



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 94/04

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

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Kinderzeit

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

- a) Die Beurteilung der Warenähnlichkeit gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wird nicht dadurch beeinflusst, dass die Beklagte typische Ausstattungsmerkmale der Verpackungen der Klägerin übernommen hat.
- b) Zwischen Schokolade und Schokoladenwaren einerseits und einem Milchdessert andererseits besteht durchschnittliche Warenähnlichkeit.

BGH, Urt. v. 20. September 2007 - I ZR 94/04 - OLG Hamburg
LG Hamburg

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 Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 5. Zivilsenat, vom 4. Juni 2004 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin produziert Schokoladenprodukte, die sie unter Verwendung von Marken vertreibt, die mit dem Begriff "Kinder" beginnen.
- 2 Sie ist Inhaber der mit Priorität vom 16. Dezember 1996 für "Schokolade, Schokoladenwaren, Fein- und Dauerbackwaren, Zuckerwaren" eingetragenen (farbigen) Wort-/Bildmarke (Nr. 396 54 542):



kinder

- 3 Sie ist weiter Inhaberin der zweifarbigen (schwarz/roten) Wort-/Bildmarke Nr. 301 14 181 "Kinder" und der nachstehend wiedergegebenen (schwarz/weißen) Wort-/Bildmarke Nr. 397 21 063:



Kinder

- 4 Die Beklagte stellt Molkereiprodukte her. Sie beabsichtigte, Ende des Jahres 2002 ein Milchdessert der Produktlinie "Monte" unter Verwendung der Bezeichnung "Kinderzeit" in der im Klageantrag wiedergegebenen Aufmachung auf den Markt zu bringen und zu bewerben.
- 5 Die Klägerin hat geltend gemacht, die beabsichtigte Verwendung der Bezeichnung "Kinderzeit" erfolge durch die Beklagte nicht nur produktbeschreibend, sondern markenmäßig und verletze ihre Markenrechte. Erhebliche Teile des Verkehrs erwarteten, dass die mit der Bezeichnung "Kinderzeit" versehenen Produkte von ihr stammten.

6

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen,

1. Milchdesserts unter der Bezeichnung "Kinderzeit" in einer Verpackungsausstattung, wie nachstehend abgebildet, anzubieten, feilzuhalten, zu bewerben, zu vertreiben und/oder in den Verkehr zu bringen:



2. für Milchdesserts unter der Bezeichnung "Kinderzeit" in Anzeigen zu werben, wie nachstehend abgebildet:



3. für Milchdesserts unter der Bezeichnung "Kinderzeit" in TV-Spots entsprechend dem nachstehend abgebildeten Storyboard zu werben:

(Es folgt das im landgerichtlichen Urteil aufgeführte Storyboard).

7 Die Beklagte ist der Auffassung der Klägerin entgegengetreten, dass sich der Wortbestandteil "Kinder" der Klagemarken ohne graphische Gestaltung im Verkehr als Hinweis auf die Klägerin durchgesetzt habe.

8 Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt.

9 Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen (OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 76 = MarkenR 2004, 413).

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

Entscheidungsgründe:

11 I. Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG für nicht gegeben erachtet. Hierzu hat es ausgeführt:

12 Das Landgericht sei allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass die Beklagte die Bezeichnung "Kinderzeit" nicht beschreibend, sondern unmittelbar produktkennzeichnend in den angegriffenen Verwendungsformen nutze. Der Klägerin stehe der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gleichwohl nicht zu, weil keine Verwechslungsgefahr zwischen den Kollisionszeichen gegeben sei. Der Klägerin stünden nur Wort-/Bildmarken zur Verfügung. Diese seien nicht gegen jede Art wortgleicher Verwendung ohne Rücksicht auf die Schreibweise geschützt.

