
Datum: 22.12.2004
Gericht: Oberlandesgericht Köln
Spruchkörper: 6. Zivilsenat
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: 6 U 51/00
ECLI: ECLI:DE:OLGK:2004:1222.6U51.00.00

Vorinstanz: Landgericht Köln, 84 O 77/99

Tenor:

1.) Auf die Berufung der Beklagten wird das am 1.3.2000 verkündete Urteil der 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Köln – 84 O 77/99 – abgeändert und wie folgt neu gefasst:

Die Klage wird abgewiesen.

2.) Die Kosten des Rechtsstreits einschließlich der Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.

3.) Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Klägerin kann jedoch die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in nachbenannter Höhe 120 % der zu vollstreckenden Summe abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in derselben Höhe leistet.

Beiden Parteien wird nachgelassen, die Sicherheiten auch durch Stellung einer selbstschuldnerischen Bürgschaft einer deutschen Großbank oder öffentlich-rechtlichen Sparkasse zu erbringen.

4.) Die Revision wird zugelassen.

Tatbestand

1

Wegen des Sach- und Streitstandes wird zunächst gem. §§ 543 Abs.2 ZPO a.F., 26 Ziff.5 EGZPO auf den Tatbestand der Senatsentscheidung vom 20.10.2000 – 6 U 51/00 – sowie auf den Tatbestand des Revisionsurteils des BGH – I ZR 257/00 – vom 28.8.2003, mit dem die Senatsentscheidung aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an den Senat zurückverwiesen worden ist, Bezug genommen.

2

Im zweiten Berufungsverfahren wiederholt die Beklagte ihren Antrag, die Klage unter Abänderung der angefochtenen Entscheidung abzuweisen, und beantragt die Klägerin erneut die Zurückweisung der Berufung.

3

Die Klägerin trägt eine Vielzahl weiterer Umstände vor, die eine erhöhte Kennzeichnungskraft von "Kinder" in der zweifarbigen Klagemarke Nr. ####1 begründen sollen. Darüber hinaus stützt sie sich zusätzlich auf eine am 02.10.2003 mit Priorität zum 09.05.1997 - und damit vor dem Kollisionszeitpunkt - eingetragene Marke "Kinder" ohne farbliche Gestaltung. Auch bei dieser aus der Anlage BB 38 ersichtlichen Marke ist – wie bei der zweifarbigen Marke – der senkrechte Strich des "K" etwas verlängert.

4

Die Klägerin legt dar, sie habe in den Jahren 1997/1998 mit den Produkten der Marke "Kinder" Umsätze in Höhe von 490 Mio. € erzielt, was die Umsätze der sehr erfolgreichen Wettbewerber S T (ca. 170 Mio. €) und N (322,1 Mio. €) deutlich übertreffe. Die wertmäßigen Marktanteile hätten 1996 bei 75,5 % gelegen und die Produkte der Marke Kinder im Zeitraum zwischen 1979 und 2003 eine gewichtete Marktpräsenz von überwiegend 80 % bis 100 % erreicht, was eine Präsenz für nahezu alle Verkehrsteilnehmer bedeute. Im Zeitraum zwischen 1966/1967 bis Februar 2003 seien mehr als 12,7 Milliarden Produkte mit der Marke "Kinder" gekauft worden. Dies ergebe eine "Kontaktintensität" im Bereich von ca. 100 Milliarden Kontakten. Weiter habe sie in den Jahren zwischen 1995 und 1998 238 Mio. € an Werbeaufwendungen getätigt, die zu 13,6 Milliarden Werbekontakten geführt hätten. Weiter habe allein die TV-Werbung 86 % bis 90 % aller Zuschauer erreicht. Im übrigen beruft sich die Klägerin auf eine Anzahl weiterer Verkehrsbefragungen, die teils vor und teils nach dem Kollisionszeitpunkt eingeholt worden sind und durchweg eine hohe Bekanntheit ergeben haben.

