



# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

I ZR 49/12

Verkündet am:  
31. Oktober 2013  
Führinger  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: \_\_\_\_\_ ja

OTTO CAP

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3

- a) Waren und Einzelhandelsdienstleistungen, die sich auf diese Waren beziehen, können im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ähnlich sein.
- b) Die Ausnutzung der Unterscheidungskraft ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG setzt kein subjektives Element auf Seiten des in Anspruch genommenen Dritten voraus.

BGH, Urteil vom 31. Oktober 2013 - I ZR 49/12 - OLG München

LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 31. Oktober 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Dr. h.c. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Koch und Dr. Löffler

für Recht erkannt:

Die Revisionen der Klägerin und der Streithelferin der Beklagten gegen das Urteil des Oberlandesgerichts München - 6. Zivilsenat - vom 2. Februar 2012 werden zurückgewiesen.

Die Kosten des Revisionsverfahrens fallen der Klägerin zu 1/3 und der Streithelferin der Beklagten zu 2/3 zur Last.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin, die Otto GmbH & Co. KG, ist ein 1949 gegründetes Einzelhandelsunternehmen. Sie vertreibt ihr Warenangebot aufgrund von Katalogen im Versandhandel, über das Internet und in eigenen Geschäften. Die Klägerin ist Inhaberin der mit Priorität vom 26. April 2001 für "Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen betreffend die Waren der Klassen 1 bis 34" eingetragenen Wortmarke Nr. 30126772 "OTTO".
- 2 Die Beklagte betreibt den Groß- und Einzelhandel mit Sportmode, Bekleidung und Schuhen. Zu ihrem Produktprogramm gehören auch Baseballkap-

pen, die sie unter den Bezeichnungen "OTTO CAP", "OTTO Trucker Cap" sowie "Otto Camouflage" und mit dem nachfolgend dargestellten Zeichen einer stilisierten Mütze mit der Aufschrift "OTTO" anbot:



3 Das Wort-Bild-Zeichen war auch auf in die Baseballkappen eingenähten Etiketten angebracht. Die Kappen bezog die Beklagte von ihrer in den USA ansässigen Streithelferin, der Otto International Inc. Auf eine Abmahnung der Klägerin gab die Beklagte eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab.

4 Die Klägerin sieht in der Verwendung der Bezeichnung "OTTO CAP" und der stilisierten Mütze mit der Bezeichnung "OTTO" eine Verletzung ihrer Marke und ihres Unternehmenskennzeichens. Sie hat vorgetragen, ihre Marke und ihr Unternehmenskennzeichen seien bekannte Kennzeichen. Die Beklagte nutze mit den beanstandeten Bezeichnungen die Wertschätzung und Unterscheidungskraft dieser bekannten Kennzeichen aus und beeinträchtige sie zugleich. Zudem sei die Verwendung der angegriffenen Zeichen durch die Beklagte wegen Irreführung des Publikums wettbewerbsrechtlich unlauter.

5 Die Klägerin hat beantragt,

- I. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin all jene Schäden zu ersetzen, die daraus entstanden sind oder noch entstehen werden, dass die Beklagte im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland

Mützen unter einer oder mehreren der folgenden Kennzeichen angeboten hat:

1. "OTTO" und/oder
- 2.



und/oder

- 3.

**OTTO CAP**

6 Daneben hat die Klägerin Auskunft (Klageantrag zu II), Herausgabe zur Vernichtung (Klageantrag zu III) sowie Zahlung von Abmahnkosten (Klageantrag zu IV) begehrt.

7 Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Auf die Berufung der Beklagten und ihrer Streithelferin hat das Berufungsgericht die Feststellung der Schadensersatzpflicht auf den Klageantrag zu I 2 und 3 und den hierauf bezogenen Auskunfts- und Herausgabeantrag (Klageanträge zu II und III) sowie den Zahlungsantrag (Klageantrag zu IV) auf 2.280,70 € nebst Zinsen beschränkt und im Übrigen die Klage abgewiesen.