13 Der reine Wortbestandteil "Kinder" sei durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Seine ursprünglich fehlende Unterscheidungskraft habe er durch eine nachgewiesene Verkehrsdurchsetzung überwunden. Er verfüge aber nicht über gesteigerte Kennzeichnungskraft. Von den von der Klägerin vorgelegten demoskopischen Gutachten der Jahre 1988 bis 2004 seien nur die aus der jüngsten

Vergangenheit relevant, weil wegen eines fehlenden Kennzeichenschutzes der Beklagten kein rückwirkender Kollisionszeitpunkt zu berücksichtigen sei.

14 Die demoskopischen Erhebungen zum nicht gestalteten Schriftzug "Kinder" ergäben einen Kennzeichnungsgrad von 61 % bis 69,9 %, der für eine Verkehrsdurchsetzung ausreiche. Das Ergebnis werde durch die umfangreichen Werbemaßnahmen und hohen Umsätze mit Produkten, die mit den Marken der Klägerin gekennzeichnet seien, bestätigt. Über eine deutlich gesteigerte Kennzeichnungskraft verfüge der Wortbestandteil allerdings nicht. Wegen des mit einer gesteigerten Kennzeichnungskraft verbundenen weiten Schutzzumfangs sei bei verkehrsdurchgesetzten Zeichen erforderlich, dass die Befragten auch in der Lage seien, die Marke dem richtigen Unternehmen zuzuordnen. Dies sei nach der aktuellen Untersuchung von Januar 2004 aber nur bei weniger als 50 % der Befragten der Fall gewesen. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft folge auch nicht aus der Marktpräsenz, den Umsatzzahlen und Werbeaufwendungen. Diese bezögen sich nur auf die graphisch gestalteten Marken.

15 Die Ähnlichkeit der Waren, für die die Zeichen verwendet würden, sei knapp durchschnittlich.

16 Zwischen den Zeichen bestehe keine ausgeprägte Zeichenähnlichkeit. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr sei in Anbetracht der deutlichen Unterschiede zwischen den Zeichen nicht gegeben. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens reiche die nur normale Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils "Kinder" der Marken der Klägerin nicht aus. Ansonsten bestünde die Gefahr einer Monopolisierung eines freihaltebedürftigen Begriffs.

17 Ein Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG komme nicht in Betracht, weil die Klägerin für den nicht gestalteten Wortteil "Kinder" den Schutz als bekannte Marke nicht in Anspruch nehmen könne. Es fehle auch insoweit an einer gesteigerten Kennzeichnungskraft des reinen Wortbestandteils.

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

19 1. Ein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG aufgrund der farbigen Wort-/Bildmarken Nr. 396 54 542 und Nr. 301 14 181 "Kinder" ist nicht gegeben.

20 a) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass zwischen den farbigen Wort-/Bildmarken "Kinder" der Klägerin und der Bezeichnung "Kinderzeit", die die Beklagte verwenden will, keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr besteht.

21 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 Zeichen 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 Zeichen 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).

22 bb) Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass zwischen den Waren "Schokolade, Schokoladenwaren", für die die Klagemarken Schutz beanspruchen, und einem Milchdessert, für das die Beklagte die Bezeichnung "Kinderzeit" verwenden will, Warenähnlichkeit besteht, die im Bereich durchschnittlicher Warenähnlichkeit anzusiedeln ist.

23 (1) Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden (BGH, Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 596 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd; Urt. v. 30.3.2006 - I ZR 96/03, GRUR 2006, 941 Tz. 13 = WRP 2006, 1235 - TOSCA BLU). Die Beurteilung, ob Waren einander ähnlich sind, liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet (BGH, Beschl. v. 26.11.1998 - I ZB 18/96, GRUR 1999, 496, 497 = WRP 1999, 528 - TIFFANY; Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97, GRUR 2000, 886, 887 = WRP 2001, 37 - Bayer/BeiChem). Im Revisionsverfahren ist daher nur zu überprüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird.