5

Zur Feststellung der Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils der Marke "Kinder" komme es – so meint die Klägerin - auf der Grundlage der Rechtsprechung des EuGH weniger auf die Zahlen der demoskopischen Umfragen, als vielmehr auf die Gesamtheit der "relevanten Umstände" an. Aus diesem Grunde stelle sich auch die Schwierigkeit einer Rückbeziehung einer demoskopischen Befragung auf frühere Zeiträume heute nicht mehr. Maßgeblich seien die Umsätze von 490 Mio. € im Geschäftsjahr 1997/1998, die Marktanteile von 79,5 % im Jahr 1998 sowie der Werbeaufwand von 238 Mio. € in den Jahren 1995 bis 1998 und schließlich die Intensität der Präsenz von 95 % bis 100 % im Jahre 1998. Wegen dieser einzigartigen Umsatzentwicklung, der Marktanteile, der Intensität der Marktpräsenz und der in ihrer Wirkung durch die demoskopischen Befragungen bestätigten Werbeaufwendungen sei von einer eigenen Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils "Kinder" auszugehen, zumal die sprachliche Bedeutung und Übermittlung der Marke auf ihren Wortbestandteil beschränkt sei.

6

Dies gelte auch deswegen, weil es keinen spezifischen und klar definierbaren Markt für Schokoladeprodukte gebe, die nur für Kinder bestimmt seien, und aus diesem Grunde der Begriff "Kinder" für die mit der Marke vertriebenen Schokoladeprodukte entgegen der

7

Auffassung des BGH nicht rein beschreibend sei.

Ebenfalls entgegen der Auffassung des BGH dürfe auf der Grundlage der Entscheidung "Chiemsee" des EuGH (GRUR 99, 723 ff) für einen Schutz des Wortbestandteils "Kinder" nicht eine "nahezu einhellige" Verkehrsbekanntheit gefordert werden. Schließlich widerspreche die Meinung des BGH, bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft der Marke dürften nur diejenigen Befragten berücksichtigt werden, die die Marke unmittelbar oder wenigstens mittelbar ihr zuordneten, der bisherigen Rechtspraxis. Es sei auch mit den Erkenntnissen der demoskopischen Wissenschaft unvereinbar, diejenigen Befragten nicht zu berücksichtigen, die zwar gewusst hätten, dass so gekennzeichnete Schokoladenwaren nur von einem einzigen Hersteller stammten, aber den Namen der Klägerin nicht gekannt hätten.

Aus diesen Gründen sei der Senat in wesentlichen Punkten an das Revisionsurteil nicht gebunden.

Die Beklagte tritt auch dem neuen Vorbringen der Klägerin entgegen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhaltes wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen, die – soweit sie vorher eingereicht worden sind - sämtlich Gegenstand der mündlichen Verhandlung waren.

Entscheidungsgründe

Auf der Grundlage der Revisionsentscheidung des BGH ist die Klage auch unter Berücksichtigung des ergänzenden Vorbringens der Klägerin abzuweisen, weswegen die Berufung der Beklagten nunmehr Erfolg haben muss.

Der Senat hat gem. §§ 565 Abs. 2 ZPO a.F., 26 Ziff.5 EGZPO seiner neuerlichen Entscheidung die rechtliche Beurteilung zugrunde zu legen, auf der die Revisionsentscheidung beruht. Es widerspräche auch dem Sinn des Revisionsverfahrens, wenn das Berufungsgericht befugt wäre, die Rechtsauffassung des Revisionsgerichtes, das seine Entscheidung aufgehoben hat, erneut zur Disposition zu stellen. An der Bindungswirkung nehmen die tragenden Gründe der Revisionsentscheidung teil, nicht dagegen Hinweise des Revisionsgerichts, die sich auf das weitere Berufungsverfahren und die zu treffende neue Entscheidung beziehen (vgl. näher Zöller-Gummer, ZPO, 22. Aufl., § 565 Rz 3 m.w.N.).

