



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 191/15

Verkündet am:
10. November 2016
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Sierpinski-Dreieck

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Der Verkehr fasst die Aneinanderreihung einer geometrischen Grundform, die dem Verkehr nicht als Kennzeichen bekannt ist und die sich nach Art eines Stoffmusters über das gesamte Bekleidungsstück erstreckt, regelmäßig nur als dekoratives Element und nicht als Produktkennzeichen auf (Fortführung von BGH, Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 92/08, GRUR 2010, 838 Rn. 20 = WRP 2010, 1043 - DDR-Logo; Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 82/08 Rn. 20, juris).

BGH, Urteil vom 10. November 2016 - I ZR 191/15 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 10. November 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke und den Richter Feddersen

für Recht erkannt:

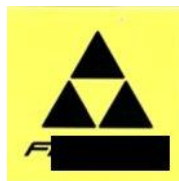
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 8. September 2015 aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen

Von Rechts wegen

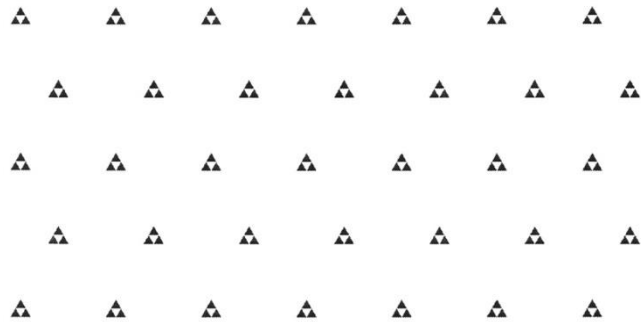
Tatbestand:

- 1 Die Beklagte stellt Wintersportartikel wie Skier und Sportbekleidung her und vertreibt diese. Sie tritt im geschäftlichen Verkehr unter einem Zeichen auf, das aus einem gleichseitigen Dreieck, das in drei schwarze Dreiecke und ein farbloses Dreieck unterteilt ist (sog. Sierpinski-Dreieck), und dem darunter angegebenen Firmenschlagwort "F. " besteht:



2 Die Beklagte ist Inhaberin folgender Marken, die ebenfalls die Grundform des Sierpinski-Dreiecks aufweisen:

- deutsche Bildmarke Nr. DE 30 2013 060 953, angemeldet am 22. November 2013 und eingetragen am 18. Dezember 2013 für Bekleidung (Klasse 25):



- deutsche Bildmarke Nr. DE 30 2012 034 309, angemeldet am 11. Juni 2012 und eingetragen am 27. Juli 2012 für Bekleidung (Klasse 25):

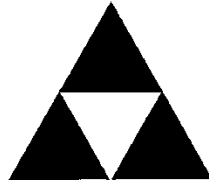


3 Die F. B. GmbH, eine Schwestergesellschaft der Beklagten, ist Inhaberin folgender, die gleiche Dreiecksform aufweisender Marken:

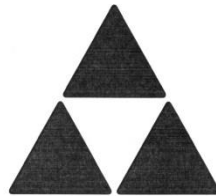
- IR-Bildmarke Nr. 387657, angemeldet am 23. März 1972 und veröffentlicht am 1. Juli 1972 für Sportbekleidung (Klasse 25), deren Schutz auf Deutschland erstreckt worden ist:



- IR-Bildmarke Nr. 423925, angemeldet am 24. Mai 1976 und veröffentlicht am 1. Oktober 1976 für Taschen (Klassen 18, 22 und 28), deren Schutz auf Deutschland erstreckt worden ist:



- Unionsbildmarke Nr. 0111 25119, angemeldet am 17. August 2012 und eingetragen am 30. Januar 2013 für Bekleidungsstücke (Klasse 25):

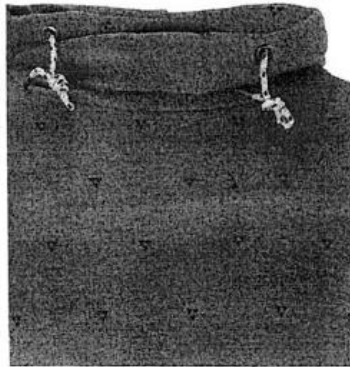


4 Die F. B. GmbH hat der Beklagten das Recht eingeräumt, alle Ansprüche aus ihren Marken gegenüber Dritten im eigenen Namen geltend zu machen.

