BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 78/06

Verkündet am:
2. April 2009
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

OSTSEE-POST

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5, § 15 Abs. 2 und 3, § 23 Nr. 2;
UWG § 5 Abs. 2

a) Das Interesse von Wettbewerbern an der Benutzung eines beschreibenden Begriffs ist nicht bei der Bemessung der Kennzeichnungskraft des Klagekennzeichens, sondern bei der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG und beim Schutz bekannter Kennzeichen im Rahmen des Merkmals "ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise" zu berücksichtigen.

b) Die Marke "POST" ist für Dienstleistungen auf dem Gebiet des Transportwesens als glatt beschreibender Begriff bei einem Durchsetzungsgrad von über 80% nicht überdurchschnittlich kennzeichnungskräftig.

c) Zwischen der Wortmarke "POST" und einer Wort-/Bildmarke "OP OSTSEE-POST" besteht keine Zeichenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG.

d) Ansprüche aus §§ 14, 15 MarkenG wegen kennzeichenrechtlicher Verwechslungsgefahr und Ansprüche aufgrund eines Verstoßes gegen das Irreführungsverbot nach § 5 Abs. 2 UWG im Hinblick auf eine Verwechslungsgefahr mit einem Kennzeichen eines Mitbewerbers sind regelmäßig unterschiedliche Streitgegenstände.

BGH, Urt. v. 2. April 2009 - I ZR 78/06 - OLG Hamburg
LG Hamburg

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 15. Januar 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 4. April 2006 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin, die Deutsche Post AG, ist eines der weltweit größten Brief-, Paket-, Transport- 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

> Briefdienst-, Frachtdienst-, Expressdienst-, Paketdienst- und Kurierdienstleistungen; Beförderung und Zustellung von Gütern, Briefen, Paketen, Päckchen; Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern von Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, insbesondere Briefen, Drucksachen, Warensendungen, Wurfsendungen, adressierten und

> unadressierten Werbesendungen, Büchersendungen, Blindensendungen, Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften

Schutz genießt. Sie ist weiterhin Inhaberin zahlreicher Marken, die mit dem Bestandteil "Post" gebildet sind. Zugunsten der Klägerin sind die Wortmarken Nr. 300 02 483 "DP" (Priorität 14. Januar 2000) und Nr. 301 52 474 "DP2" (Priorität 31. August 2001) unter anderem eingetragen für

> Transport, Beförderung von Gütern, Paketen, Postgut, Päckchen, Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern der vorgenannten Sendungen, Briefdienst-, Frachtdienst- und Kurierdienstleistungen.

2 Die Beklagte zu 1 (nachfolgend auch Beklagte), deren persönlich haftender Gesellschafter der Beklagte zu 2 ist, ist ein Transport- und Logistikunternehmen. Die Beklagte ist Inhaberin der am 16. Januar 2003 angemeldeten Wort-/Bildmarken Nr. 303 01 652 "OSTSEE-POST Der private Postdienst im Norden" und Nr. 303 01 653 "OP OSTSEE-POST", die wie im Klageantrag zu I 1 abgebildet, für die dort angeführten Waren und Dienstleistungen eingetragen sind.

3 Die Klägerin hat geltend gemacht, ihre Wortmarken und ihr Unternehmenskennzeichen würden durch die Verwendung der Marken der Beklagten verletzt.

4 Sie hat beantragt,

I. die Beklagte zu verurteilen,

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

1. es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Zeichen

und/oder

für die Waren und/oder Dienstleistungen

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Papiererzeugnisse, nämlich Packpapier, Papiertüten, Papierumschläge; Pappe und Papperzeugnisse, nämlich Pappkartons, Verpackungspappe und Papp-Umschläge für den Transport von Gütern aller Art; Druckereierzeugnisse, Zeitungen, Broschüren, Zeitschriften und Bücher; Etiketten, nicht aus Textilstoffen; Fotografien; Schreibwaren, Klebstoffe für Schreibwaren; Schreibmaschinen; Lehr- und Unterrichtsbücher über den Transport von Paketen und Briefsendungen; Drucklettern und Druckstöcke; Verpackungsmaterialien aus Kunststoff, nämlich luftgepolsterte Plastikverpackungen, Plastiktüten, -folien, -umschläge und -verpackungsbeutel; Verpackungsmaterial aus Plastik (soweit in Klasse 16 enthalten); Werbung; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Geschäftsführung; Büroarbeiten, computergestützte Verfolgung des Transportweges von Paketen, Dokumenten und/oder Unterlagen; Verteilung von Warenproben zu Werbezwecken; Unterstützung des Managements, nämlich Planungen (Hilfe) bei der Geschäftsführung; Management-Beratung in organisatorischer/betriebswirtschaftlicher

