

6 U 195/01  
31 O 373/01  
( LG Köln )



Anlage zum Protokoll  
vom 08.05.2002  
Verkündet am 08.05.2002  
Be... s. J.S. in  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

OBERLANDESGERICHT KÖLN

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Rechtsstreit

der Fa. Citipost Gesellschaft für ~~Kurier- und Postdienstleistungen~~ vertreten  
durch ihren Geschäftsführer, ~~Herrn Volker~~, ~~August~~,  
39175 ~~...~~

Beklagte, Widerklägerin und Berufungsklägerin,

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt ~~...~~ Köln,

g e g e n

die Deutsche Post AG, vertreten durch ihren Vorstand, dieser vertreten durch die  
Herren ~~Edgar Ernst und Walter~~, ~~...~~ 50175  
~~...~~

Klägerin, Widerbeklagte und Berufungsbeklagte,

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt ~~...~~ Köln,

hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Köln aufgrund der mündlichen  
Verhandlung vom 12.04.2002 unter Mitwirkung seiner Mitglieder Dr. Schwippert, von  
Hellfeld und Schütze

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 27.09.2001 verkündete

Urteil der 31. Zivilkammer des Landgerichts Köln - 31 O 373/01 - wie folgt abgeändert:

Die Klage wird abgewiesen.

Auf die Widerklage der Beklagten wird

I.

die Klägerin verurteilt,

1.

es zwecks Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft bis zur Dauer von sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen,

im geschäftlichen Verkehr die Domain-Bezeichnung „citi-post.de“ zu benutzen oder benutzen zu lassen;

2.

gegenüber der DENIC eG Domain Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft, Wiesenhüttenplatz 26, 60329 Frankfurt am Main, in die Freigabe der Domainbezeichnung „citi-post.de“ einzuwilligen;

3.

der Beklagten Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie seit dem 09.05.2000 Handlungen gemäß vorstehender Ziff. I. 1. begangen hat.

II.

festgestellt, dass die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten sämtlichen Schaden zu ersetzen, der ihr durch Handlungen gemäß vorstehender Ziff. I.1. seit dem 09.05.2000 entstanden ist und noch entstehen wird.

Die Kosten des Rechtsstreits in beiden Instanzen hat die Klägerin zu tragen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Klägerin darf die Zwangsvollstreckung gegen Leistung einer Sicherheit in der nachstehend bestimmten Höhe abwenden, wenn nicht die Beklagte zuvor Sicherheitsleistung in derselben Höhe erbringt.

Die Sicherheit beträgt bei Vollstreckung des

- Unterlassungsausspruchs: 50.000,00 €;
- Auskunftstenors: 10.000,00 €;
- Kostenausspruchs: 20.000,00 €.

Den Parteien wird nachgelassen, die von ihnen zu stellenden Sicherheiten jeweils in Form der unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen, selbstschuldnerischen schriftlichen Bürgschaft einer deutschen Großbank oder öffentlich-rechtlichen Sparkasse zu erbringen.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Die mit diesem Urteil für die Klägerin verbundene Beschwer beträgt über 20.000,00 €.

### Tatbestand

Die aus der früheren Deutschen Bundespost hervorgegangene Klägerin ist Anbieterin von Postdienstleistungen. Neben der Beförderung von Briefsendungen und Paketen befasst sie sich mit weiteren Leistungen, wie beispielsweise dem Transport und der Vermittlung des Transports von Gütern sowie der Beratung und Akquisition bei der Durchführung von Geschäften im Bereich Transport, Verkehr und Lagerhaltung. Sie ist Inhaberin zahlreicher, den Bestandteil „Post“ aufweisender Marken, darunter die mit Priorität zum 21.08.1996 eingetragene Wortmarke „Deutsche Post“ 396 36 412 sowie die mit Priorität zum 05.10.1995 eingetragene Wort-/Bildmarke „Post“ 395 40 404, die jeweils u.a. für „Transportwesen, Verpackung und Lagerung von Waren;...Briefdienst- Frachtdienst- und Kurierdienstleistungen“

eingetragen sind. Hinsichtlich der Einzelheiten der zu Gunsten der Klägerin eingetragenen Marken wird auf das Anlagenkonvolut K 4 Bezug genommen. Am 09.05.2000 ließ die Klägerin bei DENIC die Domain „citi-post“ registrieren, die sie seitdem auch im geschäftlichen Verkehr benutzt.

Die Beklagte, der am 03.11.1998 durch die Regulierungsbehörde die Erlaubnis erteilt wurde, diverse, dem Gewicht nach jeweils im einzelnen beschränkte Briefsendungen in Deutschland gewerbsmäßig für andere zu befördern, ist Inhaberin der mit Priorität zum 09.06.1998 für „Transportwesen“ eingetragenen Wortmarke „Citipost“ 398 25 474. Seit dem 27.09.2000 tritt sie im Internet unter der Domainbezeichnung „citipost.de“ auf, als E-Mail-Adresse verwendet sie die Bezeichnung s[REDACTED]@citipost.de.

Am 22.07.1999 schloss die schwerpunktmäßig im Zustellgebiet H[REDACTED] tätige Beklagte mit der Klägerin einen Vertrag über den Zugang zu Postfachanlagen; die Parteien stehen seither in geschäftlicher Verbindung.

Mit Abmahnschreiben vom 10.01.2001 (Bl. 32-37 d.A.) forderte die Beklagte die Klägerin auf, den Gebrauch der Domainbezeichnung „citi-post.de“ zu unterlassen; die Klägerin machte daraufhin unter Hinweis u.a. auf ihre den Wortbestandteil „Post“ aufweisenden Marken im Gegenzug ihrerseits geltend, dass die Beklagte den Gebrauch von „Citipost“ sowohl als Bestandteil ihrer Firma als auch in der Art der übrigen Bezeichnungen zu unterlassen und in die Löschung der Marke 398 25 474 einzuwilligen habe. Da die Beklagte diese Forderungen ablehnte, verfolgt die Klägerin diese Begehren nunmehr klageweise weiter und verlangt überdies Auskunft sowie die Feststellung, dass die Beklagte ihr zum Schadensersatz verpflichtet sei.

Die Klägerin hält den Gebrauch der Bezeichnung „Citipost“ durch die Beklagte sowohl in der Form der für sie eingetragenen Wortmarke als auch in den übrigen Verwendungsformen aus marken- und firmenrechtlichen Gründen für unzulässig.

Die zu Gunsten der Beklagten eingetragene Marke „Citipost“, so hat die Klägerin zur Begründung der dargestellten Klagebegehren ausgeführt, rufe ebenso wie die von ihr im übrigen verwendete, eben dieses prägende Wortelement enthaltende Firma sowie

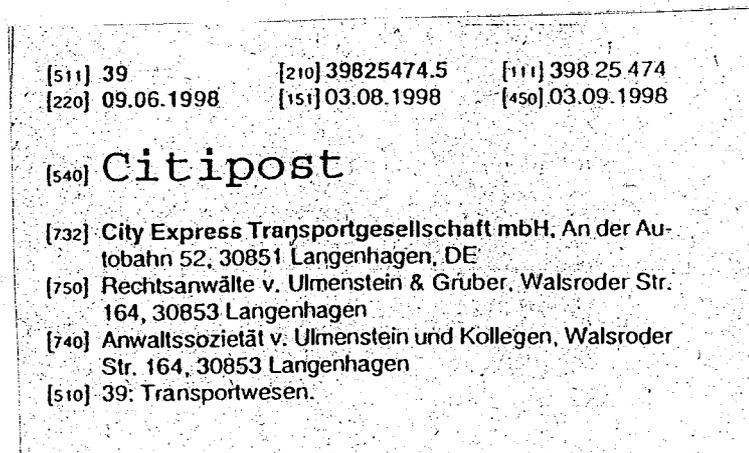
die Domainbezeichnung und die E-Mail-Adresse die Gefahr von Verwechslungen mit den für sie, die Klägerin, eingetragenen Marken „Deutsche Post“ und „Post“ hervor. Unter Vorlage eines in ihrem Auftrag erstellten demoskopischen Gutachtens der [REDACTED] D. [REDACTED] GmbH aus Mai 2000 (Anlage K 7 zum Schriftsatz vom 13.08.2001) zur Verkehrsgeltung von „Post“ hat die Klägerin weiter behauptet, der Begriff „Post“ stelle eine sie bzw. ihr Unternehmen individualisierende bekannte Kurzbezeichnung dar.

Die Klägerin hat beantragt,

I  
die Beklagte zu verurteilen,

1.  
es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,00 DM, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen,

a)  
die deutsche Marke Nr. 398 25 474.5 „Citipost“, wie nachstehend eingeblendet, und im DE Markenblatt Heft 28 vom 03.08.1998 auf S. 9685 veröffentlicht, zur Kennzeichnung sowie in der Werbung der für die unter der oben genannten Registriernummer angemeldeten und in der nachfolgenden Einblendung im einzelnen aufgeführten Waren und Dienstleistungen zu benutzen und/oder benutzen zu lassen,



b)  
im geschäftlichen Verkehr die Firmierung „Citipost Gesellschaft für [REDACTED] und [REDACTED] mbH“, die Domainbezeichnung

„citipost.de“ sowie die E-Mail-Adresse s[REDACTED]@citipost.de zu benutzen und/oder benutzen zu lassen;

2. in die Löschung der unter Ziff. 1. a) aufgeführten deutschen Marke gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen;

3. gegenüber der DENIC eG Domain Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft, Wiesenhüttenplatz 26, 60329 Frankfurt am Main, in die Freigabe der Domainbezeichnung „citipost.de“ einzuwilligen;

4. der Klägerin Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie seit dem 01.01.2001 Handlungen gemäß Ziff. 1 a) und 1 b) begangen hat;

II. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin sämtlichen Schaden zu ersetzen, der ihr durch Handlungen gemäß Ziffer I. 1. a.) und 1 b) seit dem 01.01.2001 entstanden ist oder noch entstehen wird.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Klägerin, so hat die Beklagte eingewandt, unternehme den unzulässigen Versuch, den Begriff „Post“ - einen gebräuchlichen beschreibenden Begriff der deutschen Alltagssprache - für sich zu monopolisieren. Die Klägerin könne sich dabei aus von der Beklagten näher ausgeführten Gründen auch nicht auf eine zu ihren Gunsten erreichte Verkehrsdurchsetzung des Begriffs „Post“ berufen, zumal die Ergebnisse der von ihr vorgelegten Verkehrsbefragung mit Blick auf die jahrzehntelange monopolistische Marktstellung ohnehin verzerrt seien. Die Beurteilung der vermeintlichen Verwechslungsgefahr sei daher nicht auf der Grundlage einer Gegenüberstellung des in den Bezeichnungen beider Parteien jeweils enthaltenen Zeichenelements „Post“ vorzunehmen, das weder aus der Klagemarke noch aus ihren, der Beklagten, Zeichen herausgegriffen werden könne, sondern unter Gegenüberstellung der Gesamtzeichen. Schon danach scheide aber eine Verwechslungsgefahr aus. Hinzu komme, dass sie, die Beklagte, sowohl dem

Kundenkreis nach als auch nach den ihr lizenzierten Zustelldiensten sich an andere Adressaten wende als die Klägerin.

Mit Blick auf den Umstand, dass sie bereits in 1999 unter ihrer jetzigen Firma mit der Klägerin Vertragsverhandlungen geführt und schließlich den Vertrag über den Zugang zu Postfachanlagen geschlossen habe, müsse die sich erst jetzt gegen ihre den Bestandteil „Citipost“ aufweisende Unternehmensbezeichnung wendende Klägerin sich jedenfalls den Einwand der Verwirkung entgegenhalten lassen.

Scheiterten daher die Klagebegehren, so verletze aber umgekehrt die Domainbezeichnung „citi-post.de“ der Klägerin ihre, der Beklagten, in bezug auf die prioritätsältere Marke „Citipost“ bestehenden Rechte. Denn die im Schriftbild nur durch einen Bindestrich getrennte, im übrigen aber in gleicher Schreibweise gestaltete Domainbezeichnung begründe die Gefahr zeichenrechtlicher Verwechslungen mit ihrer, der Beklagten, Marke.

Die Beklagte hat widerklagend beantragt,

die Klägerin zu verurteilen,

1.

es unter Androhung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,00 DM, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen,

im geschäftlichen Verkehr die Domainbezeichnung „citi-post.de“ zu benutzen und/oder benutzen zu lassen;

2.

gegenüber DENIC eG Domain Verwaltungs- und Betriebs-gesellschaft, Wilmannsplatz 1, 10245 Berlin, in die Freigabe der Domainbezeichnung „citi-post.de“ einzuwilligen;

3.

der Beklagten Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie seit dem 09.05.2000 Handlungen gemäß Ziff. 1) begangen hat;

4.

der Beklagten sämtlichen Schaden zu ersetzen, der ihr durch

Handlungen gemäß Ziff. 1. seit dem 09.05.2000 entstanden ist und noch entstehen wird.

Die Klägerin hat beantragt,

die Widerklage abzuweisen.

Mit Urteil vom 27.09.2001, auf welches zur näheren Sachdarstellung Bezug genommen wird, hat das Landgericht der Klage aus den §§ 9; 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 4 Nr. 1, Abs. 5 und 6; 55, 51 MarkenG stattgegeben und die Widerklage abgewiesen. Der Gebrauch der beanstandeten Bezeichnungen durch die Beklagte, so hat das Landgericht zur Begründung seiner Entscheidung im wesentlichen ausgeführt, begründe die Gefahr von Verwechslungen mit der zu Gunsten der Klägerin geschützten älteren Wortmarke „Deutsche Post“. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr habe dabei jeweils auf der Grundlage einer Gegenüberstellung des in den Bezeichnungen der Parteien jeweils enthaltenen Bestandteils „Post“ stattzufinden, der den Gesamteindruck sowohl der Klagemarke als auch der angegriffenen Bezeichnungen „Citipost“ der Beklagten präge. Eine etwaige Verwirkung ihrer Markenrechte müsse die Klägerin sich nicht entgegenhalten lassen; weder nach der spezifisch markenrechtlichen Bestimmung des § 21 MarkenG noch nach allgemeinen Verwirkungsgrundsätzen seien im Streitfall die Voraussetzungen eines Verwirkungstatbestandes eingetreten. Aufgrund der Lösungsreife der für sie eingetragenen Marke „Citipost“ könne die Beklagte daher die mit der Widerklage gegenüber der jüngeren Domainbezeichnung „citi-post.de“ der Klägerin geltend gemachten Rechte nicht durchsetzen.

Gegen dieses ihr am 02.10.2001 zugestellte Urteil hat die Beklagte am 02.11.2001 Berufung eingelegt, die sie – nach Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist bis zum 03.01.2002 – mit einem an diesem Tag eingegangenen Schriftsatz begründet hat.

Zu Unrecht, so führt die ihr erstinstanzliches Vorbringen wiederholende und vertiefende Beklagte in Begründung ihres Rechtsmittels aus, habe das Landgericht die Voraussetzungen einer Verwechslungsgefahr bejaht. Denn diese sei nicht auf der

Grundlage allein des Zeichenbestandteils „Post“, sondern auch unter Einbezug der in den jeweiligen Bezeichnungen enthaltenen weiteren Elemente zu beurteilen. Unzutreffend habe das Landgericht folglich auch die Lösungsreife ihrer, der Beklagten Marke „Citipost“ angenommen, so dass ebenfalls die in dem angefochtenen Urteil erfolgte Abweisung der Widerklage zu korrigieren sei.

Die Beklagte beantragt,

das angefochtene Urteil der 31. Zivilkammer des Landgerichts Köln vom 27.09.2001 – 31 O 373/01 – abzuändern und

- I. die Klage abzuweisen;
- II. die Klägerin auf die Widerklage zu verurteilen,
  1. es bei Vermeidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Domain-Bezeichnung „citi-post.de“ zu benutzen und/oder benutzen zu lassen;
  2. gegenüber der DENIC e.G. Domain Verwaltungs- und Betriebs-gesellschaft, W██████████platz ██████████, 50669██████████ in die Freigabe der Domainbezeichnung „citi-post.de“ einzuwilligen;
  3. der Beklagten Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie seit dem 09.05.200 Handlungen gemäß vorstehender Ziff. II. 1. begangen hat;
  4. der Beklagten sämtlichen Schaden zu ersetzen, der ihr durch Handlungen gemäß vorstehender Ziff. II. 1. seit dem 09.05.2000 entstanden ist und noch entstehen wird.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Die Klägerin verteidigt das angefochtene Urteil, welches aus von der Klägerin näher ausgeführten Erwägungen unter zutreffender Argumentation eine Verwechslungsgefahr bejaht habe. Angesichts der Bekanntheit ihres Zeichenbestandteils „Post“ lägen ferner aber auch die Voraussetzungen des markenrechtlichen Verletzungstatbestandes des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG vor, der auch dort Anwendung finde, wo sich ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen gegenüberstünden.

Hinsichtlich der näheren Einzelheiten im Vorbringen der Parteien wird auf ihre in beiden Instanzen gewechselten Schriftsätze samt Anlagen Bezug genommen.

### Entscheidungsgründe

Die in formeller Hinsicht einwandfreie und insgesamt zulässige Berufung hat in der Sache Erfolg. Sie führt zu der aus der Urteilsformel ersichtlichen Abänderung des angefochtenen Urteils, weil der Klägerin weder die darin titulierten Unterlassungsansprüche noch die ferner geltend gemachten Ansprüche auf Einwilligung in die Löschung der für die Beklagte eingetragenen Wortmarke „Citipost“ 398 25 474 und auf Freigabe der Domainbezeichnung „citipost.de“ zustehen; ebensowenig vermag die Klägerin mit ihren auf Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichteten Klagebegehren durchzudringen. Die dargestellten Ansprüche scheitern sämtlich am Fehlen der materiellen Voraussetzungen der von der Klägerin ausdrücklich benannten oder nach ihrem sonstigen Sachvortrag als einschlägig in Betracht zu ziehenden kennzeichenrechtlichen Verletzungstatbestände der §§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3, 15 Abs. 2 und Abs. 3 MarkenG. Begründet ist demgegenüber jedoch die Widerklage der Beklagten, der die damit geltend gemachten Ansprüche aus den §§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5, 14 Abs. 6, 19 MarkenG i.V. mit § 242 BGB zustehen.

Im einzelnen begründet sich das dargestellte Ergebnis wie folgt:

A.

I.

Der Klägerin steht ein gegen den angegriffenen Gebrauch der Marke „Citipost“ und/oder der den Bestandteil „Citipost“ enthaltenden Firma, der Domainbezeichnung „citipost.de“ und der E-Mail-Adresse „sekte@citipost.de“ der Beklagten gerichteter Unterlassungsanspruch ebensowenig zu, wie sie die Einwilligung in die Löschung der genannten Marke und die Freigabe der Domainbezeichnung sowie ferner Auskunft und die Feststellung verlangen kann, dass die Beklagte zum Ersatz eines ihr aus dem Gebrauch der vorstehenden Marke und Firma entstandenen Schadens verpflichtet ist.

1.

Soweit die Klägerin – gestützt auf ihre u.a. für „Transportwesen“ eingetragene prioritätsältere Wortmarke „Deutsche Post“ 396 36 412 (vgl. Anlagenkonvolut K 4 zur Klageschrift) – es der Beklagten verbieten lassen will, die Marke „Citipost“ sowie die diesen Wortbestandteil jeweils aufweisende Firma, Domainbezeichnung und E-Mail-Adresse zu verwenden, hat das keinen Erfolg.

a)

Aus den §§ 4 Nr. 1, 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG ergibt sich ein solcher Unterlassungsanspruch nicht. Denn der angegriffene Gebrauch der erwähnten Bezeichnungen durch die Beklagte begründet nicht die für den Unterlassungstatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aber erforderliche Gefahr von Verwechslungen mit der für die Klägerin eingetragenen Marke „Deutsche Post“.

Die Prüfung der Frage, ob bei einander gegenüberstehenden Marken die Gefahr einer Verwechslung besteht, ist auf der Grundlage des jeweiligen Gesamteindrucks der in Frage stehenden Marken vorzunehmen. Ob danach eine Verwechslungsgefahr begründet ist, ist unter Berücksichtigung der Nähe der in Betracht zu ziehenden Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die zu vergleichenden Zeichen geschützt oder verwendet sind, sowie der Kennzeichnungskraft der Klagemarke und nach der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Zeichen zu entscheiden, wobei die genannten, die Verwechslungsgefahr bestimmenden Faktoren in einer Wechselbeziehung dergestalt miteinander stehen, dass der Ähnlichkeitsgrad umso geringer sein kann, je größer die Kennzeichnungskraft und/oder die Warennähe ist, während umgekehrt ein höherer

Ähnlichkeitsgrad erforderlich ist, wenn die Kennzeichnungskraft der Marke nur schwach und/oder der Warenabstand größer ist (vgl. BGH GRUR 2000, 875/876 – „Davidoff“-; ders. WRP 1998, 755/757 – „nitrangin“-; EuGH GRUR 1998, 387 – „Springende Raubkatze“-). Bei alledem ist nicht auf den Standpunkt eines „flüchtigen“, dem angesprochenen Verkehr zugehörigen Adressaten der Zeichen abzustellen, sondern auf denjenigen eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Adressaten der betroffenen Art von Waren oder Dienstleistungen (BGH GRUR 2000, 506 – „ATTACHÉ/TISSERAND“). Der Grundsatz, dass Ausgangspunkt der auf der Grundlage der dargestellten Determinanten zu beurteilenden Verwechslungsgefahr der durch die jeweiligen Marken vermittelte Gesamteindruck ist, schließt es dabei allerdings nicht aus, dass einem einzelnen Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere, den Gesamteindruck des Zeichens prägende Kraft beizumessen ist und dass deshalb bei Übereinstimmung der Zeichen in dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr von Verwechslungen zu bejahen sein kann (BGH WRP 1999, 189/191 – „Tour de culture“-; ders. GRUR 1996, 200/201 – „Innovadiclophlont“-). Dabei dürfen jedoch die übrigen Zeichenbestandteile nicht völlig außer Acht gelassen bzw. „abgespalten“ und die Prüfung allein auf das prägende Element reduziert werden; denn es besteht kein Erfahrungssatz, der die Annahme rechtfertigte, einzelne Bestandteile eines Zeichens würden vom Verkehr nicht zur Kenntnis genommen (BGH GRUR 1996, 774/775 – „falke-run/LE RUN“-).

Entgegen der in dem angefochtenen Urteil zum Ausdruck gebrachten Wertung und gegen den in der Berufung vertretenen Standpunkt der Klägerin lässt sich im Streitfall nach diesen Maßstäben die Gefahr von Verwechslungen zwischen den zu vergleichenden Marken „Deutsche Post“ sowie „Citipost“ nicht begründen.

Allerdings trifft es dabei zu, dass – soweit die Klägerin sich gegen den beklagenseits praktizierten Kennzeichengebrauch wendet – davon eine Dienstleistung betroffen ist, die derjenigen identisch entspricht, für welche die Klägerin ihr älteres Zeichen „Deutsche Post“ u.a. hat schützen lassen. Im Hinblick auf die außerordentlich geringe Ähnlichkeit der zu vergleichenden Zeichen sowie die im hier allein betroffenen Dienstleistungsbereich überwiegend als schwach einzustufende

Kennzeichnungskraft der Klagemarke kann gleichwohl die erforderliche Verwechslungsgefahr nicht bejaht werden.

Der als Ausgangspunkt der Prüfung der Verwechslungsgefahr zunächst festzustellende Gesamteindruck der Klagemarke „Deutsche Post“ wird entgegen der Auffassung der Klägerin und des ihr folgenden Landgerichts nicht allein durch den Zeichenbestandteil „Post“, sondern daneben gleichermaßen auch durch das Element „Deutsche“ bestimmt. Voraussetzung dafür, dass dem in einem mehrgliedrigen Zeichen enthaltenen Bestandteil eine besondere, den Gesamteindruck prägende Kraft zugewiesen werden kann, ist, dass das in Frage stehende Element eine selbständig kennzeichnende Stellung innehat und nicht derart untergeht oder in den Hintergrund tritt, dass es durch die Einfügung in das Gesamtzeichen seine Eignung verliert, die Erinnerung an dieses wachzurufen (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdn. 389 m.w.N.). Wird der Gesamteindruck danach durch gleichgewichtige Elemente bestimmt, ist kein Bestandteil allein prägend in diesem Sinne (Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rdn. 390 m.w.N.). So liegt der Fall hier.

Der erkennende Senat hat sich u. a. bereits in den beiden Parteien bekannten und von ihnen jeweils schriftsätzlich erwähnten Verfahren 6 U 18/01 (= 31 O 484/00 LG Köln) und 6 U 32/01 (31 O 442/00 LG Köln) mit der Frage auseinandergesetzt, in welcher Weise der Gesamteindruck der Klagemarke „Deutsche Post“ zu bestimmen ist. In seinen unter dem Datum des 26.10.2001 in den erwähnten Verfahren jeweils verkündeten Urteilen hat er dazu folgendes ausgeführt:

*„... neben dem einen erheblichen Teil der von der Klagemarke erfassten Waren und Dienstleistungen beschreibenden oder doch zumindest an eine Beschreibung angelehnten Zeichenbestandteil "Post" kommt auch dem weiteren Element „Deutsche“ eine im Sinne der vorstehenden Maßstäbe kennzeichnende Stellung innerhalb des Gesamtzeichens zu. Es handelt sich dabei keineswegs lediglich um den rein beschreibenden Hinweis auf den Sitz des Unternehmens. Der Zeichenbestandteil „Deutsche“ versteht sich vielmehr als sachlicher Hinweis auf den Umstand, dass es sich bei dem Inhaber der Marke um den Nachfolger des früheren staatlichen Monopolunternehmens, bzw. des öffentlich-rechtlichen Sondervermögens des Bundes - die Deutsche Bundespost – handelt. Insoweit wohnt dem in der*

Klagemarke enthaltenen Bestandteil „Deutsche“ eine qualitative Aussage über die Herkunft der mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen inne. Ihm kommt innerhalb der Klagemarke eine Position zu, die den Gesamteindruck des Zeichens neben dem weiteren Bestandteil „Post“ – zumindest – gleichgewichtig mitprägt. Eine abweichende Beurteilung, nämlich eine den Gesamteindruck dominierende Stellung des Zeichenbestandteils „Post“ ergibt sich dabei auch nicht etwa aus der von der Klägerin behaupteten hohen Bekanntheit des Begriffs „Post“ im Verkehr und dessen angeblicher Zuordnung auf nur ein bestimmtes Unternehmen. Dabei mag es im Ansatz zwar zutreffen, dass die große Bekanntheit und Durchsetzung eines Zeichenbestandteils im Verkehr diesem eine besondere Eignung verleihen kann, die Erinnerung an das Gesamtzeichen wachzurufen und ihm damit eine dessen Gesamteindruck allein prägende Wirkung verschaffen kann (vgl. auch BGH GRUR 1996, 198/199 – „Springende Raubkatze“- und Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rdn. 404 m.w.N.). Auch danach verliert jedoch das weitere Zeichenelement „Deutsche“ neben „Post“ nicht seine kennzeichnende Funktion innerhalb des Gesamtzeichens und seine dessen Gesamteindruck gleichgewichtig mitprägende Stellung. Denn selbst wenn – wie die Klägerin das behauptet und was hier unterstellt werden kann – auf der Grundlage der klägerseits vorgelegten IPSOS-Gutachten festgestellt werden könnte, dass ein relevanter Teil der angesprochenen Adressaten dem Begriff „Post“ eine auf ein bestimmtes Unternehmen sowie dessen Produkte und Dienstleistungen hinweisende Funktion beimessen sollte, so folgt daraus nicht, dass der Verkehr den daneben in dem Zeichen enthaltenen weiteren Bestandteil „Deutsche“ dergestalt vernachlässigt, dass er diesem lediglich noch eine untergeordnete oder sogar überhaupt keine kennzeichnende Stellung in dem Gesamtzeichen beimisst. Mit Ausnahme allenfalls eines für die rechtliche Beurteilung unbeachtlichen geringen Teils ist dem Verkehr bekannt, dass der Postmarkt in der Vergangenheit monopolistisch strukturiert war und dass der frühere Monopolist – die Deutsche Bundespost – einen in der Form eines „privaten“ Unternehmens geführten Rechtsnachfolger gefunden hat. Dem Verkehr ist weiter bekannt, dass der Postmarkt generell privatisiert bzw. „dereguliert“ werden soll und dass sich neben dem in der Tradition des Monopolisten stehenden Nachfolgeunternehmen weitere Unternehmen gegründet haben, die sich konkurrierend im Markt etablieren. In dieser Situation wird der Verkehr daher weiteren, neben dem Begriff „Post“ vorhandenen Zeichenbestandteilen sein Augenmerk zuwenden, um diesem Informationen über die

*Herkunft der mit dem Zeichen markierten Waren und Dienstleistungen zu entnehmen. Gerade der Begriff „Deutsche“ erlangt daher eine besondere kennzeichnende Stellung innerhalb des Gesamtzeichens, weil damit der Hinweis auf die an den früheren Monopolisten anknüpfende Stellung des die Waren und/oder Dienstleistungen mit dem (Gesamt-)Zeichen markierenden Unternehmens verbunden ist, welches sich dadurch von anderen, erst im Zuge der Deregulierung auf dem Postmarkt hinzugekommenen, von Anfang an privaten Unternehmen und ihren Marken unterscheidet.“*

An der dargestellten Wertung hält der Senat fest. Weder dem Vortrag der Klägerin noch dem Sachverhalt im übrigen lassen sich Anhaltspunkte entnehmen, die Anlass zu einer abweichenden Beurteilung, nämlich für die Annahme bieten, der Verkehr fasse den Zeichenbestandteil „Deutsche...“ der Wortmarke „Deutsche Post“ trotz der oben aufgezeigten Besonderheiten der Struktur und historischen Entwicklung des „Postmarktes“ als rein beschreibenden Hinweis auf die geografische Herkunft der mit dem Zeichen gekennzeichneten Dienstleistungen oder des diese erbringenden Unternehmens auf.