8 Dagegen richten sich die Revisionen der Klägerin und der Streithelferin der Beklagten. Die Klägerin erstrebt mit ihrem Rechtsmittel, dessen Zurückweisung die Streithelferin der Beklagten beantragt, die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten nach dem Klageantrag zu I 1 und die Verurteilung nach den hierauf bezogenen Klageanträgen zu II und III (Auskunft und Herausgabe zur Vernichtung). Die Streithelferin der Beklagten verfolgt mit ihrer Revisi-

on die vollständige Abweisung der Klage. Die Klägerin beantragt, die Revision der Streithelferin der Beklagten zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

- 9 I. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stünden die von ihr erhobenen Schadensersatzansprüche wegen der Verwendung des Wort-Bild-Zeichens "OTTO mit stilisierter Mütze" und "OTTO CAP" nach dem Klageantrag zu I 2 und 3 und den hierauf bezogenen Annexansprüchen sowie ein Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 6, §§ 18, 19 MarkenG, § 242 BGB sowie §§ 677, 683, 670 BGB zu. Dagegen sei die Klage unbegründet, soweit die Klägerin die Verurteilung der Beklagten im Hinblick auf die Bezeichnung "OTTO" in Alleinstellung verfolge. Zur Begründung hat es ausgeführt:
- 10 Die Beklagte benutze das Wort-Bild-Zeichen und die Bezeichnung "OTTO CAP" markenmäßig und nicht nur dekorativ. Zwischen der Dienstleistungsmarke "OTTO" und den angegriffenen Zeichen bestehe allerdings keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Diese sei trotz hoher Zeichenähnlichkeit und erhöhter Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgeschlossen, weil zwischen "Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen der Klassen 1 bis 34", für die die Klagemarke geschützt sei, und Kappen, für die die angegriffenen Zeichen verwendet worden seien, keine Ähnlichkeit bestehe.
- 11 Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG zwischen dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin und den für die von der Beklagten vertriebenen Kappen benutzten Bezeichnungen sei ebenfalls ausgeschlossen. Es fehle die erforderliche Branchennähe zwischen den von der Klägerin unter

dem Unternehmenskennzeichen erbrachten Dienstleistungen und den von der Beklagten vertriebenen Kopfbedeckungen.

12 Die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche ergäben sich im zuerkannten Umfang aufgrund des Bekanntheitsschutzes der Klagemarke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Die Marke "OTTO" der Klägerin sei eine bekannte Marke im Sinne dieser Vorschrift. Wegen dieser Bekanntheit und der Zeichenähnlichkeit nähmen die angesprochenen Verkehrskreise eine gedankliche Verknüpfung zwischen den kollidierenden Zeichen vor. Die Beklagte nutze durch den Vertrieb der Kappen mit dem Wort-Bild-Zeichen und mit dem Wort "OTTO CAP" die Unterscheidungskraft der Klagemarke unlauter aus.

13 Die Ansprüche wegen der Verwendung der Bezeichnung "OTTO" in Alleinstellung stünden der Klägerin nicht zu, weil sie nicht nachgewiesen habe, dass die Beklagte die Bezeichnung in Alleinstellung verwendet habe.

14 II. Die Revisionen der Klägerin und der Streithelferin der Beklagten haben keinen Erfolg.

15 1. Revision der Streithelferin der Beklagten

16 Die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stehe aus ihrer Wortmarke "OTTO" dem Grunde nach ein Anspruch auf Schadensersatz im Umfang der Klageanträge zu I 2 und 3 (Verwendung des Wort-Bild-Zeichens "stilisierte Mütze mit Wortbestandteil OTTO" und des Wortzeichens "OTTO CAP") nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 6 MarkenG und in diesem Umfang auch ein Anspruch auf Auskunftserteilung (§ 19 MarkenG, § 242 BGB) und auf Herausgabe zur Vernichtung (§ 18 MarkenG) gegen die Beklagte zu, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

17 a) Die Klägerin hat klargestellt, dass sie ihr Klagebegehren in erster Linie auf ihre Wortmarke Nr. 30126772 "OTTO" und hilfsweise auf ihr Unternehmenskennzeichen sowie weiter hilfsweise auf wettbewerbsrechtliche Ansprüche wegen Irreführung stützt.

18 Es ist danach zunächst zu prüfen, ob die Klage auf Feststellung der Schadensersatzpflicht mit den Klageanträgen zu I 2 und 3 aufgrund der Klage-  
marke nach § 14 Abs. 2 und 6 MarkenG begründet ist.