Hinsicht; Sponsoring in Form von Werbung; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere; Unternehmens-, Personal- und Wirtschaftsberatung; Marketing, insbesondere Direktmarketing; Telekommunikation; Übermittlung von Nachrichten, Briefen, Dokumenten, Daten und von Informationen aller Art, auch in Bild und Ton, per Telex, Telefax, Telefon, über elektronische Medien (einschließlich E-Mail und Internet), mittels eines oder mehrerer weltweiter Computernetzwerke oder anderer Medien; Online-Dienste, nämlich Bereitstellung und Übermittlung von Informationen und Nachrichten aller Art in Bild und Ton; Sammeln, Bereitstellen und Übermitteln von Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Durchführung von Telefondiensten, Teletext Services; computergestützte Übertragung von Nachrichten und Bildern über Waren und Dienstleistungen; E-Mail-Datendienste (= elektronischer Postversand); Pagingdienste (Personenrufdienste); Bereitstellung einer Hotline; Dienstleistungen eines Call Centers, nämlich Vermittlung und Bearbeitung von Waren- oder Dienstleistungsbestellungen zur Weiterleitung über Datennetze; Servicebetreuung über Hotlines, nämlich Bestellannahme und Auskunftserteilung über die Beförderung und Zustellung von Gütern, Paketen, Postgut, Päckchen, Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, insbesondere Briefen, Postkarten, Drucksachen, Warensendungen, Wurfsendungen, adressierten und unadressierten Werbesendungen, Büchersendungen, Blindensendungen, Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften mit Fahrrädern, Kraftfahrzeugen, Schienenfahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen sowie deren Verfolgung und Ermittlung (soweit in Klasse 38 enthalten); Bereitstellung eines elektronischen Marktplatzes auf Computernetzwerken; Einstellung von Daten in digitale Netze, soweit in Klasse 38 enthalten; internetbezogene Dienstleistungen, nämlich Bereitstellen eines Zugangs zu Texten, Grafiken, audiovisuellen und Multimedia-Informationen, Dokumenten, Datenbanken und Computerprogrammen; Betrieb von Chatlines und Foren; Transportwesen, Verpackung und Lagerung von Waren; Briefdienst-, Frachtdienst-, Kurierdienstleistungen; Beförderung und Zustellung von Gütern, Paketen, Postgut, Päckchen, Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, insbesondere Briefen, Postkarten, Drucksachen, Warensendungen, Wurfsendungen, adressierte und unadressierten Werbesendungen, Büchersendungen, Blindensendungen, Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften mit Fahrrädern, Kraftfahrzeugen, Schienenfahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen; Einsammeln, Weiterleiten, Lagerung, Aufbewahrung, Verpackung und Lieferung der vorgenannten Sendungen; Logistikdienstleistungen auf dem Transportsektor, nämlich Sendungsverfolgung und -ermittlung von Paketen

sowie Ermittlung und Verfolgung des Transportweges von Einzel- und Sammelgutsendungen, von Paketangaben, aktuellem Auslieferungsstatus, Statusaktualisierung per E-Mail, von Abrechnungen, Paketankunftsdaten und Lieferbenachrichtungen - alle vorgenannten Dienstleistungen auch über Internet

zu benutzen und/oder benutzen zu lassen.

5 Die Klägerin hat die Beklagte zudem auf Auskunftserteilung und Einwilligung in die Löschung der Marken in Anspruch genommen. Sie hat weiterhin die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten zu 1 und des Beklagten zu 2 begehrt.

6 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. In der Berufungsinstanz hat die Klägerin auch den Feststellungsantrag nur noch gegen die Beklagte weiterverfolgt. Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben (OLG Hamburg WRP 2007, 446). Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren gegen die Beklagte zu 1 weiter. Ihre gegen den Beklagten zu 2 gerichtete Revision hat die Klägerin zurückgenommen. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

7 A. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche gegen die Beklagte aus den Marken (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3, Abs. 5 und Abs. 6 MarkenG) und dem Unternehmenskennzeichen (§ 15 Abs. 2 bis Abs. 5 MarkenG) verneint. Zur Begründung hat es ausgeführt:

8 Zwischen der Wortmarke "POST" der Klägerin und den Wort-/Bildmarken der Beklagten bestehe keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Zwischen den Dienstleistungen der Bereiche Briefdienst, Frachtdienst und Kurierdienst, für die die kollidierenden Zeichen geschützt seien, bestehe Dienstleistungsidentität. Im Übrigen könne eine hochgradige Dienstleistungs- und Warenähnlichkeit unterstellt werden.

9 Die Klagemarke verfüge auch unter Berücksichtigung der vorgelegten demoskopischen Gutachten nur über eine schwache Kennzeichnungskraft. Gegenteiliges folge auch nicht aus einer intensiven Benutzung der Marke und den von der Klägerin behaupteten hohen Werbeaufwendungen. Zwischen der Klagemarke "POST" und den angegriffenen Marken fehle die erforderliche Zeichenähnlichkeit. Die Marken der Beklagten würden nicht durch den Wortbestandteil "POST" geprägt. Diesem komme in den Kollisionszeichen auch keine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Danach bestehe weder eine unmittelbare Verwechslungsgefahr noch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn.

10 Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens sei ebenfalls nicht gegeben. Der von Haus aus rein beschreibende Begriff "POST" habe sich nicht aufgrund wiederholter Verwendung als Stammbestandteil einer Zeichenserie durchgesetzt.

11 Im Übrigen stehe dem geltend gemachten Unterlassungsanspruch aufgrund der Klagemarke "POST" die Vorschrift des § 23 Nr. 2 MarkenG entgegen. Der Begriff "POST" sei für die Waren und Dienstleistungen, für die die Kollisionszeichen geschützt seien, beschreibend oder weise stark beschreibende Anklänge auf. Seine Verwendung in den angegriffenen Zeichen sei im Hinblick

auf die Öffnung des staatlichen Postmonopols und des gemeinschaftsrechtlich erwünschten Wettbewerbs nicht unlauter.

