



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

VERSÄUMNISURTEIL

I ZR 204/01

Verkündet am:

22. Juli 2004

Walz

Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Mustang

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2, § 15 Abs. 2

- a) Der Verkehr kann in besonders gelagerten Fällen einen Bestandteil eines angegriffenen zusammengesetzten Zeichens auch im Sinne eines sonst selbständig verwendeten Zweitkennzeichens auffassen. In einem solchen Fall kann eine Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke und dem angegriffenen Zeichen auch durch eine Ähnlichkeit der Klagemarke mit diesem Zeichenbestandteil begründet sein.
- b) Für den Warenaektor "Schuhe und Schuhwaren" ist im Regelfall nicht davon auszugehen, daß bei einem zusammengesetzten Wortzeichen die Herstellerangabe in der Sicht des Verkehrs nicht ins Gewicht fällt und den Gesamteindruck der Marke nicht mitprägt.
- c) Zur Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn, wenn in einem angegriffenen Zeichen ein mit dem Unternehmenskennzeichen und der Marke der Klägerin identischer Wortbestandteil aufgeführt ist.

BGH, Vers.-Urt. v. 22. Juli 2004 - I ZR 204/01 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. Mai 2004 durch die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 19. Juni 2001 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als zum Nachteil der Klägerin erkannt worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird auf die Berufung der Klägerin das Urteil der 4. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 31. August 2000 wie folgt abgeändert:

I. Die Beklagte wird weiter verurteilt,

1. c) es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751 "Sixtyseven by Mustang Inter" entsprechend der nachstehend wiedergegebenen Abbildung



zu gebrauchen;

2. in die Löschung der vorstehend wiedergegebenen Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751 "Sixtyseven by Mustang Inter" einzuwilligen;
3. der Klägerin über den Umfang der vorstehend zu I 1 c) bezeichneten Handlungen Auskunft zu erteilen und zwar unter Angabe
 - a) der Mengen der ausgelieferten Schuhe und Stiefel,
 - b) des mit den Schuhen und Stiefeln erzielten Gesamtumsatzes,
 - c) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer vorstehend bezeichneter Schuhe und Stiefel,
 - d) des Umfangs der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
 - e) des mit den Schuhen und Stiefeln erzielten Gewinns unter Angabe sämtlicher Kostenfaktoren,

soweit hierbei die Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751 gebraucht wurde.

4. Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen die Verurteilung zur Unterlassung gemäß Ausspruch zu I 1 c) wird der Beklagten Ordnungsgeld bis zu 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten angedroht.

- II. Es wird festgestellt, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus den vorstehend unter I 1 c) bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftig entstehen wird.

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin firmiert seit 1965 unter "Mustang Bekleidungswerke GmbH & Co.". Sie gehört zu den größten Jeansherstellern in Deutschland. Spätestens seit 1996 vertreibt sie auch Schuhe.

Die Klägerin ist Inhaberin der am 2. März 1959 für "Bekleidungsstücke, ausgenommen gewirkte und gestrickte" eingetragenen Wortmarke Nr. 722 702 "MUSTANG", der mit Priorität vom 25. April 1981 für "Schuhe" eingetragenen Wortmarke Nr. 1 058 413 "MUSTANG" und der u.a. für "Bekleidungsstücke, Sportbekleidung, Bekleidungsstücke aus Leder, Gürtel für Bekleidung, Schuhwaren, Sportschuhe" am 4. September 1995 angemeldeten und am 9. Januar 1996 eingetragenen nachfolgenden Wort-/Bildmarke Nr. 395 36 135

MUSTANG

Die am 18. September 1995 gegründete, in Spanien ansässige Beklagte stellt Schuhwaren her und firmiert unter "Mustang Inter S.L.". Sie ist Inhaberin der für "Schuhe und Schuhwaren" am 7. April 1998 angemeldeten und am 13. Mai 1998 eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751, wie sie im Klageantrag zu I 1 c) wiedergegeben ist.