Ist die Prüfung der Verwechslungsgefahr daher auf der Grundlage des gleichermaßen durch die Bestandteile „Deutsche“ und „Post“ geprägten Gesamteindrucks der Klagemarke durchzuführen, so scheidet die Annahme einer durch die Verwendung der angegriffenen Marke „Citipost“ hervorgerufenen Verwechslungsgefahr indessen aus.

Denn die zu vergleichenden Zeichen sind derart verschieden, dass selbst bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke sowie der bestehenden Identität der von den Zeichen erfassten Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen ausscheidet.

Was die Kennzeichnungskraft der Klagemarke angeht, so ist diese jedenfalls im Bereich der herkömmlichen Posterzeugnisse und -dienstleistungen als nur schwach anzusehen. Nur eine solche Dienstleistung ist hier aber betroffen, weil es sich bei dem Bereich des „Transportwesens“, für welches die Marke der Beklagten eingetragen ist und benutzt wird, um einen solchen handelt, der dem Repertoire der

„klassischen“ bzw. traditionellen Sachgebiete zuzuordnen ist, mit denen sich die Postgutbeförderung herkömmlicherweise befasst. Das Klagezeichen erlangt in dieser Situation nur in der Kombination der beiden Bestandteile „Deutsche Post“ Unterscheidungskraft, weil es sich – wie dies u.a. die beklagenseits vorgelegten Anlagen zur Berufungsbegründung B 1 ff belegen – bei „Post“ im allgemeinen Sprachgebrauch um einen beschreibenden Begriff u.a. für auf bestimmte Art und Weise versendete und zugegangene Brief- und Paketesendungen etc. und Beförderungsleistungen handelt („meine/Deine pp. Post“, „Post erhalten“, „auf dem Postwege versenden“, „per Luftpost“, „Postanschrift“ u.s.w.). Soweit von dem Klagezeichen „Deutsche Post“ auch solche Waren und Dienstleistungen erfasst werden, die nicht zum „klassischen“ Postrepertoire gehören – wie beispielsweise „Marktkommunikation (Pressarbeit, Public Relation, Produktwerbung, Imagekampagnen) für andere“, „Immobilienwesen“, „Spiele, Spielzeug“ – ist zwar der beschreibende Charakter nicht ebenso ins Auge springend, wie dies bei den zum klassischen Postrepertoire zählen Waren und Dienstleistungen der Fall ist. Vorliegend ist dies jedoch nicht entscheidungserheblich, weil sich die streitbefangenen Zeichen ausschließlich in dem Bereich des „Transportwesens“ begegnen, so dass die Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausschließlich in einem Bereich von Relevanz ist, der – wie aufgezeigt – in das Dienstleistungssegment fällt, welches dem „klassischen Postrepertoire“ zuzurechnen ist.

Eine Steigerung der in weiten Bereichen schwachen, im übrigen durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke durch die klägerseits behauptete hohe Bekanntheit des Zeichenbestandteils „Post“ scheidet dabei aus. Eine etwaige, die Kennzeichnungskraft der Klagemarke steigernde Bekanntheit bzw. Verkehrsdurchsetzung hat an die den Gesamteindruck des Klagezeichens prägenden Bestandteile „Deutsche Post“ anzuknüpfen. Allein die etwaige Bekanntheit eines einzelnen, das Gesamtzeichen indessen nicht (allein) prägenden Bestandteils reicht nicht aus, um die Kennzeichnungskraft des Zeichens in seinem maßgeblichen Gesamteindruck und damit dessen Schutzzumfang zu erweitern. Dass sich für das Gesamtzeichen eine die Kennzeichnungskraft steigernde hohe Bekanntheit ergibt, lässt sich indessen weder dem von der Klägerin vorgelegten, sich allein mit der Verkehrsgeltung des Zeichenbestandteils „Post“ der Klagemarke befassenden I[REDACTED]-Gutachten noch dem sonstigen Vortrag der Klägerin

entnehmen. Überdies ergibt sich aus dem [REDACTED]-Gutachten auch nicht, dass die danach ermittelte Verkehrsbekanntheit des Begriffs „Post“ gerade für die hier in Frage stehende, von dem Klagezeichen erfasste Dienstleistung „Transportwesen“ gilt. Ausweislich der Liste A zu dem erwähnten Gutachten wurde die Bekanntheit des „Namens Post“ zwar u.a. im Zusammenhang mit den Dienstleistungen „Beförderung und Zustellung von Gütern, Briefen, Paketen, Päckchen“ sowie „Transport und Zustellung von anderen Waren und Gütern einschließlich Paketen“ abgefragt (vgl. Frage 1). Gemeinsam damit wurden indessen zahlreiche andere, ebenfalls zum herkömmlichen Betätigungsfeld der seinerzeitigen Deutschen Bundespost und jetzt der Klägerin zählende Waren- und Dienstleistungsbereiche genannt, so dass kein zuverlässiger Rückschluss darauf möglich ist, dass und inwiefern die ermittelte Verkehrsgeltung des Begriffs „Post“ für die hier in Frage stehende Dienstleistung „Transportwesen“ gilt.

Die Ähnlichkeit der zu vergleichenden Bezeichnungen der Parteien ist nur gering. Denn auch der jeweilige Gesamteindruck der angegriffenen Bezeichnung „Citipost“ wird nicht allein durch das Element „-post“, sondern gleichermaßen durch den weiteren Bestandteil „Citi-“ geprägt. Diesem kommt nicht lediglich eine glatt beschreibende und damit keine selbständig kennzeichnende Stellung innerhalb des Gesamtzeichens zu. Dem Markenbestandteil „Citi“ wohnt wegen seiner unverkennbaren schriftbildlichen und klanglichen Nähe zu dem in den alltäglichen deutschen Sprachgebrauch integrierten und zwanglos verstandenen, der englischen Sprache entstammenden Begriff „City“ zwar durchaus auch ein beschreibender Aussagegehalt in bezug auf den territorialen Bereich der von der Marke erfassten Dienstleistung in dem Sinne inne, dass Leistungen des Transportwesens im Stadtgebiet oder jedenfalls hauptsächlich im Stadtgebiet angeboten und erbracht werden sollen. Damit erschöpft sich der Aussagegehalt des Begriffs „Citi/City“ in dem Zeichen der Beklagten jedoch nicht. In der konkreten Kombination mit „Post“ entfaltet „Citi“ vielmehr eine weitere inhaltliche Aussagekraft auch dahingehend, dass damit der Transport von „Stadt zu Stadt“ oder „aus der Stadt“ oder „in die Stadt“ bezeichnet wird. Angesichts dieser verschiedenen Deutungsvarianten des sich gerade aus der Kombination von „Citi-“ mit „-post“ ergebenden Begriffs, dem danach eine gewisse Originalität und eine gewisser Phantasiegehalt nicht abgesprochen kann, spricht

alles dafür, dass der Bestandteil „Citi-“ für den Gesamteindruck der Marke der Beklagten nicht vernachlässigt wird.

Der Vergleich der streitbefangenen Kennzeichen „Deutsche Post“ und „Citipost“ ergibt nur eine an der untersten Schwelle anzusiedelnde Nähe. Sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher und sinnbildlicher Hinsicht weichen die ausschließlich in den Bestandteilen „Post“/ -post“ teilweise übereinstimmenden Zeichen insgesamt derart deutlich voneinander ab, dass selbst bei Verwendung für identische Dienstleistungen die Gefahr von Zeichenverwechslungen – mithin die unmittelbare Verwechslungsgefahr – ausscheidet. Das gilt auch unter Berücksichtigung des Erfahrungssatzes, dass dem Verkehr die Gemeinsamkeiten von Kennzeichen, die ihm in aller Regel nicht nebeneinander begegnen, eher in der Erinnerung verhaftet bleiben als die unterscheidenden Elemente. Denn der durchschnittlich informierte, die Zeichen mit durchschnittlicher Sorgfalt und Aufmerksamkeit wahrnehmende Verbraucher wird seinen Eindruck von den jeweiligen Zeichen maßgeblich anhand deren *Gesamtbildes* einschließlich der darin enthaltenen „sprechenden“ Bestandteile „Deutsche...“/“Citi...“, in der sich die Zeichen deutlich voneinander abheben, gewinnen, so dass gerade dieser Gesamteindruck in seiner Erinnerung verbleibt.

Gleiches gilt für die mittelbare Verwechslungsgefahr, die hier lediglich unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens in Betracht kommt. Die Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens, die erst zu erörtern ist, wenn die sich gegenüberstehenden Zeichen nach ihrem Gesamteindruck nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind, greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehreren Zeichen eines Unternehmens ansieht und wenn er deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, welche einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet (BGH GRUR 1996, 200/201 f – „Innovadiphont“-; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rdn. 428 ff m.w.N.). An die Bejahung der mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens sind dabei strenge Anforderungen zu stellen, da andernfalls eine nicht zu rechtfertigende Umgehung der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks im Sinne eines unzulässigen Elementeschutzes droht (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rdn. 428 m.w.N.). Im Streitfall ist der Bestandteil „Post“/ -post“, in dem die streitbefangenen Zeichen der Parteien übereinstimmen, danach

nicht als ein solcher Stammbestandteil geeignet, dessen gemeinsame Verwendung in den streitbefangenen Zeichen die Gefahr mittelbarer Verwechslungen bzw. die Annahme im Verkehr begründet, es handele sich um demselben Unternehmen zuzuordnende verschiedene Zeichen. Dabei trifft es zwar zu, dass zu Gunsten der Klägerin eine Reihe von Zeichen eingetragen ist, die gleichermaßen den Bestandteil „Post“ aufweisen (vgl. Anlagenkonvolut K 5 zur Klageschrift sowie Anlagenkonvolut K 15 = Bl. 256 ff d.A.), was an sich die Annahme eines Serienzeichens nahelegt. Im Streitfall vermag dies jedoch im Verkehr gleichwohl nicht die Erwartung zu begründen, dass es sich bei dem in verschiedenen Zeichen wiederkehrend gebrauchten Element „Post“ um einen Stammbestandteil im vorstehenden Sinn handelt. Gegen den Stammcharakter von „Post“ spricht dabei namentlich dessen jeweilige beschreibende Bedeutung sowie der Umstand, dass die weiteren, daneben verwendeten Bestandteile eine den Gesamteindruck maßgeblich prägende, zumindest aber gleichermaßen mitprägende Stellung einnehmen (vgl. „Posthorn“, „gelbe Farbe“, sonstige Wortbestandteile „Easy“, „Com“, „e“ + Briefumschlag). In dieser Situation wird der Verkehr allein mit der wiederkehrenden Verwendung des für sich allein – wenn überhaupt – weitgehend nur kennzeichnungsschwachen Begriffs „Post“ nicht die Erwartung verbinden, dass es sich dabei um den Stamm mehrerer, ein und demselben Inhaber zuzuordnender Zeichen handelt. Soweit die Klägerin die den Bestandteil „Post“ aufweisenden Zeichen für Waren und Dienstleistungen hat schützen lassen, die nicht dem „klassischen Postrepertoire“ zugehörig sind, ist nicht ersichtlich, dass sie die Zeichen insoweit in Benutzung genommen hat und der Verkehr daher in dem Zeichenbestandteil „Post“ eine andere, als die dem Stammcharakter widersprechende beschreibende Bedeutung erkennen kann, wenn er mit den Zeichen der Klägerin konfrontiert wird. Etwas anderes mag zwar u.U. dann gelten, wenn der Bestandteil „Post“ Verkehrsgeltung erreicht hätte und die weiteren Zeichenbestandteile glatt beschreibender Natur wären (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rdn. 430 m.w.N.). Weder ist jedoch letzteres hier der Fall, noch kann die Klägerin aus den nachfolgend näher darzulegenden Gründen für den isolierten Zeichenbestandteil „Post“ Verkehrsgeltung in Anspruch nehmen. Es kann also dahingestellt bleiben, ob die Erwägungen zur unmittelbaren Verwechslungsgefahr (vgl. Seite 16 oben), wonach allein auf den Dienstleistungsbereich des Transportwesens abzustellen ist, auch im Bereich der mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens Geltung beanspruchen.

Ordnet der Verkehr aber die als verschieden erkannten Zeichen verschiedenen Unternehmen zu, so lässt sich schließlich auch eine bei dieser Sachlage allein noch in Betracht zu ziehende Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne nicht begründen. Denn vor dem aufgezeigten Hintergrund der historischen Entwicklung des Postmarktes und dessen derzeitigen, durch das Bemühen um Deregulierung bestimmten status quo, der durch das erstmalige Auftreten von mit der Klägerin in keiner Verbindung stehenden und um Etablierung kämpfenden Konkurrenzunternehmen gekennzeichnet ist, wird allenfalls ein minimaler, für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr unbeachtlicher Teil des angesprochenen Verkehrs aufgrund des in den streitbefangenen Zeichen verwendeten gemeinsamen Bestandteils „Post“ die Vorstellung entwickeln, dass zwischen den die verschiedenen Zeichen verwendenden verschiedenen Unternehmen organisatorische oder wirtschaftliche Verbindungen – beispielsweise lizenzrechtlicher Art – bestehen.

Begründet die Marke „Citipost“ der Beklagten nach alledem nicht i.S. des Verletzungstatbestandes des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG die Gefahr von Verwechslungen mit der Klagemarke, gilt dies aus den nämlichen Erwägungen auch hinsichtlich der ebenfalls angegriffenen, den Bestandteil „Citipost“ aufweisenden Firma der Beklagten sowie der das nämliche Element enthaltenden Domainbezeichnung und der E-Mail-Adresse.

b)

Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch ergibt sich weiter aber auch nicht aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

Dabei kann es dahinstehen, ob und inwiefern die Klägerin für das Klagezeichen „Deutsche Post“ überhaupt den Schutz der bekannten Marke beanspruchen kann. Es bedarf weiter nicht der Entscheidung, ob der Anwendungsbereich des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auch in den Fällen eröffnet ist, in denen ein Zeichen für Waren und/oder Dienstleistungen benutzt wird bzw. werden soll, die denjenigen ähnlich sind, für die das Klagezeichen geschützt ist. Das alles kann hier deshalb offenbleiben, weil – selbst bei unterstellter Bekanntheit des erwähnten Klagezeichens – jedenfalls im übrigen die sachlichen Voraussetzungen der in § 14 Abs. 2 Nr. 3

MarkenG normierten Verletzungstatbestände nicht vorliegen. Die angegriffene Zeichenverwendung beutet weder die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung bzw. den Ruf der Klagemarke in unlauterer Weise aus, noch liegt ein Fall der unlauteren Beeinträchtigung des Rufes oder der Unterscheidungskraft des Zeichens der Klägerin vor. Insoweit nimmt der erkennende Senat zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug auf die Ausführungen in dem bei der Akte befindlichen Urteil des Oberlandesgerichts Dresden (Anlage B 1 zur Berufungsbegründung – dort S. 13 – 17 = Ziff. 4 a – d der Entscheidungsgründe des genannten Urteils), die hier entsprechend gelten. Ergänzend ist lediglich auszuführen, dass die Ausführungen des Oberlandesgerichts Dresden zur fehlenden Originalität des in dem Klagezeichen enthaltenen Bestandteils „Post“ nur mit Einschränkung, nämlich in dem Bereich gelten, wo die Klagemarke für die klassischen Postwaren und Postdienstleistungen geschützt ist. Jedoch ist hier darauf abzustellen, dass sich der Ruf des Klagezeichens – wenn überhaupt – dann aus der Kombination von „Deutsche“ mit „Post“ ergibt, weil gerade der Bestandteil „Deutsche“ das Element darstellt, welches auf die Tradition und Erfahrung des die Marke führenden Unternehmens und der von ihm angebotenen, mit der Marke gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen hinweist, mithin der Zeichenbestandteil ist, mit dem sich Gütevorstellungen des Verkehrs verbinden.

2.

Die zu Gunsten der Klägerin eingetragene Wort-/Bildmarke „Post“ 395 40 404 trägt die auf § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gestützten Unterlassungsbegehren ebenfalls nicht. Denn auch insoweit begründet der Gebrauch der angegriffenen Bezeichnungen durch die Beklagte die Gefahr von Verwechslungen mit dem Klagezeichen nicht. Dessen der Prüfung der Verwechslungsgefahr zugrundezulegender Gesamteindruck wird nicht allein durch das Wortelement „Post“, sondern gleichermaßen durch das bildliche Element des Posthorns bestimmt. Bei aus Wort- und Bildbestandteilen kombinierten Zeichen ist für den Gesamteindruck zwar meist der Wortbestandteil maßgebend, da er für den Verkehr als Kennwort regelmäßig die einfachste Bezeichnungsform darstellt (vgl. BGH GRUR 1996, 198/200 - „Springende Raubkatze“-). Diese Erfahrungsregel schließt es jedoch nicht aus, einem Bildbestandteil eine (mit-)prägende Bedeutung zuzubilligen, wenn dieser neben dem Wortbestandteil eine eigenständige herkunftshinweisende Bedeutung für

den Verkehr entfaltet (BGH a.a.O.). So liegt der Fall hier. Denn angesichts des Umstandes, dass der Begriff „Post“ aus den oben bereits dargestellten Gründen für die hier in Frage stehende Dienstleistung von äußerster Kennzeichnungsschwäche ist, wird der Verkehr seine Aufmerksamkeit auch auf die sonstigen Merkmale der Kennzeichnung richten, um sich eine Vorstellung über die betriebliche Herkunft der mit der Marke gekennzeichneten Ware zu verschaffen. Er wird daher das überdies auch begrifflich leicht auszudrückende Bildelement des „Posthorn“ mit in die Beurteilung des Zeichens einbeziehen und sich dieses gerade in der Kombination beider Elemente einprägen. Bei der danach vorzunehmenden Gegenüberstellung des in seinem Gesamteindruck gleichermaßen aus dem Bild- und dem Wortbestandteil geprägten Klagezeichens mit der angegriffenen Marke „Citipost“ und den eben diesen Begriff aufweisenden anderen Bezeichnungen der Beklagten ergibt sich aber eine derartig geringe Ähnlichkeit, dass die Gefahr von Verwechslungen in allen in Betracht zu ziehenden Ausprägungen zu verneinen ist.

3.

Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch ergibt sich ferner auch nicht aus §§ 4 Nr. 2, 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3, Abs. 5 MarkenG, weil der Begriff „Post“ allein innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hätte. Denn eine solche Verkehrsgeltung kann die Klägerin für „Post“ nicht in Anspruch nehmen. Dabei ist von vornherein davon auszugehen, dass wegen des in weiten Bereichen bestehenden gesteigerten Freihaltebedürfnisses ein sehr hoher, nahezu einhelliger Durchsetzungsgrad zu fordern ist (vgl. BGH GRUR 1990, 681/683 – „Schwarzer Krauser“; ders. GRUR 1974, 337/338 f – „Stonsdorfer“- m.w.N.). Ein solches gesteigertes Freihaltebedürfnis ergibt sich im Streitfall aus dem Umstand, dass der Begriff „Post“ im alltagssprachlichen Gebrauch einen klar beschreibenden Gehalt aufweist. Mit Blick auf diese Funktion ist er nicht nur geeignet, sondern auch erforderlich, um die Waren und/oder Dienstleistung eines sich mit der Beförderung von Postsendungen befassenden Unternehmens zu umschreiben. Da es nicht unüblich ist, Bezeichnungen so zu gestalten, dass daraus auch ein Hinweis auf die Art der gekennzeichneten Ware und/oder Dienstleistung hervorgeht, besteht insoweit ein Bedürfnis, den Begriff „Post“ freizuhalten. Ist danach aber ein hoher Durchsetzungsgrad zu fordern, um dem Begriff „Post“ den Status einer sich zu Gunsten der Klägerin durchgesetzten Benutzungsmarke i. S. von § 4 Nr. 2 MarkenG

zuweisen zu können, reicht der von der Klägerin behauptete und aus dem IPSOS-Gutachten (zur Verkehrsgeltung) hervorgehende Zuordnungsrang von 77,6 % bzw. - bei offener Fragestellung - 70,6 % der Befragten dafür jedenfalls nicht aus. Aus diesem Grund bedarf es nicht des Eingehens auf die Frage, ob die zur Ermittlung dieser Werte in dem IPSOS-Gutachten gewählte Fragestellung methodischen Bedenken begegnet.

4.

Aber auch aus ihrer Firma kann die Klägerin den geltend gemachten Unterlassungsanspruch nicht herleiten.

§ 15 Abs. 2 MarkenG scheidet als Anspruchsgrundlage mangels der erforderlichen Verwechslungsgefahr aus. Auch hier hat die Prüfung der Verwechslungsgefahr auf der Grundlage der die Firma der Klägerin gleichermaßen prägenden Elemente „Deutsche Post“ stattzufinden. Unter dem Gesichtspunkt des „Firmenschlagwortes“ oder der „Abkürzungen“ gewinnt der Firmenbestandteil „Post“ keine eigenständig prägende Bedeutung. Denn aus den oben bereits näher dargestellten Gründen, die hier entsprechend gelten, handelt es sich bei „Post“ im Vergleich zur vollständigen, ungekürzten Bezeichnung nicht um den eigentlich kennzeichnenden Teil, der geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O. § 15 Rdn. 37/39 m.w.N.). Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Behauptung der Klägerin, der Begriff „Post“ werde im Verkehr schon seit langem als Bezeichnung ihres (und ihrer Rechtsvorgängerin) Unternehmens gebraucht. Ein solcher isolierter Gebrauch des Firmenbestandteils „Post“ indiziert nicht dessen Eignung, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das klägerische Unternehmen durchzusetzen. Denn es ist zu berücksichtigen, dass die Wurzeln einer solchen Bezeichnungspraxis, ihr Vorhandensein – wie von der Klägerin behauptet – unterstellt, in eine Zeit hineinreicht, in der das Postmonopol noch bestand. Wenn in dieser Zeitperiode allein der Begriff „Post“ als Hinweis auf ein Unternehmen verwendet wurde, so erklärt sich das zwanglos daraus, dass zur damaligen Zeit mit der Verwendung des den Gegenstand des Unternehmens beschreibenden Begriffs zugleich auch das Unternehmen selbst knapp und eindeutig bestimmt wurde. Bei der eine solche Gewohnheit ggf. fortsetzenden Bezeichnungspraxis ist nunmehr dem Umstand

Rechnung zu tragen, dass eine Deregulierung einsetzt, die durch eine sich etablierende Konkurrenz erste Früchte trägt. In dieser Situation verliert aber der Begriff „Post“ zunehmend und rapide seine Eindeutigkeit als Hinweis auf das sich bisher allein auf dem „Postmarkt“ betätigende Unternehmen der Klägerin, was dagegen spricht, dass der Bestandteil „Post“ geeignet erscheint, sich isoliert als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen der Klägerin durchzusetzen. Jedenfalls aber scheidet danach eine Verwechslungsgefahr aus. Selbst unterstellt, bei dem Firmenbestandteil „Post“ handele es sich (nach wie vor) um das das Unternehmen der Klägerin kennzeichnende Firmenschlagwort, weichen die angegriffene Marke „Citipost“ sowie die diesen Begriff als Bestandteil aufweisenden sonstigen Bezeichnungen der Beklagten so deutlich hiervon ab, dass die Gefahr von Verwechslungen in allen in Betracht zu ziehenden Varianten ausscheidet. Denn aus den oben bereits dargestellten Gründen wird der Gesamteindruck dieser Zeichen nicht allein durch „Post“ sondern gleichermaßen durch „Citipost“/„citipost“ geprägt. Mit Blick auf die im Verkehr weithin verbreitete Kenntnis über die Deregulierung des bisher monopolistisch strukturierten Postmarktes und das Auftreten neuer, sich erstmals in diesem Markt betätigender Unternehmen, die unabhängig von der Klägerin mit dieser in Konkurrenz treten, scheidet aber nicht nur die Gefahr von Zeichenverwechslungen (unmittelbare Verwechslungsgefahr), sondern auch die Annahme aus, dass es sich wegen des mit dem Firmenschlagwort übereinstimmenden Begriffs „Post“ bei der angegriffenen Marke um ein Zeichen des klagenden Unternehmens handelt (mittelbare Verwechslungsgefahr). Ebenso fernliegend ist die Annahme, dass zwischen den mit dem Firmenschlagwort bezeichneten Unternehmen sowie dem Inhaber der Marke wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen bestehen, so dass auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ausscheidet.

Der in § 15 Abs. 3 MarkenG geregelte Unterlassungstatbestand verschafft der Klägerin mangels Vorliegens der materiellen Unlauterkeitsvoraussetzungen ebenfalls keinen Unterlassungsanspruch. Insoweit wird auf die obigen Ausführungen zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG Bezug genommen.

II.

Der gegen die Eintragung der Marke „Citipost“ gerichtete, auf die §§ 55 Abs. 2 Nr. 2, 51 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3, 12 MarkenG gestützte Löschungsanspruch scheidet aus den oben dargestellten Gründen ebenso wie der die Einwilligung in die Freigabe der Domainbezeichnung „citipost.de“ begehrende Klageanspruch. Nämliches gilt auch für die weiter geltend gemachten Ansprüche auf Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht.

## B.

Die Widerklage ist begründet.

### I.

Der Anspruch auf Unterlassung des Gebrauchs der Domainbezeichnung „citi-post.de“ durch die Klägerin ergibt sich aus den §§ 4 Nr. 1, 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG. Die Domain der Klägerin ist erst nach der Eintragung der Marke „Citipost“ der Beklagten bei DENIC registriert worden. Die sich allein durch das Trennen der identischen Zeichenelemente „citi“ und „post“ von der Marke der Beklagten unterscheidende Domainbezeichnung der Klägerin begründet wegen ihrer klanglichen Identität und der Identität der hier in Frage stehenden Dienstleistungen, für welche die Zeichen verwendet werden, die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen.

### II.

Die Ansprüche auf Einwilligung in die Freigabe der Domainbezeichnung „citi-post.de“ der Klägerin gegenüber der DENIC, auf Auskunft über den Umfang der Verletzungshandlungen sowie auf die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Klägerin ergeben sich aus den §§ 14 Abs. 6, 19 MarkenG i.V. mit § 242 BGB. Auch wenn die Beklagte ihren Schadensersatzanspruch nicht ausdrücklich in der Form eines Feststellungsantrags formuliert hat, lässt sich ihrer in der Sache dazu vorgebrachten Begründung entnehmen, dass sie in Wirklichkeit ein Feststellungsbegehren und nicht etwa einen Leistungsanspruch verfolgt.

Die Kostenfolge ergibt sich aus § 91 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlage in den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Die gemäß § 546 Abs. 2 ZPO festzusetzende Beschwer orientiert sich am Wert der Klagebegehren, mit denen die Klägerin im vorliegenden Rechtsstreit unterlegen ist.

Die Nichtzulassung der Revision beruht auf folgenden Erwägungen: In den sich mit den nämlichen Rechtsfragen befassenden Verfahren 6 U 32/01 und 6 U 18/01 hat die Klägerin Revision eingelegt, über deren Annahme der Bundesgerichtshof nach der bis zum 31.12.2001 geltenden Fassung der ZPO zu entscheiden hat. Die Nichtzulassung der Revision im vorliegenden Verfahren, die die Möglichkeit der Nichtzulassungsbeschwerde eröffnet, setzt den Bundesgerichtshof als Rechtsinstanz in die Lage, in den drei Parallelverfahren einheitlich selbst darüber zu befinden, ob eine mündliche Revisionsverhandlung stattfinden soll oder nicht.

Streitwert: 250.000,00 €.

