beschluss vom 29. Mai 2008 - I ZB 54/05, GRUR 2008, 905 Rn. 12 = WRP 2008, 1349 - Pantohexal; Urteil vom 29. Juli 2009 - I ZR 102/07, GRUR 2010, 235 Rn. 15 = WRP 2010, 381 - AIDA/AIDU; Urteil vom 20. Januar 2011 -

I ZR 31/09, GRUR 2011, 824 Rn. 19 = WRP 2011, 1157 - Kappa). 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 (vgl. EuGH, Urteil vom 24. Juni 2010 - C-51/09, Slg. 2010, I-5805 = GRUR 2010, 933 Rn. 33 - Barbara Becker; BGH, Beschluss vom 1. Juni 2011 - I ZB 52/09, GRUR 2012, 64 Rn. 9 = WRP 2012, 83 - Maalox/Melox-GRY).

26 bb) Das Berufungsgericht hat zutreffend Warenidentität angenommen. Dagegen erinnert die Revision auch nichts.

27 cc) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, die Klagemarke 1 verfüge von Haus aus über schwach durchschnittliche Kennzeichnungskraft, die aufgrund eines umfangreichen Werbeaufwands und eines beachtlichen Auftretens am Markt glatt durchschnittlich sei. Das hält einer rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

28 (1) Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerhaft die originäre Kennzeichnungskraft der Klagemarke als schwach durchschnittlich erachtet. Von einer schwach durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ist auszugehen, wenn diese als annähernd durchschnittlich oder was dem entspricht - fast normal - anzusehen ist. Davon kann bei der aus dem Wort „pjur“ bestehenden Klagemarke 1 keine Rede sein.

29 Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH, Ur-

teil vom 21. Januar 2010 - C-398/08, Slg. 2010, I-535 = GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; Urteil vom 9. September 2010 - C-265/09, GRUR 2010, 1096 Rn. 31 - BORCO/HABM [Buchstabe α]; BGH, Beschluss vom 1. Juli 2010 - I ZB 35/09, GRUR 2010, 935 Rn. 8 = WRP 2010, 1254 - Die Vision; Beschluss vom 21. Dezember 2011 - I ZB 56/09, GRUR 2012, 270 Rn. 8 = WRP 2012, 337 - Link economy). Marken, die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erkennbar beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe originäre Kennzeichnungskraft (vgl. BGH, Urteil vom 28. Juni 2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Rn. 24 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect).

30 Von einem ohne weiteres beschreibenden Anklang ist bei der in Rede stehenden Wortmarke „pjur“ der Klägerin auszugehen. Das Markenwort „pjur“ ist angelehnt an das englische Wort „pure“ für „rein, sauber, unvermischt“. Das Berufungsgericht hat zwar angenommen, der beschreibende Anklang des Zeichenwortes „pjur“ sei erst nach mehreren gedanklichen Zwischenschritten erkennbar. Diese Annahme steht aber in Widerspruch zu den vom Berufungsgericht in anderem Zusammenhang - und zwar bei der Annahme klanglicher und begrifflicher Zeichenidentität - getroffenen Feststellungen. Danach ist dem deutschen Publikum das englische Wort „pure“ weithin geläufig, so dass er es nicht buchstabengetreu, sondern wie die Klagemarke „pjur“ ausspricht. Erkennen die inländischen Verkehrskreise aufgrund des zum Grundwortschatz der englischen Sprache zählenden Wortes „pure“ ohne weiteres die richtige Aussprache, bedarf es nicht erst mehrerer gedanklicher Schritte, um die Anlehnung des Markenwortes „pjur“ in Bezug auf Massageöle an die Bedeutung des englischen Wortes „pure“ im Sinne von „rein, sauber, unvermischt“ zu erkennen.

31 Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts steht dem beschreibenden Gehalt des Wortes „pure“ auch nicht entgegen, dass dieses Eigenschaften von

Massageöl nicht fest umreißt. Nicht jede begriffliche Unschärfe schließt die Annahme eines beschreibenden Gehalts aus (vgl. BGH, Beschluss vom 17. Februar 2000 - I ZB 33/97, GRUR 2000, 882, 883 = WRP 2000, 1140 - Bücher für eine bessere Welt; Beschluss vom 13. März 2008 - I ZB 53/05, GRUR 2008, 900 Rn. 15 = WRP 2008, 1338 - SPA II).

