



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 6/05

Verkündet am:
20. September 2007
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Kinder II

MarkenG § 4 Nr. 2, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3, § 14 Abs. 2 Nr. 2

Ein Kläger, der für einen Bestandteil einer zusammengesetzten Marke isoliert Markenschutz aufgrund einer Marke kraft Verkehrsgeltung in Anspruch nehmen will, muss dieses Markenrecht in der Tatsacheninstanz zum Gegenstand des Rechtsstreits machen.

BGH, Urt. v. 20. September 2007 - I ZR 6/05 - OLG Köln
LG Köln

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 6. Juni 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Prof. Dr. Büscher und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 22. Dezember 2004 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin ist Herstellerin von Schokoladenprodukten. Sie vertreibt diese unter Verwendung von Marken, die mit dem Begriff "Kinder" beginnen. Sie ist Inhaberin der als durchgesetztes Zeichen am 11. August 1980 für "gefüllte Vollmilchschokolade" eingetragenen Wortmarke (Nr. 1 006 192) "Kinderschokolade" und der am 12. August 1991 für "Schokolade" eingetragenen nachfolgenden (farbigen) Wort-/Bildmarke (Nr. 1180071):



kinder

- 2 Sie ist weiter Inhaberin der als durchgesetztes Zeichen mit Priorität vom 9. Mai 1997 für "Schokolade, Schokoladenwaren" eingetragenen nachstehend wiedergegebenen (schwarz/weißen) Wort-/Bildmarke (Nr. 397 21 063):



Kinder

- 3 Die Beklagte stellt Süßwaren her. Sie ist Inhaberin der mit Priorität vom 6. Oktober 1998 für "Zuckerwaren, Back- und Konditorwaren, nicht-medizinische Kaugummis" eingetragenen Wortmarke Nr. 398 57 206 "Kinder Kram".

- 4 Die Klägerin sieht eine Verletzung ihrer Markenrechte in der Benutzung der Marke "Kinder Kram" durch die Beklagte. Sie hat geltend gemacht, die Marken der Parteien seien verwechselbar. Sie habe im Jahre 1996 einen Marktanteil bei den in Rede stehenden Waren von 75,5 % erreicht, im Geschäftsjahr 1997/1998 mit den Produkten der Marke "Kinder" einen Umsatz von 490 Mio. € erzielt und im Zeitraum von 1966 bis Februar 2003 mehr als 12,7 Mrd. Produkte mit der Marke "Kinder" verkauft. In den Jahren 1995 bis 1998 habe sie Werbeaufwendungen von 238 Mio. € getätigt. Aufgrund der Vielzahl der von ihr mit dem Zeichen "Kinder" vertriebenen Produkte und der großen Bekanntheit ihrer Marken erwarte der Verkehr, dass mit der Marke "Kinder Kram" gekennzeichnete Waren von ihr stammten.

- 5 Die Klägerin hat beantragt,
der Beklagten zu untersagen, Zuckerwaren, Back- und Konditorwaren und nicht-medizinische Kaugummi unter der Marke
"Kinder Kram",
wie sie im Markenblatt Heft 4 vom 28. Januar 1999 auf Seite 1051 unter der Nr. 398 57 206 (wie nachfolgend eingblendet) veröffentlicht worden ist,

[511] 30 [111] 398 57 206.2 / 30
[220] 06.10.1998 [151] 18.12.1998 [450] 28.01.1999

[540] **Kinder Kram**

[732] H GmbH & Co. KG, B i, DE
[750] H GmbH & Co. KG, H -Str. , B
[510] 30: Zuckerwaren, Back- und Konditorwaren, nicht medizinische Kaugummi.

anzubieten und/oder zu bewerben und/oder in Verkehr zu bringen.