19 b) Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass die Beklagte mit der Verwendung der stilisierten Mütze mit dem Wortbestandteil "OTTO" und der Wortmarke "OTTO CAP" die Unterscheidungskraft der bekannten Klage-  
marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise im Sinne von § 14  
Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ausnutzt.

20 aa) Das Berufungsgericht hat zu Recht eine markenmäßige Verwendung der Kollisionszeichen angenommen. Diese werden von der Beklagten beim Absatz der Kappen auf Bestellformularen, in Rechnungen und in der Werbung in Art einer Marke benutzt. Sie werden deshalb vom Verkehr als Herkunftshinweis aufgefasst. Das Wort-Bild-Zeichen (stilisierte Mütze mit Wortbestandteil "OTTO") ist zudem auf den Etiketten der Kappen angebracht. Eine Anbringung von Zeichen auf den Etiketten von Bekleidungsstücken und Kopfbedeckungen fasst der Verkehr regelmäßig als Herkunftshinweis auf (vgl. BGH, Beschluss vom 24. April 2008 - I ZB 21/06, GRUR 2008, 1093 Rn. 22 = WRP 2008, 1428 - Marlene-Dietrich-Bildnis I; Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 92/08, GRUR 2010, 838 Rn. 20 = WRP 2010, 1043 - DDR-Logo).

21           bb) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Wortmarke "OTTO" eine im Inland bekannte Marke ist und sich diese Bekanntheit auf "Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen der Klasse 25" bezieht. In Klasse 25 sind Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen angeführt.

22           (1) Eine Marke ist bekannt im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, wenn sie einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne dass bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2009 - C-301/07, Slg. 2009, I-9429 = GRUR 2009, 1158 Rn. 24 - Pago/Tirolmilch; BGH, Urteil vom 10. Oktober 2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 432 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA). Erforderlich ist eine Bekanntheit als Kennzeichnungsmittel für bestimmte Waren oder Dienstleistungen (vgl. BGH, Urteil vom 30. Oktober 2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 238 = WRP 2004, 360 - Davidoff II). Maßgeblich sind bei der Prüfung dieser Voraussetzungen alle relevanten Umstände des Falles, also insbesondere der Marktanteil der älteren Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL EuGH, Urteil vom 14. September 1999 - C-375/97, Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73 Rn. 23 ff. - Chevy; zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG BGH, Urteil vom 17. August 2011 - I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043 Rn. 42 = WRP 2011, 1454 - TÜV II). Wird neben der Marke vom Markeninhaber auch ein entsprechendes Unternehmenskennzeichen verwendet, kommt der Marke regelmäßig auch die Bekanntheit des Unternehmenskennzeichens zugute und umgekehrt, weil das Publikum in der Erinnerung nicht nach der Art der Kennzeichen differenziert (vgl. BGH, Urteil vom 5. Februar 2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 29 =



WRP 2009, 616 - METROBUS; vgl. auch Urteil vom 11. April 2013 - I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239 Rn. 29 = WRP 2013, 1601 - VOLKSWAGEN/ Volks.Inspektion).

23 (2) Von diesen Maßstäben ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat angenommen, der am 14. November 2005 eingetragenen Klagemarke komme die große Bekanntheit des Unternehmenskennzeichens der Klägerin im Bereich des Versandhandels zugute. Die Klägerin verfüge über eine lange Firmentradition von mehr als 60 Jahren und vertreibe über einen sehr langen Zeitraum erfolgreich ein großes Spektrum unterschiedlicher Waren im Versandhandel. Generationen von Verbrauchern hätten in Katalogen oder im Internet von der Klägerin angebotene Waren erworben. Die Klägerin sei mit ihrem Unternehmenskennzeichen in der Werbung in den Medien einschließlich ihres Werbeslogans "Otto ... find ich gut" präsent und tätige hohe Investitionen zur Förderung der Marke. Das Unternehmenskennzeichen sei deshalb einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt. Bei der Bestimmung der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist das Berufungsgericht zudem davon ausgegangen, dass die bekannte, umfangreiche und langjährige Benutzung des Unternehmenskennzeichens offenkundig im Sinne des § 291 ZPO ist.