32 (2) Mit Erfolg wendet sich die Revision auch gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Kennzeichnungskraft der Klagemarke 1 sei durch eine umfangreiche Benutzung gesteigert. Zu einer Steigerung der Kennzeichnungskraft durch Benutzung hat das Berufungsgericht auf einen Test eines Produkts der Klägerin durch die Stiftung Warentest Ende 2007 und einen weiteren in der Zeitschrift „fit for fun“ angeführten Test sowie auf die Erwähnung der Marke der Klägerin in einem als Bestseller bezeichneten Buch und die Verbreitung dieser Passage in der Ausgabe der BILD-Zeitung vom 20. August 2008 abgestellt. Zudem hat das Berufungsgericht allgemein auf das von der Klägerin vorgelegte Belegmaterial Bezug genommen. Das reicht nicht aus, um eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke durch umfangreiche Benutzung zu belegen.

33 In zeitlicher Hinsicht hat das Berufungsgericht keine Feststellungen zu dem Test in der Zeitschrift „fit for fun“ getroffen. Der weitere Test der Stiftung Warentest und das Zitat der Klagemarke in einem Buch sowie einer Ausgabe der BILD-Zeitung vermögen für sich eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke durch Benutzung nicht zu begründen. Zu dem weiteren Belegmaterial - dazu gehören englischsprachige Zeitschriften und Erotik-Magazine - hat das Berufungsgericht keine Feststellungen zur Erscheinungszeit, zum Verbreitungsgebiet, zum Adressatenkreis und zur Auflagenhöhe dieser Medien im Inland getroffen. Auch zum Marktanteil, der geographischen Ausdehnung, der

Intensität und der Dauer der Benutzung der Marke hat das Berufungsgericht nichts festgestellt.

34 Allerdings hat die Revisionserwiderung in diesem Zusammenhang auf den - von den Beklagten bestrittenen - Vortrag der Klägerin zur geographischen Verbreitung, zu den Absatz- und Umsatzzahlen sowie den Werbeaufwendungen verwiesen, die die mit der Klagemarke gekennzeichneten Produkte im Inland betreffen. Der als Gegenrüge aufzufassende Hinweis der Revisionserwiderung erfordert jedoch keine Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht zur Nachholung der fehlenden Feststellungen. Zugunsten der Klägerin kann unterstellt werden, dass die Klagemarke - wie die Revisionserwiderung in diesem Zusammenhang geltend macht - durch umfängliche Benutzung im Inland über glatt durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt.

35 dd) Das Berufungsgericht hat angenommen, zwischen der Klagemarke 1 (pjur) und dem angegriffenen Zeichen „pure“ bestehe in klanglicher und begrifflicher Hinsicht Zeichenidentität und in visueller Hinsicht sei zumindest von einer geringen Zeichenähnlichkeit auszugehen.

36 Diese Ausführungen halten den Angriffen der Revision nicht stand.

37 (1) Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (vgl. EuGH, Urteil vom 3. September 2009 - C-498/07, Slg. 2009, I-7371 = GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 - La Española/Carbonell; BGH, GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - airdsl). Im Verletzungsverfahren ist auf die eingetragene Form der Klagemarke und die konkrete Fassung der jeweiligen angegriffenen Be-

zeichnung abzustellen (vgl. EuGH, GRUR 2008, 698 Rn. 66 und 67 - O2/Hutchison; BGH, Urteil vom 5. November 2008 - I ZR 39/06, GRUR 2009, 766 Rn. 36 = WRP 2009, 831 - Stofffähnchen I).

38 (2) Das Berufungsgericht hat nicht beachtet, dass sich im Streitfall aus Übereinstimmungen im Klang und im Bedeutungsgehalt keine Zeichenähnlichkeit oder -identität ergeben kann.

39 Im Fall von Marken oder Markenbestandteilen, die - wie die Klagemarke - an einen die Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff angelehnt sind und nur dadurch Unterscheidungskraft erlangen und als Marke eingetragen werden konnten, weil sie von diesem Begriff (geringfügig) abweichen, ist der Schutzzumfang der eingetragenen Marke eng zu bemessen, und zwar nach Maßgabe der Eigenprägung und der Unterscheidungskraft, die dem Zeichen die Eintragungsfähigkeit verleiht. Ein darüber hinausgehender Schutz kann nicht beansprucht werden, weil er dem markenrechtlichen Schutz der beschreibenden Angabe gleichkäme (st. Rspr.; vgl. BGH, GRUR 2003, 963, 965 - AntiVir/AntiVirus; Urteil vom 14. Februar 2008 - I ZR 162/05, GRUR 2008, 803 Rn. 22 = WRP 2008, 1192 - HEITEC; Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 154/09, GRUR 2011, 826 Rn. 29 = WRP 2011, 1168 - Enzymax/Enzymix; vgl. auch BGH, Urteil vom 25. März 2004 - I ZR 130/01, GRUR 2004, 775, 776 = WRP 2004, 1037 - EURO 2000; Urteil vom 22. April 2004 - I ZR 189/01, GRUR 2004, 778, 779 = WRP 2004, 1173 - URLAUB DIREKT; Urteil vom 20. September 2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Rn. 36 = WRP 2007, 1461 - Kinder II).