- 6 Die Beklagte hat bestritten, dass sich die Marken "Kinder" ohne die graphische Gestaltung durchgesetzt hätten und hat die Ansicht vertreten, die Schutzfähigkeit der Marken sei auf die konkrete Gestaltung beschränkt. An der Bezeichnung "Kinder" bestehe ein hohes Freihaltebedürfnis.
- 7 Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Das Berufungsgericht hat im ersten Berufungsrechtszug die Berufung der Beklagten zurückgewiesen (OLG Köln GRUR-RR 2002, 7 = WRP 2001, 57).
- 8 Auf die Revision der Beklagten hat der Senat die Entscheidung des Berufungsgerichts aufgehoben und die Sache zur erneuten Beurteilung der Kenn-

zeichnungskraft der Klagemarken und der Ähnlichkeit der Kollisionszeichen zurückverwiesen (BGHZ 156, 112 - Kinder I).

9 Im zweiten Berufungsverfahren hat die Klägerin den Unterlassungsanspruch auch auf die zwischenzeitlich eingetragene schwarz/weiße Wort-/Bildmarke Nr. 397 21 063 gestützt.

10 Das Berufungsgericht hat im erneuten Berufungsverfahren die Klage abgewiesen.

11 Mit ihrer (vom Berufungsgericht zugelassenen) Revision, deren Zurückverweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihren Klageantrag weiter.

Entscheidungsgründe:

12 I. Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG verneint und hierzu ausgeführt:

13 Eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen den Klagemarken und dem angegriffenen Zeichen bestehe nicht. Aufgrund des für das Berufungsgericht bindenden Revisionsurteils stehe fest, dass der Wortbestandteil "Kinder" gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG absolut schutzunfähig sei, ohne Feststellung einer Verkehrsdurchsetzung aus Rechtsgründen keine Prägung des Gesamteindrucks der Klagemarke Nr. 1180071 bewirken und ihm auch nicht Schutz als Stammbestandteil eines Serienzeichens zukommen könne. Dies gelte auch für die erst nach Verkündung des Revisionsurteils in das

Verfahren eingeführte Wort-/Bildmarke Nr. 397 21 063. Der Wortbestandteil "Kinder" der Klagemarken habe sich zum Zeitpunkt der ersten Kollision der gegenüberstehenden Zeichen am 6. Oktober 1998 im Verkehr nicht durchgesetzt. Für eine Verkehrsdurchsetzung reiche die bloße Bekanntheit des Produkts oder der Marke nicht aus. Entscheidend sei vielmehr der Zuordnungsgrad zu einem bestimmten Hersteller. Für das Wort "Kinder" in Maschinenschrift und nicht in der typischen graphischen Gestaltung ergebe sich aus den von der Klägerin vorgelegten Gutachten ein Bekanntheitsgrad von 58,3 % des an Schokoladenwaren interessierten Teils der Bevölkerung. Dieser Prozentsatz könne jedoch nicht übernommen werden. Ohne Bezeichnung des Herstellers genügten nur Angaben zu mehreren Bestandteilen einer Produktfamilie, um das produzierende Unternehmen hinreichend zu identifizieren. In welchem Umfang es zu derartigen Mehrfachnennungen gekommen sei, sei dem Gutachten nicht zu entnehmen.

14 Sei danach der Wortbestandteil "Kinder" in den Klagemarken mangels Verkehrsdurchsetzung rein beschreibender Natur und deshalb schutzunfähig, fehle die notwendige Ähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen. Die Klagemarken würden nicht durch den Wortbestandteil "Kinder", sondern nur durch ihre graphischen Elemente geprägt.

15 Eine Verwechslungsgefahr sei aber auch dann zu verneinen, wenn der Wortbestandteil "Kinder" in gewissem Umfang die Klagezeichen mitpräge. Die Klagemarken verfügten im Kollisionszeitpunkt nur über durchschnittliche Kennzeichnungskraft, was in Anbetracht der nur geringen Zeichenähnlichkeit nicht ausreiche, um eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG anzunehmen.

16 Die Klage sei auch nicht nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG erfolgreich. Die erforderliche Zeichenähnlichkeit zwischen den Klagemarken und der Kollisionsmarke sei nicht gegeben. Dem beschreibenden Wortbestandteil "Kinder" komme kein Schutz als bekannte Marke zu und die verbleibenden Besonderheiten der Schreibweise der Klagemarken fänden in dem angegriffenen Zeichen keine Entsprechung.