Dr. Schwippert

von Hellfeld

Schütze

6 U 195/01  
31 O 373/01  
( LG Köln )



Anlage zum Protokoll  
vom 08.05.2002  
Verkündet am 08.05.2002  
Be... s. J.S. in  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

OBERLANDESGERICHT KÖLN

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Rechtsstreit

der Fa. Citipost Gesellschaft für ~~Kurier- und Postdienstleistungen~~ vertreten  
durch ihren Geschäftsführer, ~~Herrn Volker~~, ~~August~~,  
39175 ~~...~~

Beklagte, Widerklägerin und Berufungsklägerin,

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt ~~...~~ Köln,

g e g e n

die Deutsche Post AG, vertreten durch ihren Vorstand, dieser vertreten durch die  
Herren ~~Edgar Ernst und Walter~~, ~~...~~ 50175  
~~...~~

Klägerin, Widerbeklagte und Berufungsbeklagte,

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt ~~...~~ Köln,

hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Köln aufgrund der mündlichen  
Verhandlung vom 12.04.2002 unter Mitwirkung seiner Mitglieder Dr. Schwippert, von  
Hellfeld und Schütze

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 27.09.2001 verkündete

Urteil der 31. Zivilkammer des Landgerichts Köln - 31 O 373/01 - wie folgt abgeändert:

Die Klage wird abgewiesen.

Auf die Widerklage der Beklagten wird

I.

die Klägerin verurteilt,

1.

es zwecks Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft bis zur Dauer von sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen,

im geschäftlichen Verkehr die Domain-Bezeichnung „citi-post.de“ zu benutzen oder benutzen zu lassen;

2.

gegenüber der DENIC eG Domain Verwaltungs- und Betriebs-gesellschaft, Wiesenhüttenplatz 26, 60329 Frankfurt am Main, in die Freigabe der Domainbezeichnung „citi-post.de“ einzuwilligen;

3.

der Beklagten Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie seit dem 09.05.2000 Handlungen gemäß vorstehender Ziff. I. 1. begangen hat.

II.

festgestellt, dass die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten sämtlichen Schaden zu ersetzen, der ihr durch Handlungen gemäß vorstehender Ziff. I.1. seit dem 09.05.2000 entstanden ist und noch entstehen wird.

Die Kosten des Rechtsstreits in beiden Instanzen hat die Klägerin zu tragen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Klägerin darf die Zwangsvollstreckung gegen Leistung einer Sicherheit in der nachstehend bestimmten Höhe abwenden, wenn nicht die Beklagte zuvor Sicherheitsleistung in derselben Höhe erbringt.

Die Sicherheit beträgt bei Vollstreckung des

- Unterlassungsausspruchs: 50.000,00 €;
- Auskunftstenors: 10.000,00 €;
- Kostenausspruchs: 20.000,00 €.

Den Parteien wird nachgelassen, die von ihnen zu stellenden Sicherheiten jeweils in Form der unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen, selbstschuldnerischen schriftlichen Bürgschaft einer deutschen Großbank oder öffentlich-rechtlichen Sparkasse zu erbringen.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Die mit diesem Urteil für die Klägerin verbundene Beschwer beträgt über 20.000,00 €.

### Tatbestand

Die aus der früheren Deutschen Bundespost hervorgegangene Klägerin ist Anbieterin von Postdienstleistungen. Neben der Beförderung von Briefsendungen und Paketen befasst sie sich mit weiteren Leistungen, wie beispielsweise dem Transport und der Vermittlung des Transports von Gütern sowie der Beratung und Akquisition bei der Durchführung von Geschäften im Bereich Transport, Verkehr und Lagerhaltung. Sie ist Inhaberin zahlreicher, den Bestandteil „Post“ aufweisender Marken, darunter die mit Priorität zum 21.08.1996 eingetragene Wortmarke „Deutsche Post“ 396 36 412 sowie die mit Priorität zum 05.10.1995 eingetragene Wort-/Bildmarke „Post“ 395 40 404, die jeweils u.a. für „Transportwesen, Verpackung und Lagerung von Waren;...Briefdienst- Frachtdienst- und Kurierdienstleistungen“

eingetragen sind. Hinsichtlich der Einzelheiten der zu Gunsten der Klägerin eingetragenen Marken wird auf das Anlagenkonvolut K 4 Bezug genommen. Am 09.05.2000 ließ die Klägerin bei DENIC die Domain „citi-post“ registrieren, die sie seitdem auch im geschäftlichen Verkehr benutzt.

Die Beklagte, der am 03.11.1998 durch die Regulierungsbehörde die Erlaubnis erteilt wurde, diverse, dem Gewicht nach jeweils im einzelnen beschränkte Briefsendungen in Deutschland gewerbsmäßig für andere zu befördern, ist Inhaberin der mit Priorität zum 09.06.1998 für „Transportwesen“ eingetragenen Wortmarke „Citipost“ 398 25 474. Seit dem 27.09.2000 tritt sie im Internet unter der Domainbezeichnung „citipost.de“ auf, als E-Mail-Adresse verwendet sie die Bezeichnung s[REDACTED]@citipost.de.

Am 22.07.1999 schloss die schwerpunktmäßig im Zustellgebiet H[REDACTED] tätige Beklagte mit der Klägerin einen Vertrag über den Zugang zu Postfachanlagen; die Parteien stehen seither in geschäftlicher Verbindung.

Mit Abmahnschreiben vom 10.01.2001 (Bl. 32-37 d.A.) forderte die Beklagte die Klägerin auf, den Gebrauch der Domainbezeichnung „citi-post.de“ zu unterlassen; die Klägerin machte daraufhin unter Hinweis u.a. auf ihre den Wortbestandteil „Post“ aufweisenden Marken im Gegenzug ihrerseits geltend, dass die Beklagte den Gebrauch von „Citipost“ sowohl als Bestandteil ihrer Firma als auch in der Art der übrigen Bezeichnungen zu unterlassen und in die Löschung der Marke 398 25 474 einzuwilligen habe. Da die Beklagte diese Forderungen ablehnte, verfolgt die Klägerin diese Begehren nunmehr klageweise weiter und verlangt überdies Auskunft sowie die Feststellung, dass die Beklagte ihr zum Schadensersatz verpflichtet sei.

Die Klägerin hält den Gebrauch der Bezeichnung „Citipost“ durch die Beklagte sowohl in der Form der für sie eingetragenen Wortmarke als auch in den übrigen Verwendungsformen aus marken- und firmenrechtlichen Gründen für unzulässig.

Die zu Gunsten der Beklagten eingetragene Marke „Citipost“, so hat die Klägerin zur Begründung der dargestellten Klagebegehren ausgeführt, rufe ebenso wie die von ihr im übrigen verwendete, eben dieses prägende Wortelement enthaltende Firma sowie

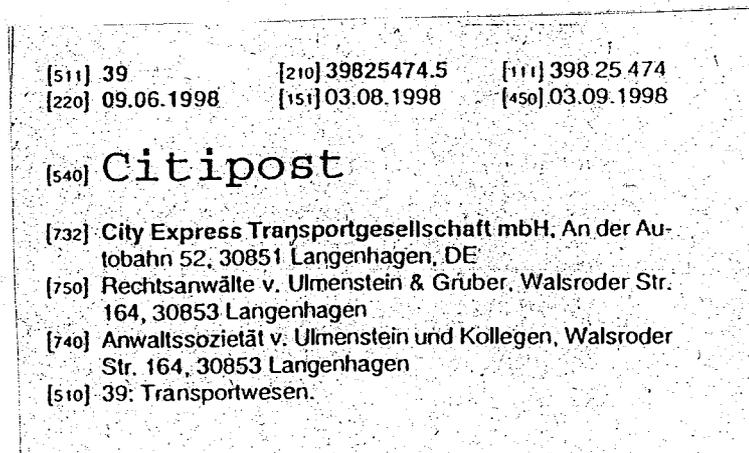
die Domainbezeichnung und die E-Mail-Adresse die Gefahr von Verwechslungen mit den für sie, die Klägerin, eingetragenen Marken „Deutsche Post“ und „Post“ hervor. Unter Vorlage eines in ihrem Auftrag erstellten demoskopischen Gutachtens der [REDACTED] D. [REDACTED] GmbH aus Mai 2000 (Anlage K 7 zum Schriftsatz vom 13.08.2001) zur Verkehrsgeltung von „Post“ hat die Klägerin weiter behauptet, der Begriff „Post“ stelle eine sie bzw. ihr Unternehmen individualisierende bekannte Kurzbezeichnung dar.

Die Klägerin hat beantragt,

I  
die Beklagte zu verurteilen,

1.  
es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,00 DM, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen,

a)  
die deutsche Marke Nr. 398 25 474.5 „Citipost“, wie nachstehend eingeblendet, und im DE Markenblatt Heft 28 vom 03.08.1998 auf S. 9685 veröffentlicht, zur Kennzeichnung sowie in der Werbung der für die unter der oben genannten Registriernummer angemeldeten und in der nachfolgenden Einblendung im einzelnen aufgeführten Waren und Dienstleistungen zu benutzen und/oder benutzen zu lassen,



b)  
im geschäftlichen Verkehr die Firmierung „Citipost Gesellschaft für [REDACTED] und [REDACTED] mbH“, die Domainbezeichnung

„citipost.de“ sowie die E-Mail-Adresse s[REDACTED]@citipost.de zu benutzen und/oder benutzen zu lassen;

2. in die Löschung der unter Ziff. 1. a) aufgeführten deutschen Marke gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen;

3. gegenüber der DENIC eG Domain Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft, Wiesenhüttenplatz 26, 60329 Frankfurt am Main, in die Freigabe der Domainbezeichnung „citipost.de“ einzuwilligen;

4. der Klägerin Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie seit dem 01.01.2001 Handlungen gemäß Ziff. 1 a) und 1 b) begangen hat;

II. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin sämtlichen Schaden zu ersetzen, der ihr durch Handlungen gemäß Ziffer I. 1. a.) und 1 b) seit dem 01.01.2001 entstanden ist oder noch entstehen wird.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Klägerin, so hat die Beklagte eingewandt, unternehme den unzulässigen Versuch, den Begriff „Post“ - einen gebräuchlichen beschreibenden Begriff der deutschen Alltagssprache - für sich zu monopolisieren. Die Klägerin könne sich dabei aus von der Beklagten näher ausgeführten Gründen auch nicht auf eine zu ihren Gunsten erreichte Verkehrsdurchsetzung des Begriffs „Post“ berufen, zumal die Ergebnisse der von ihr vorgelegten Verkehrsbefragung mit Blick auf die jahrzehntelange monopolistische Marktstellung ohnehin verzerrt seien. Die Beurteilung der vermeintlichen Verwechslungsgefahr sei daher nicht auf der Grundlage einer Gegenüberstellung des in den Bezeichnungen beider Parteien jeweils enthaltenen Zeichenelements „Post“ vorzunehmen, das weder aus der Klagemarke noch aus ihren, der Beklagten, Zeichen herausgegriffen werden könne, sondern unter Gegenüberstellung der Gesamtzeichen. Schon danach scheide aber eine Verwechslungsgefahr aus. Hinzu komme, dass sie, die Beklagte, sowohl dem

Kundenkreis nach als auch nach den ihr lizenzierten Zustelldiensten sich an andere Adressaten wende als die Klägerin.

Mit Blick auf den Umstand, dass sie bereits in 1999 unter ihrer jetzigen Firma mit der Klägerin Vertragsverhandlungen geführt und schließlich den Vertrag über den Zugang zu Postfachanlagen geschlossen habe, müsse die sich erst jetzt gegen ihre den Bestandteil „Citipost“ aufweisende Unternehmensbezeichnung wendende Klägerin sich jedenfalls den Einwand der Verwirkung entgegenhalten lassen.

Scheiterten daher die Klagebegehren, so verletze aber umgekehrt die Domainbezeichnung „citi-post.de“ der Klägerin ihre, der Beklagten, in bezug auf die prioritätsältere Marke „Citipost“ bestehenden Rechte. Denn die im Schriftbild nur durch einen Bindestrich getrennte, im übrigen aber in gleicher Schreibweise gestaltete Domainbezeichnung begründe die Gefahr zeichenrechtlicher Verwechslungen mit ihrer, der Beklagten, Marke.

Die Beklagte hat widerklagend beantragt,

die Klägerin zu verurteilen,

1.

es unter Androhung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,00 DM, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen,

im geschäftlichen Verkehr die Domainbezeichnung „citi-post.de“ zu benutzen und/oder benutzen zu lassen;

2.

gegenüber DENIC eG Domain Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft, Wilmannsplatz 1, 10245 Berlin, in die Freigabe der Domainbezeichnung „citi-post.de“ einzuwilligen;

3.

der Beklagten Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie seit dem 09.05.2000 Handlungen gemäß Ziff. 1) begangen hat;

4.

der Beklagten sämtlichen Schaden zu ersetzen, der ihr durch

Handlungen gemäß Ziff. 1. seit dem 09.05.2000 entstanden ist und noch entstehen wird.

Die Klägerin hat beantragt,

die Widerklage abzuweisen.

Mit Urteil vom 27.09.2001, auf welches zur näheren Sachdarstellung Bezug genommen wird, hat das Landgericht der Klage aus den §§ 9; 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 4 Nr. 1, Abs. 5 und 6; 55, 51 MarkenG stattgegeben und die Widerklage abgewiesen. Der Gebrauch der beanstandeten Bezeichnungen durch die Beklagte, so hat das Landgericht zur Begründung seiner Entscheidung im wesentlichen ausgeführt, begründe die Gefahr von Verwechslungen mit der zu Gunsten der Klägerin geschützten älteren Wortmarke „Deutsche Post“. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr habe dabei jeweils auf der Grundlage einer Gegenüberstellung des in den Bezeichnungen der Parteien jeweils enthaltenen Bestandteils „Post“ stattzufinden, der den Gesamteindruck sowohl der Klagemarke als auch der angegriffenen Bezeichnungen „Citipost“ der Beklagten präge. Eine etwaige Verwirkung ihrer Markenrechte müsse die Klägerin sich nicht entgegenhalten lassen; weder nach der spezifisch markenrechtlichen Bestimmung des § 21 MarkenG noch nach allgemeinen Verwirkungsgrundsätzen seien im Streitfall die Voraussetzungen eines Verwirkungstatbestandes eingetreten. Aufgrund der Lösungsreife der für sie eingetragenen Marke „Citipost“ könne die Beklagte daher die mit der Widerklage gegenüber der jüngeren Domainbezeichnung „citi-post.de“ der Klägerin geltend gemachten Rechte nicht durchsetzen.

Gegen dieses ihr am 02.10.2001 zugestellte Urteil hat die Beklagte am 02.11.2001 Berufung eingelegt, die sie – nach Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist bis zum 03.01.2002 – mit einem an diesem Tag eingegangenen Schriftsatz begründet hat.

Zu Unrecht, so führt die ihr erstinstanzliches Vorbringen wiederholende und vertiefende Beklagte in Begründung ihres Rechtsmittels aus, habe das Landgericht die Voraussetzungen einer Verwechslungsgefahr bejaht. Denn diese sei nicht auf der

Grundlage allein des Zeichenbestandteils „Post“, sondern auch unter Einbezug der in den jeweiligen Bezeichnungen enthaltenen weiteren Elemente zu beurteilen. Unzutreffend habe das Landgericht folglich auch die Lösungsreife ihrer, der Beklagten Marke „Citipost“ angenommen, so dass ebenfalls die in dem angefochtenen Urteil erfolgte Abweisung der Widerklage zu korrigieren sei.

Die Beklagte beantragt,

das angefochtene Urteil der 31. Zivilkammer des Landgerichts Köln vom 27.09.2001 – 31 O 373/01 – abzuändern und

- I.  
die Klage abzuweisen;
- II.  
die Klägerin auf die Widerklage zu verurteilen,
  1.  
es bei Vermeidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen,  
im geschäftlichen Verkehr die Domain-Bezeichnung „citi-post.de“ zu benutzen und/oder benutzen zu lassen;
  2.  
gegenüber der DENIC e.G. Domain Verwaltungs- und Betriebs-gesellschaft, W██████████platz ██████████, 50669██████████, in die Freigabe der Domainbezeichnung „citi-post.de“ einzuwilligen;
  3.  
der Beklagten Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie seit dem 09.05.200 Handlungen gemäß vorstehender Ziff. II. 1. begangen hat;
  4.  
der Beklagten sämtlichen Schaden zu ersetzen, der ihr durch Handlungen gemäß vorstehender Ziff. II. 1. seit dem 09.05.2000 entstanden ist und noch entstehen wird.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Die Klägerin verteidigt das angefochtene Urteil, welches aus von der Klägerin näher ausgeführten Erwägungen unter zutreffender Argumentation eine Verwechslungsgefahr bejaht habe. Angesichts der Bekanntheit ihres Zeichenbestandteils „Post“ lägen ferner aber auch die Voraussetzungen des markenrechtlichen Verletzungstatbestandes des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG vor, der auch dort Anwendung finde, wo sich ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen gegenüberstünden.

Hinsichtlich der näheren Einzelheiten im Vorbringen der Parteien wird auf ihre in beiden Instanzen gewechselten Schriftsätze samt Anlagen Bezug genommen.

### Entscheidungsgründe

Die in formeller Hinsicht einwandfreie und insgesamt zulässige Berufung hat in der Sache Erfolg. Sie führt zu der aus der Urteilsformel ersichtlichen Abänderung des angefochtenen Urteils, weil der Klägerin weder die darin titulierten Unterlassungsansprüche noch die ferner geltend gemachten Ansprüche auf Einwilligung in die Löschung der für die Beklagte eingetragenen Wortmarke „Citipost“ 398 25 474 und auf Freigabe der Domainbezeichnung „citipost.de“ zustehen; ebensowenig vermag die Klägerin mit ihren auf Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichteten Klagebegehren durchzudringen. Die dargestellten Ansprüche scheitern sämtlich am Fehlen der materiellen Voraussetzungen der von der Klägerin ausdrücklich benannten oder nach ihrem sonstigen Sachvortrag als einschlägig in Betracht zu ziehenden kennzeichenrechtlichen Verletzungstatbestände der §§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3, 15 Abs. 2 und Abs. 3 MarkenG. Begründet ist demgegenüber jedoch die Widerklage der Beklagten, der die damit geltend gemachten Ansprüche aus den §§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5, 14 Abs. 6, 19 MarkenG i.V. mit § 242 BGB zustehen.

Im einzelnen begründet sich das dargestellte Ergebnis wie folgt:

A.

I.

Der Klägerin steht ein gegen den angegriffenen Gebrauch der Marke „Citipost“ und/oder der den Bestandteil „Citipost“ enthaltenden Firma, der Domainbezeichnung „citipost.de“ und der E-Mail-Adresse „sekte@citipost.de“ der Beklagten gerichteter Unterlassungsanspruch ebensowenig zu, wie sie die Einwilligung in die Löschung der genannten Marke und die Freigabe der Domainbezeichnung sowie ferner Auskunft und die Feststellung verlangen kann, dass die Beklagte zum Ersatz eines ihr aus dem Gebrauch der vorstehenden Marke und Firma entstandenen Schadens verpflichtet ist.

1.

Soweit die Klägerin – gestützt auf ihre u.a. für „Transportwesen“ eingetragene prioritätsältere Wortmarke „Deutsche Post“ 396 36 412 (vgl. Anlagenkonvolut K 4 zur Klageschrift) – es der Beklagten verbieten lassen will, die Marke „Citipost“ sowie die diesen Wortbestandteil jeweils aufweisende Firma, Domainbezeichnung und E-Mail-Adresse zu verwenden, hat das keinen Erfolg.

a)

Aus den §§ 4 Nr. 1, 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG ergibt sich ein solcher Unterlassungsanspruch nicht. Denn der angegriffene Gebrauch der erwähnten Bezeichnungen durch die Beklagte begründet nicht die für den Unterlassungstatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aber erforderliche Gefahr von Verwechslungen mit der für die Klägerin eingetragenen Marke „Deutsche Post“.

Die Prüfung der Frage, ob bei einander gegenüberstehenden Marken die Gefahr einer Verwechslung besteht, ist auf der Grundlage des jeweiligen Gesamteindrucks der in Frage stehenden Marken vorzunehmen. Ob danach eine Verwechslungsgefahr begründet ist, ist unter Berücksichtigung der Nähe der in Betracht zu ziehenden Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die zu vergleichenden Zeichen geschützt oder verwendet sind, sowie der Kennzeichnungskraft der Klagemarke und nach der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Zeichen zu entscheiden, wobei die genannten, die Verwechslungsgefahr bestimmenden Faktoren in einer Wechselbeziehung dergestalt miteinander stehen, dass der Ähnlichkeitsgrad umso geringer sein kann, je größer die Kennzeichnungskraft und/oder die Warennähe ist, während umgekehrt ein höherer

Ähnlichkeitsgrad erforderlich ist, wenn die Kennzeichnungskraft der Marke nur schwach und/oder der Warenabstand größer ist (vgl. BGH GRUR 2000, 875/876 – „Davidoff“-; ders. WRP 1998, 755/757 – „nitrangin“-; EuGH GRUR 1998, 387 – „Springende Raubkatze“-). Bei alledem ist nicht auf den Standpunkt eines „flüchtigen“, dem angesprochenen Verkehr zugehörigen Adressaten der Zeichen abzustellen, sondern auf denjenigen eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Adressaten der betroffenen Art von Waren oder Dienstleistungen (BGH GRUR 2000, 506 – „ATTACHÉ/TISSERAND“). Der Grundsatz, dass Ausgangspunkt der auf der Grundlage der dargestellten Determinanten zu beurteilenden Verwechslungsgefahr der durch die jeweiligen Marken vermittelte Gesamteindruck ist, schließt es dabei allerdings nicht aus, dass einem einzelnen Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere, den Gesamteindruck des Zeichens prägende Kraft beizumessen ist und dass deshalb bei Übereinstimmung der Zeichen in dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr von Verwechslungen zu bejahen sein kann (BGH WRP 1999, 189/191 – „Tour de culture“-; ders. GRUR 1996, 200/201 – „Innovadiclophlont“-). Dabei dürfen jedoch die übrigen Zeichenbestandteile nicht völlig außer Acht gelassen bzw. „abgespalten“ und die Prüfung allein auf das prägende Element reduziert werden; denn es besteht kein Erfahrungssatz, der die Annahme rechtfertigte, einzelne Bestandteile eines Zeichens würden vom Verkehr nicht zur Kenntnis genommen (BGH GRUR 1996, 774/775 – „falke-run/LE RUN“-).

Entgegen der in dem angefochtenen Urteil zum Ausdruck gebrachten Wertung und gegen den in der Berufung vertretenen Standpunkt der Klägerin lässt sich im Streitfall nach diesen Maßstäben die Gefahr von Verwechslungen zwischen den zu vergleichenden Marken „Deutsche Post“ sowie „Citipost“ nicht begründen.

Allerdings trifft es dabei zu, dass – soweit die Klägerin sich gegen den beklagenseits praktizierten Kennzeichengebrauch wendet – davon eine Dienstleistung betroffen ist, die derjenigen identisch entspricht, für welche die Klägerin ihr älteres Zeichen „Deutsche Post“ u.a. hat schützen lassen. Im Hinblick auf die außerordentlich geringe Ähnlichkeit der zu vergleichenden Zeichen sowie die im hier allein betroffenen Dienstleistungsbereich überwiegend als schwach einzustufende

Kennzeichnungskraft der Klagemarke kann gleichwohl die erforderliche Verwechslungsgefahr nicht bejaht werden.

Der als Ausgangspunkt der Prüfung der Verwechslungsgefahr zunächst festzustellende Gesamteindruck der Klagemarke „Deutsche Post“ wird entgegen der Auffassung der Klägerin und des ihr folgenden Landgerichts nicht allein durch den Zeichenbestandteil „Post“, sondern daneben gleichermaßen auch durch das Element „Deutsche“ bestimmt. Voraussetzung dafür, dass dem in einem mehrgliedrigen Zeichen enthaltenen Bestandteil eine besondere, den Gesamteindruck prägende Kraft zugewiesen werden kann, ist, dass das in Frage stehende Element eine selbständig kennzeichnende Stellung innehat und nicht derart untergeht oder in den Hintergrund tritt, dass es durch die Einfügung in das Gesamtzeichen seine Eignung verliert, die Erinnerung an dieses wachzurufen (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdn. 389 m.w.N.). Wird der Gesamteindruck danach durch gleichgewichtige Elemente bestimmt, ist kein Bestandteil allein prägend in diesem Sinne (Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rdn. 390 m.w.N.). So liegt der Fall hier.

Der erkennende Senat hat sich u. a. bereits in den beiden Parteien bekannten und von ihnen jeweils schriftsätzlich erwähnten Verfahren 6 U 18/01 (= 31 O 484/00 LG Köln) und 6 U 32/01 (31 O 442/00 LG Köln) mit der Frage auseinandergesetzt, in welcher Weise der Gesamteindruck der Klagemarke „Deutsche Post“ zu bestimmen ist. In seinen unter dem Datum des 26.10.2001 in den erwähnten Verfahren jeweils verkündeten Urteilen hat er dazu folgendes ausgeführt:

*„... neben dem einen erheblichen Teil der von der Klagemarke erfassten Waren und Dienstleistungen beschreibenden oder doch zumindest an eine Beschreibung angelehnten Zeichenbestandteil "Post" kommt auch dem weiteren Element „Deutsche“ eine im Sinne der vorstehenden Maßstäbe kennzeichnende Stellung innerhalb des Gesamtzeichens zu. Es handelt sich dabei keineswegs lediglich um den rein beschreibenden Hinweis auf den Sitz des Unternehmens. Der Zeichenbestandteil „Deutsche“ versteht sich vielmehr als sachlicher Hinweis auf den Umstand, dass es sich bei dem Inhaber der Marke um den Nachfolger des früheren staatlichen Monopolunternehmens, bzw. des öffentlich-rechtlichen Sondervermögens des Bundes - die Deutsche Bundespost – handelt. Insoweit wohnt dem in der*

Klagemarke enthaltenen Bestandteil „Deutsche“ eine qualitative Aussage über die Herkunft der mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen inne. Ihm kommt innerhalb der Klagemarke eine Position zu, die den Gesamteindruck des Zeichens neben dem weiteren Bestandteil „Post“ – zumindest – gleichgewichtig mitprägt. Eine abweichende Beurteilung, nämlich eine den Gesamteindruck dominierende Stellung des Zeichenbestandteils „Post“ ergibt sich dabei auch nicht etwa aus der von der Klägerin behaupteten hohen Bekanntheit des Begriffs „Post“ im Verkehr und dessen angeblicher Zuordnung auf nur ein bestimmtes Unternehmen. Dabei mag es im Ansatz zwar zutreffen, dass die große Bekanntheit und Durchsetzung eines Zeichenbestandteils im Verkehr diesem eine besondere Eignung verleihen kann, die Erinnerung an das Gesamtzeichen wachzurufen und ihm damit eine dessen Gesamteindruck allein prägende Wirkung verschaffen kann (vgl. auch BGH GRUR 1996, 198/199 – „Springende Raubkatze“- und Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rdn. 404 m.w.N.). Auch danach verliert jedoch das weitere Zeichenelement „Deutsche“ neben „Post“ nicht seine kennzeichnende Funktion innerhalb des Gesamtzeichens und seine dessen Gesamteindruck gleichgewichtig mitprägende Stellung. Denn selbst wenn – wie die Klägerin das behauptet und was hier unterstellt werden kann – auf der Grundlage der klägerseits vorgelegten IPSOS-Gutachten festgestellt werden könnte, dass ein relevanter Teil der angesprochenen Adressaten dem Begriff „Post“ eine auf ein bestimmtes Unternehmen sowie dessen Produkte und Dienstleistungen hinweisende Funktion beimessen sollte, so folgt daraus nicht, dass der Verkehr den daneben in dem Zeichen enthaltenen weiteren Bestandteil „Deutsche“ dergestalt vernachlässigt, dass er diesem lediglich noch eine untergeordnete oder sogar überhaupt keine kennzeichnende Stellung in dem Gesamtzeichen beimisst. Mit Ausnahme allenfalls eines für die rechtliche Beurteilung unbeachtlichen geringen Teils ist dem Verkehr bekannt, dass der Postmarkt in der Vergangenheit monopolistisch strukturiert war und dass der frühere Monopolist – die Deutsche Bundespost – einen in der Form eines „privaten“ Unternehmens geführten Rechtsnachfolger gefunden hat. Dem Verkehr ist weiter bekannt, dass der Postmarkt generell privatisiert bzw. „dereguliert“ werden soll und dass sich neben dem in der Tradition des Monopolisten stehenden Nachfolgeunternehmen weitere Unternehmen gegründet haben, die sich konkurrierend im Markt etablieren. In dieser Situation wird der Verkehr daher weiteren, neben dem Begriff „Post“ vorhandenen Zeichenbestandteilen sein Augenmerk zuwenden, um diesem Informationen über die

*Herkunft der mit dem Zeichen markierten Waren und Dienstleistungen zu entnehmen. Gerade der Begriff „Deutsche“ erlangt daher eine besondere kennzeichnende Stellung innerhalb des Gesamtzeichens, weil damit der Hinweis auf die an den früheren Monopolisten anknüpfende Stellung des die Waren und/oder Dienstleistungen mit dem (Gesamt-)Zeichen markierenden Unternehmens verbunden ist, welches sich dadurch von anderen, erst im Zuge der Deregulierung auf dem Postmarkt hinzugekommenen, von Anfang an privaten Unternehmen und ihren Marken unterscheidet.“*

An der dargestellten Wertung hält der Senat fest. Weder dem Vortrag der Klägerin noch dem Sachverhalt im übrigen lassen sich Anhaltspunkte entnehmen, die Anlass zu einer abweichenden Beurteilung, nämlich für die Annahme bieten, der Verkehr fasse den Zeichenbestandteil „Deutsche...“ der Wortmarke „Deutsche Post“ trotz der oben aufgezeigten Besonderheiten der Struktur und historischen Entwicklung des „Postmarktes“ als rein beschreibenden Hinweis auf die geografische Herkunft der mit dem Zeichen gekennzeichneten Dienstleistungen oder des diese erbringenden Unternehmens auf.