12 Aus den vorstehenden Ausführungen ergebe sich, dass sich auch aus dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin kein Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG herleiten lasse.

13 Die Unterlassungsanträge seien weiterhin nicht aufgrund des Bekanntheitsschutzes der Klagemarke "POST" und des Unternehmenskennzeichens der Klägerin nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und § 15 Abs. 3 MarkenG begründet. Aus den Ausführungen zu § 23 Nr. 2 MarkenG folge, dass eine Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der bekannten Zeichen "POST" nicht ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise erfolge.

14 Der Unterlassungsanspruch ergebe sich auch nicht aus den Wortzeichen "DP" und "DP2". Eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG scheide mangels Zeichenähnlichkeit aus.

15 B. Die Revision, die sich dagegen wendet, dass die gegen die Beklagte gerichteten Klageanträge abgewiesen worden sind, hat in der Sache keinen Erfolg.

16 I. Die Annahme des Berufungsgerichts, ein Unterlassungsanspruch der Klägerin nach § 14 Abs. 5 MarkenG gegen die Beklagte aus der Klagemarke Nr. 300 12 966 "POST" gegen die Verwendung der Zeichen "OP OSTSEE-POST" und "OSTSEE-POST Der private Postdienst im Norden" scheide aus, hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

17 1. Im vorliegenden Verletzungsprozess ist vom Bestand der Klagemarke "POST" auszugehen. Die Marke steht nach wie vor in Kraft. Die gegen die Marke eingeleiteten Löschungsverfahren sind noch nicht abgeschlossen. Der Senat hat die Beschwerdeentscheidungen aufgehoben, mit denen das Bundespatentgericht die Löschungsanträge des Deutschen Patent- und Markenamts bestätigt hat (vgl. BGH, Beschl. v. 23.10.2008 - I ZB 48/07 - POST II). Solange die Löschungsanordnung nach §§ 50, 54 MarkenG nicht rechtskräftig ist, besteht im Verletzungsverfahren keine Änderung der Schutzrechtslage und ist der Verletzungsrichter an die Eintragung der Marke gebunden (BGH, Urt. v. 5.6.2008 - I ZR 169/05, GRUR 2008, 798 Tz. 14 = WRP 2008, 1202 - POST I).

18 2. Zwischen der Klagemarke "POST" und den Kollisionszeichen besteht jedoch keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

19 a) Das Berufungsgericht hat bei seiner Prüfung zutreffend angenommen, dass zwischen den Dienstleistungen, für die die Klagemarke geschützt ist, und den Dienstleistungen der Bereiche Briefdienst, Frachtdienst und Kurierdienst der angegriffenen Marken Dienstleistungsidentität besteht. Es hat für das Verhältnis sämtlicher übrigen Waren und Dienstleistungen der Kollisionszeichen eine hochgradige Dienstleistungs- und Warenähnlichkeit angenommen. Das ist im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 35, für die die angegriffenen Marken ebenfalls geschützt sind, zumindest zweifelhaft. Das Berufungsgericht hat jedoch keine Feststellungen zur Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit getroffen, sondern eine hochgradige Ähnlichkeit nur unterstellt. Ihm obliegt jedoch die tatrichterliche Beurteilung, ob die Waren und Dienstleistungen einander ähnlich sind (BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Tz. 23 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit). Demzufolge ist für die rechtliche

Beurteilung in der Revisionsinstanz zugunsten der Klägerin von hochgradiger Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit auszugehen, soweit das Berufungsgericht keine Dienstleistungsidentität festgestellt hat.

20 b) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klagemarke "POST" verfüge über allenfalls schwache Kennzeichnungskraft. Als rein beschreibende Bezeichnung komme ihr für die eingetragenen Dienstleistungen keine originäre Unterscheidungskraft zu. Die Marke sei nur aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden. Durch die Verkehrsdurchsetzung habe die Klagemarke keine normale oder gesteigerte Kennzeichnungskraft erlangt. Zu berücksichtigen sei, dass die Bezeichnung "POST" im Rahmen eines staatlichen Monopols benutzt worden sei und die Klägerin im Zeitpunkt der Entscheidung in der Berufungsinstanz immer noch über eine gesetzliche Exklusivlizenz verfüge. Die Zeichennutzung innerhalb staatlicher Monopole beruhe auf der andere Wettbewerber ausschließenden Gesetzeslage. Diese begründe keine wettbewerbliche Leistung und rechtfertige nicht die Zuerkennung normaler oder gesteigerter Kennzeichnungskraft. Zu berücksichtigen sei auch das gemeinschaftsrechtliche Ziel einer Liberalisierung des Postmarktes. Ohne eine Beschränkung des Schutzumfangs der Klagemarke werde es Wettbewerbern versagt, Kennzeichen auf ähnliche Weise zu bilden. Die übrigen von der Klägerin vorgetragenen Umstände könnten eine Steigerung der Kennzeichnungskraft ebenfalls nicht bewirken. Die behaupteten Werbeaufwendungen seien im Hinblick auf die Klagemarke "POST" nicht substantiiert. Die vorgelegten Verkehrsbefragungen seien ebenfalls nicht geeignet, eine Steigerung der Kennzeichnungskraft zu belegen. Dieser Beurteilung kann nicht beigetreten werden. Für das Revisionsverfahren ist vielmehr von normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke "POST" auszugehen.

