BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 135/11

Verkündet am:
5. Dezember 2012
Führinger,
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Duff Beer

MarkenG § 26 Abs. 1 und 3, § 49 Abs. 1

a) Die allgemeinen Grundsätze der rechtserhaltenden Benutzung durch eine von der Eintragung abweichende Form gelten auch für eine Marke, die einen fiktionalen Ursprung hat (hier: Lieblingsbier der Hauptfigur einer Zeichentrickserie) und im Wege der „umgekehrten Produktplatzierung“ für reale Produkte verwendet wird.

b) Danach ist der für die Beurteilung der rechtserhaltenden Benutzung maßgebende Verkehrskreis nicht auf denjenigen Teil der Verbraucher beschränkt, der die fiktive Marke aus der Zeichentrickserie kennt. Abzustellen ist vielmehr auch in diesen Fällen auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher.

BGH, Urteil vom 5. Dezember 2012 - I ZR 135/11 - OLG Nürnberg
LG Nürnberg-Fürth

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 5. Dezember 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, Dr. Koch und Dr. Löffler

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Nürnberg - 3. Zivilsenat - vom 5. Juli 2011 wird auf Kosten der Kläger zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Der Beklagte ist Inhaber der am 8. Juni 1999 für "Bier" eingetragenen deutschen Wort-Bild-Marke Nr. 39 901 100 (nachfolgend: Streitmarke):



2 Ein gegen die Eintragung der Streitmarke eingelegter Widerspruch eines amerikanischen Filmunternehmens, das Rechte an der Bezeichnung "Duff Beer" aufgrund von deren Verwendung als fiktive Marke einer Biersorte in der auch in Deutschland ausgestrahlten Zeichentrickserie "The Simpsons" geltend gemacht hatte, wurde durch das Bundespatentamt zurückgewiesen. Zwischen 2004 und dem 13. Juli 2009 vertrieb der Beklagte von Dritten gebrautes Bier in Flaschen, die mit folgendem Etikett gekennzeichnet waren:



3 Ab 2006 war der Kläger zu 2 mit dem Vertrieb des Bieres des Beklagten beauftragt. Am 5. Juli 2009 schloss der Beklagte einen Lizenzvertrag, aufgrund dessen der Lizenznehmer die Streitmarke in der Form, in der sie eingetragen ist, für den Vertrieb von Bier nutzte.

4 Die Klägerin zu 1 ist Inhaberin der am 28. April 2009 unter anderem für Bier eingetragenen deutschen Wort-Bild-Marke



Die Kläger vertreiben unter dieser Marke ebenfalls Bier. Der Kläger zu 2 ist zudem Inhaber der am 21. August 2009 für "Bier" eingetragenen deutschen Wort-Bild-Marke Nr. 302 009 021 478:



5 Die Kläger haben am 14. Juli 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Streitmarke beantragt. Sie sind der Auffassung, die Streitmarke sei durch die zwischen 2004 und dem 13. Juli 2009 verwendeten Etiketten nicht rechtserhaltend benutzt worden. Der Beklagte hat dem Löschungsantrag widersprochen.

6 Die Kläger haben im Weiteren Löschungsklage erhoben, mit der sie beantragt haben,

> den Beklagten zu verurteilen, in die Löschung der beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. 39 901 100 eingetragenen Wort-Bild-Marke "Duff BEER" einzuwilligen.

7 Darüber hinaus haben sie die Feststellung begehrt, dass der Verfall der Streitmarke am 14. Juli 2009 eingetreten sei.

8 Das Landgericht hat den Beklagten antragsgemäß verurteilt. Auf die Berufung des Beklagten hat das Berufungsgericht das Urteil des Landgerichts abgeändert und die Klage abgewiesen. Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung der Beklagte beantragt, verfolgen die Kläger ihre Klageanträge weiter.