17 II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte nicht zu.

18 1. Ein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG aufgrund der farbigen Wort-/Bildmarke Nr. 1180071 "Kinder" ist nicht gegeben.

19 a) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass zwischen der farbigen Wort-/Bildmarke "Kinder" der Klägerin und der Wortmarke Nr. 398 57 206 "Kinder Kram" der Beklagten keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr besteht.

20 aa) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage, ob Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und

umgekehrt (BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600 = WRP 2004, 763 - d-c-fix/CD-FIX; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang).

21 bb) Zwischen "Schokolade" und "Zuckerwaren, Back- und Konditorwaren, nicht-medizinische Kaugummi" besteht Warenähnlichkeit. Davon sind das Berufungsgericht im ersten Berufungsurteil und der Senat in der ersten Revisionsentscheidung ausgegangen. Mangels anderweitiger Feststellungen liegt eine durchschnittliche Warenähnlichkeit vor.

22 cc) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die farbige Wort-/Bildmarke Nr. 1180071 nicht über gesteigerte, sondern über durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt, weil es sich wegen fehlender originärer Unterscheidungskraft um ein von Hause aus schutzunfähiges Zeichen handelt, das nur aufgrund Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG eingetragen ist.

23 Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg mit der Begründung, dem Wortelement "Kinder" der Klagemarke komme jedenfalls eine schwache originäre Kennzeichnungskraft zu. Das Wortelement sei unabhängig von der graphischen Gestaltung der farbigen Wort-/Bildmarke aufgrund umfänglicher Benutzung im Verkehr durchgesetzt; die Klagemarke verfüge bezogen auf den Kollisionszeitpunkt 6. Oktober 1998 über gesteigerte Kennzeichnungskraft.

24 (1) Die Eintragung einer Marke als durchgesetztes Zeichen hat nicht zur Folge, dass der Marke im Verletzungsverfahren ein bestimmtes Maß an Kennzeichnungskraft beizumessen ist. Die Bindung des Verletzungsrichters an die Eintragung der Marke hat nur zur Folge, dass er der Marke nicht jeglichen Schutz versagen darf (BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1). Im Verletzungsverfahren hat das Gericht da-

her den Grad der Kennzeichnungskraft der Klagemarke selbständig zu bestimmen. Dies gilt auch für Marken, die aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen sind (BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 173 f. = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; Urt. v. 25.1.2007 - I ZR 22/04 Tz. 35 - Pralinenform). Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Seine Annahme, die farbige Wort-/Bildmarke "Kinder" der Klägerin verfüge nur über durchschnittliche Kennzeichnungskraft, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

25 (2) Dem Wortbestandteil "Kinder" fehlt für die Ware "Schokolade" wegen der die Zielgruppe der Abnehmer der Produkte beschreibenden Bezeichnung jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Jegliche Unterscheidungskraft fehlt einer Bezeichnung nicht nur dann, wenn es um eine Beschreibung konkreter Merkmale der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG geht, sondern auch dann, wenn es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache handelt, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (BGH, Beschl. v. 28.8.2003 - I ZB 6/03, GRUR 2003, 1050 f. = WRP 2003, 1429 - Cityservice). Der Wortbestandteil "Kinder" der Klagemarken beschreibt allgemein den möglichen Abnehmerkreis der Produkte, so dass es nicht darauf ankommt, welche Waren die Klägerin herstellt und vertreibt und ob diese auch von Erwachsenen verzehrt werden.