21 aa) Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Haus 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 die Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise gehören, die die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (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, Slg. 2005, I-6135 = GRUR 2005, 763 Tz. 31 = WRP 2005, 1159 - Nestlé/Mars).

22 bb) Das Berufungsgericht ist allerdings im Ergebnis zutreffend davon ausgegangen, dass die Klagemarke "POST" ohne Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG nicht schutzfähig ist, weil ihrer Eintragung als beschreibende Angabe das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht.

23 (1) Nach dieser Vorschrift sind unter anderem Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Von einem die Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff kann auch auszugehen sein, wenn das Markenwort verschiedene Bedeutungen hat und nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (vgl. EuGH, Urt. v. 23.10.2003 - C-191/01, Slg. 2003, I-12447 = GRUR 2004, 146 Tz. 32 - DOUBLEMINT; Urt. v. 12.2.2004 - C-363/99, Slg. 2004, - I-1619,

GRUR 2004, 674 Tz. 97 - Postkantoor; BGH, Beschl. v. 13.3.2008 - I ZB 53/05, GRUR 2008, 900 Tz. 15 = WRP 2008, 1338 - SPA II).

24 (2) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass der Begriff "POST" 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, bezeichnet. In der letztgenannten Bedeutung beschreibt "POST" den Gegenstand, auf den sich die Dienstleistungen beziehen, für die die Marke eingetragen ist. Der Begriff ist deshalb eine Angabe über ein Merkmal der in Rede stehenden Dienstleistungen (zu § 23 Nr. 2 MarkenG BGH, Urt. v. 5.6.2008 - I ZR 108/05, WRP 2008, 1206 Tz. 21 - CITY POST; BGH GRUR 2008, 798 Tz. 19 - POST I; zu § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG BGH, Beschl. v. 23.10.2008 - I ZB 48/07 - POST II).

25 cc) Die Ausführungen des Berufungsgerichts, mit denen es nur eine allenfalls schwache Kennzeichnungskraft der aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Marke angenommen hat, halten dagegen der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Für das Revisionsverfahren ist vielmehr von einer normalen Kennzeichnungskraft der Klagemarke auszugehen.

26 (1) Aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marken verfügen regelmäßig über durchschnittliche Kennzeichnungskraft (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 173 f. = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; BGH GRUR 2007, 1066 Tz. 34 - Kinderzeit). Eine Kennzeichnungsschwäche kann für derartige Zeichen nur angenommen werden, wenn hierfür besondere tatsächliche Umstände vorliegen (BGHZ 156, 112, 122 - Kinder I). Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts können diese besonderen Um-

stände nicht darin gesehen werden, 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 fraglichen Dienstleistungen beschreibenden Wortes "POST" zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen besteht. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften verbietet sich im Rahmen des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 MarkenRL, der durch § 8 Abs. 3 MarkenG umgesetzt wird, eine Differenzierung der Unterscheidungskraft nach dem festgestellten Interesse daran, die Bezeichnung für die Benutzung durch andere Unternehmen freizuhalten (vgl. EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Tz. 48 und 54 = WRP 1999, 629 - Chiemsee). Von diesem Maßstab ist auch bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft der aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Klagemarke auszugehen. Deren Kennzeichnungskraft ist nicht aus Rechtsgründen geringer zu bemessen, um Wettbewerbern die markenmäßige Benutzung der Klagemarke in identischer oder ähnlicher Form zu ermöglichen (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdn. 391; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 14 MarkenG Rdn. 222). Vielmehr ist dem Bedürfnis von Wettbewerbern, abweichende, aber auf ähnliche Weise gebildete Kennzeichen für ihre Dienstleistungen zu verwenden, bei der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG und beim Schutz bekannter Kennzeichen im Rahmen des Merkmals "ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise" Rechnung zu tragen (zu § 23 Nr. 2 MarkenG BGH WRP 2008, 1206 Tz. 25 - CITY POST; GRUR 2008, 798 Tz. 23 - POST I; zu § 15 Abs. 3 MarkenG BGH, Urt. v. 1.3.2001 - I ZR 205/98, GRUR 2001, 1054, 1057 = WRP 2001, 1193 - Tagesreport; BGHZ 147, 56, 63 und 67 - Tagesschau).

27 Allerdings kann der Umstand, dass der Markeninhaber über eine Monopolstellung verfügt, nicht nur Einfluss auf das Vorliegen der Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG (vgl. zu Art. 3 Abs. 3 MarkenRL EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 65 = WRP 2002, 924 - Philips/Remington), sondern auch auf die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke haben. In einer derartigen Situation, in der ein Anbieter aufgrund einer Monopolstellung eine bestimmte Leistung als einziger anbietet, ist darauf zu achten, ob der Verkehr, der die von Haus aus beschreibende Angabe der angebotenen Leistung mit dem Angebot des Monopolisten identifiziert, diese Bezeichnung nunmehr als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der angebotenen Leistung betrachtet. In einem solchen Fall liegt es nahe, dass der Verkehr den Gattungsbegriff mit diesem Inhaber in Verbindung bringt, ohne darin zugleich einen Herkunftshinweis zu erblicken (vgl. BGHZ 30, 357, 365 - Nährbier; BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Tz. 18 = WRP 2006, 1130 - LOTTO). Entsprechendes gilt, wenn der Markeninhaber in der Vergangenheit über eine Monopolstellung verfügte, die die gegenwärtige Verkehrsauffassung nach wie vor beeinflusst.