Während der vom 6. bis 8. Februar 1998 dauernden Fachmesse "Inter-jeans" in Köln stellte die Beklagte mit dem Zeichen "MUSTANG" versehene Schuhe aus. Auf der Fachmesse "G.D.S.", die in der Zeit vom 17. bis 20. September 1998 in Düsseldorf stattfand, verwandte sie auf ihrem Messestand einen ihrer Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751 entsprechenden Aufsteller.

Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Firmen- und Markenrechte durch die Beklagte. Sie hat behauptet, ihre Firma und ihre Marken verfügten über eine außerordentlich hohe Bekanntheit.

Mit einem nicht in die Revisionsinstanz gelangten Teil der Klage hat die Klägerin von der Beklagten verlangt, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung ihres auf den Vertrieb von Schuhen und Stiefeln gerichteten Geschäftsbetriebs die Bezeichnung "MUSTANG BOOTS & SHOES" und/oder "MUSTANG INTER S.L." zu benutzen sowie Schuhe und Stiefel unter dem Zeichen "MUSTANG" anzubieten (Klageanträge zu I 1 a und b).

Darüber hinaus hat die Klägerin beantragt,

I. die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen,

1. c) es zu unterlassen, die Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751 "Sixtyseven by Mustang Inter" entsprechend der nachstehend wiedergegebenen Abbildung



zu gebrauchen;

- I. 2. in die Löschung der vorstehend wiedergegebenen Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751 "Sixtyseven by Mustang Inter" einzuwilligen;
- I. 3. der Klägerin über den Umfang der vorstehend zu I 1 c) bezeichneten Handlungen Auskunft zu erteilen und zwar unter Angabe
 - a) der Mengen der ausgelieferten Schuhe und Stiefel,
 - b) des mit den Schuhen und Stiefeln erzielten Gesamtumsatzes,
 - c) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer vorstehend bezeichneter Schuhe und Stiefel,
 - d) des Umfangs der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
 - e) des mit den Schuhen und Stiefeln erzielten Gewinns unter Angabe sämtlicher Kostenfaktoren,soweit hierbei die Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751 gebraucht wurde.
- II. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus den vorstehend unter Ziffer I 1 bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftig entstehen wird.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten.

Das Landgericht hat den Klageanträgen zu I 1 a) und b) und den darauf gerichteten Anträgen auf Auskunft und Schadensersatzfeststellung stattgegeben und die Klageanträge zu I 1 c) und I 2 und die darauf bezogenen Anträge zu I 3 (Auskunftsantrag) und II (Schadensersatzfeststellungsantrag) abgewiesen (LG Düsseldorf Mitt. 2001, 456). Die dagegen gerichteten Berufungen der Parteien hat das Berufungsgericht zurückgewiesen.

Dagegen richtet sich die Revision der Klägerin, mit der sie weiterhin eine Verurteilung der Beklagten nach den Klageanträgen zu I 1 c) und I 2 sowie nach dem darauf bezogenen Auskunfts- und dem Feststellungsantrag erstrebt.

Entscheidungsgründe:

I. Über den Revisionsantrag ist, da die Revisionsbeklagte trotz ordnungsgemäßer Ladung im Revisionsverhandlungstermin nicht vertreten war, auf Antrag der Revisionsklägerin durch Versäumnisurteil zu entscheiden.

II. Das Berufungsgericht hat die gegen den Gebrauch und auf die Löschung der Marke der Beklagten gerichteten Ansprüche der Klägerin nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3, Abs. 5 und Abs. 6, § 15 Abs. 2 und Abs. 3 i.V. mit Abs. 4 MarkenG und den darauf bezogenen Auskunfts- und den Schadensersatzanspruch verneint. Dazu hat es ausgeführt:

Die Wort-/Bildmarke der Beklagten sei mit den Zeichen der Klägerin nicht verwechselbar. Es fehle an der erforderlichen Zeichenähnlichkeit. Die Marke der Beklagten werde in ihrem Gesamteindruck nicht durch den Bestandteil "MUSTANG" in einer Weise geprägt, daß ihre weiteren Bestandteile für den Verkehr zurückträten und vernachlässigt werden könnten. Dies gelte selbst dann, wenn zugunsten der Klägerin von einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der angeblich bekannten "MUSTANG"-Zeichen auszugehen sei. Die Schrift "by Mustang Inter SI Spain" sei das unauffälligste und kleinste Element der Marke der Beklagten, die nach ihrer grafischen Gestaltung durch das fünffach wiederholte Element "Sixtyseven" und die Zahl "67" beherrscht werde. Selbst eine Gleichgewichtigkeit des Bestandteils "by Mustang Inter SI

Spain" mit dem Element "Sixtyseven" sei nicht ausreichend, um von der Prägung des Gesamteindrucks des Kollisionszeichens durch den Wortbestandteil "Mustang" auszugehen. Endgültig entfalle die Eignung des Bestandteils "by Mustang Inter SI Spain", weil es sich eindeutig um eine Herstellerangabe handle. Für den Produktbereich "Schuhe" habe die Klägerin aber nicht vorgetragen, daß der Verkehr die Ware nach dem Namen des Herstellers unterscheide, wie dies bei Bekleidung der Fall sei. Dagegen spreche auch die fehlende Warenähnlichkeit zwischen Schuhen und Bekleidungsstücken.

III. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Verurteilung nach den von der Klägerin in der Revisionsinstanz weiterverfolgten Klageanträgen.

1. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gegen die Benutzung der Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751 der Beklagten aufgrund ihrer prioritätsälteren Marken Nr. 1 058 413 und Nr. 395 36 135 nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG zu.

a) Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstlei-

stungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, WRP 2004, 763, 764 - d-c-fix/CD-FIX; Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, WRP 2004, 909, 912 - Ferrari-Pferd).

b) Zwischen den Waren, für die die Klagemarken Nr. 1 058 413 und Nr. 395 36 135 eingetragen sind (Schuhe und Schuhwaren), und den Waren, für die die Kollisionsmarke Schutz beansprucht, besteht Warenidentität.

c) Das Berufungsgericht hat zugunsten der Klägerin eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft ihrer Marken unterstellt. Die Beklagte ist dem Vortrag der Klägerin zur Bekanntheit ihrer Kennzeichenrechte entgegengetreten. Im Revisionsverfahren ist daher der Entscheidung nur eine normale Kennzeichnungskraft der Klagemarken von Hause aus zugrunde zu legen.

d) Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, zwischen den Marken der Klägerin und der Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751 der Beklagten bestehe keine Zeichenähnlichkeit.

aa) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist, wie das Berufungsgericht nicht verkannt hat, von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, daß es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (vgl. BGH, Urt. v. 30.10.2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 237 = WRP 2004, 360 - Davidoff II; Urt. v. 13.11.2003 - I ZR 184/01, GRUR 2004, 240 = WRP 2004, 355 - MIDAS/medAS). Das schließt es aber nicht aus, daß einem einzelnen Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kenn-

zeichnungskraft beizumessen und deshalb bei Übereinstimmung von Zeichen in dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtbezeichnungen zu bejahen ist. Dies setzt voraus, daß die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund treten. Nicht ausreichend ist es danach, daß der übereinstimmende Bestandteil für den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimmend ist. Dies gilt unabhängig davon, ob die prioritätsältere Marke oder das angegriffene Zeichen die zusätzlichen Bestandteile aufweist (vgl. BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus, m.w.N.). Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.

bb) Bei einer angegriffenen Gestaltung kann der Verkehr unter Umständen aufgrund der Aufmachung, bestimmter Werbemaßnahmen oder Kennzeichnungsgewohnheiten allgemein oder auf dem betreffenden Warengbiet einzelnen Elementen eine eigenständige, von der Kennzeichnungsfunktion anderer Bestandteile unabhängige Kennzeichnungsfunktion zuerkennen (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach). In entsprechender Weise kann der Verkehr in besonders gelagerten Fällen bei einem zusammengesetzten Zeichen einen Zeichenbestandteil auch im Sinne eines sonst selbständig verwendeten Zweitkennzeichens auffassen. Wäre davon im Streitfall für den Wortbestandteil "by Mustang Inter SI Spain" auszugehen, könnte eine Verwechslungsgefahr zwischen den Klagemarken und dem angegriffenen Zeichen auch durch eine Ähnlichkeit mit diesem Zeichenbestandteil begründet sein.