26 (3) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass die farbige Wort-/Bildmarke "Kinder" aufgrund der Benutzungslage zum Kollisionszeitpunkt am 6. Oktober 1998 nur über durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt und eine darüber hinausgehende Steigerung der Kennzeichnungskraft der nur aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Marke der Klägerin nicht eingetreten ist. Es hat angenommen, dass sich der isolierte Wortbestandteil "Kinder" der Klagemarke nicht i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG im Verkehr als Kennzeichen

durchgesetzt habe. Hierzu reiche die bloße Bekanntheit des Produkts und der Marke nicht aus. Die von der Klägerin vorgelegten demoskopischen Gutachten, bei denen die Befragten das Wort "Kinder" in der typischen graphischen Gestaltung mit verlängertem Vertikalstrich vorgelegt erhielten, ließen nur in geringem Umfang einen Rückschluss auf die Verkehrsdurchsetzung des Wortelements zu. Bei dem von der Klägerin vorgelegten demoskopischen Gutachten, bei dem das Wort "Kinder" in Maschinschrift gehalten sei, könnten neben denjenigen Verkehrskreisen, die die Klägerin als Herstellerin benannt hätten (24,9 %), nur diejenigen Befragten berücksichtigt werden, die das Wort "Kinder" mehreren Produkten der Produktfamilie der Klägerin zugeordnet hätten. Hierzu enthalte das von der Klägerin vorgelegten Privatgutachten aber keine Angaben. Dagegen wendet sich die Revision im Ergebnis ohne Erfolg.

27 Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Hause 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 eine Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen, gehören (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, GRUR 2005, 763 Tz. 31 = WRP 2005, 1159 - Nestlé/Mars; BGH, Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV).

28 Aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marken verfügen regelmäßig über durchschnittliche Kennzeichnungskraft (BGH GRUR 2002, 171,

173 f. - Marlboro-Dach; zum WZG: BGHZ 113, 115, 118 - SL; BGH, Urt. v. 10.12.1992 - I ZR 19/91, WRP 1993, 694, 696 - apetito/apitta). Eine weitergehende Steigerung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist aufgrund ihrer Benutzung bis zum Kollisionszeitpunkt nicht eingetreten. Da der Wortbestandteil "Kinder" die Abnehmerkreise der in Rede stehenden Süßwaren glatt beschreibt, ist für die Durchsetzung des Wortelements "Kinder" ein deutlich erhöhter Durchsetzungsgrad erforderlich (BGHZ 156, 112, 125 - Kinder I; vgl. auch BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Tz. 20 = WRP 2006, 1130 - LOTTO).

29 (a) Entgegen der Ansicht der Revision ergibt sich aus den demoskopischen Gutachten der Anlagen BB 25, BB 27, BB 29, BB 30 und BB 31 keine Verkehrsdurchsetzung des isolierten Wortbestandteils "Kinder" und auch keine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke. Die Gutachten BB 29 und BB 30 betreffen das Zeichen "Kinder" - wenn auch in schwarz/weißer Aufmachung - mit der typischen graphischen Gestaltung des Anfangsbuchstabens und lassen deshalb keinen Rückschluss auf die Verkehrsdurchsetzung des reinen Wortbestandteils zu.

30 Nach dem Gutachten BB 31 der GfK-Marktforschung von Oktober 2000 weist das Wort "Kinder" ohne graphische Gestaltung bei 60,4 % aller Befragten und 65,8 % der Befragten, die sich öfters oder gelegentlich als Käufer oder Interessent mit Schokolade und Schokoladenwaren befassen, auf ein ganz bestimmtes Unternehmen hin. Von diesem Ergebnis sind allerdings diejenigen Befragten abzusetzen, die auf die Frage Nr. 3 nach dem Namen des Unternehmens das Wortelement "Kinder" einem anderen Unternehmen als der Klägerin zurechneten. Dies sind insgesamt 4,3 % aller Befragten und 4,5 % des engeren Verkehrskreises. Die Befragten müssen das Unternehmen, das das Zeichen verwendet, dessen Verkehrsdurchsetzung in Rede steht, zwar nicht