28 (2) Von diesen Maßstäben ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat unterstellt, dass die Klägerin und ihre Rechtsvorgängerin, die Deutsche Bundespost, die Bezeichnung "POST" über viele Jahrzehnte im Zusammenhang mit der Erbringung ihrer Dienstleistungen sowie in der Werbung intensiv benutzt haben und die Benutzung durch die Deutsche Bundespost als Rechtsvorgängerin der Klägerin zeichenrechtlich zuzuordnen ist. Das Berufungsgericht hat jedoch keine Feststellungen dazu getroffen, ob die angesprochenen Verkehrskreise den beschreibenden Begriff "POST" mit der Klägerin nur aufgrund

der früheren Monopolstellung in Verbindung bringen und das Zeichen nicht als Herkunftshinweis auffassen. Für das Revisionsverfahren ist daher zugunsten der Klägerin davon auszugehen, dass der Umstand, dass das Publikum die in Rede stehenden mit der Bezeichnung "POST" gekennzeichneten Dienstleistungen als von der Klägerin stammend erkennt, auf der Benutzung der Bezeichnung "POST" als Marke durch die Klägerin und ihre Rechtsvorgängerin beruht. Damit besteht aber kein Anhalt für eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der als verkehrsdurchgesetzt eingetragenen Klagemarke.

29 (3) Entgegen der Ansicht der Revision besteht allerdings auch keine Veranlassung, eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Klagemarke "POST" anzunehmen. Das Berufungsgericht hat die Werbeaufwendungen der Klägerin im Zeitraum von 1997 bis 2003 von jährlich zwischen 60 Millionen € und 390 Millionen € zur Begründung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarke nicht herangezogen, weil die Klägerin nicht angegeben hat, welche Anteile der Werbeaufwendungen auf die Klagemarke "POST" entfallen. Dagegen erinnert die Revision nichts. Rechtsfehler sind auch nicht ersichtlich. Entsprechendes gilt für die von der Klägerin vorgelegten Benutzungsbeispiele für die Verwendung der Klagemarke "POST". Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts wird die Klagemarke überwiegend nur gemeinsam mit der Farbe Gelb, dem Unternehmenskennzeichen "Deutsche Post AG" und teilweise zusammen mit dem stilisierten Posthorn verwandt. Den Schluss auf eine überdurchschnittliche Steigerung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke "POST" aufgrund der Verwendungsbeispiele hat das Berufungsgericht daher zu Recht nicht gezogen.

30 Das Berufungsgericht hat eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke "POST" über das für die Verkehrsdurchsetzung erforderliche Maß

hinaus auch nicht den von der Klägerin vorgelegten Verkehrsbefragungen entnommen. Es hat hierzu ausgeführt, das I. -Gutachten von Mai 2000 weise einen Anteil von 71% der Gesamtbevölkerung auf, die die Bezeichnung "POST" der Markeninhaberin zuordneten. Aus den Verkehrsgutachten für November/ Dezember 2002 und dem Ergänzungsgutachten von 2004 der N. folge ein Zuordnungsgrad von 82,4% der Gesamtbevölkerung. Von einem höheren Grad der Verkehrsdurchsetzung geht auch die Revision nicht aus. Sie meint jedoch, aus diesem Durchsetzungsgrad folge eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke. Dem kann nicht zugestimmt werden. Aus einem Durchsetzungsgrad von 82,4% oder 84,6%, wie die Klägerin ebenfalls geltend gemacht hat, folgt keine gesteigerte Kennzeichnungskraft der nur aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Klagemarke "POST".

31 Für die Feststellung des im Einzelfall erforderlichen Durchsetzungsgrades kann nicht von festen Prozentsätzen ausgegangen werden, auch wenn - sofern nicht besondere Umstände eine abweichende Beurteilung rechtfertigen - die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht unterhalb von 50% angesetzt werden kann (vgl. BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001, 1205 - REICH UND SCHOEN; Beschl. v. 25.10.2007 - I ZB 22/04, GRUR 2008, 510 Tz. 23 = WRP 2008, 791 - Milchschnitte). Handelt es sich jedoch um einen Begriff, der die fraglichen Dienstleistungen ihrer Gattung nach glatt beschreibt, kommen ein Bedeutungswandel und damit eine Verkehrsdurchsetzung erst bei einem deutlich höheren Durchsetzungsgrad in Betracht (BGH GRUR 2006, 760 Tz. 20 - LOTTO). Denn ein sehr bekannter beschreibender Begriff kann nur bei einer langen und intensiven Benutzung der Marke Unterscheidungskraft i.S. des § 8 Abs. 3 MarkenG erlangen (für eine sehr bekannte geographische Herkunftsangabe EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 50 - Chiemsee, zu Art. 3 Abs. 3 MarkenRL;

Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 8 Rdn. 436d). Dementsprechend hat der Senat auch nach Inkrafttreten des Markengesetzes im Einzelfall eine sehr hohe oder eine nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung als notwendig angesehen (vgl. BGHZ 156, 112, 125 - Kinder I; BGH GRUR 2006, 760 Tz. 24 - LOTTO; GRUR 2007, 1066 Tz. 34 - Kinderzeit; ebenso Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 331; v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 8 MarkenG Rdn. 54; wohl auch Lange, Marken- und Kennzeichenrecht Rdn. 663; a.A. v. Schultz in v. Schultz, Markenrecht, 2. Aufl., § 8 Rdn. 187). Davon ist auch bei dem glatt beschreibenden Begriff "POST" auszugehen, so dass ein Durchsetzungsgrad von deutlich über 80% den Anforderungen an eine Verkehrsdurchsetzung der Bezeichnung "POST" für die in Rede stehenden Dienstleistungen nach § 8 Abs. 3 MarkenG genügt (vgl. BGH, Beschl. v. 23.10.2008 - I ZB 48/07 - POST II), jedoch nicht zu einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke führt. Gegenteiliges folgt auch nicht aus dem T. -Gutachten von Januar 2006. Dieses Gutachten hat die Klägerin erst nach Abschluss der Tatsacheninstanzen vorgelegt. Als neuer Tatsachenvortrag kann es in der Revisionsinstanz keine Berücksichtigung finden.

32 c) Das Berufungsgericht ist von einer Zeichenunähnlichkeit zwischen der Klagemarke "POST" und den angegriffenen Marken "OP OSTSEE-POST" und "OSTSEE-POST Der private Postdienst im Norden" ausgegangen und hat deshalb eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verneint. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

33 aa) 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, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = 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, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - 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).

34 bb) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass die angegriffenen Zeichen nicht durch den Bestandteil "POST" geprägt werden, weil die weiteren Bestandteile der zusammengesetzten Zeichen nicht in den Hintergrund treten. Der Verkehr habe keinen Anlass, die angegriffenen Zeichen zergliedernd zu betrachten und sich bei der Frage des Herkunftshinweises allein an dem jeweiligen Bestandteil "POST" zu orientieren. Der Verkehr werde vielmehr diesen Bestandteil als Sachangabe auffassen. Das lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen und wird von der Revision auch nicht angegriffen. Die Revision wendet sich vielmehr gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Klage-

marke "POST" behalte in den zusammengesetzten Kollisionsmarken auch keine selbständig kennzeichnende Stellung. Mit diesem Angriff hat die Revision keinen Erfolg.

35 (1) Die Beurteilung des Gesamteindrucks zusammengesetzter Zeichen liegt grundsätzlich auf tatrichterlichem Gebiet. Im Revisionsverfahren kann sie nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob ihr ein unzutreffender Rechtsbegriff zugrunde liegt, sie gegen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstößt oder wesentliche Umstände nicht berücksichtigt sind (vgl. BGH, Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 516 = WRP 2004, 758 - Telekom).

36 (2) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass dem Bestandteil "POST" in den angegriffenen Zeichen keine eigenständige kennzeichnende Stellung zukommt. Es hat dies zu Recht daraus gefolgert, dass der Verkehr den Begriff "POST" in den zusammengesetzten Zeichen beschreibend auffasst. Erkennt der Verkehr in den Kollisionszeichen aber nicht die Klagemarke oder das bekannte oder zumindest erkennbare Firmenschlagwort "POST" der Klägerin, besteht im Streitfall kein Anhalt dafür, dass der Wortbestandteil "POST" in den zusammengesetzten Kollisionsmarken eine selbständig kennzeichnende Stellung behält.

37 Mangels Zeichenähnlichkeit sind eine unmittelbare Verwechslungsgefahr und eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ausgeschlossen.

38 d) Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke "POST" und den angegriffenen Marken auch nicht unter dem Aspekt eines Serienzeichens angenommen. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.

39 aa) Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz gefunden (vgl. EuGH, Urt. v. 13.9.2007 - C-234/06, Slg. 2007, I-7333 = GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 63 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH, Beschl. v. 29.5.2008 - I ZB 54/05, GRUR 2008, 905 Tz. 33 = WRP 2008, 1349 - Pantohexal). Diese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen - wie im Streitfall - 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, demselben Inhaber zuordnet (BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Tz. 40 = WRP 2007, 1461 - Kinder II, m.w.N.).

40 bb) Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens scheidet im Streitfall schon deshalb aus, weil es an einer Erkennbarkeit des Bestandteils "POST" als Serienzeichen der Klägerin in den angegriffenen Marken fehlt. Das Berufungsgericht hat in anderem Zusammenhang rechtsfehlerfrei festgestellt, dass das Publikum die Kollisionszeichen als Gesamtbegriff und nicht zergliedernd versteht, den Bestandteil "POST" der angegriffenen Marken nur als eine Sachangabe ansieht und eine Vielzahl von Unternehmen Marken und Unternehmenskennzeichen mit dem Bestandteil "POST" nutzen.

41 3. Das Berufungsgericht hat angenommen, einem markenrechtlichen Unterlassungsanspruch der Klägerin stünde zudem die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG entgegen.

42 a) Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand, soweit identische Dienstleistungen in Rede stehen. Das ist für die Bereiche der Briefdienst-, Frachtdienst- und Kurierdienstleistungen der angegriffenen Marken der Fall.