Ist die Prüfung der Verwechslungsgefahr daher auf der Grundlage des gleichermaßen durch die Bestandteile „Deutsche“ und „Post“ geprägten Gesamteindrucks der Klagemarke durchzuführen, so scheidet die Annahme einer durch die Verwendung der angegriffenen Marke „Citipost“ hervorgerufenen Verwechslungsgefahr indessen aus.

Denn die zu vergleichenden Zeichen sind derart verschieden, dass selbst bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke sowie der bestehenden Identität der von den Zeichen erfassten Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen ausscheidet.

Was die Kennzeichnungskraft der Klagemarke angeht, so ist diese jedenfalls im Bereich der herkömmlichen Posterzeugnisse und -dienstleistungen als nur schwach anzusehen. Nur eine solche Dienstleistung ist hier aber betroffen, weil es sich bei dem Bereich des „Transportwesens“, für welches die Marke der Beklagten eingetragen ist und benutzt wird, um einen solchen handelt, der dem Repertoire der

„klassischen“ bzw. traditionellen Sachgebiete zuzuordnen ist, mit denen sich die Postgutbeförderung herkömmlicherweise befasst. Das Klagezeichen erlangt in dieser Situation nur in der Kombination der beiden Bestandteile „Deutsche Post“ Unterscheidungskraft, weil es sich – wie dies u.a. die beklagenseits vorgelegten Anlagen zur Berufungsbegründung B 1 ff belegen – bei „Post“ im allgemeinen Sprachgebrauch um einen beschreibenden Begriff u.a. für auf bestimmte Art und Weise versendete und zugegangene Brief- und Paketesendungen etc. und Beförderungsleistungen handelt („meine/Deine pp. Post“, „Post erhalten“, „auf dem Postwege versenden“, „per Luftpost“, „Postanschrift“ u.s.w.). Soweit von dem Klagezeichen „Deutsche Post“ auch solche Waren und Dienstleistungen erfasst werden, die nicht zum „klassischen“ Postrepertoire gehören – wie beispielsweise „Marktkommunikation (Pressarbeit, Public Relation, Produktwerbung, Imagekampagnen) für andere“, „Immobilienwesen“, „Spiele, Spielzeug“ – ist zwar der beschreibende Charakter nicht ebenso ins Auge springend, wie dies bei den zum klassischen Postrepertoire zählen Waren und Dienstleistungen der Fall ist. Vorliegend ist dies jedoch nicht entscheidungserheblich, weil sich die streitbefangenen Zeichen ausschließlich in dem Bereich des „Transportwesens“ begegnen, so dass die Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausschließlich in einem Bereich von Relevanz ist, der – wie aufgezeigt – in das Dienstleistungssegment fällt, welches dem „klassischen Postrepertoire“ zuzurechnen ist.

Eine Steigerung der in weiten Bereichen schwachen, im übrigen durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke durch die klägerseits behauptete hohe Bekanntheit des Zeichenbestandteils „Post“ scheidet dabei aus. Eine etwaige, die Kennzeichnungskraft der Klagemarke steigernde Bekanntheit bzw. Verkehrsdurchsetzung hat an die den Gesamteindruck des Klagezeichens prägenden Bestandteile „Deutsche Post“ anzuknüpfen. Allein die etwaige Bekanntheit eines einzelnen, das Gesamtzeichen indessen nicht (allein) prägenden Bestandteils reicht nicht aus, um die Kennzeichnungskraft des Zeichens in seinem maßgeblichen Gesamteindruck und damit dessen Schutzzumfang zu erweitern. Dass sich für das Gesamtzeichen eine die Kennzeichnungskraft steigernde hohe Bekanntheit ergibt, lässt sich indessen weder dem von der Klägerin vorgelegten, sich allein mit der Verkehrsgeltung des Zeichenbestandteils „Post“ der Klagemarke befassenden I[REDACTED]-Gutachten noch dem sonstigen Vortrag der Klägerin

entnehmen. Überdies ergibt sich aus dem [REDACTED]-Gutachten auch nicht, dass die danach ermittelte Verkehrsbekanntheit des Begriffs „Post“ gerade für die hier in Frage stehende, von dem Klagezeichen erfasste Dienstleistung „Transportwesen“ gilt. Ausweislich der Liste A zu dem erwähnten Gutachten wurde die Bekanntheit des „Namens Post“ zwar u.a. im Zusammenhang mit den Dienstleistungen „Beförderung und Zustellung von Gütern, Briefen, Paketen, Päckchen“ sowie „Transport und Zustellung von anderen Waren und Gütern einschließlich Paketen“ abgefragt (vgl. Frage 1). Gemeinsam damit wurden indessen zahlreiche andere, ebenfalls zum herkömmlichen Betätigungsfeld der seinerzeitigen Deutschen Bundespost und jetzt der Klägerin zählende Waren- und Dienstleistungsbereiche genannt, so dass kein zuverlässiger Rückschluss darauf möglich ist, dass und inwiefern die ermittelte Verkehrsgeltung des Begriffs „Post“ für die hier in Frage stehende Dienstleistung „Transportwesen“ gilt.

Die Ähnlichkeit der zu vergleichenden Bezeichnungen der Parteien ist nur gering. Denn auch der jeweilige Gesamteindruck der angegriffenen Bezeichnung „Citipost“ wird nicht allein durch das Element „-post“, sondern gleichermaßen durch den weiteren Bestandteil „Citi-“ geprägt. Diesem kommt nicht lediglich eine glatt beschreibende und damit keine selbständig kennzeichnende Stellung innerhalb des Gesamtzeichens zu. Dem Markenbestandteil „Citi“ wohnt wegen seiner unverkennbaren schriftbildlichen und klanglichen Nähe zu dem in den alltäglichen deutschen Sprachgebrauch integrierten und zwanglos verstandenen, der englischen Sprache entstammenden Begriff „City“ zwar durchaus auch ein beschreibender Aussagegehalt in bezug auf den territorialen Bereich der von der Marke erfassten Dienstleistung in dem Sinne inne, dass Leistungen des Transportwesens im Stadtgebiet oder jedenfalls hauptsächlich im Stadtgebiet angeboten und erbracht werden sollen. Damit erschöpft sich der Aussagegehalt des Begriffs „Citi/City“ in dem Zeichen der Beklagten jedoch nicht. In der konkreten Kombination mit „Post“ entfaltet „Citi“ vielmehr eine weitere inhaltliche Aussagekraft auch dahingehend, dass damit der Transport von „Stadt zu Stadt“ oder „aus der Stadt“ oder „in die Stadt“ bezeichnet wird. Angesichts dieser verschiedenen Deutungsvarianten des sich gerade aus der Kombination von „Citi-“ mit „-post“ ergebenden Begriffs, dem danach eine gewisse Originalität und eine gewisser Phantasiegehalt nicht abgesprochen kann, spricht

alles dafür, dass der Bestandteil „Citi-“ für den Gesamteindruck der Marke der Beklagten nicht vernachlässigt wird.

Der Vergleich der streitbefangenen Kennzeichen „Deutsche Post“ und „Citipost“ ergibt nur eine an der untersten Schwelle anzusiedelnde Nähe. Sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher und sinnbildlicher Hinsicht weichen die ausschließlich in den Bestandteilen „Post“/ -post“ teilweise übereinstimmenden Zeichen insgesamt derart deutlich voneinander ab, dass selbst bei Verwendung für identische Dienstleistungen die Gefahr von Zeichenverwechslungen – mithin die unmittelbare Verwechslungsgefahr – ausscheidet. Das gilt auch unter Berücksichtigung des Erfahrungssatzes, dass dem Verkehr die Gemeinsamkeiten von Kennzeichen, die ihm in aller Regel nicht nebeneinander begegnen, eher in der Erinnerung verhaftet bleiben als die unterscheidenden Elemente. Denn der durchschnittlich informierte, die Zeichen mit durchschnittlicher Sorgfalt und Aufmerksamkeit wahrnehmende Verbraucher wird seinen Eindruck von den jeweiligen Zeichen maßgeblich anhand deren *Gesamtbildes* einschließlich der darin enthaltenen „sprechenden“ Bestandteile „Deutsche...“/“Citi...“, in der sich die Zeichen deutlich voneinander abheben, gewinnen, so dass gerade dieser Gesamteindruck in seiner Erinnerung verbleibt.

Gleiches gilt für die mittelbare Verwechslungsgefahr, die hier lediglich unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens in Betracht kommt. Die Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens, die erst zu erörtern ist, wenn die sich gegenüberstehenden Zeichen nach ihrem Gesamteindruck nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind, greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehreren Zeichen eines Unternehmens ansieht und wenn er deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, welche einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet (BGH GRUR 1996, 200/201 f – „Innovadiphont“-; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rdn. 428 ff m.w.N.). An die Bejahung der mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens sind dabei strenge Anforderungen zu stellen, da andernfalls eine nicht zu rechtfertigende Umgehung der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks im Sinne eines unzulässigen Elementeschutzes droht (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rdn. 428 m.w.N.). Im Streitfall ist der Bestandteil „Post“/ -post“, in dem die streitbefangenen Zeichen der Parteien übereinstimmen, danach

nicht als ein solcher Stammbestandteil geeignet, dessen gemeinsame Verwendung in den streitbefangenen Zeichen die Gefahr mittelbarer Verwechslungen bzw. die Annahme im Verkehr begründet, es handele sich um demselben Unternehmen zuzuordnende verschiedene Zeichen. Dabei trifft es zwar zu, dass zu Gunsten der Klägerin eine Reihe von Zeichen eingetragen ist, die gleichermaßen den Bestandteil „Post“ aufweisen (vgl. Anlagenkonvolut K 5 zur Klageschrift sowie Anlagenkonvolut K 15 = Bl. 256 ff d.A.), was an sich die Annahme eines Serienzeichens nahelegt. Im Streitfall vermag dies jedoch im Verkehr gleichwohl nicht die Erwartung zu begründen, dass es sich bei dem in verschiedenen Zeichen wiederkehrend gebrauchten Element „Post“ um einen Stammbestandteil im vorstehenden Sinn handelt. Gegen den Stammcharakter von „Post“ spricht dabei namentlich dessen jeweilige beschreibende Bedeutung sowie der Umstand, dass die weiteren, daneben verwendeten Bestandteile eine den Gesamteindruck maßgeblich prägende, zumindest aber gleichermaßen mitprägende Stellung einnehmen (vgl. „Posthorn“, „gelbe Farbe“, sonstige Wortbestandteile „Easy“, „Com“, „e“ + Briefumschlag). In dieser Situation wird der Verkehr allein mit der wiederkehrenden Verwendung des für sich allein – wenn überhaupt – weitgehend nur kennzeichnungsschwachen Begriffs „Post“ nicht die Erwartung verbinden, dass es sich dabei um den Stamm mehrerer, ein und demselben Inhaber zuzuordnender Zeichen handelt. Soweit die Klägerin die den Bestandteil „Post“ aufweisenden Zeichen für Waren und Dienstleistungen hat schützen lassen, die nicht dem „klassischen Postrepertoire“ zugehörig sind, ist nicht ersichtlich, dass sie die Zeichen insoweit in Benutzung genommen hat und der Verkehr daher in dem Zeichenbestandteil „Post“ eine andere, als die dem Stammcharakter widersprechende beschreibende Bedeutung erkennen kann, wenn er mit den Zeichen der Klägerin konfrontiert wird. Etwas anderes mag zwar u.U. dann gelten, wenn der Bestandteil „Post“ Verkehrsgeltung erreicht hätte und die weiteren Zeichenbestandteile glatt beschreibender Natur wären (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rdn. 430 m.w.N.). Weder ist jedoch letzteres hier der Fall, noch kann die Klägerin aus den nachfolgend näher darzulegenden Gründen für den isolierten Zeichenbestandteil „Post“ Verkehrsgeltung in Anspruch nehmen. Es kann also dahingestellt bleiben, ob die Erwägungen zur unmittelbaren Verwechslungsgefahr (vgl. Seite 16 oben), wonach allein auf den Dienstleistungsbereich des Transportwesens abzustellen ist, auch im Bereich der mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens Geltung beanspruchen.

Ordnet der Verkehr aber die als verschieden erkannten Zeichen verschiedenen Unternehmen zu, so lässt sich schließlich auch eine bei dieser Sachlage allein noch in Betracht zu ziehende Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne nicht begründen. Denn vor dem aufgezeigten Hintergrund der historischen Entwicklung des Postmarktes und dessen derzeitigen, durch das Bemühen um Deregulierung bestimmten status quo, der durch das erstmalige Auftreten von mit der Klägerin in keiner Verbindung stehenden und um Etablierung kämpfenden Konkurrenzunternehmen gekennzeichnet ist, wird allenfalls ein minimaler, für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr unbeachtlicher Teil des angesprochenen Verkehrs aufgrund des in den streitbefangenen Zeichen verwendeten gemeinsamen Bestandteils „Post“ die Vorstellung entwickeln, dass zwischen den die verschiedenen Zeichen verwendenden verschiedenen Unternehmen organisatorische oder wirtschaftliche Verbindungen – beispielsweise lizenzrechtlicher Art – bestehen.

Begründet die Marke „Citipost“ der Beklagten nach alledem nicht i.S. des Verletzungstatbestandes des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG die Gefahr von Verwechslungen mit der Klagemarke, gilt dies aus den nämlichen Erwägungen auch hinsichtlich der ebenfalls angegriffenen, den Bestandteil „Citipost“ aufweisenden Firma der Beklagten sowie der das nämliche Element enthaltenden Domainbezeichnung und der E-Mail-Adresse.

b)

Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch ergibt sich weiter aber auch nicht aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

Dabei kann es dahinstehen, ob und inwiefern die Klägerin für das Klagezeichen „Deutsche Post“ überhaupt den Schutz der bekannten Marke beanspruchen kann. Es bedarf weiter nicht der Entscheidung, ob der Anwendungsbereich des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auch in den Fällen eröffnet ist, in denen ein Zeichen für Waren und/oder Dienstleistungen benutzt wird bzw. werden soll, die denjenigen ähnlich sind, für die das Klagezeichen geschützt ist. Das alles kann hier deshalb offenbleiben, weil – selbst bei unterstellter Bekanntheit des erwähnten Klagezeichens – jedenfalls im übrigen die sachlichen Voraussetzungen der in § 14 Abs. 2 Nr. 3

MarkenG normierten Verletzungstatbestände nicht vorliegen. Die angegriffene Zeichenverwendung beutet weder die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung bzw. den Ruf der Klagemarke in unlauterer Weise aus, noch liegt ein Fall der unlauteren Beeinträchtigung des Rufes oder der Unterscheidungskraft des Zeichens der Klägerin vor. Insoweit nimmt der erkennende Senat zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug auf die Ausführungen in dem bei der Akte befindlichen Urteil des Oberlandesgerichts Dresden (Anlage B 1 zur Berufungsbegründung – dort S. 13 – 17 = Ziff. 4 a – d der Entscheidungsgründe des genannten Urteils), die hier entsprechend gelten. Ergänzend ist lediglich auszuführen, dass die Ausführungen des Oberlandesgerichts Dresden zur fehlenden Originalität des in dem Klagezeichen enthaltenen Bestandteils „Post“ nur mit Einschränkung, nämlich in dem Bereich gelten, wo die Klagemarke für die klassischen Postwaren und Postdienstleistungen geschützt ist. Jedoch ist hier darauf abzustellen, dass sich der Ruf des Klagezeichens – wenn überhaupt – dann aus der Kombination von „Deutsche“ mit „Post“ ergibt, weil gerade der Bestandteil „Deutsche“ das Element darstellt, welches auf die Tradition und Erfahrung des die Marke führenden Unternehmens und der von ihm angebotenen, mit der Marke gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen hinweist, mithin der Zeichenbestandteil ist, mit dem sich Gütevorstellungen des Verkehrs verbinden.

2.

Die zu Gunsten der Klägerin eingetragene Wort-/Bildmarke „Post“ 395 40 404 trägt die auf § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gestützten Unterlassungsbegehren ebenfalls nicht. Denn auch insoweit begründet der Gebrauch der angegriffenen Bezeichnungen durch die Beklagte die Gefahr von Verwechslungen mit dem Klagezeichen nicht. Dessen der Prüfung der Verwechslungsgefahr zugrundezulegender Gesamteindruck wird nicht allein durch das Wortelement „Post“, sondern gleichermaßen durch das bildliche Element des Posthorns bestimmt. Bei aus Wort- und Bildbestandteilen kombinierten Zeichen ist für den Gesamteindruck zwar meist der Wortbestandteil maßgebend, da er für den Verkehr als Kennwort regelmäßig die einfachste Bezeichnungsform darstellt (vgl. BGH GRUR 1996, 198/200 - „Springende Raubkatze“-). Diese Erfahrungsregel schließt es jedoch nicht aus, einem Bildbestandteil eine (mit-)prägende Bedeutung zuzubilligen, wenn dieser neben dem Wortbestandteil eine eigenständige herkunftshinweisende Bedeutung für

den Verkehr entfaltet (BGH a.a.O.). So liegt der Fall hier. Denn angesichts des Umstandes, dass der Begriff „Post“ aus den oben bereits dargestellten Gründen für die hier in Frage stehende Dienstleistung von äußerster Kennzeichnungsschwäche ist, wird der Verkehr seine Aufmerksamkeit auch auf die sonstigen Merkmale der Kennzeichnung richten, um sich eine Vorstellung über die betriebliche Herkunft der mit der Marke gekennzeichneten Ware zu verschaffen. Er wird daher das überdies auch begrifflich leicht auszudrückende Bildelement des „Posthorn“ mit in die Beurteilung des Zeichens einbeziehen und sich dieses gerade in der Kombination beider Elemente einprägen. Bei der danach vorzunehmenden Gegenüberstellung des in seinem Gesamteindruck gleichermaßen aus dem Bild- und dem Wortbestandteil geprägten Klagezeichens mit der angegriffenen Marke „Citipost“ und den eben diesen Begriff aufweisenden anderen Bezeichnungen der Beklagten ergibt sich aber eine derartig geringe Ähnlichkeit, dass die Gefahr von Verwechslungen in allen in Betracht zu ziehenden Ausprägungen zu verneinen ist.

3.

Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch ergibt sich ferner auch nicht aus §§ 4 Nr. 2, 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3, Abs. 5 MarkenG, weil der Begriff „Post“ allein innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hätte. Denn eine solche Verkehrsgeltung kann die Klägerin für „Post“ nicht in Anspruch nehmen. Dabei ist von vornherein davon auszugehen, dass wegen des in weiten Bereichen bestehenden gesteigerten Freihaltebedürfnisses ein sehr hoher, nahezu einhelliger Durchsetzungsgrad zu fordern ist (vgl. BGH GRUR 1990, 681/683 – „Schwarzer Krauser“; ders. GRUR 1974, 337/338 f – „Stonsdorfer“- m.w.N.). Ein solches gesteigertes Freihaltebedürfnis ergibt sich im Streitfall aus dem Umstand, dass der Begriff „Post“ im alltagssprachlichen Gebrauch einen klar beschreibenden Gehalt aufweist. Mit Blick auf diese Funktion ist er nicht nur geeignet, sondern auch erforderlich, um die Waren und/oder Dienstleistung eines sich mit der Beförderung von Postsendungen befassenden Unternehmens zu umschreiben. Da es nicht unüblich ist, Bezeichnungen so zu gestalten, dass daraus auch ein Hinweis auf die Art der gekennzeichneten Ware und/oder Dienstleistung hervorgeht, besteht insoweit ein Bedürfnis, den Begriff „Post“ freizuhalten. Ist danach aber ein hoher Durchsetzungsgrad zu fordern, um dem Begriff „Post“ den Status einer sich zu Gunsten der Klägerin durchgesetzten Benutzungsmarke i. S. von § 4 Nr. 2 MarkenG

zuweisen zu können, reicht der von der Klägerin behauptete und aus dem IPSOS-Gutachten (zur Verkehrsgeltung) hervorgehende Zuordnungsrang von 77,6 % bzw. - bei offener Fragestellung - 70,6 % der Befragten dafür jedenfalls nicht aus. Aus diesem Grund bedarf es nicht des Eingehens auf die Frage, ob die zur Ermittlung dieser Werte in dem IPSOS-Gutachten gewählte Fragestellung methodischen Bedenken begegnet.

4.

Aber auch aus ihrer Firma kann die Klägerin den geltend gemachten Unterlassungsanspruch nicht herleiten.

§ 15 Abs. 2 MarkenG scheidet als Anspruchsgrundlage mangels der erforderlichen Verwechslungsgefahr aus. Auch hier hat die Prüfung der Verwechslungsgefahr auf der Grundlage der die Firma der Klägerin gleichermaßen prägenden Elemente „Deutsche Post“ stattzufinden. Unter dem Gesichtspunkt des „Firmenschlagwortes“ oder der „Abkürzungen“ gewinnt der Firmenbestandteil „Post“ keine eigenständig prägende Bedeutung. Denn aus den oben bereits näher dargestellten Gründen, die hier entsprechend gelten, handelt es sich bei „Post“ im Vergleich zur vollständigen, ungekürzten Bezeichnung nicht um den eigentlich kennzeichnenden Teil, der geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O. § 15 Rdn. 37/39 m.w.N.). Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Behauptung der Klägerin, der Begriff „Post“ werde im Verkehr schon seit langem als Bezeichnung ihres (und ihrer Rechtsvorgängerin) Unternehmens gebraucht. Ein solcher isolierter Gebrauch des Firmenbestandteils „Post“ indiziert nicht dessen Eignung, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das klägerische Unternehmen durchzusetzen. Denn es ist zu berücksichtigen, dass die Wurzeln einer solchen Bezeichnungspraxis, ihr Vorhandensein – wie von der Klägerin behauptet – unterstellt, in eine Zeit hineinreicht, in der das Postmonopol noch bestand. Wenn in dieser Zeitperiode allein der Begriff „Post“ als Hinweis auf ein Unternehmen verwendet wurde, so erklärt sich das zwanglos daraus, dass zur damaligen Zeit mit der Verwendung des den Gegenstand des Unternehmens beschreibenden Begriffs zugleich auch das Unternehmen selbst knapp und eindeutig bestimmt wurde. Bei der eine solche Gewohnheit ggf. fortsetzenden Bezeichnungspraxis ist nunmehr dem Umstand

Rechnung zu tragen, dass eine Deregulierung einsetzt, die durch eine sich etablierende Konkurrenz erste Früchte trägt. In dieser Situation verliert aber der Begriff „Post“ zunehmend und rapide seine Eindeutigkeit als Hinweis auf das sich bisher allein auf dem „Postmarkt“ betätigende Unternehmen der Klägerin, was dagegen spricht, dass der Bestandteil „Post“ geeignet erscheint, sich isoliert als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen der Klägerin durchzusetzen. Jedenfalls aber scheidet danach eine Verwechslungsgefahr aus. Selbst unterstellt, bei dem Firmenbestandteil „Post“ handele es sich (nach wie vor) um das das Unternehmen der Klägerin kennzeichnende Firmenschlagwort, weichen die angegriffene Marke „Citipost“ sowie die diesen Begriff als Bestandteil aufweisenden sonstigen Bezeichnungen der Beklagten so deutlich hiervon ab, dass die Gefahr von Verwechslungen in allen in Betracht zu ziehenden Varianten ausscheidet. Denn aus den oben bereits dargestellten Gründen wird der Gesamteindruck dieser Zeichen nicht allein durch „Post“ sondern gleichermaßen durch „Citipost“/„citipost“ geprägt. Mit Blick auf die im Verkehr weithin verbreitete Kenntnis über die Deregulierung des bisher monopolistisch strukturierten Postmarktes und das Auftreten neuer, sich erstmals in diesem Markt betätigender Unternehmen, die unabhängig von der Klägerin mit dieser in Konkurrenz treten, scheidet aber nicht nur die Gefahr von Zeichenverwechslungen (unmittelbare Verwechslungsgefahr), sondern auch die Annahme aus, dass es sich wegen des mit dem Firmenschlagwort übereinstimmenden Begriffs „Post“ bei der angegriffenen Marke um ein Zeichen des klagenden Unternehmens handelt (mittelbare Verwechslungsgefahr). Ebenso fernliegend ist die Annahme, dass zwischen den mit dem Firmenschlagwort bezeichneten Unternehmen sowie dem Inhaber der Marke wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen bestehen, so dass auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ausscheidet.

Der in § 15 Abs. 3 MarkenG geregelte Unterlassungstatbestand verschafft der Klägerin mangels Vorliegens der materiellen Unlauterkeitsvoraussetzungen ebenfalls keinen Unterlassungsanspruch. Insoweit wird auf die obigen Ausführungen zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG Bezug genommen.

II.

Der gegen die Eintragung der Marke „Citipost“ gerichtete, auf die §§ 55 Abs. 2 Nr. 2, 51 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3, 12 MarkenG gestützte Löschungsanspruch scheidet aus den oben dargestellten Gründen ebenso wie der die Einwilligung in die Freigabe der Domainbezeichnung „citipost.de“ begehrende Klageanspruch. Nämliches gilt auch für die weiter geltend gemachten Ansprüche auf Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht.

## B.

Die Widerklage ist begründet.

### I.

Der Anspruch auf Unterlassung des Gebrauchs der Domainbezeichnung „citi-post.de“ durch die Klägerin ergibt sich aus den §§ 4 Nr. 1, 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG. Die Domain der Klägerin ist erst nach der Eintragung der Marke „Citipost“ der Beklagten bei DENIC registriert worden. Die sich allein durch das Trennen der identischen Zeichenelemente „citi“ und „post“ von der Marke der Beklagten unterscheidende Domainbezeichnung der Klägerin begründet wegen ihrer klanglichen Identität und der Identität der hier in Frage stehenden Dienstleistungen, für welche die Zeichen verwendet werden, die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen.

### II.

Die Ansprüche auf Einwilligung in die Freigabe der Domainbezeichnung „citi-post.de“ der Klägerin gegenüber der DENIC, auf Auskunft über den Umfang der Verletzungshandlungen sowie auf die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Klägerin ergeben sich aus den §§ 14 Abs. 6, 19 MarkenG i.V. mit § 242 BGB. Auch wenn die Beklagte ihren Schadensersatzanspruch nicht ausdrücklich in der Form eines Feststellungsantrags formuliert hat, lässt sich ihrer in der Sache dazu vorgebrachten Begründung entnehmen, dass sie in Wirklichkeit ein Feststellungsbegehren und nicht etwa einen Leistungsanspruch verfolgt.

Die Kostenfolge ergibt sich aus § 91 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlage in den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Die gemäß § 546 Abs. 2 ZPO festzusetzende Beschwer orientiert sich am Wert der Klagebegehren, mit denen die Klägerin im vorliegenden Rechtsstreit unterlegen ist.

Die Nichtzulassung der Revision beruht auf folgenden Erwägungen: In den sich mit den nämlichen Rechtsfragen befassenden Verfahren 6 U 32/01 und 6 U 18/01 hat die Klägerin Revision eingelegt, über deren Annahme der Bundesgerichtshof nach der bis zum 31.12.2001 geltenden Fassung der ZPO zu entscheiden hat. Die Nichtzulassung der Revision im vorliegenden Verfahren, die die Möglichkeit der Nichtzulassungsbeschwerde eröffnet, setzt den Bundesgerichtshof als Rechtsinstanz in die Lage, in den drei Parallelverfahren einheitlich selbst darüber zu befinden, ob eine mündliche Revisionsverhandlung stattfinden soll oder nicht.