namentlich benennen können. Diejenigen Befragten, die das Zeichen aber einem anderen, ausdrücklich genannten Unternehmen zurechnen, haben bei der Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung des Zeichens zugunsten eines bestimmten Unternehmens außer Betracht zu bleiben (vgl. EuGH, Urte. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 65 = WRP 2002, 924 - Philips; BGH, Beschl. v. 8.7.1964 - Ib ZB 7/63, GRUR 1965, 146, 149 - Rippenstreckmetall II; BGHZ 169, 245 Tz. 25 - Goldhase; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 8 Rdn. 423; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 315 und 354; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 8 Rdn. 328; v. Schultz, Markenrecht, § 8 Rdn. 141; a.A. Niedermann, GRUR 2006, 367, 371: Außerachtlassung nur bei massiven Fehlzuordnungen). Davon ist der Senat auch in der ersten Revisionsentscheidung ausgegangen (BGHZ 156, 112, 121 - Kinder I). Soweit der auf der Grundlage des GfK-Gutachtens von April 1997 angeführte Bekanntheitsgrad der Bezeichnung "Kinder" dort mit 48,5 % ermittelt worden ist, wird an dieser Berechnung nicht festgehalten, weil dabei diejenigen Verkehrskreise unberücksichtigt geblieben sind, die das Zeichen zwar als Hinweis auf ein Unternehmen auffassen, es aber keinem namentlich bestimmten Unternehmen zuordnen (zu der Berechnung aufgrund der GfK-Untersuchung von April 1997 nachstehend unter (b)). Danach verbleiben auf der Grundlage des Gutachtens BB 31 von Oktober 2000 56,1 % aller Befragten und 61,3 % des engeren Verkehrskreises, die den Wortbestandteil "Kinder" einem bestimmten Unternehmen zuordnen, ohne dass es zu Fehlzuordnungen kommt. Das reicht für eine Verkehrsdurchsetzung des Wortbestandteils "Kinder" ohne graphische Gestaltung nicht aus. Auf die Gutachten BB 25 aus dem Jahre 1988 und BB 27 aus dem Jahre 1990 kann die Klägerin eine Verkehrsdurchsetzung des Wortbestandteils "Kinder" nicht mit Erfolg stützen. Diese liegen in zeitlicher Hinsicht vom Kollisionszeitpunkt weiter entfernt als die Umfrage von September 2002 und lassen nicht erkennen, in welchem Umfang es zu Fehlzuordnungen zu anderen Unternehmen gekommen ist.

- 31 Den Umsatz- und Absatzzahlen, dem Marktanteil und der Marktpräsenz der Produkte der Klägerin sowie ihren Werbeaufwendungen kommt im Streitfall ein entscheidendes Gewicht für die Feststellung einer Verkehrsdurchsetzung des Wortbestandteils "Kinder" nicht zu. Diese beziehen sich sämtlich auf die farbigen Wort-/Bildmarken. Ihnen lässt sich daher - entgegen der Ansicht der Revision - nicht entnehmen, dass der isolierte Wortbestandteil "Kinder" sich im Verkehr als Hinweis auf die Herkunft von Schokoladenprodukten aus dem Unternehmen der Klägerin durchgesetzt hat.
- 32 (b) Nach der GfK-Untersuchung von April 1997 wies das graphisch gestaltete Wort "Kinder" in Schwarz-Weiß-Aufmachung nach Angaben von 63,6 % der Befragten auf ein ganz bestimmtes Unternehmen hin, das 48,5 % unmittelbar oder mittelbar über andere Marken der Klägerin zuordneten. Nimmt man von den 63,6 % der Befragten, für die das graphisch gestaltete Zeichen auf ein bestimmtes Unternehmen hinweist, diejenigen 5 % der Befragten aus, die das Zeichen einem dritten Unternehmen zurechneten, verbleiben 58,6 % aller Befragten, für die das Zeichen auf ein bestimmtes Unternehmen hinweist, ohne dass die Befragten es als Hinweis auf ein Konkurrenzunternehmen ansehen.
- 33 (c) Da von einer Verkehrsdurchsetzung im Regelfall nicht unterhalb eines Durchsetzungsgrads von 50 % auszugehen ist (BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001, 1205 - REICH UND SCHOEN; GRUR 2006, 760 Tz. 20 - LOTTO) und aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marken regelmäßig nur über normale Kennzeichnungskraft verfügen, reicht in Anbetracht des glatt beschreibenden Charakters des Wortbestandteils "Kinder" ein Anteil, der 60 % aller Befragten nicht deutlich übersteigt, auch unter Berücksichtigung der von der Klägerin durch Umsatz- und Absatzzahlen, Marktpräsenz und Marktanteil, Werbeaufwendungen und