Auf dieser Grundlage hat der Senat seiner zweiten Entscheidung zugrunde zu legen, dass der Wortbestandteil "Kinder" der zweifarbigen Klagemarke von Hause aus gem. § 8 Abs.2 Nr.1 MarkenG absolut schutzunfähig ist. Weiter ist bindend entschieden, dass wegen dieser Schutzunfähigkeit der Wortbestandteil "Kinder" ohne Feststellung einer Verkehrsdurchsetzung aus Rechtsgründen keine Prägung des Gesamteindrucks der Klagemarke Nr. ###1 bewirken und ihm auch nicht Schutz als Stammbestandteil eines Serienzeichens zukommen kann (RU S.15 -17). Auf all diesen Gründen beruht die Revisionsentscheidung. Denn der BGH hat mit dieser Begründung eine gesteigerte Kennzeichnungskraft sowie eine große Zeichenähnlichkeit und schließlich das Bestehen einer Verwechslungsgefahr und damit diejenigen Elemente bezweifelt, die der Senat zuvor zur Begründung der Verurteilung der Beklagten bejaht hatte. Die Bindungswirkung dieser von dem BGH formulierten Anforderungen erstreckt sich auch auf die erst nach Verkündung des Revisionsurteils (als Anlage BB 38) in das Verfahren eingeführte weitere Klagemarke Nr. ###2. Auch bei dieser Marke, die sich von der bisherigen Klagemarke nur dadurch unterscheidet, dass sie nicht zwei- sondern einfarbig schwarz ausgestaltet ist, handelt es sich

– entsprechend dem Wortlaut der Eintragungsurkunde - um eine Wort/Bildmarke. Sie stellt das gedruckte Wort "Kinder" in der auch bei den übrigen "Kinder"- Marken der Klägerin verwendeten Schreibweise dar, bei der der senkrechte Strich des "K" etwas nach oben verlängert ist. Ist damit auch durch diese Markeneintragung ein Schutz für die bloße Wortmarke "Kinder" nicht begründet worden, so gelten die von dem BGH aufgestellten Anforderungen für die klägerischen Ansprüche auch insoweit, als sie nunmehr auf die einfarbige Marke gestützt werden. Denn für die Beurteilung der Schutzunfähigkeit des Wortelementes "Kinder" und die hieraus zu ziehenden rechtlichen Schlüsse ist es unerheblich, ob dieses Wortelement in der Gesamtmarke ein- oder zweifarbig ausgestaltet ist.

Die Bindungswirkung entfällt allerdings dann, wenn sich der Sachverhalt nach Abschluss des Revisionsverfahrens in tatsächlicher Hinsicht ändert (vgl. BGH VersR 90, 1348 f; Zöller-Gummer, a.a.O.). Eine tatsächliche Änderung des Sach- und Streitstandes ist aber nicht eingetreten. Die Klägerin meint, der BGH habe seiner Entscheidung einen in Wahrheit gar nicht existenten besonderen Markt für Schokoladenprodukte zugrundegelegt, die nur für Kinder bestimmt seien, und sei auf diese Weise zu Unrecht zu der Annahme gelangt, das Wortelement "Kinder" sei glatt beschreibend. Diese Auffassung trifft nicht zu. Es kann dahinstehen, ob tatsächlich ein spezieller Markt von Schokoladenprodukten für Kinder nicht abgrenzbar ist. Denn auch wenn das so sein sollte, ist das Wortelement "Kinder" der beiden Klagemarken ausschließlich beschreibender Natur und deswegen von Haus aus ohne jede Unterscheidungskraft (§ 8 Abs.2 Nr.1 MarkenG). Der Begriff "Kinder" gibt aus der Sicht des Verkehrs – in direktester Weise – die Zielgruppe an, an die die Klägerin sich wendet. Es wird jeder Kundige der deutschen Sprache das Wortelement "Kinder" in den Klagemarken nach seinem Wortsinn verstehen. Er erkennt, dass dieser Begriff nicht ohne jede Beziehung zu dem Produkt steht, als wäre er ein Phantasiewort oder mit Schokolade nicht in Verbindung zu bringen, sondern dass der Begriff "Kinder" die Zielgruppe beschreibt, an die sich der Hersteller mit seinen so gekennzeichneten Produkten wendet, zumal Kinder nach allgemeiner Lebenserfahrung besonders gerne Schokolade essen. Diese naheliegende Zuordnung wird der Verkehr auch dann treffen, wenn es tatsächlich einen Markt von Schokoladenprodukten speziell für Kinder nicht geben sollte. Denn zum einen ist der angesprochene Verbraucher nicht mit den einzelnen Absatzmärkten der Süßwarenindustrie vertraut und zum anderen würde dies auch nichts daran ändern, dass er ein Schokoladenprodukt, dessen Bezeichnung das Wortelement "Kinder" enthält, wegen dieses Bezeichnungselementes eben als ein solches ansehen wird, das speziell für Kinder konzipiert ist. Der angebliche Umstand, dass die so gekennzeichneten Produkte der Klägerin tatsächlich auch von Personen verzehrt werden, die keine Kinder mehr sind, ist unerheblich. Der Begriff "Kinder" beschreibt nämlich nicht die tatsächlichen Abnehmer, sondern die primär angesprochene Zielgruppe. 16

