



# **BUNDESGERICHTSHOF**

**IM NAMEN DES VOLKES**

## **URTEIL**

I ZR 108/05

in dem Rechtsstreit

Verkündet am:  
5. Juni 2008  
Führinger  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 19. März 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 27. Mai 2005 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin, die Deutsche Post AG, ist eines der weltweit größten Brief-, Paket- 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 "Beförderung und Zustellung von Gütern, Briefen, Paketen und Päckchen" Schutz genießt. Sie ist weiterhin Inhaberin zahlreicher Marken, die mit dem Bestandteil "Post" gebildet sind.

- 2 Die Beklagte zu 1, deren persönlich haftender Gesellschafter der Beklagte zu 2 ist, firmiert unter "City Post KG". Sie stellt Briefe und Pakete in den Regierungsbezirken Leipzig, Dresden und Chemnitz, in der Stadt Halle und im Saalekreis zu. Die Beklagte ist Inhaberin der am 20. Januar 2001 angemeldeten Wort-/Bildmarke Nr. 301 11 344



- 3 Diese ist für die Erbringung von privaten Postdienstleistungen, Paketzustellung, Briefzustellung, Postfachservice und Kurierdienstleistungen eingetragen. Die Beklagte verwendet im Rahmen ihres Internet-Auftritts die Domain-Namen "city-post-leipzig.de" und "city-post.de.vu" und benutzt die E-Mail-Adresse "city-post-leipzig@online.de" und die Vanity-Nummer "0800-CITYPOST".
- 4 Die Klägerin hat geltend gemacht, ihre Wortmarke "POST" und ihr Unternehmenskennzeichen würden durch die Marke und die Firmenbezeichnung sowie die Domain-Namen, die E-Mail-Adresse und die Vanity-Nummer der Beklagten verletzt.
- 5 Sie hat die Beklagten auf Unterlassung in Anspruch genommen, die Bezeichnungen (Marke, Firmennamen, Domain-Namen, E-Mail-Adresse, Vanity-Nummer) im Zusammenhang mit Brief-, Paket- und Kurierdienstleistungen zu verwenden. Sie hat weiterhin Auskunft und Einwilligung in die Löschung der Marke und des Unternehmenskennzeichens sowie die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung begehrt.

6 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

7 Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben (OLG Köln, Urt. v. 27.5.2006 - 6 U 196/04, juris).

8 Gegen diese Entscheidung wendet sich die Klägerin mit der (vom Senat zugelassenen) Revision. Die ordnungsgemäß geladenen Beklagten waren im Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Revisionsgericht nicht vertreten. Die Klägerin beantragt, durch Versäumnisurteil zu entscheiden.

Entscheidungsgründe:

9 I. Das Berufungsgericht hat Ansprüche der Klägerin gegen die Beklagte aus der Marke (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 und 6 MarkenG) und dem Unternehmenskennzeichen (§ 15 Abs. 2 bis 5 MarkenG) verneint. Zur Begründung hat es ausgeführt:

10 Zwischen der Wortmarke "POST" der Klägerin und der Wort-/Bildmarke "City Post" der Beklagten zu 1 bestehe keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

11 Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke, die als verkehrsdurchgesetztes Zeichen eingetragen sei, gehe auch unter Berücksichtigung der von der Markeninhaberin vorgelegten demoskopischen Gutachten über ein durchschnittliches Maß nicht hinaus. Gegenteiliges folge auch nicht aus den hohen Werbeaufwendungen der Klägerin und einer Vielzahl von Benutzungsbeispielen der Klagemarke.