Streitwert: 250.000,00 €.

Dr. Schwippert

von Hellfeld

Schütze

6 U 195/01  
31 O 373/01  
( LG Köln )



Anlage zum Protokoll  
vom 08.05.2002  
Verkündet am 08.05.2002  
Be... s. J.S. in  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

OBERLANDESGERICHT KÖLN

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Rechtsstreit

der Fa. Citipost Gesellschaft für ~~Kurier- und Postdienstleistungen~~ vertreten  
durch ihren Geschäftsführer, ~~Herrn Volker~~, ~~August~~,  
~~39175~~

Beklagte, Widerklägerin und Berufungsklägerin,

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt ~~P.~~ Köln,

g e g e n

die Deutsche P... AG, vertreten durch ihren Vorstand, dieser vertreten durch die  
Herren ~~Edgar Ernst und Walter~~, ~~39175~~

Klägerin, Widerbeklagte und Berufungsbeklagte,

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt  Köln,

hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Köln aufgrund der mündlichen  
Verhandlung vom 12.04.2002 unter Mitwirkung seiner Mitglieder Dr. Schwippert, von  
Hellfeld und Schütze

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 27.09.2001 verkündete

Urteil der 31. Zivilkammer des Landgerichts Köln - 31 O 373/01 - wie folgt abgeändert:

Die Klage wird abgewiesen.

Auf die Widerklage der Beklagten wird

I.

die Klägerin verurteilt,

1.

es zwecks Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft bis zur Dauer von sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen,

im geschäftlichen Verkehr die Domain-Bezeichnung „citi-post.de“ zu benutzen oder benutzen zu lassen;

2.

gegenüber der DENIC eG Domain Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft, Wiesenhüttenplatz 26, 60329 Frankfurt am Main, in die Freigabe der Domainbezeichnung „citi-post.de“ einzuwilligen;

3.

der Beklagten Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie seit dem 09.05.2000 Handlungen gemäß vorstehender Ziff. I. 1. begangen hat.

II.

festgestellt, dass die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten sämtlichen Schaden zu ersetzen, der ihr durch Handlungen gemäß vorstehender Ziff. I.1. seit dem 09.05.2000 entstanden ist und noch entstehen wird.

Die Kosten des Rechtsstreits in beiden Instanzen hat die Klägerin zu tragen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Klägerin darf die Zwangsvollstreckung gegen Leistung einer Sicherheit in der nachstehend bestimmten Höhe abwenden, wenn nicht die Beklagte zuvor Sicherheitsleistung in derselben Höhe erbringt.

Die Sicherheit beträgt bei Vollstreckung des

- Unterlassungsausspruchs: 50.000,00 €;
- Auskunftstenors: 10.000,00 €;
- Kostenausspruchs: 20.000,00 €.

Den Parteien wird nachgelassen, die von ihnen zu stellenden Sicherheiten jeweils in Form der unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen, selbstschuldnerischen schriftlichen Bürgschaft einer deutschen Großbank oder öffentlich-rechtlichen Sparkasse zu erbringen.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Die mit diesem Urteil für die Klägerin verbundene Beschwer beträgt über 20.000,00 €.

### Tatbestand

Die aus der früheren Deutschen Bundespost hervorgegangene Klägerin ist Anbieterin von Postdienstleistungen. Neben der Beförderung von Briefsendungen und Paketen befasst sie sich mit weiteren Leistungen, wie beispielsweise dem Transport und der Vermittlung des Transports von Gütern sowie der Beratung und Akquisition bei der Durchführung von Geschäften im Bereich Transport, Verkehr und Lagerhaltung. Sie ist Inhaberin zahlreicher, den Bestandteil „Post“ aufweisender Marken, darunter die mit Priorität zum 21.08.1996 eingetragene Wortmarke „Deutsche Post“ 396 36 412 sowie die mit Priorität zum 05.10.1995 eingetragene Wort-/Bildmarke „Post“ 395 40 404, die jeweils u.a. für „Transportwesen, Verpackung und Lagerung von Waren;...Briefdienst- Frachtdienst- und Kurierdienstleistungen“

eingetragen sind. Hinsichtlich der Einzelheiten der zu Gunsten der Klägerin eingetragenen Marken wird auf das Anlagenkonvolut K 4 Bezug genommen. Am 09.05.2000 ließ die Klägerin bei DENIC die Domain „citi-post“ registrieren, die sie seitdem auch im geschäftlichen Verkehr benutzt.

Die Beklagte, der am 03.11.1998 durch die Regulierungsbehörde die Erlaubnis erteilt wurde, diverse, dem Gewicht nach jeweils im einzelnen beschränkte Briefsendungen in Deutschland gewerbsmäßig für andere zu befördern, ist Inhaberin der mit Priorität zum 09.06.1998 für „Transportwesen“ eingetragenen Wortmarke „Citipost“ 398 25 474. Seit dem 27.09.2000 tritt sie im Internet unter der Domainbezeichnung „citipost.de“ auf, als E-Mail-Adresse verwendet sie die Bezeichnung s[REDACTED]@citipost.de.

Am 22.07.1999 schloss die schwerpunktmäßig im Zustellgebiet H[REDACTED] tätige Beklagte mit der Klägerin einen Vertrag über den Zugang zu Postfachanlagen; die Parteien stehen seither in geschäftlicher Verbindung.

Mit Abmahnschreiben vom 10.01.2001 (Bl. 32-37 d.A.) forderte die Beklagte die Klägerin auf, den Gebrauch der Domainbezeichnung „citi-post.de“ zu unterlassen; die Klägerin machte daraufhin unter Hinweis u.a. auf ihre den Wortbestandteil „Post“ aufweisenden Marken im Gegenzug ihrerseits geltend, dass die Beklagte den Gebrauch von „Citipost“ sowohl als Bestandteil ihrer Firma als auch in der Art der übrigen Bezeichnungen zu unterlassen und in die Löschung der Marke 398 25 474 einzuwilligen habe. Da die Beklagte diese Forderungen ablehnte, verfolgt die Klägerin diese Begehren nunmehr klageweise weiter und verlangt überdies Auskunft sowie die Feststellung, dass die Beklagte ihr zum Schadensersatz verpflichtet sei.

Die Klägerin hält den Gebrauch der Bezeichnung „Citipost“ durch die Beklagte sowohl in der Form der für sie eingetragenen Wortmarke als auch in den übrigen Verwendungsformen aus marken- und firmenrechtlichen Gründen für unzulässig.

Die zu Gunsten der Beklagten eingetragene Marke „Citipost“, so hat die Klägerin zur Begründung der dargestellten Klagebegehren ausgeführt, rufe ebenso wie die von ihr im übrigen verwendete, eben dieses prägende Wortelement enthaltende Firma sowie

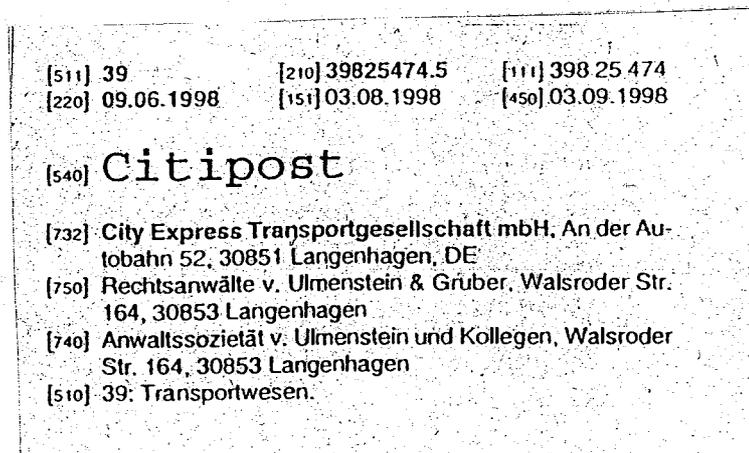
die Domainbezeichnung und die E-Mail-Adresse die Gefahr von Verwechslungen mit den für sie, die Klägerin, eingetragenen Marken „Deutsche Post“ und „Post“ hervor. Unter Vorlage eines in ihrem Auftrag erstellten demoskopischen Gutachtens der [REDACTED] D. [REDACTED] GmbH aus Mai 2000 (Anlage K 7 zum Schriftsatz vom 13.08.2001) zur Verkehrsgeltung von „Post“ hat die Klägerin weiter behauptet, der Begriff „Post“ stelle eine sie bzw. ihr Unternehmen individualisierende bekannte Kurzbezeichnung dar.

Die Klägerin hat beantragt,

I  
die Beklagte zu verurteilen,

1.  
es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,00 DM, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen,

a)  
die deutsche Marke Nr. 398 25 474.5 „Citipost“, wie nachstehend eingeblendet, und im DE Markenblatt Heft 28 vom 03.08.1998 auf S. 9685 veröffentlicht, zur Kennzeichnung sowie in der Werbung der für die unter der oben genannten Registriernummer angemeldeten und in der nachfolgenden Einblendung im einzelnen aufgeführten Waren und Dienstleistungen zu benutzen und/oder benutzen zu lassen,



b)  
im geschäftlichen Verkehr die Firmierung „Citipost Gesellschaft für [REDACTED] und [REDACTED] mbH“, die Domainbezeichnung

„citipost.de“ sowie die E-Mail-Adresse s[REDACTED]@citipost.de zu benutzen und/oder benutzen zu lassen;

2. in die Löschung der unter Ziff. 1. a) aufgeführten deutschen Marke gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen;

3. gegenüber der DENIC eG Domain Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft, Wiesenhüttenplatz 26, 60329 Frankfurt am Main, in die Freigabe der Domainbezeichnung „citipost.de“ einzuwilligen;

4. der Klägerin Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie seit dem 01.01.2001 Handlungen gemäß Ziff. 1 a) und 1 b) begangen hat;

II. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin sämtlichen Schaden zu ersetzen, der ihr durch Handlungen gemäß Ziffer I. 1. a.) und 1 b) seit dem 01.01.2001 entstanden ist oder noch entstehen wird.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Klägerin, so hat die Beklagte eingewandt, unternehme den unzulässigen Versuch, den Begriff „Post“ - einen gebräuchlichen beschreibenden Begriff der deutschen Alltagssprache - für sich zu monopolisieren. Die Klägerin könne sich dabei aus von der Beklagten näher ausgeführten Gründen auch nicht auf eine zu ihren Gunsten erreichte Verkehrsdurchsetzung des Begriffs „Post“ berufen, zumal die Ergebnisse der von ihr vorgelegten Verkehrsbefragung mit Blick auf die jahrzehntelange monopolistische Marktstellung ohnehin verzerrt seien. Die Beurteilung der vermeintlichen Verwechslungsgefahr sei daher nicht auf der Grundlage einer Gegenüberstellung des in den Bezeichnungen beider Parteien jeweils enthaltenen Zeichenelements „Post“ vorzunehmen, das weder aus der Klagemarke noch aus ihren, der Beklagten, Zeichen herausgegriffen werden könne, sondern unter Gegenüberstellung der Gesamtzeichen. Schon danach scheide aber eine Verwechslungsgefahr aus. Hinzu komme, dass sie, die Beklagte, sowohl dem

Kundenkreis nach als auch nach den ihr lizenzierten Zustelldiensten sich an andere Adressaten wende als die Klägerin.

Mit Blick auf den Umstand, dass sie bereits in 1999 unter ihrer jetzigen Firma mit der Klägerin Vertragsverhandlungen geführt und schließlich den Vertrag über den Zugang zu Postfachanlagen geschlossen habe, müsse die sich erst jetzt gegen ihre den Bestandteil „Citipost“ aufweisende Unternehmensbezeichnung wendende Klägerin sich jedenfalls den Einwand der Verwirkung entgegenhalten lassen.

Scheiterten daher die Klagebegehren, so verletze aber umgekehrt die Domainbezeichnung „citi-post.de“ der Klägerin ihre, der Beklagten, in bezug auf die prioritätsältere Marke „Citipost“ bestehenden Rechte. Denn die im Schriftbild nur durch einen Bindestrich getrennte, im übrigen aber in gleicher Schreibweise gestaltete Domainbezeichnung begründe die Gefahr zeichenrechtlicher Verwechslungen mit ihrer, der Beklagten, Marke.

Die Beklagte hat widerklagend beantragt,

die Klägerin zu verurteilen,

1.

es unter Androhung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,00 DM, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen,

im geschäftlichen Verkehr die Domainbezeichnung „citi-post.de“ zu benutzen und/oder benutzen zu lassen;

2.

gegenüber DENIC eG Domain Verwaltungs- und Betriebs-gesellschaft, Wilmannsplatz 1, 10245 Berlin, in die Freigabe der Domainbezeichnung „citi-post.de“ einzuwilligen;

3.

der Beklagten Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie seit dem 09.05.2000 Handlungen gemäß Ziff. 1) begangen hat;

4.

der Beklagten sämtlichen Schaden zu ersetzen, der ihr durch

Handlungen gemäß Ziff. 1. seit dem 09.05.2000 entstanden ist und noch entstehen wird.

Die Klägerin hat beantragt,

die Widerklage abzuweisen.

Mit Urteil vom 27.09.2001, auf welches zur näheren Sachdarstellung Bezug genommen wird, hat das Landgericht der Klage aus den §§ 9; 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 4 Nr. 1, Abs. 5 und 6; 55, 51 MarkenG stattgegeben und die Widerklage abgewiesen. Der Gebrauch der beanstandeten Bezeichnungen durch die Beklagte, so hat das Landgericht zur Begründung seiner Entscheidung im wesentlichen ausgeführt, begründe die Gefahr von Verwechslungen mit der zu Gunsten der Klägerin geschützten älteren Wortmarke „Deutsche Post“. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr habe dabei jeweils auf der Grundlage einer Gegenüberstellung des in den Bezeichnungen der Parteien jeweils enthaltenen Bestandteils „Post“ stattzufinden, der den Gesamteindruck sowohl der Klagemarke als auch der angegriffenen Bezeichnungen „Citipost“ der Beklagten präge. Eine etwaige Verwirkung ihrer Markenrechte müsse die Klägerin sich nicht entgegenhalten lassen; weder nach der spezifisch markenrechtlichen Bestimmung des § 21 MarkenG noch nach allgemeinen Verwirkungsgrundsätzen seien im Streitfall die Voraussetzungen eines Verwirkungstatbestandes eingetreten. Aufgrund der Lösungsreife der für sie eingetragenen Marke „Citipost“ könne die Beklagte daher die mit der Widerklage gegenüber der jüngeren Domainbezeichnung „citi-post.de“ der Klägerin geltend gemachten Rechte nicht durchsetzen.

Gegen dieses ihr am 02.10.2001 zugestellte Urteil hat die Beklagte am 02.11.2001 Berufung eingelegt, die sie – nach Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist bis zum 03.01.2002 – mit einem an diesem Tag eingegangenen Schriftsatz begründet hat.

Zu Unrecht, so führt die ihr erstinstanzliches Vorbringen wiederholende und vertiefende Beklagte in Begründung ihres Rechtsmittels aus, habe das Landgericht die Voraussetzungen einer Verwechslungsgefahr bejaht. Denn diese sei nicht auf der

Grundlage allein des Zeichenbestandteils „Post“, sondern auch unter Einbezug der in den jeweiligen Bezeichnungen enthaltenen weiteren Elemente zu beurteilen. Unzutreffend habe das Landgericht folglich auch die Lösungsreife ihrer, der Beklagten Marke „Citipost“ angenommen, so dass ebenfalls die in dem angefochtenen Urteil erfolgte Abweisung der Widerklage zu korrigieren sei.

Die Beklagte beantragt,

das angefochtene Urteil der 31. Zivilkammer des Landgerichts Köln vom 27.09.2001 – 31 O 373/01 – abzuändern und

- I. die Klage abzuweisen;
- II. die Klägerin auf die Widerklage zu verurteilen,
  1. es bei Vermeidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Domain-Bezeichnung „citi-post.de“ zu benutzen und/oder benutzen zu lassen;
  2. gegenüber der DENIC e.G. Domain Verwaltungs- und Betriebs-gesellschaft, W██████████platz ██████████, 50669██████████ in die Freigabe der Domainbezeichnung „citi-post.de“ einzuwilligen;
  3. der Beklagten Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie seit dem 09.05.200 Handlungen gemäß vorstehender Ziff. II. 1. begangen hat;
  4. der Beklagten sämtlichen Schaden zu ersetzen, der ihr durch Handlungen gemäß vorstehender Ziff. II. 1. seit dem 09.05.2000 entstanden ist und noch entstehen wird.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Die Klägerin verteidigt das angefochtene Urteil, welches aus von der Klägerin näher ausgeführten Erwägungen unter zutreffender Argumentation eine Verwechslungsgefahr bejaht habe. Angesichts der Bekanntheit ihres Zeichenbestandteils „Post“ lägen ferner aber auch die Voraussetzungen des markenrechtlichen Verletzungstatbestandes des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG vor, der auch dort Anwendung finde, wo sich ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen gegenüberstünden.

Hinsichtlich der näheren Einzelheiten im Vorbringen der Parteien wird auf ihre in beiden Instanzen gewechselten Schriftsätze samt Anlagen Bezug genommen.

### Entscheidungsgründe

Die in formeller Hinsicht einwandfreie und insgesamt zulässige Berufung hat in der Sache Erfolg. Sie führt zu der aus der Urteilsformel ersichtlichen Abänderung des angefochtenen Urteils, weil der Klägerin weder die darin titulierten Unterlassungsansprüche noch die ferner geltend gemachten Ansprüche auf Einwilligung in die Löschung der für die Beklagte eingetragenen Wortmarke „Citipost“ 398 25 474 und auf Freigabe der Domainbezeichnung „citipost.de“ zustehen; ebensowenig vermag die Klägerin mit ihren auf Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichteten Klagebegehren durchzudringen. Die dargestellten Ansprüche scheitern sämtlich am Fehlen der materiellen Voraussetzungen der von der Klägerin ausdrücklich benannten oder nach ihrem sonstigen Sachvortrag als einschlägig in Betracht zu ziehenden kennzeichenrechtlichen Verletzungstatbestände der §§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3, 15 Abs. 2 und Abs. 3 MarkenG. Begründet ist demgegenüber jedoch die Widerklage der Beklagten, der die damit geltend gemachten Ansprüche aus den §§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5, 14 Abs. 6, 19 MarkenG i.V. mit § 242 BGB zustehen.

Im einzelnen begründet sich das dargestellte Ergebnis wie folgt:

A.

I.

Der Klägerin steht ein gegen den angegriffenen Gebrauch der Marke „Citipost“ und/oder der den Bestandteil „Citipost“ enthaltenden Firma, der Domainbezeichnung „citipost.de“ und der E-Mail-Adresse „se~~te~~@citipost.de“ der Beklagten gerichteter Unterlassungsanspruch ebensowenig zu, wie sie die Einwilligung in die Löschung der genannten Marke und die Freigabe der Domainbezeichnung sowie ferner Auskunft und die Feststellung verlangen kann, dass die Beklagte zum Ersatz eines ihr aus dem Gebrauch der vorstehenden Marke und Firma entstandenen Schadens verpflichtet ist.

1.

Soweit die Klägerin – gestützt auf ihre u.a. für „Transportwesen“ eingetragene prioritätsältere Wortmarke „Deutsche Post“ 396 36 412 (vgl. Anlagenkonvolut K 4 zur Klageschrift) – es der Beklagten verbieten lassen will, die Marke „Citipost“ sowie die diesen Wortbestandteil jeweils aufweisende Firma, Domainbezeichnung und E-Mail-Adresse zu verwenden, hat das keinen Erfolg.

a)

Aus den §§ 4 Nr. 1, 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG ergibt sich ein solcher Unterlassungsanspruch nicht. Denn der angegriffene Gebrauch der erwähnten Bezeichnungen durch die Beklagte begründet nicht die für den Unterlassungstatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aber erforderliche Gefahr von Verwechslungen mit der für die Klägerin eingetragenen Marke „Deutsche Post“.

Die Prüfung der Frage, ob bei einander gegenüberstehenden Marken die Gefahr einer Verwechslung besteht, ist auf der Grundlage des jeweiligen Gesamteindrucks der in Frage stehenden Marken vorzunehmen. Ob danach eine Verwechslungsgefahr begründet ist, ist unter Berücksichtigung der Nähe der in Betracht zu ziehenden Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die zu vergleichenden Zeichen geschützt oder verwendet sind, sowie der Kennzeichnungskraft der Klagemarke und nach der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Zeichen zu entscheiden, wobei die genannten, die Verwechslungsgefahr bestimmenden Faktoren in einer Wechselbeziehung dergestalt miteinander stehen, dass der Ähnlichkeitsgrad umso geringer sein kann, je größer die Kennzeichnungskraft und/oder die Warennähe ist, während umgekehrt ein höherer

Ähnlichkeitsgrad erforderlich ist, wenn die Kennzeichnungskraft der Marke nur schwach und/oder der Warenabstand größer ist (vgl. BGH GRUR 2000, 875/876 – „Davidoff“-; ders. WRP 1998, 755/757 – „nitrangin“-; EuGH GRUR 1998, 387 – „Springende Raubkatze“-). Bei alledem ist nicht auf den Standpunkt eines „flüchtigen“, dem angesprochenen Verkehr zugehörigen Adressaten der Zeichen abzustellen, sondern auf denjenigen eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Adressaten der betroffenen Art von Waren oder Dienstleistungen (BGH GRUR 2000, 506 – „ATTACHÉ/TISSERAND“). Der Grundsatz, dass Ausgangspunkt der auf der Grundlage der dargestellten Determinanten zu beurteilenden Verwechslungsgefahr der durch die jeweiligen Marken vermittelte Gesamteindruck ist, schließt es dabei allerdings nicht aus, dass einem einzelnen Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere, den Gesamteindruck des Zeichens prägende Kraft beizumessen ist und dass deshalb bei Übereinstimmung der Zeichen in dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr von Verwechslungen zu bejahen sein kann (BGH WRP 1999, 189/191 – „Tour de culture“-; ders. GRUR 1996, 200/201 – „Innovadiclophlont“-). Dabei dürfen jedoch die übrigen Zeichenbestandteile nicht völlig außer Acht gelassen bzw. „abgespalten“ und die Prüfung allein auf das prägende Element reduziert werden; denn es besteht kein Erfahrungssatz, der die Annahme rechtfertigte, einzelne Bestandteile eines Zeichens würden vom Verkehr nicht zur Kenntnis genommen (BGH GRUR 1996, 774/775 – „falke-run/LE RUN“-).

Entgegen der in dem angefochtenen Urteil zum Ausdruck gebrachten Wertung und gegen den in der Berufung vertretenen Standpunkt der Klägerin lässt sich im Streitfall nach diesen Maßstäben die Gefahr von Verwechslungen zwischen den zu vergleichenden Marken „Deutsche Post“ sowie „Citipost“ nicht begründen.

Allerdings trifft es dabei zu, dass – soweit die Klägerin sich gegen den beklagenseits praktizierten Kennzeichengebrauch wendet – davon eine Dienstleistung betroffen ist, die derjenigen identisch entspricht, für welche die Klägerin ihr älteres Zeichen „Deutsche Post“ u.a. hat schützen lassen. Im Hinblick auf die außerordentlich geringe Ähnlichkeit der zu vergleichenden Zeichen sowie die im hier allein betroffenen Dienstleistungsbereich überwiegend als schwach einzustufende

Kennzeichnungskraft der Klagemarke kann gleichwohl die erforderliche Verwechslungsgefahr nicht bejaht werden.

Der als Ausgangspunkt der Prüfung der Verwechslungsgefahr zunächst festzustellende Gesamteindruck der Klagemarke „Deutsche Post“ wird entgegen der Auffassung der Klägerin und des ihr folgenden Landgerichts nicht allein durch den Zeichenbestandteil „Post“, sondern daneben gleichermaßen auch durch das Element „Deutsche“ bestimmt. Voraussetzung dafür, dass dem in einem mehrgliedrigen Zeichen enthaltenen Bestandteil eine besondere, den Gesamteindruck prägende Kraft zugewiesen werden kann, ist, dass das in Frage stehende Element eine selbständig kennzeichnende Stellung innehat und nicht derart untergeht oder in den Hintergrund tritt, dass es durch die Einfügung in das Gesamtzeichen seine Eignung verliert, die Erinnerung an dieses wachzurufen (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdn. 389 m.w.N.). Wird der Gesamteindruck danach durch gleichgewichtige Elemente bestimmt, ist kein Bestandteil allein prägend in diesem Sinne (Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rdn. 390 m.w.N.). So liegt der Fall hier.

Der erkennende Senat hat sich u. a. bereits in den beiden Parteien bekannten und von ihnen jeweils schriftsätzlich erwähnten Verfahren 6 U 18/01 (= 31 O 484/00 LG Köln) und 6 U 32/01 (31 O 442/00 LG Köln) mit der Frage auseinandergesetzt, in welcher Weise der Gesamteindruck der Klagemarke „Deutsche Post“ zu bestimmen ist. In seinen unter dem Datum des 26.10.2001 in den erwähnten Verfahren jeweils verkündeten Urteilen hat er dazu folgendes ausgeführt:

*„... neben dem einen erheblichen Teil der von der Klagemarke erfassten Waren und Dienstleistungen beschreibenden oder doch zumindest an eine Beschreibung angelehnten Zeichenbestandteil "Post" kommt auch dem weiteren Element „Deutsche“ eine im Sinne der vorstehenden Maßstäbe kennzeichnende Stellung innerhalb des Gesamtzeichens zu. Es handelt sich dabei keineswegs lediglich um den rein beschreibenden Hinweis auf den Sitz des Unternehmens. Der Zeichenbestandteil „Deutsche“ versteht sich vielmehr als sachlicher Hinweis auf den Umstand, dass es sich bei dem Inhaber der Marke um den Nachfolger des früheren staatlichen Monopolunternehmens, bzw. des öffentlich-rechtlichen Sondervermögens des Bundes - die Deutsche Bundespost – handelt. Insoweit wohnt dem in der*

Klagemarke enthaltenen Bestandteil „Deutsche“ eine qualitative Aussage über die Herkunft der mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen inne. Ihm kommt innerhalb der Klagemarke eine Position zu, die den Gesamteindruck des Zeichens neben dem weiteren Bestandteil „Post“ – zumindest – gleichgewichtig mitprägt. Eine abweichende Beurteilung, nämlich eine den Gesamteindruck dominierende Stellung des Zeichenbestandteils „Post“ ergibt sich dabei auch nicht etwa aus der von der Klägerin behaupteten hohen Bekanntheit des Begriffs „Post“ im Verkehr und dessen angeblicher Zuordnung auf nur ein bestimmtes Unternehmen. Dabei mag es im Ansatz zwar zutreffen, dass die große Bekanntheit und Durchsetzung eines Zeichenbestandteils im Verkehr diesem eine besondere Eignung verleihen kann, die Erinnerung an das Gesamtzeichen wachzurufen und ihm damit eine dessen Gesamteindruck allein prägende Wirkung verschaffen kann (vgl. auch BGH GRUR 1996, 198/199 – „Springende Raubkatze“- und Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rdn. 404 m.w.N.). Auch danach verliert jedoch das weitere Zeichenelement „Deutsche“ neben „Post“ nicht seine kennzeichnende Funktion innerhalb des Gesamtzeichens und seine dessen Gesamteindruck gleichgewichtig mitprägende Stellung. Denn selbst wenn – wie die Klägerin das behauptet und was hier unterstellt werden kann – auf der Grundlage der klägerseits vorgelegten IPSOS-Gutachten festgestellt werden könnte, dass ein relevanter Teil der angesprochenen Adressaten dem Begriff „Post“ eine auf ein bestimmtes Unternehmen sowie dessen Produkte und Dienstleistungen hinweisende Funktion beimessen sollte, so folgt daraus nicht, dass der Verkehr den daneben in dem Zeichen enthaltenen weiteren Bestandteil „Deutsche“ dergestalt vernachlässigt, dass er diesem lediglich noch eine untergeordnete oder sogar überhaupt keine kennzeichnende Stellung in dem Gesamtzeichen beimisst. Mit Ausnahme allenfalls eines für die rechtliche Beurteilung unbeachtlichen geringen Teils ist dem Verkehr bekannt, dass der Postmarkt in der Vergangenheit monopolistisch strukturiert war und dass der frühere Monopolist – die Deutsche Bundespost – einen in der Form eines „privaten“ Unternehmens geführten Rechtsnachfolger gefunden hat. Dem Verkehr ist weiter bekannt, dass der Postmarkt generell privatisiert bzw. „dereguliert“ werden soll und dass sich neben dem in der Tradition des Monopolisten stehenden Nachfolgeunternehmen weitere Unternehmen gegründet haben, die sich konkurrierend im Markt etablieren. In dieser Situation wird der Verkehr daher weiteren, neben dem Begriff „Post“ vorhandenen Zeichenbestandteilen sein Augenmerk zuwenden, um diesem Informationen über die

*Herkunft der mit dem Zeichen markierten Waren und Dienstleistungen zu entnehmen. Gerade der Begriff „Deutsche“ erlangt daher eine besondere kennzeichnende Stellung innerhalb des Gesamtzeichens, weil damit der Hinweis auf die an den früheren Monopolisten anknüpfende Stellung des die Waren und/oder Dienstleistungen mit dem (Gesamt-)Zeichen markierenden Unternehmens verbunden ist, welches sich dadurch von anderen, erst im Zuge der Deregulierung auf dem Postmarkt hinzugekommenen, von Anfang an privaten Unternehmen und ihren Marken unterscheidet.“*

An der dargestellten Wertung hält der Senat fest. Weder dem Vortrag der Klägerin noch dem Sachverhalt im übrigen lassen sich Anhaltspunkte entnehmen, die Anlass zu einer abweichenden Beurteilung, nämlich für die Annahme bieten, der Verkehr fasse den Zeichenbestandteil „Deutsche...“ der Wortmarke „Deutsche Post“ trotz der oben aufgezeigten Besonderheiten der Struktur und historischen Entwicklung des „Postmarktes“ als rein beschreibenden Hinweis auf die geografische Herkunft der mit dem Zeichen gekennzeichneten Dienstleistungen oder des diese erbringenden Unternehmens auf.