40 Diese Grundsätze stehen in Einklang mit der Entscheidungspraxis des Gerichtshofs der Europäischen Union, wonach bei der Zeichenähnlichkeit insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente der Kol-

lisionszeichen zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, Urteil vom 2. September 2010 - C-254/09, Slg. 2010, I-7989 = GRUR 2010, 1098 Rn. 45 - CK CREACIONES KENNYA; Beschluss vom 8. Februar 2012 - C-191/11 Rn. 43 - Yorma's/HABM, juris). Einer beschreibenden Angabe kann danach kein bestimmender Einfluss auf den Gesamteindruck einer Marke zukommen, weil der Verkehr beschreibende Angaben nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren oder Dienstleistungen, sondern lediglich als Sachhinweis auffasst. Deshalb sind für den Schutzzumfang einer an eine beschreibende Angabe angelehnten Marke nur diejenigen Merkmale bestimmend, die dieser Marke Unterscheidungskraft verleihen. Entsprechend eng ist der Schutzbereich der Marke bei nur wenig kennzeichnungskräftigen Veränderungen gegenüber der beschreibenden Angabe zu fassen.

41 Etwas anderes ergibt sich entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung auch nicht aus der Entscheidung „adidas/Marca Mode“ des Gerichtshofs der Europäischen Union, wonach eine Differenzierung der Unterscheidungskraft nach dem festgestellten Interesse, ein Zeichen für die Benutzung durch andere Unternehmen freizuhalten, ausgeschlossen ist (EuGH, Urteil vom 10. April 2008 - C-102/07, Slg. 2008, I-2439 = GRUR 2008, 503 Rn. 30; vgl. auch EuGH, Urteil vom 4. Mai 1999 - C-108/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Rn. 48 und 54 - Chiemsee; BGH, Urteil vom 2. April 2009 - I ZR 78/06, GRUR 2009, 672 Rn. 26 = WRP 2009, 824 - OSTSEE POST). Bei der Antwort auf die Frage, welcher Schutzzumfang der Klagemarke vorliegend zukommt, geht es um die Feststellung der Unterscheidungskraft eines an eine beschreibende Angabe angelehnten Zeichens und nicht um die Reduzierung der Unterscheidungskraft und des Schutzzumfangs der Klagemarke im Hinblick auf ein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

- 42 (3) Nach diesen Maßstäben ist von einer Beschränkung des Schutzzumfangs der Klagemarke 1 auch im Streitfall auszugehen. Die Wortmarke „pjur“ erlangt Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die in Rede stehende Ware „Massageöl“ nur durch die vom englischen Wort „pure“ abweichende Schreibweise. Das Wort „pure“ ist für Massageöle glatt beschreibend (dazu oben Rn. 30 und 31; vgl. auch BPatG, Beschluss vom 6. Mai 2011 - 28 W (pat) 52/10, juris Rn. 17) und daher nicht unterscheidungskräftig. Der Schutz der Wortmarke „pjur“ erstreckt sich somit nicht auf das die Ware „Massageöl“ beschreibende englische Wort „pure“, ohne dass es darauf ankommt, ob die angegriffene Bezeichnung markenmäßig verwendet wird (vgl. BGH, GRUR 2003, 963, 964 f. - AntiVir/AntiVirus). Die von dem englischen Wort „pure“ abweichende Schreibweise, die die Unterscheidungskraft der Klagemarke im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG begründet, kommt im Klang und im Bedeutungsgehalt bei den sich gegenüberstehenden Zeichen „pjur“ und „pure“ nicht zum Ausdruck. Die Ähnlichkeit im Klang und in der Bedeutung der kollidierenden Zeichen kann zur Begründung der Zeichenähnlichkeit oder -identität daher nicht herangezogen werden.
- 43 (4) Entsprechendes gilt für die weiteren angegriffenen Zeichen „pure massageoil“ und „puremassageoil.com“. Die beschreibenden Begriffe „massageoil“ und die Top-Level-Domain „com“ treten im Gesamteindruck völlig zurück. Sie vermögen im Übrigen an der fehlenden Zeichenähnlichkeit im Klang und im Bedeutungsgehalt auch nichts zu ändern, weil sich in der Klagemarke 1 nichts Entsprechendes wiederfindet.
- 44 (5) Kommt es danach ausschließlich auf die visuelle Zeichenähnlichkeit an, ist - wenn überhaupt - von einer ganz geringen Zeichenähnlichkeit auszugehen. Die Klagemarke erlangt Unterscheidungskraft nur durch den zusätzli-