- 12            Zwischen den Dienstleistungen, für die die Klagemarke geschützt sei, und den Dienstleistungen, für die die Kollisionszeichen verwendet würden, bestehe Identität. Dagegen sei die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen gering. Das angegriffene Zeichen werde nicht durch den Bestandteil "POST" geprägt. Vielmehr übernehme der Bestandteil "CITY" in Anbetracht des rein beschreibenden Charakters von "POST" die Funktion, das Unternehmen von anderen Unternehmen abzugrenzen, die Postdienstleistungen erbrächten. Stünden sich danach die Marken "POST" und "CITY POST" gegenüber, sei sowohl in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht als auch vom Bedeutungsgehalt der Zeichen her nur von geringer Zeichenähnlichkeit auszugehen. Wegen der geringen Zeichenähnlichkeit sei bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft trotz Dienstleistungsidentität die unmittelbare Verwechslungsgefahr zu verneinen.
- 13            Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens bestehe ebenfalls nicht. Der Begriff "POST" weise nicht eindeutig auf die Klägerin hin. Dies sei für die Annahme eines Serienzeichens aber erforderlich, weil anderen Wettbewerbern nach Privatisierung des Postsektors der Marktzutritt ansonsten unangemessen erschwert werde.
- 14            II. Die zulässige Revision ist nicht begründet. Über sie ist in entsprechender Anwendung des § 539 Abs. 2 Satz 2 letzter Halbsatz ZPO durch ein unechtes Versäumnisurteil zu entscheiden.
- 15            1. Der Klägerin steht der begehrte Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG aufgrund der Klagemarke Nr. 300 12 966 "POST" nicht zu.

16

a) Im vorliegenden Verletzungsprozess ist vom Bestand der Klagemarke auszugehen. Der Verletzungsrichter ist grundsätzlich an die Eintragung der Marke gebunden (BGHZ 156, 112, 116 f. - Kinder I; 164, 139, 142 - Dentale Abformmasse). Die Klagemarke steht nach wie vor in Kraft. Sie ist zwar nach Erlass des Berufungsurteils in mehreren Lösungsverfahren vom Deutschen Patent- und Markenamt gelöscht worden, und die hiergegen gerichteten Beschwerden der Klägerin sind vom Bundespatentgericht zurückgewiesen worden (BPatG, Beschl. v. 10.4.2007 - 26 W (pat) 24/06, GRUR 2007, 714 und 26 W (pat) 25-29/06). Eine Veränderung der Schutzrechtslage ist im Markenverletzungsstreit auch noch in der Revisionsinstanz zu beachten (BGH, Beschl. v. 13.3.1997 - I ZB 4/95, GRUR 1997, 634 = WRP 1997, 758 - Turbo II; Urt. v. 24.2.2000 - I ZR 168/97, GRUR 2000, 1028, 1030 = WRP 2000, 1148 - Ballermann). Die Beschwerdeentscheidungen, mit denen das Bundespatentgericht die Lösungsanordnungen des Deutschen Patent- und Markenamts bestätigt hat, sind jedoch noch nicht rechtskräftig. Die Klägerin hat gegen die Entscheidungen des Bundespatentgerichts Rechtsbeschwerde eingelegt. Solange die Lösungsanordnung nach §§ 50, 54 MarkenG nicht rechtskräftig ist, besteht im Verletzungsverfahren keine Änderung der Schutzrechtslage (OLG Dresden NJWE-WettbR 1999, 133, 136; OLG Hamburg GRUR-RR 2004, 71; GRUR-RR 2005, 149; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 14 Rdn. 13; a.A. OLG Köln ZUM RD 2001, 352, 354; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdn. 16). Die gegenteilige Auffassung berücksichtigt nicht hinreichend die aufschiebende Wirkung des im Lösungsverfahren eingelegten Rechtsmittels (§ 66 Abs. 1 Satz 3, § 83 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) und die Aufgabenverteilung zwischen den Eintragungsinstanzen und den Verletzungsgerichten, nach denen nur den ersten eine Zuständigkeit zur Prüfung der Eintragungsvoraussetzungen zugewiesen ist (BGH, Urt. v. 7.10.2004 - I ZR 91/02, GRUR 2005, 427, 428 = WRP 2005, 616 - Lila-Schokolade; Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 416 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaum-

gebäck). Würde bereits eine nicht rechtskräftige Löschanordnung ausreichen, um die Bindungswirkung des Verletzungsrichters an die Markeneintragung zu beseitigen, bestünde die Gefahr widersprechender Entscheidungen zwischen den Eintragungsinstanzen und den Verletzungsgerichten bei der Prüfung der absoluten Schutzhindernisse nach § 8 MarkenG.