Ist die Prüfung der Verwechslungsgefahr daher auf der Grundlage des gleichermaßen durch die Bestandteile „Deutsche“ und „Post“ geprägten Gesamteindrucks der Klagemarke durchzuführen, so scheidet die Annahme einer durch die Verwendung der angegriffenen Marke „Citipost“ hervorgerufenen Verwechslungsgefahr indessen aus.

Denn die zu vergleichenden Zeichen sind derart verschieden, dass selbst bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke sowie der bestehenden Identität der von den Zeichen erfassten Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen ausscheidet.

Was die Kennzeichnungskraft der Klagemarke angeht, so ist diese jedenfalls im Bereich der herkömmlichen Posterzeugnisse und -dienstleistungen als nur schwach anzusehen. Nur eine solche Dienstleistung ist hier aber betroffen, weil es sich bei dem Bereich des „Transportwesens“, für welches die Marke der Beklagten eingetragen ist und benutzt wird, um einen solchen handelt, der dem Repertoire der

„klassischen“ bzw. traditionellen Sachgebiete zuzuordnen ist, mit denen sich die Postgutbeförderung herkömmlicherweise befasst. Das Klagezeichen erlangt in dieser Situation nur in der Kombination der beiden Bestandteile „Deutsche Post“ Unterscheidungskraft, weil es sich – wie dies u.a. die beklagenseits vorgelegten Anlagen zur Berufungsbegründung B 1 ff belegen – bei „Post“ im allgemeinen Sprachgebrauch um einen beschreibenden Begriff u.a. für auf bestimmte Art und Weise versendete und zugegangene Brief- und Paketesendungen etc. und Beförderungsleistungen handelt („meine/Deine pp. Post“, „Post erhalten“, „auf dem Postwege versenden“, „per Luftpost“, „Postanschrift“ u.s.w.). Soweit von dem Klagezeichen „Deutsche Post“ auch solche Waren und Dienstleistungen erfasst werden, die nicht zum „klassischen“ Postrepertoire gehören – wie beispielsweise „Marktkommunikation (Pressarbeit, Public Relation, Produktwerbung, Imagekampagnen) für andere“, „Immobilienwesen“, „Spiele, Spielzeug“ – ist zwar der beschreibende Charakter nicht ebenso ins Auge springend, wie dies bei den zum klassischen Postrepertoire zählen Waren und Dienstleistungen der Fall ist. Vorliegend ist dies jedoch nicht entscheidungserheblich, weil sich die streitbefangenen Zeichen ausschließlich in dem Bereich des „Transportwesens“ begegnen, so dass die Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausschließlich in einem Bereich von Relevanz ist, der – wie aufgezeigt – in das Dienstleistungssegment fällt, welches dem „klassischen Postrepertoire“ zuzurechnen ist.

Eine Steigerung der in weiten Bereichen schwachen, im übrigen durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke durch die klägerseits behauptete hohe Bekanntheit des Zeichenbestandteils „Post“ scheidet dabei aus. Eine etwaige, die Kennzeichnungskraft der Klagemarke steigernde Bekanntheit bzw. Verkehrsdurchsetzung hat an die den Gesamteindruck des Klagezeichens prägenden Bestandteile „Deutsche Post“ anzuknüpfen. Allein die etwaige Bekanntheit eines einzelnen, das Gesamtzeichen indessen nicht (allein) prägenden Bestandteils reicht nicht aus, um die Kennzeichnungskraft des Zeichens in seinem maßgeblichen Gesamteindruck und damit dessen Schutzzumfang zu erweitern. Dass sich für das Gesamtzeichen eine die Kennzeichnungskraft steigernde hohe Bekanntheit ergibt, lässt sich indessen weder dem von der Klägerin vorgelegten, sich allein mit der Verkehrsgeltung des Zeichenbestandteils „Post“ der Klagemarke befassenden I[REDACTED]-Gutachten noch dem sonstigen Vortrag der Klägerin

entnehmen. Überdies ergibt sich aus dem [REDACTED]-Gutachten auch nicht, dass die danach ermittelte Verkehrsbekanntheit des Begriffs „Post“ gerade für die hier in Frage stehende, von dem Klagezeichen erfasste Dienstleistung „Transportwesen“ gilt. Ausweislich der Liste A zu dem erwähnten Gutachten wurde die Bekanntheit des „Namens Post“ zwar u.a. im Zusammenhang mit den Dienstleistungen „Beförderung und Zustellung von Gütern, Briefen, Paketen, Päckchen“ sowie „Transport und Zustellung von anderen Waren und Gütern einschließlich Paketen“ abgefragt (vgl. Frage 1). Gemeinsam damit wurden indessen zahlreiche andere, ebenfalls zum herkömmlichen Betätigungsfeld der seinerzeitigen Deutschen Bundespost und jetzt der Klägerin zählende Waren- und Dienstleistungsbereiche genannt, so dass kein zuverlässiger Rückschluss darauf möglich ist, dass und inwiefern die ermittelte Verkehrsgeltung des Begriffs „Post“ für die hier in Frage stehende Dienstleistung „Transportwesen“ gilt.

Die Ähnlichkeit der zu vergleichenden Bezeichnungen der Parteien ist nur gering. Denn auch der jeweilige Gesamteindruck der angegriffenen Bezeichnung „Citipost“ wird nicht allein durch das Element „-post“, sondern gleichermaßen durch den weiteren Bestandteil „Citi-“ geprägt. Diesem kommt nicht lediglich eine glatt beschreibende und damit keine selbständig kennzeichnende Stellung innerhalb des Gesamtzeichens zu. Dem Markenbestandteil „Citi“ wohnt wegen seiner unverkennbaren schriftbildlichen und klanglichen Nähe zu dem in den alltäglichen deutschen Sprachgebrauch integrierten und zwanglos verstandenen, der englischen Sprache entstammenden Begriff „City“ zwar durchaus auch ein beschreibender Aussagegehalt in bezug auf den territorialen Bereich der von der Marke erfassten Dienstleistung in dem Sinne inne, dass Leistungen des Transportwesens im Stadtgebiet oder jedenfalls hauptsächlich im Stadtgebiet angeboten und erbracht werden sollen. Damit erschöpft sich der Aussagegehalt des Begriffs „Citi/City“ in dem Zeichen der Beklagten jedoch nicht. In der konkreten Kombination mit „Post“ entfaltet „Citi“ vielmehr eine weitere inhaltliche Aussagekraft auch dahingehend, dass damit der Transport von „Stadt zu Stadt“ oder „aus der Stadt“ oder „in die Stadt“ bezeichnet wird. Angesichts dieser verschiedenen Deutungsvarianten des sich gerade aus der Kombination von „Citi-“ mit „-post“ ergebenden Begriffs, dem danach eine gewisse Originalität und eine gewisser Phantasiegehalt nicht abgesprochen kann, spricht

alles dafür, dass der Bestandteil „Citi-“ für den Gesamteindruck der Marke der Beklagten nicht vernachlässigt wird.

Der Vergleich der streitbefangenen Kennzeichen „Deutsche Post“ und „Citipost“ ergibt nur eine an der untersten Schwelle anzusiedelnde Nähe. Sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher und sinnbildlicher Hinsicht weichen die ausschließlich in den Bestandteilen „Post“/ -post“ teilweise übereinstimmenden Zeichen insgesamt derart deutlich voneinander ab, dass selbst bei Verwendung für identische Dienstleistungen die Gefahr von Zeichenverwechslungen – mithin die unmittelbare Verwechslungsgefahr – ausscheidet. Das gilt auch unter Berücksichtigung des Erfahrungssatzes, dass dem Verkehr die Gemeinsamkeiten von Kennzeichen, die ihm in aller Regel nicht nebeneinander begegnen, eher in der Erinnerung verhaftet bleiben als die unterscheidenden Elemente. Denn der durchschnittlich informierte, die Zeichen mit durchschnittlicher Sorgfalt und Aufmerksamkeit wahrnehmende Verbraucher wird seinen Eindruck von den jeweiligen Zeichen maßgeblich anhand deren *Gesamtbildes* einschließlich der darin enthaltenen „sprechenden“ Bestandteile „Deutsche...“/“Citi...“, in der sich die Zeichen deutlich voneinander abheben, gewinnen, so dass gerade dieser Gesamteindruck in seiner Erinnerung verbleibt.

Gleiches gilt für die mittelbare Verwechslungsgefahr, die hier lediglich unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens in Betracht kommt. Die Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens, die erst zu erörtern ist, wenn die sich gegenüberstehenden Zeichen nach ihrem Gesamteindruck nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind, greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehreren Zeichen eines Unternehmens ansieht und wenn er deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, welche einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet (BGH GRUR 1996, 200/201 f – „Innovadiclophont“-; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rdn. 428 ff m.w.N.). An die Bejahung der mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens sind dabei strenge Anforderungen zu stellen, da andernfalls eine nicht zu rechtfertigende Umgehung der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks im Sinne eines unzulässigen Elementeschutzes droht (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rdn. 428 m.w.N.). Im Streitfall ist der Bestandteil „Post“/ -post“, in dem die streitbefangenen Zeichen der Parteien übereinstimmen, danach

nicht als ein solcher Stammbestandteil geeignet, dessen gemeinsame Verwendung in den streitbefangenen Zeichen die Gefahr mittelbarer Verwechslungen bzw. die Annahme im Verkehr begründet, es handele sich um demselben Unternehmen zuzuordnende verschiedene Zeichen. Dabei trifft es zwar zu, dass zu Gunsten der Klägerin eine Reihe von Zeichen eingetragen ist, die gleichermaßen den Bestandteil „Post“ aufweisen (vgl. Anlagenkonvolut K 5 zur Klageschrift sowie Anlagenkonvolut K 15 = Bl. 256 ff d.A.), was an sich die Annahme eines Serienzeichens nahelegt. Im Streitfall vermag dies jedoch im Verkehr gleichwohl nicht die Erwartung zu begründen, dass es sich bei dem in verschiedenen Zeichen wiederkehrend gebrauchten Element „Post“ um einen Stammbestandteil im vorstehenden Sinn handelt. Gegen den Stammcharakter von „Post“ spricht dabei namentlich dessen jeweilige beschreibende Bedeutung sowie der Umstand, dass die weiteren, daneben verwendeten Bestandteile eine den Gesamteindruck maßgeblich prägende, zumindest aber gleichermaßen mitprägende Stellung einnehmen (vgl. „Posthorn“, „gelbe Farbe“, sonstige Wortbestandteile „Easy“, „Com“, „e“ + Briefumschlag). In dieser Situation wird der Verkehr allein mit der wiederkehrenden Verwendung des für sich allein – wenn überhaupt – weitgehend nur kennzeichnungsschwachen Begriffs „Post“ nicht die Erwartung verbinden, dass es sich dabei um den Stamm mehrerer, ein und demselben Inhaber zuzuordnender Zeichen handelt. Soweit die Klägerin die den Bestandteil „Post“ aufweisenden Zeichen für Waren und Dienstleistungen hat schützen lassen, die nicht dem „klassischen Postrepertoire“ zugehörig sind, ist nicht ersichtlich, dass sie die Zeichen insoweit in Benutzung genommen hat und der Verkehr daher in dem Zeichenbestandteil „Post“ eine andere, als die dem Stammcharakter widersprechende beschreibende Bedeutung erkennen kann, wenn er mit den Zeichen der Klägerin konfrontiert wird. Etwas anderes mag zwar u.U. dann gelten, wenn der Bestandteil „Post“ Verkehrsgeltung erreicht hätte und die weiteren Zeichenbestandteile glatt beschreibender Natur wären (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rdn. 430 m.w.N.). Weder ist jedoch letzteres hier der Fall, noch kann die Klägerin aus den nachfolgend näher darzulegenden Gründen für den isolierten Zeichenbestandteil „Post“ Verkehrsgeltung in Anspruch nehmen. Es kann also dahingestellt bleiben, ob die Erwägungen zur unmittelbaren Verwechslungsgefahr (vgl. Seite 16 oben), wonach allein auf den Dienstleistungsbereich des Transportwesens abzustellen ist, auch im Bereich der mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens Geltung beanspruchen.

Ordnet der Verkehr aber die als verschieden erkannten Zeichen verschiedenen Unternehmen zu, so lässt sich schließlich auch eine bei dieser Sachlage allein noch in Betracht zu ziehende Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne nicht begründen. Denn vor dem aufgezeigten Hintergrund der historischen Entwicklung des Postmarktes und dessen derzeitigen, durch das Bemühen um Deregulierung bestimmten status quo, der durch das erstmalige Auftreten von mit der Klägerin in keiner Verbindung stehenden und um Etablierung kämpfenden Konkurrenzunternehmen gekennzeichnet ist, wird allenfalls ein minimaler, für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr unbeachtlicher Teil des angesprochenen Verkehrs aufgrund des in den streitbefangenen Zeichen verwendeten gemeinsamen Bestandteils „Post“ die Vorstellung entwickeln, dass zwischen den die verschiedenen Zeichen verwendenden verschiedenen Unternehmen organisatorische oder wirtschaftliche Verbindungen – beispielsweise lizenzrechtlicher Art – bestehen.

Begründet die Marke „Citipost“ der Beklagten nach alledem nicht i.S. des Verletzungstatbestandes des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG die Gefahr von Verwechslungen mit der Klagemarke, gilt dies aus den nämlichen Erwägungen auch hinsichtlich der ebenfalls angegriffenen, den Bestandteil „Citipost“ aufweisenden Firma der Beklagten sowie der das nämliche Element enthaltenden Domainbezeichnung und der E-Mail-Adresse.

b)

Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch ergibt sich weiter aber auch nicht aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

Dabei kann es dahinstehen, ob und inwiefern die Klägerin für das Klagezeichen „Deutsche Post“ überhaupt den Schutz der bekannten Marke beanspruchen kann. Es bedarf weiter nicht der Entscheidung, ob der Anwendungsbereich des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auch in den Fällen eröffnet ist, in denen ein Zeichen für Waren und/oder Dienstleistungen benutzt wird bzw. werden soll, die denjenigen ähnlich sind, für die das Klagezeichen geschützt ist. Das alles kann hier deshalb offenbleiben, weil – selbst bei unterstellter Bekanntheit des erwähnten Klagezeichens – jedenfalls im übrigen die sachlichen Voraussetzungen der in § 14 Abs. 2 Nr. 3

MarkenG normierten Verletzungstatbestände nicht vorliegen. Die angegriffene Zeichenverwendung beutet weder die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung bzw. den Ruf der Klagemarke in unlauterer Weise aus, noch liegt ein Fall der unlauteren Beeinträchtigung des Rufes oder der Unterscheidungskraft des Zeichens der Klägerin vor. Insoweit nimmt der erkennende Senat zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug auf die Ausführungen in dem bei der Akte befindlichen Urteil des Oberlandesgerichts Dresden (Anlage B 1 zur Berufungsbegründung – dort S. 13 – 17 = Ziff. 4 a – d der Entscheidungsgründe des genannten Urteils), die hier entsprechend gelten. Ergänzend ist lediglich auszuführen, dass die Ausführungen des Oberlandesgerichts Dresden zur fehlenden Originalität des in dem Klagezeichen enthaltenen Bestandteils „Post“ nur mit Einschränkung, nämlich in dem Bereich gelten, wo die Klagemarke für die klassischen Postwaren und Postdienstleistungen geschützt ist. Jedoch ist hier darauf abzustellen, dass sich der Ruf des Klagezeichens – wenn überhaupt – dann aus der Kombination von „Deutsche“ mit „Post“ ergibt, weil gerade der Bestandteil „Deutsche“ das Element darstellt, welches auf die Tradition und Erfahrung des die Marke führenden Unternehmens und der von ihm angebotenen, mit der Marke gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen hinweist, mithin der Zeichenbestandteil ist, mit dem sich Gütevorstellungen des Verkehrs verbinden.

2.

Die zu Gunsten der Klägerin eingetragene Wort-/Bildmarke „Post“ 395 40 404 trägt die auf § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gestützten Unterlassungsbegehren ebenfalls nicht. Denn auch insoweit begründet der Gebrauch der angegriffenen Bezeichnungen durch die Beklagte die Gefahr von Verwechslungen mit dem Klagezeichen nicht. Dessen der Prüfung der Verwechslungsgefahr zugrundezulegender Gesamteindruck wird nicht allein durch das Wortelement „Post“, sondern gleichermaßen durch das bildliche Element des Posthorns bestimmt. Bei aus Wort- und Bildbestandteilen kombinierten Zeichen ist für den Gesamteindruck zwar meist der Wortbestandteil maßgebend, da er für den Verkehr als Kennwort regelmäßig die einfachste Bezeichnungsform darstellt (vgl. BGH GRUR 1996, 198/200 - „Springende Raubkatze“-). Diese Erfahrungsregel schließt es jedoch nicht aus, einem Bildbestandteil eine (mit-)prägende Bedeutung zuzubilligen, wenn dieser neben dem Wortbestandteil eine eigenständige herkunftshinweisende Bedeutung für

den Verkehr entfaltet (BGH a.a.O.). So liegt der Fall hier. Denn angesichts des Umstandes, dass der Begriff „Post“ aus den oben bereits dargestellten Gründen für die hier in Frage stehende Dienstleistung von äußerster Kennzeichnungsschwäche ist, wird der Verkehr seine Aufmerksamkeit auch auf die sonstigen Merkmale der Kennzeichnung richten, um sich eine Vorstellung über die betriebliche Herkunft der mit der Marke gekennzeichneten Ware zu verschaffen. Er wird daher das überdies auch begrifflich leicht auszudrückende Bildelement des „Posthorn“ mit in die Beurteilung des Zeichens einbeziehen und sich dieses gerade in der Kombination beider Elemente einprägen. Bei der danach vorzunehmenden Gegenüberstellung des in seinem Gesamteindruck gleichermaßen aus dem Bild- und dem Wortbestandteil geprägten Klagezeichens mit der angegriffenen Marke „Citipost“ und den eben diesen Begriff aufweisenden anderen Bezeichnungen der Beklagten ergibt sich aber eine derartig geringe Ähnlichkeit, dass die Gefahr von Verwechslungen in allen in Betracht zu ziehenden Ausprägungen zu verneinen ist.

3.

Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch ergibt sich ferner auch nicht aus §§ 4 Nr. 2, 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3, Abs. 5 MarkenG, weil der Begriff „Post“ allein innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hätte. Denn eine solche Verkehrsgeltung kann die Klägerin für „Post“ nicht in Anspruch nehmen. Dabei ist von vornherein davon auszugehen, dass wegen des in weiten Bereichen bestehenden gesteigerten Freihaltebedürfnisses ein sehr hoher, nahezu einhelliger Durchsetzungsgrad zu fordern ist (vgl. BGH GRUR 1990, 681/683 – „Schwarzer Krauser“; ders. GRUR 1974, 337/338 f – „Stonsdorfer“- m.w.N.). Ein solches gesteigertes Freihaltebedürfnis ergibt sich im Streitfall aus dem Umstand, dass der Begriff „Post“ im alltagssprachlichen Gebrauch einen klar beschreibenden Gehalt aufweist. Mit Blick auf diese Funktion ist er nicht nur geeignet, sondern auch erforderlich, um die Waren und/oder Dienstleistung eines sich mit der Beförderung von Postsendungen befassenden Unternehmens zu umschreiben. Da es nicht unüblich ist, Bezeichnungen so zu gestalten, dass daraus auch ein Hinweis auf die Art der gekennzeichneten Ware und/oder Dienstleistung hervorgeht, besteht insoweit ein Bedürfnis, den Begriff „Post“ freizuhalten. Ist danach aber ein hoher Durchsetzungsgrad zu fordern, um dem Begriff „Post“ den Status einer sich zu Gunsten der Klägerin durchgesetzten Benutzungsmarke i. S. von § 4 Nr. 2 MarkenG

zuweisen zu können, reicht der von der Klägerin behauptete und aus dem IPSOS-Gutachten (zur Verkehrsgeltung) hervorgehende Zuordnungsrang von 77,6 % bzw. - bei offener Fragestellung - 70,6 % der Befragten dafür jedenfalls nicht aus. Aus diesem Grund bedarf es nicht des Eingehens auf die Frage, ob die zur Ermittlung dieser Werte in dem IPSOS-Gutachten gewählte Fragestellung methodischen Bedenken begegnet.

4.

Aber auch aus ihrer Firma kann die Klägerin den geltend gemachten Unterlassungsanspruch nicht herleiten.

§ 15 Abs. 2 MarkenG scheidet als Anspruchsgrundlage mangels der erforderlichen Verwechslungsgefahr aus. Auch hier hat die Prüfung der Verwechslungsgefahr auf der Grundlage der die Firma der Klägerin gleichermaßen prägenden Elemente „Deutsche Post“ stattzufinden. Unter dem Gesichtspunkt des „Firmenschlagwortes“ oder der „Abkürzungen“ gewinnt der Firmenbestandteil „Post“ keine eigenständig prägende Bedeutung. Denn aus den oben bereits näher dargestellten Gründen, die hier entsprechend gelten, handelt es sich bei „Post“ im Vergleich zur vollständigen, ungekürzten Bezeichnung nicht um den eigentlich kennzeichnenden Teil, der geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O. § 15 Rdn. 37/39 m.w.N.). Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Behauptung der Klägerin, der Begriff „Post“ werde im Verkehr schon seit langem als Bezeichnung ihres (und ihrer Rechtsvorgängerin) Unternehmens gebraucht. Ein solcher isolierter Gebrauch des Firmenbestandteils „Post“ indiziert nicht dessen Eignung, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das klägerische Unternehmen durchzusetzen. Denn es ist zu berücksichtigen, dass die Wurzeln einer solchen Bezeichnungspraxis, ihr Vorhandensein – wie von der Klägerin behauptet – unterstellt, in eine Zeit hineinreicht, in der das Postmonopol noch bestand. Wenn in dieser Zeitperiode allein der Begriff „Post“ als Hinweis auf ein Unternehmen verwendet wurde, so erklärt sich das zwanglos daraus, dass zur damaligen Zeit mit der Verwendung des den Gegenstand des Unternehmens beschreibenden Begriffs zugleich auch das Unternehmen selbst knapp und eindeutig bestimmt wurde. Bei der eine solche Gewohnheit ggf. fortsetzenden Bezeichnungspraxis ist nunmehr dem Umstand

Rechnung zu tragen, dass eine Deregulierung einsetzt, die durch eine sich etablierende Konkurrenz erste Früchte trägt. In dieser Situation verliert aber der Begriff „Post“ zunehmend und rapide seine Eindeutigkeit als Hinweis auf das sich bisher allein auf dem „Postmarkt“ betätigende Unternehmen der Klägerin, was dagegen spricht, dass der Bestandteil „Post“ geeignet erscheint, sich isoliert als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen der Klägerin durchzusetzen. Jedenfalls aber scheidet danach eine Verwechslungsgefahr aus. Selbst unterstellt, bei dem Firmenbestandteil „Post“ handele es sich (nach wie vor) um das das Unternehmen der Klägerin kennzeichnende Firmenschlagwort, weichen die angegriffene Marke „Citipost“ sowie die diesen Begriff als Bestandteil aufweisenden sonstigen Bezeichnungen der Beklagten so deutlich hiervon ab, dass die Gefahr von Verwechslungen in allen in Betracht zu ziehenden Varianten ausscheidet. Denn aus den oben bereits dargestellten Gründen wird der Gesamteindruck dieser Zeichen nicht allein durch „Post“ sondern gleichermaßen durch „Citipost“/„citipost“ geprägt. Mit Blick auf die im Verkehr weithin verbreitete Kenntnis über die Deregulierung des bisher monopolistisch strukturierten Postmarktes und das Auftreten neuer, sich erstmals in diesem Markt betätigender Unternehmen, die unabhängig von der Klägerin mit dieser in Konkurrenz treten, scheidet aber nicht nur die Gefahr von Zeichenverwechslungen (unmittelbare Verwechslungsgefahr), sondern auch die Annahme aus, dass es sich wegen des mit dem Firmenschlagwort übereinstimmenden Begriffs „Post“ bei der angegriffenen Marke um ein Zeichen des klagenden Unternehmens handelt (mittelbare Verwechslungsgefahr). Ebenso fernliegend ist die Annahme, dass zwischen den mit dem Firmenschlagwort bezeichneten Unternehmen sowie dem Inhaber der Marke wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen bestehen, so dass auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ausscheidet.

Der in § 15 Abs. 3 MarkenG geregelte Unterlassungstatbestand verschafft der Klägerin mangels Vorliegens der materiellen Unlauterkeitsvoraussetzungen ebenfalls keinen Unterlassungsanspruch. Insoweit wird auf die obigen Ausführungen zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG Bezug genommen.

II.

Der gegen die Eintragung der Marke „Citipost“ gerichtete, auf die §§ 55 Abs. 2 Nr. 2, 51 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3, 12 MarkenG gestützte Löschungsanspruch scheidet aus den oben dargestellten Gründen ebenso wie der die Einwilligung in die Freigabe der Domainbezeichnung „citipost.de“ begehrende Klageanspruch. Nämliches gilt auch für die weiter geltend gemachten Ansprüche auf Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht.

## B.

Die Widerklage ist begründet.

### I.

Der Anspruch auf Unterlassung des Gebrauchs der Domainbezeichnung „citi-post.de“ durch die Klägerin ergibt sich aus den §§ 4 Nr. 1, 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG. Die Domain der Klägerin ist erst nach der Eintragung der Marke „Citipost“ der Beklagten bei DENIC registriert worden. Die sich allein durch das Trennen der identischen Zeichenelemente „citi“ und „post“ von der Marke der Beklagten unterscheidende Domainbezeichnung der Klägerin begründet wegen ihrer klanglichen Identität und der Identität der hier in Frage stehenden Dienstleistungen, für welche die Zeichen verwendet werden, die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen.

### II.

Die Ansprüche auf Einwilligung in die Freigabe der Domainbezeichnung „citi-post.de“ der Klägerin gegenüber der DENIC, auf Auskunft über den Umfang der Verletzungshandlungen sowie auf die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Klägerin ergeben sich aus den §§ 14 Abs. 6, 19 MarkenG i.V. mit § 242 BGB. Auch wenn die Beklagte ihren Schadensersatzanspruch nicht ausdrücklich in der Form eines Feststellungsantrags formuliert hat, lässt sich ihrer in der Sache dazu vorgebrachten Begründung entnehmen, dass sie in Wirklichkeit ein Feststellungsbegehren und nicht etwa einen Leistungsanspruch verfolgt.

Die Kostenfolge ergibt sich aus § 91 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlage in den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Die gemäß § 546 Abs. 2 ZPO festzusetzende Beschwer orientiert sich am Wert der Klagebegehren, mit denen die Klägerin im vorliegenden Rechtsstreit unterlegen ist.

Die Nichtzulassung der Revision beruht auf folgenden Erwägungen: In den sich mit den nämlichen Rechtsfragen befassenden Verfahren 6 U 32/01 und 6 U 18/01 hat die Klägerin Revision eingelegt, über deren Annahme der Bundesgerichtshof nach der bis zum 31.12.2001 geltenden Fassung der ZPO zu entscheiden hat. Die Nichtzulassung der Revision im vorliegenden Verfahren, die die Möglichkeit der Nichtzulassungsbeschwerde eröffnet, setzt den Bundesgerichtshof als Rechtsinstanz in die Lage, in den drei Parallelverfahren einheitlich selbst darüber zu befinden, ob eine mündliche Revisionsverhandlung stattfinden soll oder nicht.

Streitwert: 250.000,00 €.