Entscheidungsgründe:

9 I. Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die Voraussetzungen für eine Löschung der Streitmarke wegen Verfalls nicht vorliegen. Dazu hat es ausgeführt:

10 Der Beklagte habe die Streitmarke durch die Verwendung auf den Bieretiketten bis zum 13. Juli 2009 rechtserhaltend benutzt. Dass die Etiketten in ihrer Gestaltung von der Streitmarke abwichen, sei unschädlich. Schwerpunkt der Kennzeichnung sei die Bezeichnung "Duff BEER", die sowohl bei der eingetragenen Marke als auch bei der Etikettierung im Mittelpunkt stehe. Den hinzugefügten grafischen Gestaltungen werde keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beigemessen. Ebenso wenig stehe der Umstand, dass das vom Beklagten auf den Etiketten verwendete Zeichen inzwischen als Marke für den Kläger zu 2 eingetragen sei, einer rechtserhaltenden Benutzung der Streitmarke entgegen. Die Benutzung sei auch ernsthaft erfolgt, weil der Beklagte in den Jahren 2007 und 2008 13.500 und 15.000 mit dem Etikett versehene Flaschen verkauft habe.

11 II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass den Klägern kein Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Streitmarke nach § 49 Abs. 1, § 26 MarkenG zusteht, weil der Beklagte nachgewiesen hat, dass er die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Stellung des Löschungsantrags rechtserhaltend in Deutschland benutzt hat.

12 1. Ohne Erfolg macht die Revision geltend, das Berufungsgericht habe seiner Beurteilung unzutreffende rechtliche Obersätze zugrunde gelegt.

13 a) Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG erfordert, dass die Marke in üblicher und sinnvoller Weise für die Ware verwendet wird, für die sie eingetragen ist (vgl. BGH, Urteil vom 21. Juli 2005 - I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP 2005, 1527 - OTTO; Urteil vom 18. Dezember 2008 - I ZR 200/06, GRUR 2009, 772 Rn. 39 = WRP 2009, 971 - Augsburger Puppenkiste; Urteil vom 14. April 2011 - I ZR 41/08, GRUR 2011, 623 Rn. 23 = WRP 2011, 886 - Peek & Cloppenburg II). Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 MarkenG nur vor, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. BGH, GRUR 2009, 772, Rn. 39 - Augsburger Puppenkiste; BGH, Urteil vom 19. November 2009 - I ZR 142/07, GRUR 2010, 729 Rn. 17 = WRP 2010, 1046 - MIXI; BGH, GRUR 2011, 623 Rn. 55 - Peek & Cloppenburg II).

14 b) Diese Maßstäbe hat das Berufungsgericht seiner Entscheidung zugrunde gelegt. Entgegen der Ansicht der Revision hat es auch nicht ausschließ-

lich auf den Wortbestandteil "Duff Beer" abgestellt und damit die Beurteilung des Gesamteindrucks der Zeichen für entbehrlich gehalten. Das Berufungsgericht hat sämtliche Elemente der beiden zusammengesetzten Zeichen in den Blick genommen. Es hat seiner Beurteilung ausdrücklich die Unterschiede in der Schriftart der Wortfolge "Duff BEER" und der Verwendung von Groß- und Kleinbuchstaben in dem Wort "BEER", die unterschiedliche grafische Gestaltung der Zeichen, die unterschiedliche Farbgebung sowie die Hinzufügung der Worte "the legendary" auf dem tatsächlich benutzten Etikett zugrunde gelegt.

15 2. Vergeblich wendet sich die Revision ferner gegen die Feststellung des Berufungsgerichts, dass die Unterschiede zwischen der Streitmarke und den verwendeten Flaschenetiketten den kennzeichnenden Charakter der Marke nach der Verkehrsanschauung nicht verändert hätten.

16 a) Die Beurteilung, ob eine abweichende Benutzung den kennzeichnenden Charakter der Marke verändert, ist grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten und im Revisionsverfahren nur eingeschränkt, insbesondere auf zutreffende Rechtsanwendung und die Beachtung der allgemeinen Lebenserfahrung, überprüfbar (vgl. BGH, Urteil vom 26. April 2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 168 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud; BGH, GRUR 2009, 772 Rn. 44 - Augsburger Puppenkiste; BGH, Urteil vom 31. Mai 2012 - I ZR 112/10, GRUR 2013, 68 Rn. 14 = WRP 2013, 61 - Castell/VIN CASTEL).