17            b) Ob die Beurteilung des Berufungsgerichts, zwischen der Wortmarke "POST" der Klägerin und den angegriffenen Zeichen der Beklagten bestehe keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, im Ergebnis den Angriffen der Revision standhält, kann offenbleiben. Selbst wenn dies nicht der Fall sein sollte und von einer Verwechslungsgefahr zwischen der Klage- marke und den Kollisionszeichen auszugehen ist, steht der Klägerin der geltend gemachte Unterlassungsanspruch jedenfalls nach § 23 Nr. 2 MarkenG nicht zu.

18            aa) Nach dieser Vorschrift, die Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL umsetzt, ge- währt 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 ihre Art oder ihre Beschaffenheit, im ge- schäftlichen 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.

19            bb) Die Vorschrift unterscheidet nicht nach den verschiedenen Möglich- keiten der Verwendung der in § 23 Nr. 2 MarkenG genannten Angaben (zu Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL: EuGH, Urt. v. 7.1.2004 - C-100/02, Slg. 2004, I-691 = GRUR 2004, 234 Tz. 19 - Gerolsteiner Brunnen). Die Anwendung des § 23 Nr. 2 MarkenG ist deshalb nicht ausgeschlossen, wenn die Voraussetzun- gen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG einschließlich einer Benutzung des ange- griffenen Zeichens als Marke, also zur Unterscheidung von Waren oder Dienst-

leistungen, vorliegen (BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600, 602 = WRP 2004, 763 - d-c-fix/CD-FIX; Urt. v. 24.6.2004 - I ZR 308/01, GRUR 2004, 949, 950 = WRP 2004, 1285 - Regiopost/Regional Post). Entscheidend ist vielmehr, ob die angegriffenen Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften der Dienstleistungen verwendet werden und die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht (Art. 6 MarkenRL) sowie - was inhaltlich mit der Formulierung der Richtlinienvorschrift übereinstimmt - nicht gegen die guten Sitten verstößt (§ 23 MarkenG).

20 cc) Die Beklagte benutzt den mit der Klagemarke übereinstimmenden Bestandteil "POST" der Kollisionszeichen zur Bezeichnung von Merkmalen ihrer Dienstleistungen. Unter den angegriffenen Zeichen erbringt die Beklagte die Dienstleistungen der Beförderung und Zustellung von Briefen und Paketen. Für ihre Marke "CITY CP POST" beansprucht sie ebenfalls Schutz für diese Dienstleistungen sowie für Postfachservice und Kurierdienstleistungen.

21 Der Begriff "Post" bezeichnet 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. Im letzteren Sinn 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.

22 dd) Die Benutzung der Kollisionszeichen durch die Beklagte verstößt auch nicht gegen die guten Sitten i.S. von § 23 MarkenG.

23 (1) Das Tatbestandsmerkmal des Verstoßes gegen die guten Sitten im Sinne dieser Bestimmung ist richtlinienkonform auszulegen. Danach ist von ei-

ner Unlauterkeit der Verwendung der angegriffenen Bezeichnungen auszugehen, wenn die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten im Gewerbe oder Handel nicht entspricht (Art. 6 Abs. 1 MarkenRL). Der Sache nach verpflichtet dies den Dritten, den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderzuhandeln (EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 24 - Gerolsteiner Brunnen; Urt. v. 11.9.2007 - C-17/06, GRUR 2007, 971 Tz. 33 und 35 - Céline). Dies erfordert eine Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls (EuGH, Urt. v. 16.11.2004 - C-245/02, Slg. 2004, I-10989 = GRUR 2005, 153 Tz. 82 und 84 - Anheuser Busch; BGH, Urt. v. 1.4.2004 - I ZR 23/02, GRUR 2004, 947, 948 = WRP 2004, 1364 - Gazoz), die Sache der nationalen Gerichte ist (EuGH, Urt. v. 17.3.2005 - C-228/03, Slg. 2005, I-2337 = GRUR 2005, 509 Tz. 52 - Gillette). Diese gebotene umfassende Beurteilung aller Umstände ergibt vorliegend, dass die Benutzung der angegriffenen Zeichen durch die Beklagte nicht unlauter ist.