Entgegen der Auffassung der Klägerin hat sich der Wortbestandteil "Kinder" der beiden Klagemarken nicht im Verkehr durchgesetzt. Ein Zeichen hat sich im Sinne des § 8 Abs.3 MarkenG in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt, wenn sie es als Herkunftshinweis auffassen. Ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise muss das Produkt auf Grund der Marke, mit der es versehen ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (vgl. EuGH GRUR 99, 723, 727 – "Chiemsee"). Den Namen des Unternehmens braucht der Befragte nicht notwendig korrekt benennen zu können; es mag ausreichen, wenn er etwa nur den Ort des Unternehmenssitzes kennt, eine Schwester- oder Tochtergesellschaft angibt oder auch weitere Produkte angeben kann, die aus demselben Hause stammen. Jedenfalls reicht die bloße Bekanntheit des Produktes und der Marke nicht aus. Entscheidend ist vielmehr der Zuordnungsgrad zu einem bestimmten Hersteller und Nennungen, die – sei es auch irrtümlich – auf ein Konkurrenzunternehmen verweisen, dürfen 17

nicht zugerechnet werden. Der erforderliche Zuordnungsgrad wird im Regelfall 50 % der beteiligten Verkehrskreise annähernd erreichen müssen (vgl. zum Vorstehenden BGH GRUR 01, 1042 f – "Reich und Schön"; Ingerl/Rohnke, MarkenG §, 2. Aufl., § 8 Rn 328; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 8 Rn 476, 526). Diese Voraussetzungen liegen bezogen auf den maßgeblichen Zeitpunkt der ersten Kollision der Marken am 6.10.1998 nicht vor. Insbesondere ergibt sich eine hinreichende Bekanntheit im vorstehenden Sinne nicht aus den von der Klägerin hierzu vorgelegten demoskopischen Privatgutachten. Rückschlüsse auf die Verkehrsdurchsetzung des Wortes "Kinder" als Herkunftshinweis lassen diejenigen Gutachten von vornherein allenfalls in ganz geringem Umfang zu, bei denen den Befragten das Wort in der für die "Kindermarken" der Klägerin typischen Weise, also mit dem verlängerten Vertikalstrich des "K" in ein- oder zweifarbiger Form, präsentiert worden ist. Denn dadurch wurde in erheblicher Weise die Erinnerung an gerade dieses Erscheinungsbild der im Verkehr verwendeten Wort/Bildmarke der Klägerin geweckt und so der Blick der Befragten allein auf den Wortlaut von "Kinder" verstellt. Vor diesem Hintergrund kommt zur Beurteilung der Verkehrsgeltung in erster Linie dem als Anlage BB 31 nunmehr vorgelegten GfK-Gutachten Bedeutung zu, bei dem den Befragten das Wort "Kinder" in Maschinenschrift vorgelegt worden ist. Ausweislich der Antworten auf Frage 3 jener Befragung haben von den beteiligten Verkehrskreisen 24,9 % der Befragten zutreffend die Klägerin als Herstellerin benannt. Dieser Zuordnungsgrad reicht für eine Verkehrsdurchsetzung – auch unter zusätzlicher Berücksichtigung der weiter vorgetragenen hohen Werbeaufwendungen der Klägerin für die Gesamtheit ihrer "Kinder"-Produkte – nicht aus.

