



# **BUNDESGERICHTSHOF**

## **BESCHLUSS**

**I ZR 63/14**

vom

18. Dezember 2014

in dem Rechtsstreit

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 18. Dezember 2014 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Koch, Dr. Löffler und die Richterin Dr. Schwonke

beschlossen:

Die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision in dem Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 11. Februar 2014 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Streitwert: 80.000,00 €

Gründe:

- 1 I. Die Klägerin ist Inhaberin der mit Priorität vom 15. September 1993 eingetragenen internationalen Wortmarke "POWER-HORSE" (IR 613 196), die für Waren der Klasse 32 (alkoholfreie Getränke) geschützt ist. Die Klägerin vertreibt unter dieser Bezeichnung einen Energy-Drink. Sie verwendet die Marke ausschließlich in der folgenden Weise:



- 2 Die Beklagte ist Inhaberin der am 10. September 2009 angemeldeten und am 7. Oktober 2009 eingetragenen deutschen Wortmarke "POWER HORN" (DE 30 2009 054 444). Die Marke beansprucht unter anderem Schutz für folgende Waren:

Klasse 32: Alkoholfreie Getränke, einschließlich Erfrischungsgetränke, Energy-Drinks, Molkegetränke und isotonische, hypertoni-sche und hypotonische Getränke; alkoholfreie Fruchtgetränke; al-  
koholfreie Getränke; alkoholfreie Aperitifs; alkoholfreie Cocktails;  
Essenzen für die Zubereitung von Getränken; Biere; Molkegeträn-  
ke; Sirupe für Getränke; Wasser (Getränke)

Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); alko-  
hologische Heiß- und Mischgetränke, einschließlich alkoholhaltige  
Energy-Drinks; Cocktails; Schnaps; Weine, Spirituosen und Liköre

- 3 Die Klägerin hat die Beklagte wegen Verwechslungsgefahr der beiden Zeichen auf Löschung, Unterlassung, Auskunft, Schadensersatzfeststellung und Erstattung vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten in Anspruch genommen.

4 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht dem Löschungsbegehren sowie dem Unterlassungsantrag vollumfänglich und dem Antrag auf Erstattung der vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten teilweise stattgegeben. Soweit das Berufungsgericht die Beklagte verurteilt hat, hat es ausgeführt:

5 Der Klägerin stehe gegen die Beklagte ein Unterlassungsanspruch gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG und ein Löschungsanspruch gemäß §§ 55, 51 Abs. 1, 9 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zu. Die von der Klägerin geltend gemachten vorgerichtlichen Kosten seien nur teilweise zuzusprechen, weil der Abmahnung ein zu hoher Streitwert zugrunde gelegt worden sei. Zwischen den Zeichen "POWER-HORSE" und "POWER HORN" bestehe Verwechslungsgefahr. Der beiden Zeichen gemeinsame Wortbestandteil "POWER" sei beschreibend und trete bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit zurück. Er könne aber nicht gänzlich unberücksichtigt bleiben. Unterscheidungskräftig seien die Bestandteile "Horn" und "Horse", die in klanglicher und visueller Hinsicht eine große Ähnlichkeit aufwiesen. Der Sinnunterschied dieser beiden Begriffe könne das Entstehen einer Verwechslungsgefahr nicht verhindern. Hinsichtlich der mit den beiden Zeichen gekennzeichneten Waren bestehe im Hinblick auf Energy-Drinks Identität. Bezüglich der weiteren Waren, für die die Marke der Beklagten eingetragen sei, bestehe Warenähnlichkeit. Zwar habe die Beklagte in Deutschland noch keinen Energy-Drink unter der Bezeichnung Power Horn auf den Markt gebracht oder beworben. Eine entsprechende Erstbegehungsgefahr werde jedoch durch die Markenmeldung indiziert.

6 II. Die Beschwerde der Beklagten ist zurückzuweisen, weil die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat, die auf die Verletzung von Verfahrensgrundrechten gestützten Rügen nicht durchgreifen und die Fortbildung des

Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts auch im Übrigen nicht erfordert.

- 7           1. Die Beschwerde rügt, das Berufungsgericht hätte der Klage nicht stattgeben dürfen, ohne auf die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarke einzugehen, weil das Landgericht diese Frage offen gelassen habe. Die Beklagte habe geltend gemacht, bei der von der Klägerin dargelegten Zeichenverwendung liege eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Klagemarke vor. Die Klägerin habe die einzelnen Wörter nicht nebeneinanderstehend und durch einen Bindestrich miteinander verbunden benutzt, sondern sie ohne ein verbindendes typografisches Zeichen untereinander angeordnet verwendet. Außerdem habe sie der Marke stark in den Vordergrund gerückte Bildbestandteile hinzugefügt, die nicht mehr als bloße Hinzufügungen erschienen. Damit werde eine eigenständige neue Marke geschaffen.
- 8           2. Dieses Vorbringen der Beschwerde erfordert nicht die Zulassung der Revision. Zwar trifft es zu, dass das Berufungsurteil zur rechtserhaltenden Nutzung der Klagemarke keine Ausführungen enthält, obwohl dies für die Begründung der den Klageanträgen stattgebenden Entscheidung erforderlich gewesen wäre. Die Rüge der Beschwerde greift jedoch nicht durch. Das kann der Senat auf der Grundlage des feststehenden Sachverhalts selbst beurteilen. An der rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarke bestehen weder in tatsächlicher noch in rechtlicher Hinsicht Zweifel.
- 9           a) Nach den Feststellungen des Landgerichts, auf die das Berufungsgericht Bezug genommen hat und die die Beschwerde nicht angreift, hat die Klägerin die Klagemarke "POWER-HORSE" seit 1999 in der vorstehend wiedergegebenen Form (oben Rn. 1) durchgehend zur Bezeichnung ihres Energy-Drinks

verwendet. Diese Verwendung erfüllt die Voraussetzungen einer rechtserhaltenden Benutzung im Sinne von § 26 Abs. 1 und 3 Satz 1 MarkenG.