43 aa) Nach der Vorschrift des § 23 Nr. 2 MarkenG, die Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL umsetzt, gewährt 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 ihrer Art oder ihrer Beschaffenheit, im geschäftlichen 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.

44 bb) Die Beklagte benutzt den mit der Klagemarke übereinstimmenden Bestandteil "POST" der Kollisionszeichen zur Bezeichnung ihrer Dienstleistungen. Für die Dienstleistungen der Beförderung und Zustellung von Briefen und Paketen 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 (BGH GRUR 2008, 798 Tz. 19 - POST I; WRP 2008, 1206 Tz. 21 - CITY POST).

45 cc) Der Senat hat in zwei mit dem vorliegenden Sachverhalt vergleichbaren Fällen, in denen die Klägerin aus der Klagemarke gegen die Zeichen "CITY POST" und "Die Neue Post" vorgegangen war, einen Verstoß gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel verneint (BGH GRUR 2008, 798 - POST I; WRP 2008, 1206 - CITY POST). Er hat dabei maßgeblich

auf den Umstand abgestellt, dass die Rechtsvorgängerin der Klägerin als früheres Monopolunternehmen ausschließlich mit der Postbeförderung in Deutschland betraut war und dass 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 Worts "POST" zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen besteht. Ohne eine entsprechende Beschränkung des Schutzumfangs 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 (Phantasie-)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 (EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 16 - Gerolsteiner Brunnen; GRUR 2005, 509 Tz. 29 - Gillette; Urt. v. 10.4.2008 - C-102/07, Slg. 2008, I-2439 = 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 Schutzumfangs 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 Bezeich-

nungen wählen könnte. Die Beschränkung des Schutzumfangs 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.

46 Gegen diese Erwägungen wendet sich die Revision ohne Erfolg. Zur Begründung wird auf die Entscheidungen des Senats vom heutigen Tag verwiesen (Urt. v. 2.4.2009 - I ZR 110/06, I ZR 111/06 und I ZR 209/06 jeweils Abschnitt II 1 b). Diese Erwägungen gelten im Streitfall entsprechend, soweit eine Dienstleistungsidentität in Rede steht.

47 b) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG auch hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen der Kollisionszeichen gegeben ist, für die keine Identität mit den Dienstleistungen besteht, für die die Klagemarke eingetragen ist. Hiergegen bestehen allerdings Bedenken, weil vom Berufungsgericht nicht im Einzelnen festgestellt und auch nicht ohne weiteres ersichtlich ist, dass der Begriff "POST" für die Vielzahl der Waren und Dienstleistungen, die für die angegriffenen Marken eingetragen sind, eine Merkmalsangabe ist. Die Frage kann im Streitfall jedoch offenbleiben. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch unabhängig vom Vorliegen der Voraussetzungen des § 23 Nr. 2 MarkenG schon mangels Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht zu (Abschnitt B I 2).

48 4. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch gegen die Verwendung der Marken "OP OSTSEE-POST" und "OSTSEE-POST Der priva-

te Postdienst im Norden" für die hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen auch nicht aufgrund eines Bekanntheitsschutzes der Klagemarke "POST" für begründet erachtet (§ 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG). Die dagegen gerichteten Angriffe der Revision greifen nicht durch.

49 Das Berufungsgericht hat im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr eine Zeichenähnlichkeit zwischen der Klagemarke "POST" und den angegriffenen Zeichen zu Recht verneint. 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. 3 MarkenG (BGH, Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 596 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd; BGH GRUR 2007, 1071 Tz. 45 - Kinder II). Mangels Ähnlichkeit der kollidierenden Marken kommt ein auf den Schutz einer bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG gestützter Unterlassungsanspruch nicht in Betracht.

50 II. Die Klägerin kann den Unterlassungsanspruch nicht mit Erfolg auf das Unternehmenskennzeichen "Deutsche Post AG" und das Firmenschlagwort "POST" der vollständigen Firmenbezeichnung stützen. Die aus § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG abgeleiteten Ansprüche scheiden mangels Verwechslungsgefahr aus. Es fehlt an einer Zeichenähnlichkeit zwischen den kollidierenden Zeichen (hierzu vorstehend B I 2 c und d). Aus demselben Grund scheidet auch ein Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 3 und 4 MarkenG aufgrund des Schutzes des bekannten Unternehmenskennzeichens der Klägerin aus.

51 III. Der Klägerin steht der begehrte Unterlassungsanspruch auch nicht aufgrund der Wortmarken Nr. 300 02 483 "DP" und Nr. 301 52 474 "DP2" gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG zu.

52 1. Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass zwischen der Klagemarke "DP" und den angegriffenen Zeichen "OP OSTSEE-POST" und "OSTSEE-POST Der private Postdienst im Norden" eine Verwechslungsgefahr mangels Zeichenähnlichkeit ausscheidet. Es ist davon ausgegangen, dass das Zeichen "OP OSTSEE-POST" weder durch den Zeichenbestandteil "OP" geprägt wird noch diese Buchstabenkombination in dem zusammengesetzten Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung innehat.

53 Diese Ausführungen halten der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand. Sie tragen die Verneinung eines Unterlassungsanspruchs aus der Klagemarke "DP" selbständig. Es kommt daher nicht darauf an, ob die Klagemarke "DP" mit dem angegriffenen Zeichen "OP OSTSEE-POST" auch dann verwechselbar wäre, wenn das angegriffene Zeichen durch die Buchstabenkombination "OP" geprägt würde, was das Berufungsgericht in einer zusätzlichen Begründung verneint hat und von der Revision in diesem Zusammenhang allein angegriffen wird.