Ob dem Bestandteil "by Mustang Inter SI Spain" in der Kollisionsmarke der Beklagten eine solche selbständige kennzeichnende Funktion zukommt, ist eine Tatfrage. Entsprechende Feststellungen hat das Berufungsgericht nicht

getroffen, obwohl ein entsprechendes Verständnis des Verkehrs gerade wegen des auf einen Hersteller hinweisenden Zusatzes "by" in der Kollisionsmarke naheliegend ist. Dies nötigt jedoch nicht zu einer Zurückverweisung der Sache in die Berufungsinstanz zur Nachholung der entsprechenden Feststellungen.

cc) Im Streitfall ist, auch wenn auf den Eindruck der Kollisionsmarke der Beklagten in ihrer Gesamtheit abgestellt wird, nicht von (vollständiger) Zeichenunähnlichkeit auszugehen.

Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts kann der Wortbestandteil "by Mustang Inter SI Spain" bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der Marke der Beklagten nicht deshalb vernachlässigt werden, weil es sich erkennbar um den Herstellerhinweis handelt. Allerdings kommt dem Bestandteil eines Zeichens, der für den Verkehr erkennbar nicht das Produkt, sondern das dahinterstehende Unternehmen bezeichnet, regelmäßig keine prägende Bedeutung zu. Denn der Verkehr wird bei zusammengesetzten Zeichen, insbesondere bei der Kombination mehrerer Wortbestandteile, zu denen eine dem Verkehr bekannte oder als solche erkennbare Unternehmenskennzeichnung gehört, die eigentliche Produktkennzeichnung nicht in der Unternehmenskennzeichnung, sondern in den anderen Bestandteilen erblicken (BGH, Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 36/93, GRUR 1996, 404, 405 = WRP 1996, 739 - Blendax Pep; Urt. v. 21.9.2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 166 = WRP 2001, 165 - Wintergarten). In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist jedoch anerkannt, daß einer Herstellerangabe als Bezeichnungsbestandteil nicht stets eine (mit-)prägende Bedeutung für den Gesamteindruck der Marke abzusprechen ist. Vielmehr kommt es letztlich auf die Beurteilung des Einzelfalls an, ob die Herstellerangabe aus Sicht des Verkehrs in den Hintergrund tritt oder nicht (vgl. BGH, Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 37/93, GRUR 1996, 406, 407 = WRP 1997,

567 - JUWEL; Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 78/99, GRUR 2002, 342, 344 = WRP 2002, 326 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Insoweit sind die besonderen Gegebenheiten der Zeichengestaltung und der üblichen Bezeichnungsgewohnheiten auf dem jeweiligen Warenssektor von Bedeutung.

Für den Modebereich hat der Senat aufgrund der dort üblichen Kennzeichnungsgewohnheiten wiederholt angenommen, daß der Verkehr daran gewöhnt ist, den Herkunftshinweis in der Herstellerangabe zu sehen (BGH GRUR 1996, 406, 407 - JUWEL; BGH, Beschl. v. 18.4.1996 - I ZB 3/94, GRUR 1996, 774 - falke-run/LE RUN; Beschl. v. 2.7.1998 - I ZB 36/95, GRUR 1998, 1014, 1015 = WRP 1998, 988 - ECCO II). Anders als das Berufungsgericht meint, sind die für den Modesektor maßgeblichen Kennzeichnungsgewohnheiten auch bei Schuhen und Schuhwaren üblich, die ebenfalls zum Modesektor zählen (vgl. auch den der Entscheidung BGH GRUR 1998, 1014 f. - ECCO II - zugrundeliegenden Sachverhalt, in dem die Zeichen Schutz ebenfalls für Schuhwaren beansprucht). Es entspricht der Lebenserfahrung, daß eine Vielzahl von Unternehmen ihre Schuhe mit der Herstellerangabe kennzeichnet.

Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der Kollisionsmarke der Beklagten kann danach die Herstellerangabe nicht außer Betracht bleiben.

dd) Zu Recht macht die Revision geltend, daß die Herstellerbezeichnung "Mustang" in der Marke der Beklagten deren Gesamteindruck mitprägt.

Das Landgericht, auf dessen Entscheidung das Berufungsgericht Bezug genommen hat, hat angenommen, bei der von der Beklagten benutzten Bezeichnung "MUSTANG INTER S.L." sei allein die Bezeichnung "MUSTANG"

prägend, während die Bestandteile "INTER" als Abkürzung für "International" und "S.L." als Angabe der Rechtsform (Sociedad Limitada) nur beschreibend seien. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Auch die weitere Angabe "Spain" hat als geographische Angabe beschreibenden Charakter und wird vom Verkehr in der Regel nur als Sachhinweis zur Unterrichtung des Publikums und nicht als Teil der Herstellerangabe verstanden (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 170 - Bit/Bud, m.w.N.). Von den Wortbestandteilen "Mustang Inter SI Spain" der Kollisionsmarke hat danach allein "Mustang" eine herkunftshinweisende Funktion.

Der Gesamteindruck der Marke der Beklagten wird auch durch diese in ihr enthaltene Herstellerangabe mitbestimmt. Der Verkehr wird in ihr entsprechend der Funktion der Marke den Hinweis auf die Ursprungsidentität der Ware sehen, die ihm die Gewähr bietet, daß alle Waren, die derart gekennzeichnet sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt worden sind, das für die Qualität verantwortlich gemacht werden kann (vgl. hierzu EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273 Tz. 48 = GRUR 2003, 55 = WRP 2002, 1415 - Arsenal). An diesem Ergebnis ändert auch der Umstand nichts, daß die Marke der Beklagten neben den Wortbestandteilen weitere Bildbestandteile enthält. Zu Recht macht die Revision in diesem Zusammenhang geltend, daß diese Bildbestandteile eine Mitprägung des Gesamteindrucks der Marke der Beklagten durch die Herstellerangabe nicht ausschließen.

Wird die Marke der Beklagten durch die Herstellerangabe aber mitgeprägt, kann von einer vollständigen Zeichenunähnlichkeit zwischen den Klagemarken und der Kollisionsmarke der Beklagten nicht ausgegangen werden.

e) Die Zeichenähnlichkeit zwischen den "Mustang"-Marken der Klägerin und der Wort-/Bildmarke der Beklagten in ihrer Gesamtheit ist trotz Warenidentität bei normaler Kennzeichnungskraft allerdings zu gering, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu begründen.

f) Im Streitfall ist jedoch von einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne auszugehen.

Ist eine Marke zugleich Unternehmenskennzeichen, so kann eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu bejahen sein, wenn der Verkehr die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Markeninhabern ausgeht (vgl. EuGH, Urt. v. 30.11.1993 - Rs. C-317/91, Slg. 1993, I-6260 Tz. 36 und 37 = GRUR 1994, 286 = WRP 1994, 294 - quattro/Quadra; BGH, Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 289/01, WRP 2004, 907, 909 - Kleiner Feigling, m.w.N.). So liegen die Dinge im vorliegenden Fall. Die Klägerin benutzt "Mustang" auch als Unternehmenskennzeichen. Die angesprochenen Verkehrskreise erkennen in der Kollisionsmarke den mit dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin identischen Wortbestandteil infolge der Herausstellung durch das vorangestellte "by" ohne weiteres als Herstellerangabe. Unter Berücksichtigung der Identität der Waren, für die die Klagemarken Nr. 1 058 413 und Nr. 395 36 135 und die Marke der Beklagten Schutz beanspruchen, wird der Verkehr bei der mit dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin identischen Herstellerangabe in der Kollisionsmarke von wirtschaftlichen Zusammenhängen zwischen den Markeninhabern ausgehen.