10           b) Die von der Beklagten hervorgehobenen Abweichungen der benutzten Form von der Eintragung sind für die rechtserhaltende Benutzung der Klage-  
marke nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG unschädlich.

11           aa) Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form be-  
nutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG  
nur vor, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke  
nicht verändern. Das ist der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte  
Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck  
nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt in der benutzten  
Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. BGH, Urteil vom 19. November 2009  
- I ZR 142/07, GRUR 2010, 729 Rn. 17 = WRP 2010, 1046 - MIXI; Urteil vom  
14. April 2011 - I ZR 41/08, GRUR 2011, 623 Rn. 55 = WRP 2011, 886 - Peek  
& Cloppenburg II; Urteil vom 5. Dezember 2012 - I ZR 135/11, GRUR 2013, 725  
Rn. 13 = WRP 2013, 1034 - Duff Beer; Urteil vom 8. Januar 2014 - I ZR 38/13,  
GRUR 2014, 662 Rn. 18 = WRP 2014, 856 - Probiotik).

12           bb) Das Weglassen des Bindestrichs und die Anordnung der beiden die  
Klagemarke bildenden Wörter übereinander statt nebeneinander führen nicht zu  
einer Änderung des kennzeichnenden Charakters der Klagemarke. Zwar wer-  
den durch diese Änderungen in der Schreibweise die beiden Bestandteile der  
Klagemarke getrennt. Die veränderte Schreibweise schadet jedoch nicht, wenn  
damit der Begriffsinhalt der Klagemarke nicht verändert wird (vgl. BGH, Be-  
schluss vom 30. März 2000 - I ZB 41/97, GRUR 2000, 1038, 1039 = WRP  
2000, 1161 - Kornkammer; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher

Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 26 Rn. 54). So liegt der Fall hier.

- 13 Die Klagemarke ist kein einheitliches Wortzeichen. Sie ist eine nicht einmal durch Zusammenschreibung, sondern lediglich durch einen Bindestrich verbundene Kombination von zwei Wörtern. Damit ist bereits in der Klagemarke selbst die Trennung ihrer Bestandteile angelegt. Wird diese Trennung in der verwendeten Form lediglich optisch nachvollzogen, bleibt der Bedeutungsinhalt der Klagemarke unverändert. Die Trennung ist vorliegend für die rechtserhaltende Benutzung unschädlich (vgl. BGH, GRUR 2000, 1038, 1039 - Kornkammer).
- 14 cc) Auch die Hinzufügung der Darstellung eines sich aufbäumenden schwarzen Pferdes und die Verwendung von zwei sich an den Spitzen berührenden roten Dreiecken im Hintergrund sind für die rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke unschädlich.
- 15 (1) Die Hinzufügung von Bildelementen verändert den kennzeichnenden Charakter einer Wortmarke nicht, wenn dadurch die wörtliche Aussage lediglich illustriert wird, ohne dass die bildliche Darstellung eine eigenständige kennzeichnende Bedeutung gewinnt (BGH, Beschluss vom 9. Juli 1998 - I ZB 7/96, GRUR 1999, 167, 168 = WRP 1998, 1083 - Karolus-Magnus, mit Darstellung eines mittelalterlichen Kaisers; BGH, GRUR 2000, 1038, 1039 f. - Kornkammer, mit Abbildung eines stilisierten Kornspeichers; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 26 Rn. 164). Davon ist vorliegend auszugehen. Die Abbildung eines Pferdes auf den von der Klägerin für den Vertrieb von Energy-Drinks verwendeten Getränkedosen ist eine werbeübliche Verstärkung des die Klagemarke dominierenden Wortelements "HORSE". Der Umstand, dass ein

sich aufbäumendes Pferd gezeigt wird, verstärkt nur die Wortbestandteile der Marke der Klägerin.

16           (2) Auch die beiden roten Dreiecke, die als Hintergrund des Bildmotivs verwendet werden, haben keinen Einfluss auf den kennzeichnenden Charakter der Klagemarke. Werden einer Wortmarke bildliche Elemente hinzugefügt, ist zu berücksichtigen, dass Marken in der Praxis regelmäßig nicht isoliert verwendet werden, sondern dem Verkehr häufig verbunden mit weiteren Angaben, Zeichen, Aufmachungen und Farben entgegentreten. So werden graphische und farbliche Hinzufügungen und Gestaltungen nicht selten einen lediglich dekorativen, verzierenden Charakter haben, denen der Verkehr keine Bedeutung für den kennzeichnenden Charakter der eingetragenen Marke und der benutzten Form beimisst (vgl. BGH, GRUR 1998, 167, 168 - Karolus-Magnus; GRUR 2000, 1038, 1039 - Kornkammer; GRUR 2010, 729 Rn. 21 - MIXI; GRUR 2013, 725 Rn. 19 - Duff Beer). Dies trifft für die auf den Getränkedosen verwendeten beiden roten Dreiecke zu, die ersichtlich lediglich als dekorativer Hintergrund dienen.

17           3. Von einer weitergehenden Begründung wird gemäß § 544 Abs. 4 Satz 2 Halbs. 2 ZPO abgesehen.



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

Büscher

Schaffert

Koch

Löffler

Schwonke

Vorinstanzen:

LG Düsseldorf, Entscheidung vom 19.12.2012 - 2a O 112/12 -

OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 11.02.2014 - I-20 U 39/13 -