chen Buchstaben „j“ in dem Markenwort. Gerade insoweit fehlt es aber an einer Übereinstimmung der einander gegenüberstehenden Zeichen.

45 c) Da das Berufungsgericht rechtsfehlerhaft von Zeichenidentität im Klang und Bedeutungsgehalt ausgegangen ist, kann seine Annahme keinen Bestand haben, es bestehe Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen den Kollisionszeichen.

46 III. Das Berufungsurteil kann daher nicht aufrechterhalten werden (§ 562 Abs. 1 ZPO). Der Senat kann in der Sache selbst entscheiden, weil weitere Feststellungen nicht zu erwarten sind und die Sache nach den getroffenen Feststellungen zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO).

47 1. Zwischen der Klagemarke 1 und den angegriffenen Zeichen besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist eine Rechtsfrage, die das Revisionsgericht im Allgemeinen auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen selbst beurteilen kann.

48 Zwischen den Waren, für die die Klagemarke 1 geschützt ist, und den Waren, für die die angegriffenen Zeichen benutzt werden, besteht Warenidentität. Zugunsten der Klägerin kann eine normale Kennzeichnungskraft der Klagemarke 1 unterstellt werden. Eine Verwechslungsgefahr ist gleichwohl ausgeschlossen, weil die Zeichenähnlichkeit zwischen der Klagemarke 1 und den angegriffenen Zeichen trotz bestehender Warenidentität und unterstellt normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke 1 nur ganz gering ist.

49 2. Der Klägerin stehen der begehrte Unterlassungsanspruch und die Folgeansprüche auch nicht aufgrund eines Bekanntheitsschutzes an der Klage-

marke 1 nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 und 6, §§ 18, 19 MarkenG, § 242 BGB zu.

50 Die Klägerin hat sich zwar in den Instanzen auf einen Schutz der Klagemarke 1 als bekannte Marke berufen. Die Feststellungen des Berufungsgerichts und die von der Revisionserwiderung herangezogenen Angaben der Beklagten in den Tatsacheninstanzen zur Benutzungslage der Klagemarke 1 rechtfertigen jedoch nicht die Annahme, es handele sich um eine bekannte Marke. Dementsprechend ist die Revisionserwiderung auf den Schutz der bekannten Marke im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG in der Revisionsinstanz auch nicht mehr zurückgekommen.

51 3. Der Klägerin stehen die Ansprüche gegen die Beklagten auch nicht aufgrund der Klagemarke 2 zu.

52 Zwischen der Klagemarke 2 und den angegriffenen Zeichen besteht ebenfalls keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Zwischen den Waren, für die diese Klagemarke geschützt ist, und den Waren, für die die angegriffenen Zeichen benutzt werden, besteht Warenidentität. Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke 2 geht - auch unter Berücksichtigung der graphischen Gestaltung - über ein normales Maß nicht hinaus. Im Hinblick auf die bei der Klagemarke 2 zusätzlich vorhandenen graphischen Elemente, die sich bei den angegriffenen Zeichen nicht wiederfinden, halten die kollidierenden Zeichen einen noch größeren Abstand zu dieser Marke als zur Klagemarke 1 ein. Eine Verwechslungsgefahr ist daher auch insoweit ausgeschlossen.

53 Der Schutz der bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG greift auch nicht zugunsten der Klagemarke 2. Insoweit gelten die Ausführungen zur Klagemarke 1 entsprechend.

54

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

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Koch

Löffler

Vorinstanzen:

LG Köln, Entscheidung vom 05.11.2009 - 31 O 89/09 -

OLG Köln, Entscheidung vom 19.05.2010 - 6 U 186/09 -