24 (3) Gegen diese Feststellungen wendet sich die Revision der Streithelferin der Beklagten mit der Begründung, das Berufungsgericht sei zu Unrecht von der Bekanntheit der Klagemarke ausgegangen. Der Slogan "Otto ... find ich gut" finde in einem Film des Komikers Otto Waalkes aus dem Jahr 1987 Verwendung und erlaube keinen Rückschluss auf die Bekanntheit der Kennzeichen der Klägerin zum Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz Ende des Jahres 2011. Zum Umfang der geschalteten Werbung, zur Präsenz in den Medien und zur Höhe der getätigten Investitionen, zum Marktanteil, zur Umsatzstärke und zur geographischen Ausdehnung der

Benutzung habe das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen. Der Katalogversandhandel der Klägerin sei in Anbetracht der Bedeutung des Internets bei den Verbrauchern nicht mehr wie früher nachgefragt. Mit dieser Rüge dringt die Revision nicht durch.

25 (4) Die Feststellung der Bekanntheit der Klagemarke obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter. In der Revisionsinstanz ist nur zu prüfen, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, nicht gegen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstoßen oder wesentliche Umstände unberücksichtigt gelassen hat.

26 Das Berufungsgericht hat die Bekanntheit des Unternehmenskennzeichens im Bereich des Versandhandels, die der Klagemarke für die hier fraglichen "Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen der Klasse 25" zugutekommt, aus der Dauer und dem Umfang der Benutzung des Unternehmenskennzeichens der Klägerin gefolgert, die zu einer Bekanntheit der Klagemarke und des Unternehmenskennzeichens in den allgemeinen Verkehrskreisen geführt hat. Die Dauer und den Umfang der Benutzung der Kennzeichen "OTTO" der Klägerin hat das Berufungsgericht als offenkundig im Sinne von § 291 ZPO angesehen. Das ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.

27 Tatsachen, aus denen sich die Bekanntheit einer Marke ergibt, können allgemein geläufig und deshalb offenkundig im Sinne des § 291 ZPO sein. Dazu rechnet auch, dass die Marke während eines längeren Zeitraums in weitem Umfang auf dem Markt erscheint und jedermann gegenübertritt (vgl. BGH, Urteil vom 13. Oktober 1959 - I ZR 58/58, GRUR 1960, 126, 128 - Sternbild; GRUR 2011, 1043 Rn. 49 - TÜV II).

28           Entgegen der Ansicht der Revision der Streithelferin der Beklagten kommt es daher nicht darauf an, dass die Angaben der Klägerin zu Umsatzerlösen, Beschäftigtenzahlen und Auflagenhöhe ihrer Kataloge bestritten sind. Unerheblich ist auch, dass der Werbeslogan "Otto ... find ich gut" auch in einem Film aus dem Jahre 1987 Verwendung gefunden hat. Das Berufungsgericht hat die Bekanntheit der Klagemarke nicht aus der Verwendung des Werbeslogans in einem mehr als 20 Jahre zurückliegenden Film, sondern aus der Präsenz in der Werbung gefolgert. Da die Klägerin nach den Feststellungen des Berufungsgerichts neben dem klassischen Katalogversandhandel ihr Warensortiment auch über das Internet vertreibt, bestehen keine Anhaltspunkte, dass die große Bekanntheit des Unternehmenskennzeichens der Klägerin durch Veränderungen des Käuferverhaltens aufgrund des Internets signifikant gelitten hat. Der Schluss des Berufungsgerichts auf die Bedeutung des Versandhandels der Klägerin ist unter diesen Umständen aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

29           cc) Das Berufungsgericht ist zutreffend von einer hohen Zeichenähnlichkeit zwischen der Wortmarke "OTTO" der Klägerin einerseits und dem Wort-Bild-Zeichen "OTTO mit stilisierter Mütze" und der Bezeichnung "OTTO CAP" andererseits ausgegangen.