Dr. Schwippert

von Hellfeld

Schütze

6 U 195/01  
31 O 373/01  
( LG Köln )



Anlage zum Protokoll  
vom 08.05.2002  
Verkündet am 08.05.2002  
Be... s. J.S. in  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

OBERLANDESGERICHT KÖLN

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Rechtsstreit

der Fa. Citipost Gesellschaft für ~~Kurier- und Postdienstleistungen~~ vertreten  
durch ihren Geschäftsführer, ~~Herrn Volker~~, ~~August~~,  
~~39175~~

Beklagte, Widerklägerin und Berufungsklägerin,

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt ~~P.~~ Köln,

g e g e n

die Deutsche P... AG, vertreten durch ihren Vorstand, dieser vertreten durch die  
Herren ~~Edgar Ernst und Walter~~, ~~39175~~

Klägerin, Widerbeklagte und Berufungsbeklagte,

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt  Köln,

hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Köln aufgrund der mündlichen  
Verhandlung vom 12.04.2002 unter Mitwirkung seiner Mitglieder Dr. Schwippert, von  
Hellfeld und Schütze

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 27.09.2001 verkündete

Urteil der 31. Zivilkammer des Landgerichts Köln - 31 O 373/01 - wie folgt abgeändert:

Die Klage wird abgewiesen.

Auf die Widerklage der Beklagten wird

I.

die Klägerin verurteilt,

1.

es zwecks Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft bis zur Dauer von sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen,

im geschäftlichen Verkehr die Domain-Bezeichnung „citi-post.de“ zu benutzen oder benutzen zu lassen;

2.

gegenüber der DENIC eG Domain Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft, Wiesenhüttenplatz 26, 60329 Frankfurt am Main, in die Freigabe der Domainbezeichnung „citi-post.de“ einzuwilligen;

3.

der Beklagten Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie seit dem 09.05.2000 Handlungen gemäß vorstehender Ziff. I. 1. begangen hat.

II.

festgestellt, dass die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten sämtlichen Schaden zu ersetzen, der ihr durch Handlungen gemäß vorstehender Ziff. I.1. seit dem 09.05.2000 entstanden ist und noch entstehen wird.

Die Kosten des Rechtsstreits in beiden Instanzen hat die Klägerin zu tragen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Klägerin darf die Zwangsvollstreckung gegen Leistung einer Sicherheit in der nachstehend bestimmten Höhe abwenden, wenn nicht die Beklagte zuvor Sicherheitsleistung in derselben Höhe erbringt.

Die Sicherheit beträgt bei Vollstreckung des

- Unterlassungsausspruchs: 50.000,00 €;
- Auskunftstenors: 10.000,00 €;
- Kostenausspruchs: 20.000,00 €.

Den Parteien wird nachgelassen, die von ihnen zu stellenden Sicherheiten jeweils in Form der unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen, selbstschuldnerischen schriftlichen Bürgschaft einer deutschen Großbank oder öffentlich-rechtlichen Sparkasse zu erbringen.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Die mit diesem Urteil für die Klägerin verbundene Beschwer beträgt über 20.000,00 €.

### Tatbestand

Die aus der früheren Deutschen Bundespost hervorgegangene Klägerin ist Anbieterin von Postdienstleistungen. Neben der Beförderung von Briefsendungen und Paketen befasst sie sich mit weiteren Leistungen, wie beispielsweise dem Transport und der Vermittlung des Transports von Gütern sowie der Beratung und Akquisition bei der Durchführung von Geschäften im Bereich Transport, Verkehr und Lagerhaltung. Sie ist Inhaberin zahlreicher, den Bestandteil „Post“ aufweisender Marken, darunter die mit Priorität zum 21.08.1996 eingetragene Wortmarke „Deutsche Post“ 396 36 412 sowie die mit Priorität zum 05.10.1995 eingetragene Wort-/Bildmarke „Post“ 395 40 404, die jeweils u.a. für „Transportwesen, Verpackung und Lagerung von Waren;...Briefdienst- Frachtdienst- und Kurierdienstleistungen“

eingetragen sind. Hinsichtlich der Einzelheiten der zu Gunsten der Klägerin eingetragenen Marken wird auf das Anlagenkonvolut K 4 Bezug genommen. Am 09.05.2000 ließ die Klägerin bei DENIC die Domain „citi-post“ registrieren, die sie seitdem auch im geschäftlichen Verkehr benutzt.

Die Beklagte, der am 03.11.1998 durch die Regulierungsbehörde die Erlaubnis erteilt wurde, diverse, dem Gewicht nach jeweils im einzelnen beschränkte Briefsendungen in Deutschland gewerbsmäßig für andere zu befördern, ist Inhaberin der mit Priorität zum 09.06.1998 für „Transportwesen“ eingetragenen Wortmarke „Citipost“ 398 25 474. Seit dem 27.09.2000 tritt sie im Internet unter der Domainbezeichnung „citipost.de“ auf, als E-Mail-Adresse verwendet sie die Bezeichnung s[REDACTED]@citipost.de.

Am 22.07.1999 schloss die schwerpunktmäßig im Zustellgebiet H[REDACTED] tätige Beklagte mit der Klägerin einen Vertrag über den Zugang zu Postfachanlagen; die Parteien stehen seither in geschäftlicher Verbindung.

Mit Abmahnschreiben vom 10.01.2001 (Bl. 32-37 d.A.) forderte die Beklagte die Klägerin auf, den Gebrauch der Domainbezeichnung „citi-post.de“ zu unterlassen; die Klägerin machte daraufhin unter Hinweis u.a. auf ihre den Wortbestandteil „Post“ aufweisenden Marken im Gegenzug ihrerseits geltend, dass die Beklagte den Gebrauch von „Citipost“ sowohl als Bestandteil ihrer Firma als auch in der Art der übrigen Bezeichnungen zu unterlassen und in die Löschung der Marke 398 25 474 einzuwilligen habe. Da die Beklagte diese Forderungen ablehnte, verfolgt die Klägerin diese Begehren nunmehr klageweise weiter und verlangt überdies Auskunft sowie die Feststellung, dass die Beklagte ihr zum Schadensersatz verpflichtet sei.

Die Klägerin hält den Gebrauch der Bezeichnung „Citipost“ durch die Beklagte sowohl in der Form der für sie eingetragenen Wortmarke als auch in den übrigen Verwendungsformen aus marken- und firmenrechtlichen Gründen für unzulässig.

Die zu Gunsten der Beklagten eingetragene Marke „Citipost“, so hat die Klägerin zur Begründung der dargestellten Klagebegehren ausgeführt, rufe ebenso wie die von ihr im übrigen verwendete, eben dieses prägende Wortelement enthaltende Firma sowie

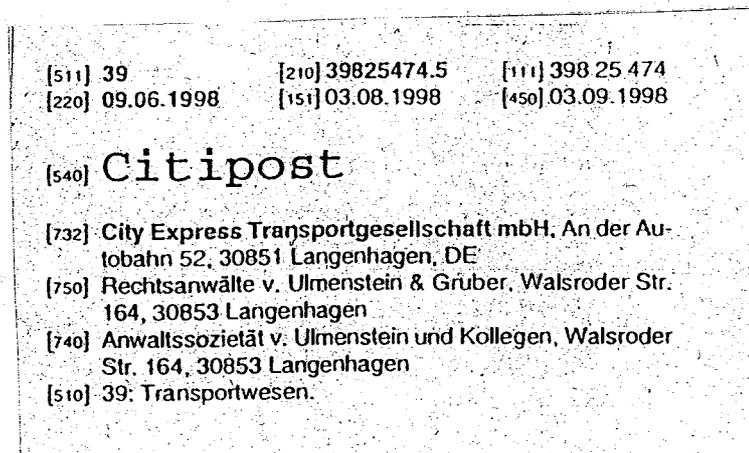
die Domainbezeichnung und die E-Mail-Adresse die Gefahr von Verwechslungen mit den für sie, die Klägerin, eingetragenen Marken „Deutsche Post“ und „Post“ hervor. Unter Vorlage eines in ihrem Auftrag erstellten demoskopischen Gutachtens der [REDACTED] D. [REDACTED] GmbH aus Mai 2000 (Anlage K 7 zum Schriftsatz vom 13.08.2001) zur Verkehrsgeltung von „Post“ hat die Klägerin weiter behauptet, der Begriff „Post“ stelle eine sie bzw. ihr Unternehmen individualisierende bekannte Kurzbezeichnung dar.

Die Klägerin hat beantragt,

I  
die Beklagte zu verurteilen,

1.  
es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,00 DM, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen,

a)  
die deutsche Marke Nr. 398 25 474.5 „Citipost“, wie nachstehend eingeblendet, und im DE Markenblatt Heft 28 vom 03.08.1998 auf S. 9685 veröffentlicht, zur Kennzeichnung sowie in der Werbung der für die unter der oben genannten Registriernummer angemeldeten und in der nachfolgenden Einblendung im einzelnen aufgeführten Waren und Dienstleistungen zu benutzen und/oder benutzen zu lassen,



b)  
im geschäftlichen Verkehr die Firmierung „Citipost Gesellschaft für [REDACTED] und [REDACTED] mbH“, die Domainbezeichnung

„citipost.de“ sowie die E-Mail-Adresse s[REDACTED]@citipost.de zu benutzen und/oder benutzen zu lassen;

2.  
in die Löschung der unter Ziff. 1. a) aufgeführten deutschen Marke gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen;

3.  
gegenüber der DENIC eG Domain Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft, Wiesenhüttenplatz 26, 60329 Frankfurt am Main, in die Freigabe der Domainbezeichnung „citipost.de“ einzuwilligen;

4.  
der Klägerin Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie seit dem 01.01.2001 Handlungen gemäß Ziff. 1 a) und 1 b) begangen hat;

II.  
festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin sämtlichen Schaden zu ersetzen, der ihr durch Handlungen gemäß Ziffer I. 1. a.) und 1 b) seit dem 01.01.2001 entstanden ist oder noch entstehen wird.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Klägerin, so hat die Beklagte eingewandt, unternehme den unzulässigen Versuch, den Begriff „Post“ - einen gebräuchlichen beschreibenden Begriff der deutschen Alltagssprache - für sich zu monopolisieren. Die Klägerin könne sich dabei aus von der Beklagten näher ausgeführten Gründen auch nicht auf eine zu ihren Gunsten erreichte Verkehrsdurchsetzung des Begriffs „Post“ berufen, zumal die Ergebnisse der von ihr vorgelegten Verkehrsbefragung mit Blick auf die jahrzehntelange monopolistische Marktstellung ohnehin verzerrt seien. Die Beurteilung der vermeintlichen Verwechslungsgefahr sei daher nicht auf der Grundlage einer Gegenüberstellung des in den Bezeichnungen beider Parteien jeweils enthaltenen Zeichenelements „Post“ vorzunehmen, das weder aus der Klagemarke noch aus ihren, der Beklagten, Zeichen herausgegriffen werden könne, sondern unter Gegenüberstellung der Gesamtzeichen. Schon danach scheide aber eine Verwechslungsgefahr aus. Hinzu komme, dass sie, die Beklagte, sowohl dem

Kundenkreis nach als auch nach den ihr lizenzierten Zustelldiensten sich an andere Adressaten wende als die Klägerin.

Mit Blick auf den Umstand, dass sie bereits in 1999 unter ihrer jetzigen Firma mit der Klägerin Vertragsverhandlungen geführt und schließlich den Vertrag über den Zugang zu Postfachanlagen geschlossen habe, müsse die sich erst jetzt gegen ihre den Bestandteil „Citipost“ aufweisende Unternehmensbezeichnung wendende Klägerin sich jedenfalls den Einwand der Verwirkung entgegenhalten lassen.

Scheiterten daher die Klagebegehren, so verletze aber umgekehrt die Domainbezeichnung „citi-post.de“ der Klägerin ihre, der Beklagten, in bezug auf die prioritätsältere Marke „Citipost“ bestehenden Rechte. Denn die im Schriftbild nur durch einen Bindestrich getrennte, im übrigen aber in gleicher Schreibweise gestaltete Domainbezeichnung begründe die Gefahr zeichenrechtlicher Verwechslungen mit ihrer, der Beklagten, Marke.

Die Beklagte hat widerklagend beantragt,

die Klägerin zu verurteilen,

1. es unter Androhung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,00 DM, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen,  
  
im geschäftlichen Verkehr die Domainbezeichnung „citi-post.de“ zu benutzen und/oder benutzen zu lassen;
2. gegenüber DENIC eG Domain Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft, Wilmannsplatz 1, 10557 Berlin, in die Freigabe der Domainbezeichnung „citi-post.de“ einzuwilligen;
3. der Beklagten Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie seit dem 09.05.2000 Handlungen gemäß Ziff. 1) begangen hat;
4. der Beklagten sämtlichen Schaden zu ersetzen, der ihr durch

Handlungen gemäß Ziff. 1. seit dem 09.05.2000 entstanden ist und noch entstehen wird.

Die Klägerin hat beantragt,

die Widerklage abzuweisen.

Mit Urteil vom 27.09.2001, auf welches zur näheren Sachdarstellung Bezug genommen wird, hat das Landgericht der Klage aus den §§ 9; 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 4 Nr. 1, Abs. 5 und 6; 55, 51 MarkenG stattgegeben und die Widerklage abgewiesen. Der Gebrauch der beanstandeten Bezeichnungen durch die Beklagte, so hat das Landgericht zur Begründung seiner Entscheidung im wesentlichen ausgeführt, begründe die Gefahr von Verwechslungen mit der zu Gunsten der Klägerin geschützten älteren Wortmarke „Deutsche Post“. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr habe dabei jeweils auf der Grundlage einer Gegenüberstellung des in den Bezeichnungen der Parteien jeweils enthaltenen Bestandteils „Post“ stattzufinden, der den Gesamteindruck sowohl der Klagemarke als auch der angegriffenen Bezeichnungen „Citipost“ der Beklagten präge. Eine etwaige Verwirkung ihrer Markenrechte müsse die Klägerin sich nicht entgegenhalten lassen; weder nach der spezifisch markenrechtlichen Bestimmung des § 21 MarkenG noch nach allgemeinen Verwirkungsgrundsätzen seien im Streitfall die Voraussetzungen eines Verwirkungstatbestandes eingetreten. Aufgrund der Lösungsreife der für sie eingetragenen Marke „Citipost“ könne die Beklagte daher die mit der Widerklage gegenüber der jüngeren Domainbezeichnung „citi-post.de“ der Klägerin geltend gemachten Rechte nicht durchsetzen.

Gegen dieses ihr am 02.10.2001 zugestellte Urteil hat die Beklagte am 02.11.2001 Berufung eingelegt, die sie – nach Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist bis zum 03.01.2002 – mit einem an diesem Tag eingegangenen Schriftsatz begründet hat.

Zu Unrecht, so führt die ihr erstinstanzliches Vorbringen wiederholende und vertiefende Beklagte in Begründung ihres Rechtsmittels aus, habe das Landgericht die Voraussetzungen einer Verwechslungsgefahr bejaht. Denn diese sei nicht auf der

Grundlage allein des Zeichenbestandteils „Post“, sondern auch unter Einbezug der in den jeweiligen Bezeichnungen enthaltenen weiteren Elemente zu beurteilen. Unzutreffend habe das Landgericht folglich auch die Lösungsreife ihrer, der Beklagten Marke „Citipost“ angenommen, so dass ebenfalls die in dem angefochtenen Urteil erfolgte Abweisung der Widerklage zu korrigieren sei.

Die Beklagte beantragt,

das angefochtene Urteil der 31. Zivilkammer des Landgerichts Köln vom 27.09.2001 – 31 O 373/01 – abzuändern und

- I. die Klage abzuweisen;
- II. die Klägerin auf die Widerklage zu verurteilen,
  1. es bei Vermeidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Domain-Bezeichnung „citi-post.de“ zu benutzen und/oder benutzen zu lassen;
  2. gegenüber der DENIC e.G. Domain Verwaltungs- und Betriebs-gesellschaft, W██████████platz ██████████, 50669██████████ in die Freigabe der Domainbezeichnung „citi-post.de“ einzuwilligen;
  3. der Beklagten Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie seit dem 09.05.200 Handlungen gemäß vorstehender Ziff. II. 1. begangen hat;
  4. der Beklagten sämtlichen Schaden zu ersetzen, der ihr durch Handlungen gemäß vorstehender Ziff. II. 1. seit dem 09.05.2000 entstanden ist und noch entstehen wird.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Die Klägerin verteidigt das angefochtene Urteil, welches aus von der Klägerin näher ausgeführten Erwägungen unter zutreffender Argumentation eine Verwechslungsgefahr bejaht habe. Angesichts der Bekanntheit ihres Zeichenbestandteils „Post“ lägen ferner aber auch die Voraussetzungen des markenrechtlichen Verletzungstatbestandes des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG vor, der auch dort Anwendung finde, wo sich ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen gegenüberstünden.

Hinsichtlich der näheren Einzelheiten im Vorbringen der Parteien wird auf ihre in beiden Instanzen gewechselten Schriftsätze samt Anlagen Bezug genommen.

### Entscheidungsgründe

Die in formeller Hinsicht einwandfreie und insgesamt zulässige Berufung hat in der Sache Erfolg. Sie führt zu der aus der Urteilsformel ersichtlichen Abänderung des angefochtenen Urteils, weil der Klägerin weder die darin titulierten Unterlassungsansprüche noch die ferner geltend gemachten Ansprüche auf Einwilligung in die Löschung der für die Beklagte eingetragenen Wortmarke „Citipost“ 398 25 474 und auf Freigabe der Domainbezeichnung „citipost.de“ zustehen; ebensowenig vermag die Klägerin mit ihren auf Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichteten Klagebegehren durchzudringen. Die dargestellten Ansprüche scheitern sämtlich am Fehlen der materiellen Voraussetzungen der von der Klägerin ausdrücklich benannten oder nach ihrem sonstigen Sachvortrag als einschlägig in Betracht zu ziehenden kennzeichenrechtlichen Verletzungstatbestände der §§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3, 15 Abs. 2 und Abs. 3 MarkenG. Begründet ist demgegenüber jedoch die Widerklage der Beklagten, der die damit geltend gemachten Ansprüche aus den §§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5, 14 Abs. 6, 19 MarkenG i.V. mit § 242 BGB zustehen.

Im einzelnen begründet sich das dargestellte Ergebnis wie folgt:

A.

I.

Der Klägerin steht ein gegen den angegriffenen Gebrauch der Marke „Citipost“ und/oder der den Bestandteil „Citipost“ enthaltenden Firma, der Domainbezeichnung „citipost.de“ und der E-Mail-Adresse „sekte@citipost.de“ der Beklagten gerichteter Unterlassungsanspruch ebensowenig zu, wie sie die Einwilligung in die Löschung der genannten Marke und die Freigabe der Domainbezeichnung sowie ferner Auskunft und die Feststellung verlangen kann, dass die Beklagte zum Ersatz eines ihr aus dem Gebrauch der vorstehenden Marke und Firma entstandenen Schadens verpflichtet ist.

1.

Soweit die Klägerin – gestützt auf ihre u.a. für „Transportwesen“ eingetragene prioritätsältere Wortmarke „Deutsche Post“ 396 36 412 (vgl. Anlagenkonvolut K 4 zur Klageschrift) – es der Beklagten verbieten lassen will, die Marke „Citipost“ sowie die diesen Wortbestandteil jeweils aufweisende Firma, Domainbezeichnung und E-Mail-Adresse zu verwenden, hat das keinen Erfolg.

a)

Aus den §§ 4 Nr. 1, 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG ergibt sich ein solcher Unterlassungsanspruch nicht. Denn der angegriffene Gebrauch der erwähnten Bezeichnungen durch die Beklagte begründet nicht die für den Unterlassungstatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aber erforderliche Gefahr von Verwechslungen mit der für die Klägerin eingetragenen Marke „Deutsche Post“.

Die Prüfung der Frage, ob bei einander gegenüberstehenden Marken die Gefahr einer Verwechslung besteht, ist auf der Grundlage des jeweiligen Gesamteindrucks der in Frage stehenden Marken vorzunehmen. Ob danach eine Verwechslungsgefahr begründet ist, ist unter Berücksichtigung der Nähe der in Betracht zu ziehenden Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die zu vergleichenden Zeichen geschützt oder verwendet sind, sowie der Kennzeichnungskraft der Klagemarke und nach der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Zeichen zu entscheiden, wobei die genannten, die Verwechslungsgefahr bestimmenden Faktoren in einer Wechselbeziehung dergestalt miteinander stehen, dass der Ähnlichkeitsgrad umso geringer sein kann, je größer die Kennzeichnungskraft und/oder die Warennähe ist, während umgekehrt ein höherer

Ähnlichkeitsgrad erforderlich ist, wenn die Kennzeichnungskraft der Marke nur schwach und/oder der Warenabstand größer ist (vgl. BGH GRUR 2000, 875/876 – „Davidoff“-; ders. WRP 1998, 755/757 – „nitrangin“-; EuGH GRUR 1998, 387 – „Springende Raubkatze“-). Bei alledem ist nicht auf den Standpunkt eines „flüchtigen“, dem angesprochenen Verkehr zugehörigen Adressaten der Zeichen abzustellen, sondern auf denjenigen eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Adressaten der betroffenen Art von Waren oder Dienstleistungen (BGH GRUR 2000, 506 – „ATTACHÉ/TISSERAND“). Der Grundsatz, dass Ausgangspunkt der auf der Grundlage der dargestellten Determinanten zu beurteilenden Verwechslungsgefahr der durch die jeweiligen Marken vermittelte Gesamteindruck ist, schließt es dabei allerdings nicht aus, dass einem einzelnen Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere, den Gesamteindruck des Zeichens prägende Kraft beizumessen ist und dass deshalb bei Übereinstimmung der Zeichen in dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr von Verwechslungen zu bejahen sein kann (BGH WRP 1999, 189/191 – „Tour de culture“-; ders. GRUR 1996, 200/201 – „Innovadiclophlont“-). Dabei dürfen jedoch die übrigen Zeichenbestandteile nicht völlig außer Acht gelassen bzw. „abgespalten“ und die Prüfung allein auf das prägende Element reduziert werden; denn es besteht kein Erfahrungssatz, der die Annahme rechtfertigte, einzelne Bestandteile eines Zeichens würden vom Verkehr nicht zur Kenntnis genommen (BGH GRUR 1996, 774/775 – „falke-run/LE RUN“-).

Entgegen der in dem angefochtenen Urteil zum Ausdruck gebrachten Wertung und gegen den in der Berufung vertretenen Standpunkt der Klägerin lässt sich im Streitfall nach diesen Maßstäben die Gefahr von Verwechslungen zwischen den zu vergleichenden Marken „Deutsche Post“ sowie „Citipost“ nicht begründen.

Allerdings trifft es dabei zu, dass – soweit die Klägerin sich gegen den beklagenseits praktizierten Kennzeichengebrauch wendet – davon eine Dienstleistung betroffen ist, die derjenigen identisch entspricht, für welche die Klägerin ihr älteres Zeichen „Deutsche Post“ u.a. hat schützen lassen. Im Hinblick auf die außerordentlich geringe Ähnlichkeit der zu vergleichenden Zeichen sowie die im hier allein betroffenen Dienstleistungsbereich überwiegend als schwach einzustufende

Kennzeichnungskraft der Klagemarke kann gleichwohl die erforderliche Verwechslungsgefahr nicht bejaht werden.

Der als Ausgangspunkt der Prüfung der Verwechslungsgefahr zunächst festzustellende Gesamteindruck der Klagemarke „Deutsche Post“ wird entgegen der Auffassung der Klägerin und des ihr folgenden Landgerichts nicht allein durch den Zeichenbestandteil „Post“, sondern daneben gleichermaßen auch durch das Element „Deutsche“ bestimmt. Voraussetzung dafür, dass dem in einem mehrgliedrigen Zeichen enthaltenen Bestandteil eine besondere, den Gesamteindruck prägende Kraft zugewiesen werden kann, ist, dass das in Frage stehende Element eine selbständig kennzeichnende Stellung innehat und nicht derart untergeht oder in den Hintergrund tritt, dass es durch die Einfügung in das Gesamtzeichen seine Eignung verliert, die Erinnerung an dieses wachzurufen (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdn. 389 m.w.N.). Wird der Gesamteindruck danach durch gleichgewichtige Elemente bestimmt, ist kein Bestandteil allein prägend in diesem Sinne (Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rdn. 390 m.w.N.). So liegt der Fall hier.

Der erkennende Senat hat sich u. a. bereits in den beiden Parteien bekannten und von ihnen jeweils schriftsätzlich erwähnten Verfahren 6 U 18/01 (= 31 O 484/00 LG Köln) und 6 U 32/01 (31 O 442/00 LG Köln) mit der Frage auseinandergesetzt, in welcher Weise der Gesamteindruck der Klagemarke „Deutsche Post“ zu bestimmen ist. In seinen unter dem Datum des 26.10.2001 in den erwähnten Verfahren jeweils verkündeten Urteilen hat er dazu folgendes ausgeführt:

*„... neben dem einen erheblichen Teil der von der Klagemarke erfassten Waren und Dienstleistungen beschreibenden oder doch zumindest an eine Beschreibung angelehnten Zeichenbestandteil "Post" kommt auch dem weiteren Element „Deutsche“ eine im Sinne der vorstehenden Maßstäbe kennzeichnende Stellung innerhalb des Gesamtzeichens zu. Es handelt sich dabei keineswegs lediglich um den rein beschreibenden Hinweis auf den Sitz des Unternehmens. Der Zeichenbestandteil „Deutsche“ versteht sich vielmehr als sachlicher Hinweis auf den Umstand, dass es sich bei dem Inhaber der Marke um den Nachfolger des früheren staatlichen Monopolunternehmens, bzw. des öffentlich-rechtlichen Sondervermögens des Bundes - die Deutsche Bundespost – handelt. Insoweit wohnt dem in der*

Klagemarke enthaltenen Bestandteil „Deutsche“ eine qualitative Aussage über die Herkunft der mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen inne. Ihm kommt innerhalb der Klagemarke eine Position zu, die den Gesamteindruck des Zeichens neben dem weiteren Bestandteil „Post“ – zumindest – gleichgewichtig mitprägt. Eine abweichende Beurteilung, nämlich eine den Gesamteindruck dominierende Stellung des Zeichenbestandteils „Post“ ergibt sich dabei auch nicht etwa aus der von der Klägerin behaupteten hohen Bekanntheit des Begriffs „Post“ im Verkehr und dessen angeblicher Zuordnung auf nur ein bestimmtes Unternehmen. Dabei mag es im Ansatz zwar zutreffen, dass die große Bekanntheit und Durchsetzung eines Zeichenbestandteils im Verkehr diesem eine besondere Eignung verleihen kann, die Erinnerung an das Gesamtzeichen wachzurufen und ihm damit eine dessen Gesamteindruck allein prägende Wirkung verschaffen kann (vgl. auch BGH GRUR 1996, 198/199 – „Springende Raubkatze“- und Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rdn. 404 m.w.N.). Auch danach verliert jedoch das weitere Zeichenelement „Deutsche“ neben „Post“ nicht seine kennzeichnende Funktion innerhalb des Gesamtzeichens und seine dessen Gesamteindruck gleichgewichtig mitprägende Stellung. Denn selbst wenn – wie die Klägerin das behauptet und was hier unterstellt werden kann – auf der Grundlage der klägerseits vorgelegten IPSOS-Gutachten festgestellt werden könnte, dass ein relevanter Teil der angesprochenen Adressaten dem Begriff „Post“ eine auf ein bestimmtes Unternehmen sowie dessen Produkte und Dienstleistungen hinweisende Funktion beimessen sollte, so folgt daraus nicht, dass der Verkehr den daneben in dem Zeichen enthaltenen weiteren Bestandteil „Deutsche“ dergestalt vernachlässigt, dass er diesem lediglich noch eine untergeordnete oder sogar überhaupt keine kennzeichnende Stellung in dem Gesamtzeichen beimisst. Mit Ausnahme allenfalls eines für die rechtliche Beurteilung unbeachtlichen geringen Teils ist dem Verkehr bekannt, dass der Postmarkt in der Vergangenheit monopolistisch strukturiert war und dass der frühere Monopolist – die Deutsche Bundespost – einen in der Form eines „privaten“ Unternehmens geführten Rechtsnachfolger gefunden hat. Dem Verkehr ist weiter bekannt, dass der Postmarkt generell privatisiert bzw. „dereguliert“ werden soll und dass sich neben dem in der Tradition des Monopolisten stehenden Nachfolgeunternehmen weitere Unternehmen gegründet haben, die sich konkurrierend im Markt etablieren. In dieser Situation wird der Verkehr daher weiteren, neben dem Begriff „Post“ vorhandenen Zeichenbestandteilen sein Augenmerk zuwenden, um diesem Informationen über die

*Herkunft der mit dem Zeichen markierten Waren und Dienstleistungen zu entnehmen. Gerade der Begriff „Deutsche“ erlangt daher eine besondere kennzeichnende Stellung innerhalb des Gesamtzeichens, weil damit der Hinweis auf die an den früheren Monopolisten anknüpfende Stellung des die Waren und/oder Dienstleistungen mit dem (Gesamt-)Zeichen markierenden Unternehmens verbunden ist, welches sich dadurch von anderen, erst im Zuge der Deregulierung auf dem Postmarkt hinzugekommenen, von Anfang an privaten Unternehmen und ihren Marken unterscheidet.“*

An der dargestellten Wertung hält der Senat fest. Weder dem Vortrag der Klägerin noch dem Sachverhalt im übrigen lassen sich Anhaltspunkte entnehmen, die Anlass zu einer abweichenden Beurteilung, nämlich für die Annahme bieten, der Verkehr fasse den Zeichenbestandteil „Deutsche...“ der Wortmarke „Deutsche Post“ trotz der oben aufgezeigten Besonderheiten der Struktur und historischen Entwicklung des „Postmarktes“ als rein beschreibenden Hinweis auf die geografische Herkunft der mit dem Zeichen gekennzeichneten Dienstleistungen oder des diese erbringenden Unternehmens auf.