54 2. Der Unterlassungsanspruch ist schließlich auch nicht aus der Klagemarke "DP" gegen das angegriffene Zeichen "OSTSEE-POST Der private Postdienst im Norden" und aus der Klagemarke "DP2" gegeben. Insoweit gelten die vorstehenden Ausführungen entsprechend.

55 IV. Die Klageanträge I 2 und 3 auf Einwilligung in die Löschung der Marken Nr. 303 01 652 und Nr. 303 01 653 und auf Auskunftserteilung sowie der Klageantrag II auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung sind ebenfalls unbegründet. Die angegriffenen Marken der Beklagten verletzen den Schutzbereich sämtlicher Klagekennzeichen nicht.

56 V. Ohne Erfolg stützt die Klägerin die geltend gemachten Ansprüche nunmehr auf wettbewerbsrechtliche Ansprüche aus § 8 Abs. 1, §§ 9, 3 i.V. mit § 5 Abs. 1 und 2 UWG.

57 Bei Schutzrechtsverletzungen wird der Streitgegenstand (der prozessuale Anspruch) durch den Klageantrag, in dem sich die vom Kläger in Anspruch genommene Rechtsfolge konkretisiert, und den Lebenssachverhalt bestimmt, aus dem der Kläger die begehrte Rechtsfolge herleitet (BGHZ 166, 253 Tz. 25 - Markenparfümverkäufe; BGH GRUR 2007, 1071 Tz. 56 - Kinder II). Durch seinen Vortrag über die Entstehung und den Bestand des Schutzrechts als Teil des Lebenssachverhalts bestimmt der Kläger über den Streitgegenstand. Werden neben Ansprüchen aus einem Schutzrecht wettbewerbsrechtliche Ansprüche unter dem Gesichtspunkt der Irreführung geltend gemacht, handelt es sich grundsätzlich um unterschiedliche Streitgegenstände, weil der Kern des jeweiligen Sachverhalts nicht unverändert ist (vgl. BGH, Urt. v. 7.12.2000 - I ZR 146/98, GRUR 2001, 755, 757 = WRP 2001, 804 - Telefonkarte). Davon ist auch auszugehen, wenn eine Irreführungsgefahr nach § 5 Abs. 2 UWG geltend gemacht wird. Nach dieser Vorschrift, die Art. 6 Abs. 2 lit. a der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken umsetzt, ist eine geschäftliche Handlung irreführend, wenn sie eine Verwechslungsgefahr mit einer Marke oder einem anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers hervorruft. Anders als bei Kennzeichenverletzungen nach dem Markengesetz setzt ein auf einen Irreführungstatbestand gestütztes Verbot voraus, dass die Fehlvorstellung geeignet ist, das Marktverhalten der Gegenseite zu beeinflussen (BGH, Urt. v. 26.10.2006 - I ZR 33/04, GRUR 2007, 247 Tz. 34 = WRP 2007, 303 - Regenwaldprojekt I; Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 171/04, GRUR 2008, 443 Tz. 29 = WRP 2008, 666 - Saugeinlagen). Zudem ist auch die Aktivlegitimation unterschiedlich ausge-

staltet. Während zur Verfolgung wettbewerbsrechtlicher Ansprüche grundsätzlich die in § 8 Abs. 3 UWG angeführten Beteiligten aktivlegitimiert sind, stehen kennzeichenrechtliche Ansprüche dem Inhaber des Schutzrechts zu. Nach diesen Maßstäben sind die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche wegen irreführender Werbung aufgrund einer Verwechslungsgefahr mit den Klagemarken i.S. von § 5 Abs. 2 UWG ein gegenüber kennzeichenrechtlichen Ansprüchen weiterer Streitgegenstand.

58 Einen neuen Streitgegenstand kann die Klägerin im Revisionsverfahren nicht einführen (BGH GRUR 2007, 1066 Tz. 61 - Kinderzeit; GRUR 2007, 1071 Tz. 57 - Kinder II). Dass das Berufungsgericht wettbewerbsrechtliche Ansprüche aufgrund irreführender Werbung übergangen hat, hat die Revision innerhalb der Revisionsbegründungsfrist nicht gerügt.

59 VI. Der von der Klägerin angeregten Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften bedarf es vorliegend nicht. Die Grundsätze, nach denen sich im Streitfall die Frage beurteilt, ob die Schutzschranke des Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL eingreift, sind durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften geklärt. Die Gesamtwürdigung und Gewichtung der relevanten Umstände im konkreten Einzelfall ist Sache der nationalen Gerichte (vgl. EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 26 - Gerolsteiner Brunnen; GRUR 2005, 153 Tz. 84 - Anheuser Busch). Auch im Übrigen stellen sich vorliegend keine entscheidungserheblichen Rechtsfragen, die eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften rechtfertigen.

60 C. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1, § 515 Abs. 3 Satz 1, § 565 ZPO.

Bornkamm Büscher Schaffert

Bergmann Koch

Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 16.12.2004 - 315 O 533/04 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 04.04.2006 - 3 U 10/05 -