17 b) Das Berufungsgericht hat angenommen, Schwerpunkt der Kennzeichnung sei die Bezeichnung "Duff Beer". Diese stehe sowohl bei der eingetragenen Marke als auch auf dem verwendeten Etikett im Mittelpunkt. Die prägende Bezeichnung "Duff Beer" befinde sich jeweils innerhalb eines ovalen Gebildes. Den hinzugefügten grafischen Gestaltungen werde keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beigemessen. Dies gelte auch im Hinblick auf die un-

terschiedliche farbliche Gestaltung. Die Farbgebung sei bei Bieretiketten zweitrangig, weil Brauereien im Regelfall ihre einheitliche Marke je nach etikettierter Biersorte mit unterschiedlichen Farbgestaltungen versähen. Unschädlich sei auch die Verwendung des Schriftzuges "the legendary" auf dem Etikett. Insoweit handele es sich um einen beschreibenden oder sonst eindeutig nicht herkunftskennzeichnenden Begriff, der mit dem Wortzeichen "Duff Beer" nicht zu einem einheitlichen Zeichen verschmelze.

18 c) Diese tatrichterliche Beurteilung des Berufungsgerichts lässt keine Rechtsfehler erkennen.

19 aa) Die Revision weist allerdings zutreffend darauf hin, dass es für die Beurteilung des kennzeichnenden Charakters eines zusammengesetzten Zeichens nicht darauf ankommt, ob ein einzelner Zeichenbestandteil für sich genommen über Unterscheidungskraft verfügt oder durch welche Bestandteile ein zusammengesetztes Zeichen geprägt wird (vgl. BGH, GRUR 2009, 772 Rn. 45 - Augsburger Puppenkiste, mwN). Von einer derartigen "Prägung" im Sinne der für die Prüfung einer Verwechslungsgefahr gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG maßgebenden Grundsätze ist das Berufungsgericht im Streitfall jedoch nicht ausgegangen. Es hat vielmehr seiner Beurteilung der Sache nach zutreffend die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zugrunde gelegt, wonach Unterschiede in der graphischen Gestaltung den kennzeichnenden Charakter der eingetragenen Marke nicht verändern, wenn sie für den Gesamteindruck nicht ins Gewicht fallen, weil die graphischen Elemente nur eine Verzierung darstellen oder der Verkehr ihnen aus anderen Gründen keine Bedeutung für den kennzeichnenden Charakter der Klagemarke und der benutzten Form beimisst (vgl. BGH, GRUR 2010, 729 Rn. 20 - MIXI; BGH, Beschluss vom 13. Dezember 2007 - I ZB 39/05, GRUR 2008, 719 Rn. 24 = WRP 2008, 1098 - idw Informati-

onsdienst Wissenschaft; BGH, GRUR 2002, 167, 168 - Bit/Bud; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 26 Rn. 149).

20 bb) Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die tatrichterliche Anwendung dieser Grundsätze durch das Berufungsgericht. Dieses hat zutreffend auf das Verständnis des durch die Streitmarke und das benutzte Etikett angesprochenen Verkehrskreises der Bierkonsumenten abgestellt und hat auf dieser Grundlage im Rahmen der Beurteilung des Gesamteindrucks von Streitmarke und verwendetem Etikett dem Wortbestandteil "Duff Beer" rechtsfehlerfrei eine maßgebende Bedeutung beigemessen.