Verbraucherkontakte dargelegten Benutzung der farbigen Wort-/Bildmarke zur Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarke nicht aus.

34 dd) Das Berufungsgericht hat zutreffend bei der Prüfung der Ähnlichkeit der Kollisionszeichen nicht ausschließlich auf den Wortbestandteil "Kinder" der Klagemarke abgestellt und eine Zeichenähnlichkeit rechtsfehlerfrei verneint.

35 (1) 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, Urf. v. 6.10.2005 - C-120/04, 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; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Bei 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).

36 (2) Der Gesamteindruck der farbigen Wort-/Bildmarke der Klägerin wird nicht durch den Wortbestandteil "Kinder" geprägt. Dieser Wortbestandteil verfügt für die Produkte "Schokolade" über keine Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und hat diese auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG erworben (s. oben II 1 a cc (3)). Ohne Kennzeichnungskraft kann das Worтеlement der farbigen Wort-/Bildmarke der Klägerin keine Prägung des Gesamteindrucks der Marke bewirken (BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus I; Urt. v. 22.4.2004 - I ZR 189/01, GRUR 2004, 778, 779 = WRP 2004, 1173 - URLAUB DIREKT).

37 (3) In der zusammengesetzten jüngeren Marke "Kinder Kram" hat das Wort "Kinder" keine selbständig kennzeichnende Stellung. Gegenteiliges hat das Berufungsgericht nicht festgestellt und wird von der Revision auch nicht geltend gemacht. Im Hinblick auf den die Abnehmerkreise ebenfalls beschreibenden Charakter des Wortbestandteils "Kinder" für die in Rede stehenden Waren ist auch bei der jüngeren Marke nicht davon auszugehen, dass dieser Wortbestandteil die Marke dominiert.

38 Stehen sich bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit die aus Wort- und Bildbestandteilen bestehende graphisch gestaltete farbige Klagemarke und die aus den Worтеlementen "Kinder" und "Kram" zusammengesetzte jüngere Wortmarke gegenüber, ist die Annahme des Berufungsgerichts, das von absoluter Zeichenunähnlichkeit ausgegangen ist, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

39 b) Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen der farbigen Wort-/Bildmarke Nr. 1180071 und der angegriffenen Marke "Kinder

Kram" auch nicht unter dem Aspekt eines Serienzeichens angenommen. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.

40 aa) Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der jüngeren mit der älteren Marke Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz gefunden (EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - C-251/95, Slg. 1997, I-6191 = GRUR 1998, 387 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont). Diese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen - wie im Streitfall - nach ihrem Gesamteindruck 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, dem gleichen Inhaber zuordnet (BGH, Urt. v. 22.11.2001 - I ZR 111/99, GRUR 2002, 542, 544 = WRP 2002, 534 - BIG; Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 547 = WRP 2002, 537 - BANK 24).

41 bb) Bei der Annahme einer Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens sind besonders strenge Anforderungen an die Wesensgleichheit dieses Zeichens mit dem angegriffenen Zeichen zu stellen (BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont; Ullmann, GRUR 1993, 334, 337; Eichelberger, WRP 2006, 316, 321). Daran fehlt es vorliegend.