Ist die Prüfung der Verwechslungsgefahr daher auf der Grundlage des gleichermaßen durch die Bestandteile „Deutsche“ und „Post“ geprägten Gesamteindrucks der Klagemarke durchzuführen, so scheidet die Annahme einer durch die Verwendung der angegriffenen Marke „Citipost“ hervorgerufenen Verwechslungsgefahr indessen aus.

Denn die zu vergleichenden Zeichen sind derart verschieden, dass selbst bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke sowie der bestehenden Identität der von den Zeichen erfassten Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen ausscheidet.

Was die Kennzeichnungskraft der Klagemarke angeht, so ist diese jedenfalls im Bereich der herkömmlichen Posterzeugnisse und -dienstleistungen als nur schwach anzusehen. Nur eine solche Dienstleistung ist hier aber betroffen, weil es sich bei dem Bereich des „Transportwesens“, für welches die Marke der Beklagten eingetragen ist und benutzt wird, um einen solchen handelt, der dem Repertoire der

„klassischen“ bzw. traditionellen Sachgebiete zuzuordnen ist, mit denen sich die Postgutbeförderung herkömmlicherweise befasst. Das Klagezeichen erlangt in dieser Situation nur in der Kombination der beiden Bestandteile „Deutsche Post“ Unterscheidungskraft, weil es sich – wie dies u.a. die beklagenseits vorgelegten Anlagen zur Berufungsbegründung B 1 ff belegen – bei „Post“ im allgemeinen Sprachgebrauch um einen beschreibenden Begriff u.a. für auf bestimmte Art und Weise versendete und zugegangene Brief- und Paketesendungen etc. und Beförderungsleistungen handelt („meine/Deine pp. Post“, „Post erhalten“, „auf dem Postwege versenden“, „per Luftpost“, „Postanschrift“ u.s.w.). Soweit von dem Klagezeichen „Deutsche Post“ auch solche Waren und Dienstleistungen erfasst werden, die nicht zum „klassischen“ Postrepertoire gehören – wie beispielsweise „Marktkommunikation (Pressarbeit, Public Relation, Produktwerbung, Imagekampagnen) für andere“, „Immobilienwesen“, „Spiele, Spielzeug“ – ist zwar der beschreibende Charakter nicht ebenso ins Auge springend, wie dies bei den zum klassischen Postrepertoire zählen Waren und Dienstleistungen der Fall ist. Vorliegend ist dies jedoch nicht entscheidungserheblich, weil sich die streitbefangenen Zeichen ausschließlich in dem Bereich des „Transportwesens“ begegnen, so dass die Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausschließlich in einem Bereich von Relevanz ist, der – wie aufgezeigt – in das Dienstleistungssegment fällt, welches dem „klassischen Postrepertoire“ zuzurechnen ist.

Eine Steigerung der in weiten Bereichen schwachen, im übrigen durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke durch die klägerseits behauptete hohe Bekanntheit des Zeichenbestandteils „Post“ scheidet dabei aus. Eine etwaige, die Kennzeichnungskraft der Klagemarke steigernde Bekanntheit bzw. Verkehrsdurchsetzung hat an die den Gesamteindruck des Klagezeichens prägenden Bestandteile „Deutsche Post“ anzuknüpfen. Allein die etwaige Bekanntheit eines einzelnen, das Gesamtzeichen indessen nicht (allein) prägenden Bestandteils reicht nicht aus, um die Kennzeichnungskraft des Zeichens in seinem maßgeblichen Gesamteindruck und damit dessen Schutzzumfang zu erweitern. Dass sich für das Gesamtzeichen eine die Kennzeichnungskraft steigernde hohe Bekanntheit ergibt, lässt sich indessen weder dem von der Klägerin vorgelegten, sich allein mit der Verkehrsgeltung des Zeichenbestandteils „Post“ der Klagemarke befassenden I[REDACTED]-Gutachten noch dem sonstigen Vortrag der Klägerin

entnehmen. Überdies ergibt sich aus dem [REDACTED]-Gutachten auch nicht, dass die danach ermittelte Verkehrsbekanntheit des Begriffs „Post“ gerade für die hier in Frage stehende, von dem Klagezeichen erfasste Dienstleistung „Transportwesen“ gilt. Ausweislich der Liste A zu dem erwähnten Gutachten wurde die Bekanntheit des „Namens Post“ zwar u.a. im Zusammenhang mit den Dienstleistungen „Beförderung und Zustellung von Gütern, Briefen, Paketen, Päckchen“ sowie „Transport und Zustellung von anderen Waren und Gütern einschließlich Paketen“ abgefragt (vgl. Frage 1). Gemeinsam damit wurden indessen zahlreiche andere, ebenfalls zum herkömmlichen Betätigungsfeld der seinerzeitigen Deutschen Bundespost und jetzt der Klägerin zählende Waren- und Dienstleistungsbereiche genannt, so dass kein zuverlässiger Rückschluss darauf möglich ist, dass und inwiefern die ermittelte Verkehrsgeltung des Begriffs „Post“ für die hier in Frage stehende Dienstleistung „Transportwesen“ gilt.

Die Ähnlichkeit der zu vergleichenden Bezeichnungen der Parteien ist nur gering. Denn auch der jeweilige Gesamteindruck der angegriffenen Bezeichnung „Citipost“ wird nicht allein durch das Element „-post“, sondern gleichermaßen durch den weiteren Bestandteil „Citi-“ geprägt. Diesem kommt nicht lediglich eine glatt beschreibende und damit keine selbständig kennzeichnende Stellung innerhalb des Gesamtzeichens zu. Dem Markenbestandteil „Citi“ wohnt wegen seiner unverkennbaren schriftbildlichen und klanglichen Nähe zu dem in den alltäglichen deutschen Sprachgebrauch integrierten und zwanglos verstandenen, der englischen Sprache entstammenden Begriff „City“ zwar durchaus auch ein beschreibender Aussagegehalt in bezug auf den territorialen Bereich der von der Marke erfassten Dienstleistung in dem Sinne inne, dass Leistungen des Transportwesens im Stadtgebiet oder jedenfalls hauptsächlich im Stadtgebiet angeboten und erbracht werden sollen. Damit erschöpft sich der Aussagegehalt des Begriffs „Citi/City“ in dem Zeichen der Beklagten jedoch nicht. In der konkreten Kombination mit „Post“ entfaltet „Citi“ vielmehr eine weitere inhaltliche Aussagekraft auch dahingehend, dass damit der Transport von „Stadt zu Stadt“ oder „aus der Stadt“ oder „in die Stadt“ bezeichnet wird. Angesichts dieser verschiedenen Deutungsvarianten des sich gerade aus der Kombination von „Citi-“ mit „-post“ ergebenden Begriffs, dem danach eine gewisse Originalität und eine gewisser Phantasiegehalt nicht abgesprochen kann, spricht

alles dafür, dass der Bestandteil „Citi-“ für den Gesamteindruck der Marke der Beklagten nicht vernachlässigt wird.

Der Vergleich der streitbefangenen Kennzeichen „Deutsche Post“ und „Citipost“ ergibt nur eine an der untersten Schwelle anzusiedelnde Nähe. Sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher und sinnbildlicher Hinsicht weichen die ausschließlich in den Bestandteilen „Post“/ -post“ teilweise übereinstimmenden Zeichen insgesamt derart deutlich voneinander ab, dass selbst bei Verwendung für identische Dienstleistungen die Gefahr von Zeichenverwechslungen – mithin die unmittelbare Verwechslungsgefahr – ausscheidet. Das gilt auch unter Berücksichtigung des Erfahrungssatzes, dass dem Verkehr die Gemeinsamkeiten von Kennzeichen, die ihm in aller Regel nicht nebeneinander begegnen, eher in der Erinnerung verhaftet bleiben als die unterscheidenden Elemente. Denn der durchschnittlich informierte, die Zeichen mit durchschnittlicher Sorgfalt und Aufmerksamkeit wahrnehmende Verbraucher wird seinen Eindruck von den jeweiligen Zeichen maßgeblich anhand deren *Gesamtbildes* einschließlich der darin enthaltenen „sprechenden“ Bestandteile „Deutsche...“/“Citi...“, in der sich die Zeichen deutlich voneinander abheben, gewinnen, so dass gerade dieser Gesamteindruck in seiner Erinnerung verbleibt.

Gleiches gilt für die mittelbare Verwechslungsgefahr, die hier lediglich unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens in Betracht kommt. Die Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens, die erst zu erörtern ist, wenn die sich gegenüberstehenden Zeichen nach ihrem Gesamteindruck nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind, greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehreren Zeichen eines Unternehmens ansieht und wenn er deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, welche einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet (BGH GRUR 1996, 200/201 f – „Innovadiphont“-; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rdn. 428 ff m.w.N.). An die Bejahung der mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens sind dabei strenge Anforderungen zu stellen, da andernfalls eine nicht zu rechtfertigende Umgehung der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks im Sinne eines unzulässigen Elementeschutzes droht (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rdn. 428 m.w.N.). Im Streitfall ist der Bestandteil „Post“/ -post“, in dem die streitbefangenen Zeichen der Parteien übereinstimmen, danach

nicht als ein solcher Stammbestandteil geeignet, dessen gemeinsame Verwendung in den streitbefangenen Zeichen die Gefahr mittelbarer Verwechslungen bzw. die Annahme im Verkehr begründet, es handele sich um demselben Unternehmen zuzuordnende verschiedene Zeichen. Dabei trifft es zwar zu, dass zu Gunsten der Klägerin eine Reihe von Zeichen eingetragen ist, die gleichermaßen den Bestandteil „Post“ aufweisen (vgl. Anlagenkonvolut K 5 zur Klageschrift sowie Anlagenkonvolut K 15 = Bl. 256 ff d.A.), was an sich die Annahme eines Serienzeichens nahelegt. Im Streitfall vermag dies jedoch im Verkehr gleichwohl nicht die Erwartung zu begründen, dass es sich bei dem in verschiedenen Zeichen wiederkehrend gebrauchten Element „Post“ um einen Stammbestandteil im vorstehenden Sinn handelt. Gegen den Stammcharakter von „Post“ spricht dabei namentlich dessen jeweilige beschreibende Bedeutung sowie der Umstand, dass die weiteren, daneben verwendeten Bestandteile eine den Gesamteindruck maßgeblich prägende, zumindest aber gleichermaßen mitprägende Stellung einnehmen (vgl. „Posthorn“, „gelbe Farbe“, sonstige Wortbestandteile „Easy“, „Com“, „e“ + Briefumschlag). In dieser Situation wird der Verkehr allein mit der wiederkehrenden Verwendung des für sich allein – wenn überhaupt – weitgehend nur kennzeichnungsschwachen Begriffs „Post“ nicht die Erwartung verbinden, dass es sich dabei um den Stamm mehrerer, ein und demselben Inhaber zuzuordnender Zeichen handelt. Soweit die Klägerin die den Bestandteil „Post“ aufweisenden Zeichen für Waren und Dienstleistungen hat schützen lassen, die nicht dem „klassischen Postrepertoire“ zugehörig sind, ist nicht ersichtlich, dass sie die Zeichen insoweit in Benutzung genommen hat und der Verkehr daher in dem Zeichenbestandteil „Post“ eine andere, als die dem Stammcharakter widersprechende beschreibende Bedeutung erkennen kann, wenn er mit den Zeichen der Klägerin konfrontiert wird. Etwas anderes mag zwar u.U. dann gelten, wenn der Bestandteil „Post“ Verkehrsgeltung erreicht hätte und die weiteren Zeichenbestandteile glatt beschreibender Natur wären (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rdn. 430 m.w.N.). Weder ist jedoch letzteres hier der Fall, noch kann die Klägerin aus den nachfolgend näher darzulegenden Gründen für den isolierten Zeichenbestandteil „Post“ Verkehrsgeltung in Anspruch nehmen. Es kann also dahingestellt bleiben, ob die Erwägungen zur unmittelbaren Verwechslungsgefahr (vgl. Seite 16 oben), wonach allein auf den Dienstleistungsbereich des Transportwesens abzustellen ist, auch im Bereich der mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens Geltung beanspruchen.

Ordnet der Verkehr aber die als verschieden erkannten Zeichen verschiedenen Unternehmen zu, so lässt sich schließlich auch eine bei dieser Sachlage allein noch in Betracht zu ziehende Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne nicht begründen. Denn vor dem aufgezeigten Hintergrund der historischen Entwicklung des Postmarktes und dessen derzeitigen, durch das Bemühen um Deregulierung bestimmten status quo, der durch das erstmalige Auftreten von mit der Klägerin in keiner Verbindung stehenden und um Etablierung kämpfenden Konkurrenzunternehmen gekennzeichnet ist, wird allenfalls ein minimaler, für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr unbeachtlicher Teil des angesprochenen Verkehrs aufgrund des in den streitbefangenen Zeichen verwendeten gemeinsamen Bestandteils „Post“ die Vorstellung entwickeln, dass zwischen den die verschiedenen Zeichen verwendenden verschiedenen Unternehmen organisatorische oder wirtschaftliche Verbindungen – beispielsweise lizenzrechtlicher Art – bestehen.

Begründet die Marke „Citipost“ der Beklagten nach alledem nicht i.S. des Verletzungstatbestandes des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG die Gefahr von Verwechslungen mit der Klagemarke, gilt dies aus den nämlichen Erwägungen auch hinsichtlich der ebenfalls angegriffenen, den Bestandteil „Citipost“ aufweisenden Firma der Beklagten sowie der das nämliche Element enthaltenden Domainbezeichnung und der E-Mail-Adresse.

b)

Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch ergibt sich weiter aber auch nicht aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

Dabei kann es dahinstehen, ob und inwiefern die Klägerin für das Klagezeichen „Deutsche Post“ überhaupt den Schutz der bekannten Marke beanspruchen kann. Es bedarf weiter nicht der Entscheidung, ob der Anwendungsbereich des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auch in den Fällen eröffnet ist, in denen ein Zeichen für Waren und/oder Dienstleistungen benutzt wird bzw. werden soll, die denjenigen ähnlich sind, für die das Klagezeichen geschützt ist. Das alles kann hier deshalb offenbleiben, weil – selbst bei unterstellter Bekanntheit des erwähnten Klagezeichens – jedenfalls im übrigen die sachlichen Voraussetzungen der in § 14 Abs. 2 Nr. 3

MarkenG normierten Verletzungstatbestände nicht vorliegen. Die angegriffene Zeichenverwendung beutet weder die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung bzw. den Ruf der Klagemarke in unlauterer Weise aus, noch liegt ein Fall der unlauteren Beeinträchtigung des Rufes oder der Unterscheidungskraft des Zeichens der Klägerin vor. Insoweit nimmt der erkennende Senat zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug auf die Ausführungen in dem bei der Akte befindlichen Urteil des Oberlandesgerichts Dresden (Anlage B 1 zur Berufungsbegründung – dort S. 13 – 17 = Ziff. 4 a – d der Entscheidungsgründe des genannten Urteils), die hier entsprechend gelten. Ergänzend ist lediglich auszuführen, dass die Ausführungen des Oberlandesgerichts Dresden zur fehlenden Originalität des in dem Klagezeichen enthaltenen Bestandteils „Post“ nur mit Einschränkung, nämlich in dem Bereich gelten, wo die Klagemarke für die klassischen Postwaren und Postdienstleistungen geschützt ist. Jedoch ist hier darauf abzustellen, dass sich der Ruf des Klagezeichens – wenn überhaupt – dann aus der Kombination von „Deutsche“ mit „Post“ ergibt, weil gerade der Bestandteil „Deutsche“ das Element darstellt, welches auf die Tradition und Erfahrung des die Marke führenden Unternehmens und der von ihm angebotenen, mit der Marke gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen hinweist, mithin der Zeichenbestandteil ist, mit dem sich Gütevorstellungen des Verkehrs verbinden.

2.

Die zu Gunsten der Klägerin eingetragene Wort-/Bildmarke „Post“ 395 40 404 trägt die auf § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gestützten Unterlassungsbegehren ebenfalls nicht. Denn auch insoweit begründet der Gebrauch der angegriffenen Bezeichnungen durch die Beklagte die Gefahr von Verwechslungen mit dem Klagezeichen nicht. Dessen der Prüfung der Verwechslungsgefahr zugrundezulegender Gesamteindruck wird nicht allein durch das Wortelement „Post“, sondern gleichermaßen durch das bildliche Element des Posthorns bestimmt. Bei aus Wort- und Bildbestandteilen kombinierten Zeichen ist für den Gesamteindruck zwar meist der Wortbestandteil maßgebend, da er für den Verkehr als Kennwort regelmäßig die einfachste Bezeichnungsform darstellt (vgl. BGH GRUR 1996, 198/200 - „Springende Raubkatze“-). Diese Erfahrungsregel schließt es jedoch nicht aus, einem Bildbestandteil eine (mit-)prägende Bedeutung zuzubilligen, wenn dieser neben dem Wortbestandteil eine eigenständige herkunftshinweisende Bedeutung für

den Verkehr entfaltet (BGH a.a.O.). So liegt der Fall hier. Denn angesichts des Umstandes, dass der Begriff „Post“ aus den oben bereits dargestellten Gründen für die hier in Frage stehende Dienstleistung von äußerster Kennzeichnungsschwäche ist, wird der Verkehr seine Aufmerksamkeit auch auf die sonstigen Merkmale der Kennzeichnung richten, um sich eine Vorstellung über die betriebliche Herkunft der mit der Marke gekennzeichneten Ware zu verschaffen. Er wird daher das überdies auch begrifflich leicht auszudrückende Bildelement des „Posthorn“ mit in die Beurteilung des Zeichens einbeziehen und sich dieses gerade in der Kombination beider Elemente einprägen. Bei der danach vorzunehmenden Gegenüberstellung des in seinem Gesamteindruck gleichermaßen aus dem Bild- und dem Wortbestandteil geprägten Klagezeichens mit der angegriffenen Marke „Citipost“ und den eben diesen Begriff aufweisenden anderen Bezeichnungen der Beklagten ergibt sich aber eine derartig geringe Ähnlichkeit, dass die Gefahr von Verwechslungen in allen in Betracht zu ziehenden Ausprägungen zu verneinen ist.

3.

Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch ergibt sich ferner auch nicht aus §§ 4 Nr. 2, 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3, Abs. 5 MarkenG, weil der Begriff „Post“ allein innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hätte. Denn eine solche Verkehrsgeltung kann die Klägerin für „Post“ nicht in Anspruch nehmen. Dabei ist von vornherein davon auszugehen, dass wegen des in weiten Bereichen bestehenden gesteigerten Freihaltebedürfnisses ein sehr hoher, nahezu einhelliger Durchsetzungsgrad zu fordern ist (vgl. BGH GRUR 1990, 681/683 – „Schwarzer Krauser“; ders. GRUR 1974, 337/338 f – „Stonsdorfer“- m.w.N.). Ein solches gesteigertes Freihaltebedürfnis ergibt sich im Streitfall aus dem Umstand, dass der Begriff „Post“ im alltagssprachlichen Gebrauch einen klar beschreibenden Gehalt aufweist. Mit Blick auf diese Funktion ist er nicht nur geeignet, sondern auch erforderlich, um die Waren und/oder Dienstleistung eines sich mit der Beförderung von Postsendungen befassenden Unternehmens zu umschreiben. Da es nicht unüblich ist, Bezeichnungen so zu gestalten, dass daraus auch ein Hinweis auf die Art der gekennzeichneten Ware und/oder Dienstleistung hervorgeht, besteht insoweit ein Bedürfnis, den Begriff „Post“ freizuhalten. Ist danach aber ein hoher Durchsetzungsgrad zu fordern, um dem Begriff „Post“ den Status einer sich zu Gunsten der Klägerin durchgesetzten Benutzungsmarke i. S. von § 4 Nr. 2 MarkenG

zuweisen zu können, reicht der von der Klägerin behauptete und aus dem IPSOS-Gutachten (zur Verkehrsgeltung) hervorgehende Zuordnungsrang von 77,6 % bzw. - bei offener Fragestellung - 70,6 % der Befragten dafür jedenfalls nicht aus. Aus diesem Grund bedarf es nicht des Eingehens auf die Frage, ob die zur Ermittlung dieser Werte in dem IPSOS-Gutachten gewählte Fragestellung methodischen Bedenken begegnet.

4.

Aber auch aus ihrer Firma kann die Klägerin den geltend gemachten Unterlassungsanspruch nicht herleiten.

§ 15 Abs. 2 MarkenG scheidet als Anspruchsgrundlage mangels der erforderlichen Verwechslungsgefahr aus. Auch hier hat die Prüfung der Verwechslungsgefahr auf der Grundlage der die Firma der Klägerin gleichermaßen prägenden Elemente „Deutsche Post“ stattzufinden. Unter dem Gesichtspunkt des „Firmenschlagwortes“ oder der „Abkürzungen“ gewinnt der Firmenbestandteil „Post“ keine eigenständig prägende Bedeutung. Denn aus den oben bereits näher dargestellten Gründen, die hier entsprechend gelten, handelt es sich bei „Post“ im Vergleich zur vollständigen, ungekürzten Bezeichnung nicht um den eigentlich kennzeichnenden Teil, der geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O. § 15 Rdn. 37/39 m.w.N.). Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Behauptung der Klägerin, der Begriff „Post“ werde im Verkehr schon seit langem als Bezeichnung ihres (und ihrer Rechtsvorgängerin) Unternehmens gebraucht. Ein solcher isolierter Gebrauch des Firmenbestandteils „Post“ indiziert nicht dessen Eignung, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das klägerische Unternehmen durchzusetzen. Denn es ist zu berücksichtigen, dass die Wurzeln einer solchen Bezeichnungspraxis, ihr Vorhandensein – wie von der Klägerin behauptet – unterstellt, in eine Zeit hineinreicht, in der das Postmonopol noch bestand. Wenn in dieser Zeitperiode allein der Begriff „Post“ als Hinweis auf ein Unternehmen verwendet wurde, so erklärt sich das zwanglos daraus, dass zur damaligen Zeit mit der Verwendung des den Gegenstand des Unternehmens beschreibenden Begriffs zugleich auch das Unternehmen selbst knapp und eindeutig bestimmt wurde. Bei der eine solche Gewohnheit ggf. fortsetzenden Bezeichnungspraxis ist nunmehr dem Umstand

Rechnung zu tragen, dass eine Deregulierung einsetzt, die durch eine sich etablierende Konkurrenz erste Früchte trägt. In dieser Situation verliert aber der Begriff „Post“ zunehmend und rapide seine Eindeutigkeit als Hinweis auf das sich bisher allein auf dem „Postmarkt“ betätigende Unternehmen der Klägerin, was dagegen spricht, dass der Bestandteil „Post“ geeignet erscheint, sich isoliert als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen der Klägerin durchzusetzen. Jedenfalls aber scheidet danach eine Verwechslungsgefahr aus. Selbst unterstellt, bei dem Firmenbestandteil „Post“ handele es sich (nach wie vor) um das das Unternehmen der Klägerin kennzeichnende Firmenschlagwort, weichen die angegriffene Marke „Citipost“ sowie die diesen Begriff als Bestandteil aufweisenden sonstigen Bezeichnungen der Beklagten so deutlich hiervon ab, dass die Gefahr von Verwechslungen in allen in Betracht zu ziehenden Varianten ausscheidet. Denn aus den oben bereits dargestellten Gründen wird der Gesamteindruck dieser Zeichen nicht allein durch „Post“ sondern gleichermaßen durch „Citipost“/„citipost“ geprägt. Mit Blick auf die im Verkehr weithin verbreitete Kenntnis über die Deregulierung des bisher monopolistisch strukturierten Postmarktes und das Auftreten neuer, sich erstmals in diesem Markt betätigender Unternehmen, die unabhängig von der Klägerin mit dieser in Konkurrenz treten, scheidet aber nicht nur die Gefahr von Zeichenverwechslungen (unmittelbare Verwechslungsgefahr), sondern auch die Annahme aus, dass es sich wegen des mit dem Firmenschlagwort übereinstimmenden Begriffs „Post“ bei der angegriffenen Marke um ein Zeichen des klagenden Unternehmens handelt (mittelbare Verwechslungsgefahr). Ebenso fernliegend ist die Annahme, dass zwischen den mit dem Firmenschlagwort bezeichneten Unternehmen sowie dem Inhaber der Marke wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen bestehen, so dass auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ausscheidet.

Der in § 15 Abs. 3 MarkenG geregelte Unterlassungstatbestand verschafft der Klägerin mangels Vorliegens der materiellen Unlauterkeitsvoraussetzungen ebenfalls keinen Unterlassungsanspruch. Insoweit wird auf die obigen Ausführungen zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG Bezug genommen.

II.

Der gegen die Eintragung der Marke „Citipost“ gerichtete, auf die §§ 55 Abs. 2 Nr. 2, 51 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3, 12 MarkenG gestützte Löschungsanspruch scheidet aus den oben dargestellten Gründen ebenso wie der die Einwilligung in die Freigabe der Domainbezeichnung „citipost.de“ begehrende Klageanspruch. Nämliches gilt auch für die weiter geltend gemachten Ansprüche auf Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht.

## B.

Die Widerklage ist begründet.

### I.

Der Anspruch auf Unterlassung des Gebrauchs der Domainbezeichnung „citi-post.de“ durch die Klägerin ergibt sich aus den §§ 4 Nr. 1, 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG. Die Domain der Klägerin ist erst nach der Eintragung der Marke „Citipost“ der Beklagten bei DENIC registriert worden. Die sich allein durch das Trennen der identischen Zeichenelemente „citi“ und „post“ von der Marke der Beklagten unterscheidende Domainbezeichnung der Klägerin begründet wegen ihrer klanglichen Identität und der Identität der hier in Frage stehenden Dienstleistungen, für welche die Zeichen verwendet werden, die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen.

### II.

Die Ansprüche auf Einwilligung in die Freigabe der Domainbezeichnung „citi-post.de“ der Klägerin gegenüber der DENIC, auf Auskunft über den Umfang der Verletzungshandlungen sowie auf die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Klägerin ergeben sich aus den §§ 14 Abs. 6, 19 MarkenG i.V. mit § 242 BGB. Auch wenn die Beklagte ihren Schadensersatzanspruch nicht ausdrücklich in der Form eines Feststellungsantrags formuliert hat, lässt sich ihrer in der Sache dazu vorgebrachten Begründung entnehmen, dass sie in Wirklichkeit ein Feststellungsbegehren und nicht etwa einen Leistungsanspruch verfolgt.

Die Kostenfolge ergibt sich aus § 91 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlage in den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Die gemäß § 546 Abs. 2 ZPO festzusetzende Beschwer orientiert sich am Wert der Klagebegehren, mit denen die Klägerin im vorliegenden Rechtsstreit unterlegen ist.

Die Nichtzulassung der Revision beruht auf folgenden Erwägungen: In den sich mit den nämlichen Rechtsfragen befassenden Verfahren 6 U 32/01 und 6 U 18/01 hat die Klägerin Revision eingelegt, über deren Annahme der Bundesgerichtshof nach der bis zum 31.12.2001 geltenden Fassung der ZPO zu entscheiden hat. Die Nichtzulassung der Revision im vorliegenden Verfahren, die die Möglichkeit der Nichtzulassungsbeschwerde eröffnet, setzt den Bundesgerichtshof als Rechtsinstanz in die Lage, in den drei Parallelverfahren einheitlich selbst darüber zu befinden, ob eine mündliche Revisionsverhandlung stattfinden soll oder nicht.

Streitwert: 250.000,00 €.

Dr. Schwippert

von Hellfeld

Schütze