- 24 (2) Nach den revisionsrechtlich nicht zu beanstandenden Feststellungen des Berufungsgerichts stehen Schokoladenprodukte in einem Konkurrenzverhältnis zu einem Milchdessert. Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, dass die danach bestehende Warenähnlichkeit durch den Umstand nicht weiter vergrößert wird, dass die Produkte der Parteien über süße Inhaltsstoffe verfügen und deshalb einer einheitlichen Geschmacksrichtung zuzurechnen seien und sich an die Zielgruppe der Kinder richteten.
- 25 Zu Unrecht macht die Revision dagegen geltend, zwischen den Waren, für die die Klagemarke Schutz beanspruche und einem Milchdessert bestehe an Identität heranreichende Warenähnlichkeit, weil das Dessertprodukt der Beklagten wie die Waren der Klägerin aus Schokolade, Milch und Haselnüssen bestünde und die Beklagte typische Ausstattungsmerkmale der Verpackungen der Klägerin übernehme.
- 26 Für die Beurteilung der Warenähnlichkeit ist bei den Klagemarken nur auf die Waren abzustellen, für die die Marken Schutz genießen. Etwaige Übereinstimmungen im Erscheinungsbild der von den Parteien verwandten Verpackungen lassen die Warenähnlichkeit unberührt. Dass das Berufungsgericht aufgrund der Zusammensetzung des Milchdesserts der Beklagten, das neben anderen Bestandteilen auch Schokolade enthalten soll, keine hochgradige oder an Identität heranreichende Warenähnlichkeit zu Schokolade und Schokoladenwaren angenommen hat, ist aus revisionsrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden.
- 27 cc) Das Berufungsgericht hat angenommen, Grundlage der Verwechslungsprüfung könne nur eine reine Wortmarke "Kinder" bzw. der farblich und graphisch nicht gestaltete Wortbestandteil "Kinder" sein, weil das Schriftbild der Klagemarken sich in der angegriffenen Bezeichnung nicht wiederfinde. Dieser

Wortbestandteil sei ursprünglich schutzunfähig, habe sich im Verkehr aber als Hinweis auf die Klägerin durchgesetzt (§ 8 Abs. 3 MarkenG). Die Voraussetzungen einer gesteigerten Kennzeichnungskraft lägen allerdings nicht vor.

28 Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg mit der Begründung, dem Wortelement "Kinder" der Klagemarken komme jedenfalls eine schwache originäre Kennzeichnungskraft zu. Das Wortelement der Klagemarken verfüge unabhängig von der graphischen Gestaltung der farbigen Wort-/Bildmarken aufgrund umfänglicher Benutzung im Verkehr über gesteigerte Kennzeichnungskraft.

29 Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts lässt sich vielmehr auch für den Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz (12. Mai 2004), der für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Klagemarken maßgeblich ist, eine Verkehrsdurchsetzung des reinen Wortelements nicht feststellen.

30 (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 daher 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).

- 31 (2) Dem Wortbestandteil "Kinder" fehlt für die Waren "Schokolade, Schokoladenwaren" 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.
- 32 (3) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass sich der isolierte Wortbestandteil "Kinder" der Klagemarke i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG im Verkehr als Kennzeichen durchgesetzt hat. Den von der Klägerin vorgelegten demoskopischen Gutachten lässt sich zum maßgeblichen Zeitpunkt (12. Mai 2004) eine Verkehrsdurchsetzung des reinen Wortbestandteils "Kinder" ohne eine graphische Gestaltung jedoch nicht entnehmen.
- 33 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).

34 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 Klagemarken 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).