30           In klanglicher Hinsicht sind die Klagemarke und das Wort-Bild-Zeichen "OTTO mit stilisierter Mütze" der Beklagten identisch. Der Verkehr wird sich bei einer Kombination von Wort und Bild regelmäßig an dem Wortbestandteil orientieren, wenn er - wie im Streitfall - kennzeichnungskräftig ist, weil der Wortbestandteil einer solchen Marke die einfachste Möglichkeit zur Benennung bietet (vgl. BGH, Urteil vom 14. Mai 2009 - I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055 Rn. 28 = WRP 2009, 1533 - airdsl). In bildlicher Hinsicht hat das Berufungsgericht

ebenfalls zu Recht eine große Ähnlichkeit des Wort-Bild-Zeichens mit der Klagemarke wegen des übereinstimmenden Wortbestandteils angenommen.

31            Zwischen der Klagemarke und der Bezeichnung "OTTO CAP" ist das Berufungsgericht ebenfalls von hoher Zeichenähnlichkeit ausgegangen, weil die beanstandete Bezeichnung im Hinblick auf den für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbaren Bezug des Wortbestandteils "CAP" zu den vertriebenen Produkten durch den anderen Wortbestandteil "OTTO" geprägt wird. Diese Beurteilung des Berufungsgerichts hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand. Die Revision der Streithelferin der Beklagten erinnert insoweit auch nichts.

32            dd) Das Berufungsgericht ist im Ergebnis zu Recht auch von einer unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft der Klagemarke ausgegangen. Es hat angenommen, die Klagemarke verfüge aufgrund des bekannten Versandhandels der Klägerin über eine besondere Kennzeichnungskraft. Diese werde vorliegend dadurch ausgenutzt, dass die Beklagte die mit der bekannten Marke ähnlichen Zeichen im Zusammenhang mit den von ihr vertriebenen Kappen benutze. Dies sei unlauter, weil die Ausnutzung der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke regelmäßig eine Unlauterkeit begründe. Umstände, die gegen eine Unlauterkeit sprächen, seien nicht ersichtlich.

33            (1) Ob durch die Benutzung des angegriffenen Zeichens die Unterscheidungskraft einer Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt wird, ist anhand einer umfassenden Würdigung aller relevanten Umstände zu beurteilen, zu denen das Ausmaß der Bekanntheit und der Grad der Unterscheidungskraft der Marke, der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen sowie die Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen und der Grad ihrer Nähe gehören (vgl. EuGH, Urteil vom 18. Juni 2009

- C-487/07, Slg. 2009, I-5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 44 - L'Oréal/Bellure). Von der Ausnutzung der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke ist insbesondere auszugehen, wenn ein Dritter durch Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne eigene Anstrengungen zu profitieren oder auf andere Weise an der Aufmerksamkeit teilzuhaben, die mit der Verwendung eines der bekannten Marke ähnlichen Zeichens verbunden ist (vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 Rn. 49 - L'Oréal/Bellure; BGH, GRUR 2013, 1239 Rn. 54 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion).

34           (2) Diese Voraussetzungen einer unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft der bekannten Marke der Klägerin sind im Streitfall erfüllt.

35           Aufgrund der jahrzehntelangen intensiven Benutzung des Unternehmenskennzeichens der Klägerin verfügt auch die Klagemarke über ein hohes Maß an Bekanntheit und Unterscheidungskraft.

36           Die Beklagte hat mit der bekannten Marke der Klägerin sehr ähnliche Zeichen benutzt.

37           Zwischen den Dienstleistungen, für die die Klagemarke geschützt ist (Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit Waren der Klasse 25), und den Waren, für die die Beklagte die beanstandeten Zeichen benutzt hat (Kopfbedeckungen), ist entgegen der Annahme des Berufungsgerichts von einer Ähnlichkeit auszugehen. Das Berufungsgericht hat - wie die Revisionserwiderung zu Recht geltend macht - zu strenge Anforderungen an die Ähnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen und den auf sie bezogenen Waren gestellt.

38 Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren oder Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen. Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Zeichen die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstandes der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Beschluss vom 13. Dezember 2007 - I ZB 39/05, GRUR 2008, 719 Rn. 29 = WRP 2008, 1098 - idw Informationsdienst Wissenschaft). Insoweit gelten für § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG keine unterschiedlichen Maßstäbe.