21 (1) Bei aus Wort- und Bildbestandteilen kombinierten Bezeichnungen orientiert sich der Verkehr nach der allgemeinen Lebenserfahrung in der Regel maßgeblich am Wortbestandteil, weil es im Allgemeinen für die Verkehrsteilnehmer am einfachsten ist, die unter der Marke angebotene Ware mit Hilfe des Wortbestandteils zu bezeichnen (BGH, GRUR 2002, 167, 169 - Bit/Bud, mwN). Zwar kann den Bildbestandteilen im Rahmen der gebotenen Gesamtbetrachtung erhebliche Bedeutung zukommen, wenn der Wortbestandteil nur geringe Kennzeichnungskraft aufweist (vgl. BGH, GRUR 2013, 68 Rn. 18 - Castell/VIN CASTEL). Der Wortbestandteil "Duff" hat jedoch im Hinblick auf die Ware „Bier“ im Inland keinerlei beschreibende Anklänge. Er ist aufgrund der Kürze und Prägnanz als Herkunftsbezeichnung vielmehr besonders geeignet. Abweichendes macht auch die Revision nicht geltend. Hinzu kommt, dass die Benutzung des Wortbestandteils der Bezeichnung insbesondere bei mündlichen Bestellungen in Gastwirtschaften erforderlich ist (vgl. BGH, GRUR 2002, 167, 169 - Bit/Bud).

22 (2) Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist ferner die Annahme des Berufungsgerichts, der grafischen Gestaltung der Streitmarke und des verwen-

deten Etiketts werde keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beigemessen.

23 Der Verkehr ist daran gewöhnt, dass ihm auf Etiketten von Bierflaschen regelmäßig bildliche Bestandteile mit dekorativem Charakter begegnen (vgl. BGH, GRUR 2002, 167, 169 - Bit/Bud). Auch in der Abweichung der farblichen Gestaltung der bildlichen Elemente hat das Berufungsgericht in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise keine Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Streitmarke gesehen. Die Annahme des Berufungsgerichts, die Farbgebung bei Bieretiketten sei zweitrangig, weil Brauereien im Regelfall ihre einheitliche Marke je nach etikettierter Biersorte mit unterschiedlicher Farbgestaltung versehen, ist nicht erfahrungswidrig. Der Umstand, dass die Benutzungsform eine andere Schriftart und eine andere Schriftfarbe als die eingetragene Marke verwendet, steht einer rechtserhaltenden Benutzung ebenfalls nicht entgegen, wenn dies die Kennzeichnungskraft der Streitmarke nicht verändert (vgl. BGH, GRUR 2013, 68 Rn. 21 - Castell/VIN CASTEL; Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 Rn. 141 f.). So verhält es sich auch im Streitfall. Die Revision macht nicht geltend, dass die hier in Rede stehenden Schriftarten oder Schriftfarben vom Verkehr im Hinblick auf die Ware „Bier“ als ungewöhnlich oder sonst kennzeichnend wahrgenommen werden.

24 Der Beurteilung des Berufungsgerichts steht auch der Umstand nicht entgegen, dass sowohl die Streitmarke als auch das verwendete Etikett nach Art eines Emblems gestaltet sind. Es besteht kein Erfahrungssatz, wonach der Verkehr Wort- und Bildelemente, die ihm in Form eines Emblems entgegentreten, stets als einheitliches Zeichen wahrnimmt (vgl. BGH, Beschluss vom 9. Juli 1998 - I ZB 7/96, GRUR 1999, 167, 168 = WRP 1998, 1083 - Karolus-Magnus; Beschluss vom 30. März 2000 - I ZB 41/97, GRUR 2000, 1038, 1040 = WRP

2000, 1161 - Kornkammer; vgl. auch Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 Rn. 132).

25 Ohne Erfolg rügt die Revision, das Berufungsgericht habe den vom Senat in der Entscheidung "Kappa" (Urteil vom 20. Januar 2011 - I ZR 31/09, GRUR 2011, 824 = WRP 2011, 1157) formulierten Erfahrungssatz nicht angewendet, wonach eine Zeichenähnlichkeit aufgrund phonetischer Übereinstimmung der Wortbestandteile durch Abweichungen in der Bildgestaltung neutralisiert werden könne, wenn die mit den Zeichen gekennzeichneten Waren regelmäßig nur auf Sicht gekauft würden. Dieser Erfahrungssatz komme auch im Streitfall in Betracht, weil Bier regelmäßig auf Sicht gekauft werde.