35 Diesen deutlich höheren Durchsetzungsgrad hat die Klägerin für das Jahr 2004 nicht belegt. Nach der vom Berufungsgericht herangezogenen demoskopischen Untersuchung von Januar 2004 (Anlage BB 36) zu der maschinenschriftlichen Bezeichnung "Kinder" ohne graphische Gestaltung haben 66,7 % der Gesamtbevölkerung und 68,8 % derjenigen, die Schokoladenwaren kaufen oder essen, die Bezeichnung "Kinder" im Zusammenhang mit Schokoladenwaren einem bestimmten Unternehmen zugeordnet. Für die Feststellung des Durchsetzungsgrades ist auf die Gesamtbevölkerung abzustellen, weil diese bei den Waren des Massenkonsums, zu denen Schokoladenprodukte gehören, zu den angesprochenen Verkehrskreisen zählen (BGH GRUR 2006, 760 Tz. 22 - LOTTO). Ob hiervon diejenigen Teile der Befragten auszunehmen sind,

die keinerlei Bezug zu Schokoladenwaren haben, kann offenbleiben. Dieser Teil ist jedenfalls mit der Frage Nr. 1 des Gutachtens "Kaufen oder essen Sie Schokoladenwaren?" nicht zuverlässig ausgegrenzt (vgl. BPatG, Beschl. v. 17.5.2006 - 32 W(pat) 39/03, GRUR 2007, 324, 328 = MarkenR 2007, 167) und wird auch durch andere Fragen im Gutachten nicht näher festgelegt.

36 Von den 66,7 % der Befragten, die die Bezeichnung "Kinder" ohne graphische Gestaltung bei Schokoladenwaren einem bestimmten Unternehmen zuordnen, sind allerdings diejenigen Befragten abzusetzen, die auf die Frage Nr. 4 nach dem Namen dieses Unternehmens das Wortelement "Kinder" einem anderen Unternehmen als der Klägerin zurechneten. Dies sind 4,7 % aller Befragten. 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, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 65 = WRP 2002, 924 - Philips; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 8 Rdn. 423; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 315 und Rdn. 354; v. Schultz, Markenrecht, § 8 Rdn. 141; a.A. Niedermann, GRUR 2006, 367, 371: Außerachtlassung nur bei massiven Fehlzuordnungen). Danach verbleiben 62 % der Befragten, die den Wortbestandteil "Kinder" einem bestimmten Unternehmen zuordnen, ohne dass es zu Fehlzuordnungen zu anderen Unternehmen kommt. Das reicht für eine Verkehrsdurchsetzung des Wortbestandteils "Kinder" ohne graphische Gestaltung in Anbetracht des glatt beschreibenden Charakters nicht aus (vgl. auch BGH, Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 516 = WRP 2004, 758 - Telekom).

- 37 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.
- 38 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-/Bildmarken zur Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarke nicht aus.
- 39 dd) Das Berufungsgericht hat bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit und der Verwechslungsgefahr ausschließlich auf den Wortbestandteil "Kinder" abgestellt, weil das Schriftbild und die Farbkombination der Klagemarken in der angegriffenen Bezeichnung nicht übernommen sind. Das Berufungsgericht ist danach ersichtlich von einer Zeichenunähnlichkeit zwischen den farbigen Wort-/Bildmarken der Klägerin und der Bezeichnung "Kinderzeit" der Beklagten ausgegangen. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

40 (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; BGH GRUR 2004, 865, 866 - 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).

41 (2) Der Gesamteindruck der farbigen Wort-/Bildmarken der Klägerin wird nicht durch den Wortbestandteil "Kinder" geprägt. Dieser Wortbestandteil verfügt für die Produkte "Schokolade, Schokoladenwaren" 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 Wortelement der farbigen Wort-/Bildmarken 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).

42 (3) In der Bezeichnung "Kinderzeit" hat der Wortbestandteil "Kinder" keine selbständig kennzeichnende Stellung. Gegenteiliges hat das Berufungsgericht nicht festgestellt und wird von der Revision auch nicht geltend gemacht. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der Wortbestandteil "Kinder" den Begriff "Kinderzeit" dominiert.

43 Stehen sich bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit die aus Wort- und Bildbestandteilen bestehenden Klagemarken und die Bezeichnung "Kinderzeit" gegenüber, ist die Annahme des Berufungsgerichts, das von absoluter Zeichenunähnlichkeit ausgegangen ist, rechtsfehlerfrei.