2. Der auf Einwilligung in die Löschung der Wort-/Bildmarke der Beklagten gerichtete Klageantrag zu I 2 ist nach § 55 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2, § 51, § 9

Abs. 1 Nr. 2 MarkenG begründet. Die Klagemarken Nr. 1 058 413 und Nr. 395 36 135 sind ältere Rechte, bei denen die Gefahr von Verwechslungen mit der Marke der Beklagten i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht (vgl. vorstehend Abschn. II 1).

3. Der Schadensersatzanspruch (Klageantrag zu II) folgt aus § 14 Abs. 6 MarkenG. Die Beklagte hat die Markenrechte der Klägerin schuldhaft verletzt. Ein etwaiger Rechtsirrtum vermag die Beklagte nicht zu entlasten. Denn sie mußte eine von ihrer eigenen Einschätzung abweichende Beurteilung der rechtlichen Zulässigkeit des fraglichen Verhaltens in Betracht ziehen (vgl. BGH, Urt. v. 11.4.2002 - I ZR 317/99, GRUR 2002, 706, 708 = WRP 2002, 691 - vossius.de). Die Verurteilung zur Auskunftserteilung (Klageantrag zu I 3) beruht auf § 19 MarkenG, § 242 BGB.

4. Die in der Revisionsinstanz weiterverfolgten Klageanträge zu I 1 c), 2 und 3 sowie II sind weiterhin wegen Verletzung der Firma der Klägerin nach § 15 Abs. 2, Abs. 4 und Abs. 5, § 19 MarkenG, § 242 BGB begründet.

a) Der Firmenbestandteil "Mustang" ist originär schutzfähig. Für einen Teil einer Firmenbezeichnung kann der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen i.S. von § 5 Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es sich um einen unterscheidungsfähigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Ist dies zu bejahen, kommt es nicht mehr darauf an, ob die fragliche Kurzbezeichnung tatsächlich als Firmenbestandteil in Alleinstellung verwendet worden ist, und ob sie sich im Verkehr

durchgesetzt hat (BGH, Urt. v. 21.2.2002 - I ZR 230/99, GRUR 2002, 898 = WRP 2002, 1066 - defacto, m.w.N.).

b) Zu Recht macht die Revision geltend, daß zwischen dem Unternehmenskennzeichen "Mustang" der Klägerin und der Kollisionsmarke der Beklagten Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG besteht. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr, die unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände vorzunehmen ist, besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens der Klägerin und der Nähe der Unternehmensbereiche (BGH GRUR 2002, 898 - defacto; BGH, Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 79/01, WRP 2004, 758, 759 = MarkenR 2004, 189 - Telekom).

Zwischen den Tätigkeitsbereichen der Parteien, die beide Schuhe vertreiben, besteht Branchenidentität. Der Firmenbestandteil "Mustang" verfügt von Hause aus über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Diese ist im Revisionsverfahren der Prüfung der Verwechslungsgefahr zugrunde zu legen, weil das Berufungsgericht eine gesteigerte Kennzeichnungskraft nicht festgestellt hat. Zwischen dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin und der Marke der Beklagten besteht Zeichenähnlichkeit (vgl. Abschn. II 1 d). Diese begründet im Streitfall zwar keine unmittelbare Verwechslungsgefahr, sondern aus den unter II 1 f angegebenen Gründen eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne (zur Anwendung der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne bei § 15 Abs. 2 MarkenG: BGHZ 130, 134, 138 - Altenburger Spielkartenfabrik; BGH, Urt. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, GRUR 1999, 492, 494 = WRP 1999, 523 - Altberliner; GRUR 2002, 898, 900 - defacto).

c) Der Klageantrag auf Einwilligung in die Markenlöschung ist nach § 55 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2, § 51 i.V. mit § 12 MarkenG begründet. Der Schadensersatz- und der Auskunftsanspruch folgen aus § 15 Abs. 5, § 19 MarkenG und § 242 BGB.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 708 Nr. 2 ZPO.

v. Ungern-Sternberg

Bornkamm

Büscher

Schaffert

Bergmann