In dem Gutachten ist bei der Errechnung der "Bekanntheit" der Bezeichnung "Kinder" der Anteil derjenigen, die einen Produktnamen der klägerischen Schokoladenwaren richtig benannt haben, dem vorerwähnten Zuordnungsgrad hinzuaddiert und so ein Bekanntheitsgrad von insgesamt 58,3 % des sich überhaupt für Schokoladenwaren interessierende Teils der Bevölkerung ermittelt worden. Dieser Prozentsatz kann für die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung nicht einfach übernommen werden. Wer – wie es der Senat oben erwogen hat – auch die richtige Angabe verschiedener Produkte des Herstellers statt dessen namensmäßiger Bezeichnung im Rahmen der Zuordnung genügen lässt, kann nicht bereits ausreichen lassen, dass nur ein einziges Produkt richtig bezeichnet worden ist. Nur Angaben zu mehreren Bestandteilen einer Produktfamilie können auch ohne korrekte Bezeichnung des Herstellers vermuten lassen, dass das produzierende Unternehmen hinreichend identifiziert ist, auch wenn sein Name aktuell nicht geläufig ist. In welchem Umfang es bei der Befragung zu in diesem Sinn relevanten Mehrfachbenennungen von Produkten gekommen ist, lässt sich dem Gutachten indessen nicht entnehmen. Ohnehin geht aus dem Gutachten nicht hervor, in welchem Ausmaß es Mehrfachangaben zu Produkten gegeben hat:

18

Die Befragten, die eine hohe Anzahl von Produkten der Klägerin zutreffend bezeichnet haben, wären danach zwar bei der Ermittlung des Zuordnungsgrades zu berücksichtigen; je höher die Anzahl der Benennungen aber war, umso geringer wäre absolut die Zahl der Personen, die relevant richtige Angaben gemacht haben.

19

Schließlich sieht sich der Senat auch nicht in der Lage, den hohen Prozentsatz von 36,6 % der beteiligten Verkehrskreise, der auf die Angabe "Kinderschokolade" entfällt, uneingeschränkt zum Ansatz zu bringen. Insbesondere angesichts der Formulierung der vorangegangenen Frage 1: "... haben Sie "Kinder" schon einmal im Zusammenhang mit Schokolade und Schokoladenwaren gehört oder gelesen?" und des Umstandes, dass 2,3 % der Befragten in Frage 4 lediglich den Gattungsbegriff "Schokolade" angegeben haben, kann trotz der Bekanntheit des Produktes "Kinderschokolade" der Klägerin nicht ausgeschlossen

20

werden, dass ein ins Gewicht fallender Teil derjenigen 36,6 % der Befragten, die als Produkt "Kinderschokolade" angegeben haben, tatsächlich im beschreibenden Sinne Schokolade für Kinder gemeint haben. Damit können nur die 24,9 %, die als Namen der Firma richtig "G" oder "von G" angegeben haben, als gesicherter Zuordnungsgrad berücksichtigt werden. Der Entscheidung kann daher eine Verkehrsdurchsetzung des Wortbestandteils "Kinder" nicht zugrunde gelegt werden, zumal angesichts des glatt beschreibenden Charakters von "Kinder" für Schokoladenwaren kein Anlass besteht, ausnahmsweise auch eine deutlich unter 50 % liegende Bekanntheit ausreichend sein zu lassen.