42 Der Wortbestandteil "Kinder" ist nicht verkehrsdurchgesetzt und kann die Klagemarke daher nicht prägen. Demnach kann bei der Prüfung einer Verwechslungsgefahr nicht entscheidend auf Übereinstimmungen allein mit der beschreibenden Angabe abgestellt werden. Maßgebend für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr muss vielmehr gegenüber der angegriffenen Bezeich-

nung die Klagemarke in der den Schutz dieses Zeichens begründenden Gestaltung sein (BGH, Urt. v. 20.3.2003 - I ZR 60/01, GRUR 2003, 963, 965 = WRP 2003, 1353 - AntiVir/AntiVirus).

43 Die typische graphische Gestaltung der Wort-/Bildmarke der Klägerin weicht in der farbigen Aufmachung aufgrund ihrer bildlichen Gesamtwirkung deutlich von dem Wort "Kinder" in Maschinenschrift ab. Zwischen der farbigen Klagemarke Nr. 1180071 und dem Wortbestandteil "Kinder" der angegriffenen jüngeren Marke, der als Stamm einer Zeichenserie der Klägerin in Betracht kommt, besteht danach ebenfalls keine Zeichenähnlichkeit.

44 c) Ohne Erfolg wendet sich die Revision dagegen, dass das Berufungsgericht auch einen Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG aufgrund der Klagemarke Nr. 1180071 verneint hat.

45 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. 2 MarkenG (BGH, Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 596 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd). Mangels Ähnlichkeit der kollidierenden Marken kommt auch ein auf den Schutz einer bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützter Unterlassungsanspruch nicht in Betracht.

46 2. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch auch nicht aufgrund der schwarz-weiß gestalteten Wort-/Bildmarke Nr. 397 21 063 "Kinder" nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG zu.

47 a) Zwischen der graphisch gestalteten schwarz-weißen Wort-/Bildmarke der Klägerin und der zusammengesetzten Wortmarke der Beklagten hat das

Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ebenfalls wegen Zeichenunähnlichkeit verneint. Das hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

48 aa) Das Wortelement "Kinder" verfügt aus den oben unter II 1 a cc (2) dargelegten Gründen von Hause aus über keine Kennzeichnungskraft für Schokolade und Schokoladenwaren und genießt auch keinen Schutz kraft Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG.

49 Danach stehen sich die Klagemarke, die Schutz nur durch die Kombination des Wortelements mit der graphischen Gestaltung erlangt hat, und die aus den Wortbestandteilen "Kinder" und "Kram" zusammengesetzte jüngere Marke gegenüber. Zwischen diesen Zeichen besteht keine Zeichenähnlichkeit, weil die Wort-/Bildmarke der Klägerin nicht nur durch den Wortbestandteil "Kinder", sondern ebenso wie die farbige Wort-/Bildmarke der Klägerin durch die graphische Gestaltung bestimmt wird, während die Bezeichnung "Kinder Kram" durch beide Wortbestandteile geprägt wird. Die graphische Gestaltung der Klagemarke, aus der sich ihre Schutzfähigkeit ableitet, findet sich nicht in der angegriffenen Marke der Beklagten. Allein die teilweise Übereinstimmung des schutzfähigen Wortbestandteils "Kinder" mit der angegriffenen Bezeichnung vermag eine Zeichenähnlichkeit nicht zu begründen (BGH, Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 130/01, GRUR 2004, 775, 777 = WRP 2004, 1037 - EURO 2000; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn. 150).

50 Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der schwarz-weißen graphisch gestalteten Klagemarke und der angegriffenen Bezeichnung "Kinder Kram" besteht wegen Zeichenunähnlichkeit nicht.

51 bb) Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens ist zwischen der Klagemarke Nr. 397 21 063 und der Bezeichnung "Kinder Kram" ebenfalls nicht gegeben.

52 Die typische graphische Gestaltung der Wort-/Bildmarke der Klägerin, aus der sich die Schutzfähigkeit ergibt, ist in der reinen Wortmarke der Beklagten nicht aufgenommen. Der reine Wortbestandteil der Klagemarke genießt mangels Verkehrsdurchsetzung keinen Schutz. Seine Übereinstimmung mit dem Wortbestandteil "Kinder" der angegriffenen Bezeichnung, der als Stamm einer Zeichenserie der Klägerin in Betracht kommt, kann keine Zeichenähnlichkeit begründen.