26 Der Senat hat allerdings in der Entscheidung "Kappa" einen solchen Erfahrungssatz nicht aufgestellt, sondern es offengelassen, ob - im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr - eine nach dem Klang zu bejahende Identität oder Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen auch durch Abweichungen im Bild in einem Maße neutralisiert werden kann, dass eine Zeichenähnlichkeit und damit eine Verwechslungsgefahr ausscheidet. Eine solche Neutralisierung komme - im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr - allenfalls dann in Betracht, wenn die mit den Zeichen gekennzeichneten Waren regelmäßig nur auf Sicht gekauft würden (vgl. BGH, GRUR 2011, 824 Rn. 31 - Kappa). Diese im Rahmen der Prüfung einer Verwechslungsgefahr angestellten Erwägungen sind für die grundlegend anders gelagerte Frage einer rechtserhaltenden Benutzung nicht maßgebend (vgl. BGH, Beschluss vom 30. März 2000 - I ZB 41/97, GRUR 2000, 1039, 1039 = WRP 2000, 1161 - Kornkammer; Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 Rn. 123). Im Übrigen ist vorliegend weder vom Berufungsgericht festgestellt noch von den Parteien vorgetragen worden, dass die mit der Streitmarke gekennzeichnete Ware "Bier" regelmäßig nur auf Sicht gekauft wird. Im Hinblick darauf, dass Bier - wie dargelegt - etwa in Gast-

stätten auf mündliche Bestellung nachgefragt wird, liegt eine dahingehende Annahme vielmehr eher fern.

27 (3) Die Hinzufügung der Wortfolge "the legendary" auf dem benutzten Bieretikett steht dem kennzeichnenden Charakter der Streitmarke ebenfalls nicht entgegen. Die Annahme des Berufungsgerichts, dass es sich insoweit um die Hinzufügung eines beschreibenden oder sonst eindeutig nicht herkunftskennzeichnenden Begriffs handelt, der mit dem eingetragenen Wortzeichen nicht zu einem einheitlichen Zeichen verschmilzt, ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden, insbesondere nicht erfahrungswidrig.

28 cc) Die Revision macht weiter geltend, das Berufungsgericht habe bei seiner Beurteilung zu Unrecht den Umstand unberücksichtigt gelassen, dass die Bezeichnung "Duff Beer" ihren Ursprung in der seit 1991 ohne Unterbrechung im deutschen Fernsehen gesendeten Zeichentrickserie "The Simpsons" habe und dort das Lieblingsbier der Hauptfigur "Homer Simpson" kennzeichne. Vor diesem Hintergrund müsse der grafischen Gestaltung, die bei der benutzten Form der in der Zeichentrickserie verwendeten Etikettgestaltung von "Duff Beer" wesentlich ähnlicher sei als bei der Streitmarke, eine eigene maßgebliche kennzeichnende Wirkung beigemessen werden, da sie den angesprochenen Verkehrskreisen die Zuordnung zur Zeichentrickserie ermögliche. Diese Rüge verhilft der Revision ebenfalls nicht zum Erfolg.

29 (1) Im Streitfall besteht allerdings die Besonderheit, dass die zum Gegenstand der Streitmarke gemachte Bezeichnung "Duff Beer" ihren Ursprung in einer Zeichentrickserie hat und im Wege der "umgekehrten Produktplatzierung" Verwendung für eine in der realen Welt vertriebene Ware gefunden hat (vgl. zu diesem Phänomen Slopek/Napiorkowski, GRUR 2012, 337). Dieser Umstand

hat jedoch im Streitfall keine Auswirkungen auf die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Streitmarke im Sinne von § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG.