24

(2) Der Senat hat offengelassen, ob zwischen der Klagemarke und den beanstandeten Zeichen der Beklagten eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht. Zugunsten der Klägerin ist deshalb bei der gebotenen Gesamtabwägung vom Vorliegen einer Verwechslungsgefahr auszugehen. Ein erheblicher Teil des Publikums wird danach eine Verbindung zwischen den Dienstleistungen der Parteien herstellen, was der Beklagten hätte bewusst sein müssen. Dies führt jedoch nicht zwangsläufig zur Annahme eines Verstoßes gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel, weil die Schutzschranke des § 23 MarkenG ansonsten leerliefe (vgl. EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 25 - Gerolsteiner Brunnen; GRUR 2007, 971 Tz. 36 - Céline; BGH, Urt. v. 20.1.2005 - I ZR 34/02, GRUR 2005, 423, 425 = WRP 2005, 496 - Staubsaugerfiltertüten).

25

Der Annahme eines Verstoßes gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel steht im Streitfall der Umstand entgegen, 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 in Rede stehenden Dienstleistungen beschreibenden Wortes "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 (Fantasie-)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 (vgl. EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 16 - Gerolsteiner Brunnen; GRUR 2005, 509 Tz. 29 - Gillette; Urt. v. 10.4.2008 - C-102/07, 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 zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen und ihres Unternehmens nicht zwingend auf den Begriff

"POST" angewiesen ist, sondern auch andere Bezeichnungen 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.

26 Nach diesen Maßstäben hat die Beklagte mit den angegriffenen Zeichen, die den Zusatz "City" und "CITY CP" enthalten, einen ausreichenden Abstand zu der Klagemarke gewahrt, um nicht gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel zu verstoßen. Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte sich weitergehend an die Kennzeichen der Klägerin angelehnt hat, bestehen nicht.

27 c) Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch lässt sich auch nicht auf den Schutz einer bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG stützen. In diesem Zusammenhang kann zugunsten der Klägerin unterstellt werden, dass die Klagemarke die Voraussetzungen einer bekannten Marke erfüllt (hierzu näher Büscher, FS Ullmann, 2006, S. 129, 140 f.).

28 Die Verwendung der angegriffenen Zeichen erfolgt jedoch nicht ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Insoweit gelten dieselben Erwägungen (II 1 b dd), die der Annahme eines Verstoßes gegen die guten Sitten i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen (vgl. BGH, Urt. v. 14.1.1999 - I ZR 149/96, GRUR 1999, 992, 994 = WRP 1999, 931 - BIG PACK).

29 d) Die weiteren Ansprüche auf Auskunft, Schadensersatz und Einwilligung in die Löschung der Marke und des Unternehmenskennzeichens der Be-

klagen (§ 14 Abs. 2, 5 und 6, § 19 MarkenG, § 242 BGB) bestehen ebenfalls nicht, weil die Klagemarke nicht verletzt worden ist.

30           2. Die Revision hat auch keinen Erfolg, soweit die Klägerin die Klage auf das Unternehmenskennzeichen "Deutsche Post AG" und das Firmenschlagwort "POST" der vollständigen Firmenbezeichnung gestützt hat.

31           a) Zugunsten der Klägerin kann eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen unterstellt werden. Ebenso kann davon ausgegangen werden, dass die Bezeichnungen "Deutsche Post AG" und "Post" die Voraussetzungen erfüllen, die an ein bekanntes Unternehmenskennzeichen nach § 15 Abs. 3 MarkenG zu stellen sind.

32           b) Den aus § 15 Abs. 2, 4 und 5 MarkenG abgeleiteten Ansprüchen wegen Verwechslungsgefahr steht jedoch die Schutzschränke des § 23 Nr. 2 MarkenG entgegen. Hierfür sind dieselben Erwägungen maßgeblich, die zum Ausschluss der markenrechtlichen Ansprüche nach § 23 Nr. 2 MarkenG geführt haben.

33           c) Die aus dem Schutz des bekannten Unternehmenskennzeichens nach § 15 Abs. 3 MarkenG hergeleiteten Ansprüche sind nicht gegeben, weil die Beklagte die Kollisionszeichen nicht ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise verwendet hat. Insoweit gilt nichts anderes als das zum Schutz der Marke "POST" der Klägerin Ausgeführte.

34

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

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Kirchhoff

Koch

Vorinstanzen:

LG Köln, Entscheidung vom 09.09.2004 - 31 O 246/04 -

OLG Köln, Entscheidung vom 27.05.2005 - 6 U 196/04 -