53 b) Ein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG aufgrund des Schutzes der Klagemarke Nr. 397 21 063 "Kinder" als bekannte Marke kommt ebenfalls nicht in Betracht. Zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen besteht Zeichenunähnlichkeit.

54 3. Auf die weiteren Wortmarken Nr. 1 006 192 und 1095019 "Kinderschokolade" und "Kinder Überraschung", auf die die Klägerin ihre Ansprüche in erster Instanz gestützt hatte, ist sie nach dem ersten Revisionsurteil des Senats nicht mehr zurückgekommen. Das Berufungsgericht hat sie seiner Beurteilung im angefochtenen Urteil auch nicht mehr zugrunde gelegt, ohne dass die Revision hiergegen etwas erinnert.

55 4. Die Klägerin kann den Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG schließlich nicht auf eine Marke kraft Verkehrsgeltung nach § 4 Nr. 2 MarkenG an dem Wort "Kinder" stützen. Eine entsprechende Wortmarke ist nicht Gegenstand des Rechtsstreits geworden.

56 a) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird der Streitgegenstand (der prozessuale Anspruch) durch den Klageantrag, in dem sich die vom Kläger in Anspruch genommene Rechtsfolge konkretisiert, und den Lebenssachverhalt (Klagegrund) bestimmt, aus dem der Kläger die begehrte Rechtsfolge herleitet (vgl. BGHZ 166, 253, 259 - Markenparfümverkäufe, m.w.N.). Geht der Kläger aus einem Schutzrecht vor, wird der Gegenstand der Klage durch den Antrag und das im Einzelnen bezeichnete Schutzrecht festgelegt (BGH, Urt. v. 7.12.2000 - I ZR 146/98, GRUR 2001, 755, 756 f. = WRP 2001, 804 - Telefonkarte).

57 b) Die Klägerin hat die Verletzung einer aus dem Wort "Kinder" bestehenden Marke kraft Verkehrsgeltung in den Tatsacheninstanzen nicht zum Gegenstand des Rechtsstreits gemacht. Die Revision hat in der Begründung des Rechtsmittels auch nicht gerügt, dass das Berufungsgericht eine entsprechende Marke unberücksichtigt gelassen hätte. In der Revisionsinstanz kann die Klägerin ein neues Schutzrecht nicht mehr in den Rechtsstreit einführen.

58 5. Die von der Revision angeregte Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nach Art. 234 EG ist nicht geboten.

59 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften erlangt eine sehr bekannte beschreibende Bezeichnung - in jenem Fall eine geographische Angabe - Unterscheidungskraft i.S. des Art. 3 Abs. 3 MRRL (= § 8 Abs. 3 MarkenG) nur bei einer offenkundig besonders langfristigen und intensiven Benutzung der Marke (EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108 und 109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Tz. 50 = MarkenR 1999, 189 - Chiemsee).

60 Welche Umstände bei dieser Beurteilung als relevant heranzuziehen sind, ist in der Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt (EuGH GRUR 1999,

723 Tz. 51 - Chiemsee; GRUR Int. 2000, 73 Tz. 27 - Chevy) und bereits in der ersten Revisionsentscheidung angeführt (BGHZ 156, 112, 125 - Kinder I). Diese relevanten Umstände haben die mit der Entscheidung befassten Gerichte umfassend zu würdigen (EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 49 - Chiemsee). Die Feststellung und Bewertung dieser Umstände im Einzelfall ist Aufgabe der nationalen Gerichte (EuGH, Urt. v. 28.1.1999 - C-303/97, GRUR Int. 1999, 345 Tz. 36 - Kessler Hochgewächs).

61 III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm

v. Ungern-Sternberg

Pokrant

Büscher

Kirchhoff

Vorinstanzen:

LG Köln, Entscheidung vom 01.03.2000 - 84 O 77/99 -

OLG Köln, Entscheidung vom 22.12.2004 - 6 U 51/00 -