39 Für die Annahme einer Ähnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen und den auf sie bezogenen Waren reicht es aus, dass sich die Dienstleistungen auf die entsprechenden Waren beziehen und die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund dieses Verhältnisses annehmen, die Waren und Dienstleistungen stammten aus denselben Unternehmen (vgl. zur Branchenähnlichkeit nach § 15 Abs. 2 MarkenG BGH, Urteil vom 22. März 2012 - I ZR 55/10, GRUR 2012, 635 Rn. 16 = WRP 2012, 712 - METRO/ROLLER's Metro; zu Art. 8 Abs. 1 Buchst. b GMV EuG, GRUR Int. 2009, 421 Rn. 53 bis 58; GRUR-RR 2011, 253 Rn. 32 ff.; zu § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG BPatG, Beschluss vom 14. November 2012 - 26 W (pat) 503/11, juris Rn. 25; BPatG, GRUR-RR 2013, 430, 432). Davon ist für das Verhältnis zwischen den Waren "Bekleidungsstücke" und "Kopfbedeckungen" und den hierauf bezogenen Einzelhandelsdienstleistungen auszugehen, weil große Handelshäuser in diesem Waren-

sektor häufig neben dem Verkauf fremder Waren auch Waren mit eigenen Handelsmarken anbieten (vgl. BGH, Urteil vom 14. April 2011 - I ZR 41/08, GRUR 2011, 623 Rn. 24 = WRP 2011, 886 - Peek & Cloppenburg II). Das Berufungsgericht ist zum gegenteiligen Schluss nur dadurch gelangt, dass es rechtsfehlerhaft darauf abgestellt hat, ob die Klägerin auch unter einer Eigenmarke Waren in diesem Sektor vertreibt. Darauf kommt es jedoch nicht an. Entscheidend sind die auf dem in Rede stehenden Warenbereich und Dienstleistungssektor geltenden Verkehrsgewohnheiten, die die Anschauung des Publikums prägen.

40           Dieses Ergebnis steht - anders als die Revision der Streithelferin der Beklagten meint - auch nicht in Widerspruch zu der Senatsentscheidung "OTTO" (BGH, Urteil vom 21. Juli 2005 - I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047 = WRP 2005, 1527). Diese Entscheidung, die die rechtserhaltende Benutzung von Warenmarken durch die Klägerin zum Gegenstand hat, erlaubt keinen Rückschluss auf die Ähnlichkeit von Waren und Einzelhandelsdienstleistungen im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

41           (3) Liegen danach eine hohe Bekanntheit und Unterscheidungskraft der Klagemarke, hochgradige Zeichenähnlichkeit und eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Waren und Dienstleistungen vor, ist die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte nutze mit den angegriffenen Zeichen die Unterscheidungskraft der Klagemarke aus, aus revisionsrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden.

42           Diese Ausnutzung der Unterscheidungskraft geschieht in unlauterer Weise ohne rechtfertigenden Grund. Davon ist regelmäßig auszugehen, wenn kein Grund für die Ausnutzung der Unterscheidungskraft der bekannten Marke ge-

geben ist (vgl. BGH, GRUR 2011, 1043 Rn. 68 - TÜV II). So liegen die Dinge auch im Streitfall.

43           Entgegen der Ansicht der Revision der Streithelferin der Beklagten ergibt sich ein rechtfertigender Grund nicht aus dem Umstand, dass die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässige Streithelferin unter "Otto International Inc." firmiert. Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, dass die Streithelferin der Beklagten über einen Schutz an ihrem Unternehmenskennzeichen im Inland verfügt. Die Revision zeigt auch nicht auf, dass das Berufungsgericht entscheidungserhebliches Vorbringen der Beklagten oder ihrer Streithelferin übergangen hat. Ohne einen Schutz des Unternehmenskennzeichens im Inland kann sich für die Streithelferin der Beklagten kein rechtfertigender Grund für eine Ausnutzung der Unterscheidungskraft der bekannten Marke der Klägerin ergeben, auf den sich die Beklagte berufen könnte. Die Ausnutzung der Unterscheidungskraft der Klagemarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise setzt auch kein subjektives Element voraus. Die Beklagte braucht die angegriffene Bezeichnung nicht etwa in der Absicht zu verwenden, die Unterscheidungskraft der bekannten Klagemarke auszunutzen. Ein Verhalten, das objektiv den Tatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erfüllt, reicht zu dessen Verwirklichung aus.