44 b) Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen den farbigen Wort-/Bildmarken Nr. 396 54 542 und 301 14 181 und der angegriffenen Bezeichnung "Kinderzeit" auch nicht unter dem Aspekt eines Serienzeichens angenommen. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.

45 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 mehre-

rer 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).

46 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.

47 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 Bezeichnung 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).

48 Die typische graphische Gestaltung der Wort-/Bildmarken der Klägerin weicht in der farbigen Aufmachung aufgrund ihrer bildlichen Gesamtwirkung deutlich von dem Wort "Kinder" in Maschinenschrift ab. Zwischen den farbigen Klagemarken Nr. 396 54 542 und Nr. 301 14 181 und dem Wortbestandteil "Kinder" der angegriffenen jüngeren Bezeichnung, der als Stamm einer Zeichenserie der Klägerin in Betracht kommt, besteht danach ebenfalls keine Zeichenähnlichkeit.

49 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 Klagemarken Nr. 396 54 542 und Nr. 301 14 181 verneint hat.

50 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 GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd). Mangels Ähnlichkeit der kollidierenden Zeichen kommt auch ein auf den Schutz einer bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützter Unterlassungsanspruch nicht in Betracht.

51 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.

52 a) Zwischen der graphisch gestalteten schwarz-weißen Wort-/Bildmarke der Klägerin und der angegriffenen Bezeichnung "Kinderzeit" der Beklagten hat das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ebenfalls verneint. Das hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung im Ergebnis stand.

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

54 Danach stehen sich die Klagemarke, die Schutz nur durch die Kombination des Wortelements mit der graphischen Gestaltung erlangt hat, und die Be-

zeichnung "Kinderzeit" gegenüber. Zwischen diesen Zeichen besteht keine Zeichenähnlichkeit, weil die Wort-Bildmarke der Klägerin nicht durch den Wortbestandteil "Kinder", sondern ebenso wie die farbigen Wort-/Bildmarken der Klägerin durch die graphische Gestaltung bestimmt wird, während die Bezeichnung "Kinderzeit" durch beide Wortbestandteile geprägt wird. Die graphische Gestaltung der Klagemarken, aus der sich ihre Schutzfähigkeit ableitet, findet sich in der angegriffenen Bezeichnung der Beklagten nicht. Allein die teilweise Übereinstimmung des schutzunfähigen 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).

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

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

57 Die typische graphische Gestaltung der Wort-/Bildmarke der Klägerin, aus der sich die Schutzfähigkeit ergibt, ist in der Bezeichnung 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.

58 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.

59 3. Anders als die Revision in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat geltend gemacht hat, kann die Klägerin 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.

60 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).

61 b) Die Klägerin hat die Verletzung einer aus dem Wort "Kinder" bestehenden Marke kraft Verkehrsgeltung in den Tatsacheninstanzen nicht zum Gegenstand des Rechtsstreits gemacht. Hieran ändert auch der Umstand nichts, dass das Berufungsgericht die Möglichkeit des Vorliegens einer durch Verkehrsgeltung entstandenen Marke erwogen hat. Die Revision hat daher in der Revisionsbegründung auch nur die Wort-/Bildmarken Nr. 396 54 542, 301 14 181 und 397 21 063 als diejenigen Marken angeführt, auf die die Kläge-

rin ihren Unterlassungsanspruch gestützt hat. In der Revisionsinstanz kann die Klägerin ein neues Schutzrecht nicht mehr in den Rechtsstreit einführen.

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

63 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).

64 Welche Umstände für diese Beurteilung als relevant anzusehen sind, ist in der Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt (EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 51 - Chiemsee; GRUR Int. 2000, 73 Tz. 27 - Chevy) und in der Entscheidung "Kinder I" des Senats 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).

65

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

Bornkamm

v. Ungern-Sternberg

Pokrant

Büscher

Kirchhoff

Vorinstanzen:

LG Hamburg, Entscheidung vom 15.08.2003 - 416 O 85/03 -

OLG Hamburg, Entscheidung vom 04.06.2004 - 5 U 123/03 -