30 (2) Die Revision weist zwar zutreffend darauf hin, dass diejenigen Verbraucher, die die Zeichentrickserie "The Simpsons" und die dort vorkommende "Biermarke" kennen, sich möglicherweise nicht allein am Wortbestandteil von Streitmarke und benutzter Form orientieren werden. Aufgrund der Besonderheit, dass ein fiktionales Produkt in die reale Welt übernommen wird, mögen die grafischen Bestandteile der in Rede stehenden Zeichen für diese Verbraucher auch eine Bedeutung im Rahmen der Beurteilung des Gesamteindrucks haben. Entgegen der Ansicht der Revision kann aber im Streitfall bei der Bestimmung der maßgebenden Verkehrskreise nicht allein auf die Verbraucher abgestellt werden, die die fiktive Marke aus der Zeichentrickserie kennen.

31 (3) Bei der Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung durch eine von der Eintragung der Marke abweichende Form im Sinne von § 26 Abs. 3 MarkenG ist auf die Verkehrsauffassung abzustellen (vgl. BGH, GRUR 2009, 772 Rn. 39 - Augsburger Puppenkiste; GRUR 2010, 729 Rn. 17 - MIXI; GRUR 2011, 623 Rn. 55 - Peek & Cloppenburg II). Dabei kann zur Bestimmung der angesprochenen Verkehrskreise, zum Maßstab des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers und zu den Regeln über die Feststellung der Verkehrsauffassung grundsätzlich auf die zur Verwechslungsgefahr entwickelten Grundsätze zurückgegriffen werden (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 26 Rn. 18).

32 Danach ist zur Bestimmung der angesprochenen Verkehrskreise auf diejenigen Abnehmer abzustellen, die die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen nachfragen. Dabei sind die Waren oder Dienstleistungen ihrer gattungsmäßigen Art nach und nach ihren objektiven Merkmalen zugrunde zu

legen (vgl. BGH, Beschluss vom 21. Februar 2008 - I ZB 24/05, GRUR 2008, 710 Rn. 32 = WRP 2008, 1087 - VISAGE; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rn. 447). Vorliegend ist die Streitmarke in der Warenklasse 32 der Nizza-Klassifikation für "Bier" eingetragen. Sie beansprucht damit Schutz für ein - regelmäßig - alkoholisches Getränk, das von einem breiten Publikum erwachsener Verbraucher und nicht nur von Kennern der Zeichentrickserie "The Simpsons" nachgefragt wird.

33 Auf den von der Revision geltend gemachten Umstand, der Beklagte habe die in der Zeit von 2004 bis zum 13. Juli 2009 benutzte Etikettgestaltung gewählt, um beim Verkehr eine Assoziation zu der Zeichentrickserie zu erreichen, kommt es nicht an. Eine solche Vermarktungsstrategie der "umgekehrten Produktplatzierung", die das konkrete Warenangebot vorrangig auf die Kenner der Serie ausrichtet, ist ohne Belang. Die maßgeblichen Warengattungen sind nach dauerhaften charakteristischen Kriterien zu beurteilen und nicht nach Werbekonzeptionen oder Vermarktungsstrategien, die jederzeit geändert werden können (vgl. BGH, Urteil vom 12. Juli 2001 - I ZR 100/99, GRUR 2002, 340, 341 = WRP 2002, 330 - Fabergé).

34 Für die Beurteilung ist daher auf das Verständnis des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen erwachsenen Durchschnittsverbrauchers abzustellen. Dabei sind nur bei kleineren Teilen des Verkehrs vorhandene Spezialkenntnisse nicht zu berücksichtigen (vgl. BGH, Beschluss vom 28. September 2006 - I ZB 100/05, GRUR 2007, 321 Rn. 24 = WRP 2007, 321 - COHIBA; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rn. 475).

35 Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, dass der normal informierte Durchschnittsverbraucher weiß, dass mit "Duff Beer" das bevorzugte Biergetränk der Hauptfigur in der Zeichentrickserie "The Simpsons" bezeichnet wird und wie das Etikett dieses fiktiven Produkts aussieht. Die Revision rügt nicht,

dass das Berufungsgericht im Hinblick auf die Bestimmung der Auffassung des von einer Bezeichnung für Bier angesprochenen Durchschnittsverbrauchers Vorbringen der Kläger verfahrensfehlerhaft nicht berücksichtigt hat. Beanstandet wird lediglich, dass das Berufungsgericht nicht auf diejenigen Verbraucher abgestellt hat, die die Serien und das "Kultbier" kennen. Auf diesen Teil kommt es aber - wie dargelegt - aus Rechtsgründen nicht an.