Liegt damit eine Verkehrsdurchsetzung schon nach der vorstehenden Definition nicht vor, so kann dahinstehen, ob der – an der Bindungswirkung nicht teilhabenden und von der Klägerin lebhaft bekämpften - Auffassung des BGH, wonach für die Verkehrsdurchsetzung eine "nahezu einhellige Verkehrsbekanntheit" zu verlangen ist, gefolgt werden kann. 21

Hat der Senat damit davon auszugehen, dass der Wortbestandteil "Kinder" in beiden Klagemarken mangels Verkehrsdurchsetzung rein beschreibender Natur ist, so ist die Klage jetzt deswegen abzuweisen, weil es an der zumindest notwendigen Ähnlichkeit der Zeichen fehlt. Das Tatbestandsmerkmal der Ähnlichkeit der Marken ist bei fehlender Zeichenidentität unabdingbare Voraussetzung eines Anspruches aus § 14 Abs.2 Ziff.2 MarkenG (vgl. BGH WRP 02, 537, 539 – "BANK 24" m.w.N.). Nach den obigen Ausführungen vermag der Wortbestandteil "Kinder" die klägerischen Gesamtzeichen nicht zu prägen, weil er für sich genommen schutzunfähig ist. Die Zeichen werden stattdessen allein durch ihre gestalterischen Elemente, also die besondere Schreibweise des Buchstabens "K", geprägt. Diese sind nicht beschreibender, sondern ausschließlich kennzeichnender Natur. Das gilt sowohl für die Verlängerung des vertikalen Striches in beiden Zeichen, als auch für die zusätzliche farbliche Hervorhebung in der Marke Nr. ###1, in der der Buchstabe "K" als einziger in rot geschrieben ist. Bestehen damit beide klägerischen Marken aus kennzeichnenden und rein beschreibenden Elementen, so werden sie allein von ihren kennzeichnenden Bestandteilen geprägt. Insbesondere scheidet nach der Revisionsentscheidung des BGH auch eine Mitprägung der Zeichen durch ihren Wortbestandteil aus. 22

Die Klage wäre aber auch dann abzuweisen, wenn man entgegen der Auffassung des Senats die Klagezeichen als von dem Wortbestandteil "Kinder" in einem gewissen Maße mitgeprägt ansehen wollte. Denn dies könnte angesichts der glatt beschreibenden Funktion von "Kinder" nur zu einer ganz geringen Ähnlichkeit führen. Angesichts dessen käme eine Verwechslungsgefahr im Rahmen der von dem Senat schon in seinem früheren Urteil und von dem BGH auf S.12 des Revisionsurteils dargelegten Wechselwirkung der in Betracht zu ziehenden Faktoren nur in Frage, wenn die Klagemarken von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft wären. Das ist indes nicht der Fall. Im Ausgangspunkt kommt der als durchgesetztes Zeichen eingetragenen Wort/Bildmarke "Kinder" (Nr. ###1) durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Diese durchschnittliche Kennzeichnungskraft war im Kollisionszeitpunkt aus den Gründen, die auch für die Frage der Verkehrsdurchsetzung gelten, nicht gesteigert. 23

Besteht damit eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs.2 Ziff.2 MarkenG nicht, so kann die Klage auch nicht mit Erfolg auf § 14 Abs. 2 Ziff. 3 MarkenG gestützt werden. Dem glatt beschreibenden Wortbestandteil "Kinder" kommt aus denselben Gründen, die für die Verwechslungsgefahr gelten, auch kein Schutz als bekannte Marke zu und die verbleibenden Besonderheiten der Schreibweise finden in dem angegriffenen Zeichen keine Entsprechung, so dass es an der auch im Rahmen des § 14 Abs.2 Ziff. 3 24

MarkenG erforderlichen Markenähnlichkeit fehlt.	
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs.1 ZPO.	25
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr.10, 711 ZPO.	26
Die Revision ist mit Blick auf die in der Beurteilung des Wortbestandteils "Kinder" der Klagemarke abweichende Entscheidung des OLG Hamburg (MarkenR 2004, 213) zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung gem. § 543 Abs.2 Ziff. 2 ZPO zuzulassen.	27
Streitwert für das Berufungsverfahren: 375.000 €.	28