44           ee) Das für den Schadensersatzanspruch erforderliche Verschulden der Beklagten liegt vor. Diese hat die Klagemarke fahrlässig verletzt.

45           c) Den Vernichtungsanspruch nach § 18 Abs. 1 MarkenG hat das Berufungsgericht ebenfalls zutreffend bejaht. Ein Anspruch auf Herausgabe der Verletzungsgegenstände zum Zwecke der Vernichtung ist jedenfalls dann gegeben, wenn unter Würdigung aller Umstände, insbesondere bei Abwägung der sich gegenüberstehenden Interessen, für den Verletzten nicht zumutbar ist, das



Risiko zu tragen, dass die Ware in den Marktkreislauf gelangt (vgl. BGH, Urteil vom 10. April 1997 - I ZR 242/94, BGHZ 135, 183, 191 f. - Vernichtungsanspruch). Vom Vorliegen dieser Voraussetzungen ist im Streitfall auszugehen.

46           d) Der Auskunftsanspruch der Klägerin folgt aus § 19 MarkenG, § 242 BGB.

47           e) Der Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten ist nach den Grundsätzen der Geschäftsführung ohne Auftrag gemäß §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB begründet.

48           2. Revision der Klägerin

49           a) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass der Klägerin aufgrund ihrer Klagemarke kein Schadensersatzanspruch wegen Verwendung des Zeichens "OTTO" durch die Beklagte in Alleinstellung gemäß § 14 Abs. 2 und 6 MarkenG zusteht.

50           Ein Schadensersatzanspruch nach § 14 Abs. 6 MarkenG setzt eine Verletzungshandlung voraus. Eine Verwendung der Bezeichnung "OTTO" in Alleinstellung hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Dagegen erinnert die Revision der Klägerin nichts. Sie macht vielmehr geltend, die Beklagte habe das Zeichen "OTTO" in Form der Bezeichnung "Otto Trucker Cap" in Groß- und Kleinschreibung, als Wortzeichen "Otto Cap", "Otto-Cap Bestellung" und "Otto Cap distributor" verwendet. Diese zusätzlichen Begriffe zu dem Wortbestandteil "Otto" seien beschreibend und würden nicht als Bestandteil der Kennzeichnung wahrgenommen.

- 51 Mit diesem Angriff ist die Revision der Klägerin ausgeschlossen. Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, dass die Zusätze zum Wortbestandteil "OTTO" vom Verkehr nicht als zu den jeweiligen Kennzeichen gehörig aufgefasst werden. Soweit die Revision Vortrag der Klägerin hierzu als übergegangen rügt, ergibt sich aus diesem Vortrag nur, dass der Bestandteil "OTTO" die Gesamtzeichen prägt und nicht, dass die zusätzlichen Wortbestandteile vom Verkehr als nicht zu dem Zeichen "OTTO" zugehörig angesehen werden.
- 52 b) Liegt danach eine Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG nicht vor, scheiden auch Ansprüche auf Herausgabe zur Vernichtung und auf Auskunftserteilung nach §§ 18, 19 MarkenG, § 242 BGB aus.
- 53 c) Aus den vorstehenden Gründen ergeben sich auch keine Ansprüche wegen Verletzung des Unternehmenskennzeichens der Klägerin nach § 15 Abs. 2 bis 4, §§ 18, 19 MarkenG, § 242 BGB und wegen einer irreführenden Verwendung der angegriffenen Zeichen nach §§ 3, 5, 9 UWG in Verbindung mit § 242 BGB im Hinblick auf eine Benutzung der Bezeichnung "OTTO" in Alleinstellung.

54

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Vorsitzender Richter am BGH  
Prof. Dr. Dr. h.c. Bornkamm  
ist erkrankt und deshalb  
verhindert zu unterschreiben.  
Pokrant

Pokrant

Büscher

Koch

Löffler

Vorinstanzen:

LG München I, Entscheidung vom 14.04.2011 - 4 HK O 14954/10 -  
OLG München, Entscheidung vom 02.02.2012 - 6 U 2068/11 -