36 d) Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, es stehe einer rechtserhaltenden Benutzung der Streitmarke auch der Umstand nicht entgegen, dass zugunsten des Klägers zu 2 mit der deutschen Wort-Bild-Marke Nr. 302 009 021 478 eine Marke für "Bier" eingetragen worden sei, die nach den Feststellungen des Berufungsgerichts der vom Beklagten benutzten Form entspreche. Wie der Gerichtshof der Europäischen Union auf die entsprechende Vorlagefrage des Senats (vgl. Beschluss vom 17. August 2011 - I ZR 84/09, GRUR 2011, 1142 = WRP 2011, 1615 - PROTI) entschieden hat, ist es dem Inhaber einer eingetragenen Marke nicht verwehrt, sich zum Nachweis für deren Benutzung im Sinne von Art. 10 Abs. 2 Buchst. a der MarkenRL darauf zu berufen, dass sie in einer von ihrer Eintragung abweichenden Form benutzt wird, ohne dass die Unterschiede zwischen diesen beiden Formen die Unterscheidungskraft der Marke beeinflussen, und zwar ungeachtet dessen, dass die abweichende Form ihrerseits als Marke eingetragen ist (vgl. EuGH, Urteil vom 25. Oktober 2012 - C-553/11, GRUR 2012, 1257 Rn. 30 = WRP 2012, 1514 - Rintisch). Darauf, ob die Eintragung der deutschen Wort-Bild-Marke Nr. 302 009 021 487 zu einem Zeitpunkt erfolgt ist, zu dem der Beklagte die Streitmarke bereits nicht mehr in dieser eingetragenen Form benutzt hat, kommt es nicht an.

37 3. Die Benutzung der Streitmarke ist schließlich auch ernsthaft erfolgt.

38 a) Eine Marke wird dann ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, für die sie eingetragen wurde, benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern. Ausgeschlossen sind die Fälle, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann. Dazu rechnen insbesondere der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung (vgl. EuGH, Urteil vom 13. September 2007 - C-234/06, Slg. 2007, I-7333 = GRUR 2008, 343 Rn. 72 = WRP 2007, 1322 - Il Ponte Finanziaria/ HABM [BAINBRIDGE]; BGH, GRUR 2010, 729 Rn. 15 - MIXI; GRUR 2012, 832 Rn. 49 - ZAPPA). Die Frage, ob eine Benutzung mengenmäßig hinreichend ist, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, hängt somit von mehreren Faktoren und einer Einzelfallbeurteilung ab (vgl. EuGH, GRUR 2008, 343 Rn. 73 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH, GRUR 2012, 832 Rn. 49 - ZAPPA).

39 b) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die Benutzung der Streitmarke jedenfalls in den Jahren 2007 und 2008 ernsthaft erfolgt ist. In den beiden Jahren seien 13.500 und 15.000 Flaschen verkauft worden, die mit dem Duff-Beer-Etikett versehen gewesen seien. Bei dieser Größenordnung sei auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Vertrieb von Flaschenbier ein Massengeschäft sei, kein Anhalt dafür gegeben, dass lediglich eine Scheinbenutzung erfolgt sei. Diese von zutreffenden rechtlichen Grundlagen ausgehende Beurteilung des Berufungsgerichts, dessen insoweit getroffene tatsächliche Feststellungen die Revision nicht in Zweifel zieht, ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

40 III. Danach ist die Revision der Kläger mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Bornkamm Schaffert Kirchhoff

Koch Löffler

Vorinstanzen:
LG Nürnberg-Fürth, Entscheidung vom 03.11.2010 - 3 O 671/10 -
OLG Nürnberg, Entscheidung vom 05.07.2011 - 3 U 2534/10 -