5 Die Klägerin handelt vorwiegend im west- und süddeutschen Raum mit Bekleidung. Sie bot im Winter 2012/2013 Kapuzenpullover mit einem Dreiecksmuster wie in den nachfolgenden Widerklageanträgen abgebildet in verschiedenen Farben an.

6 Die Beklagte sieht in dieser Zeichenverwendung eine Verletzung der vorstehend genannten Marken. Sie hat nach vorgerichtlicher Abmahnung eine einstweilige Unterlassungsverfügung des Landgerichts Köln erwirkt, die zunächst vollstreckt, auf die Berufung der Klägerin durch das OLG Köln jedoch mit der Begründung wieder aufgehoben worden ist, es fehle an einer markenmäßigen Benutzung (OLG Köln, GRUR-RR 2014, 148 = WRP 2014, 204) . Daraufhin hat die Klägerin die vorliegende Klage erhoben und beantragt,

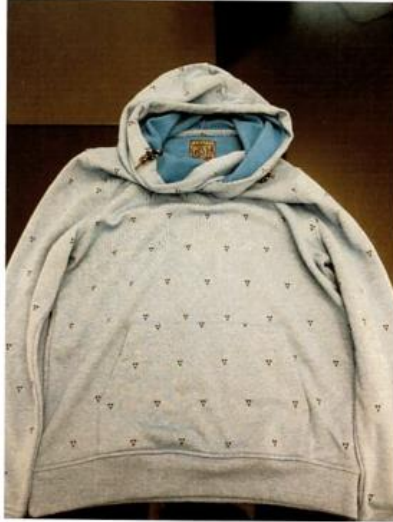
festzustellen, dass die Beklagte gegen die Klägerin keinen Anspruch hat, wonach letztere es zu unterlassen hat, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland ohne Zustimmung der Fa. F. S. GmbH das Bildzeichen "Dreieck" im Zusammenhang mit Bekleidungsstücken, insbesondere Herrenpullovern, zu benutzen und/oder benutzen zu lassen, insbesondere unter dem vorstehend bezeichneten Zeichen die vorstehend genannten Waren anzubieten und/oder anbieten zu lassen und/oder in der Werbung zu benutzen und/oder benutzen zu lassen, wenn dies geschieht wie nachfolgend dargestellt:



und/oder



und/oder



7

Die Klägerin hat weiter beantragt, festzustellen, dass die von der Beklagten geltend gemachten Auskunfts-, Rückruf-, Vernichtungs- und Schadensersatzansprüche nicht bestehen. Die Klägerin hat schließlich die Verurteilung der Beklagten zur Zahlung von Schadensersatz nach § 945 ZPO in Höhe von 35.580,56 € nebst Zinsen begehrt.

8

Die Beklagte hat widerklagend beantragt,

die Klägerin unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verurteilen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland ohne Zustimmung der Firma F. S. GmbH das Bildzeichen "Dreieck" im Zusammenhang mit Bekleidungsstücken, insbesondere Herrenpullovern, zu benutzen und/oder benutzen zu lassen, insbesondere unter dem vorstehend bezeichneten Zeichen die vorstehend genannten Waren anzubieten und/oder anbieten zu lassen und/oder das vorstehend bezeichnete Zeichen in Geschäftspapieren und/oder in der Werbung zu benutzen und/oder benutzen zu lassen, wenn dies geschieht wie nachfolgend dargestellt:



und/oder



- 9 Die Beklagte hat mit der Widerklage ferner Auskunft, Vernichtung, Rückruf, Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie Abmahnkosten in Höhe von 2.397,50 € nebst Zinsen begehrt.
- 10 Nach Erhebung der Widerklage hat die Klägerin die Klage mit Ausnahme ihres Schadensersatzbegehrens für erledigt erklärt. Die Beklagte hat sich dem nicht angeschlossen.
- 11 Die Beklagte hat die Widerklage im Wege eventueller Klagehäufung auf die Klagemarken in der Reihenfolge ihrer Aufzählung, ferner - an sechster Stelle - auf ihr Unternehmenskennzeichen gestützt.

12 Das Landgericht hat die Erledigung der Klageanträge im begehrten Umfang festgestellt und die Beklagte zum Ersatz des Vollstreckungsschadens in Höhe von 29.142,70 € verurteilt. Die weitergehende Zahlungsklage und die Widerklage hat das Landgericht abgewiesen. Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen und die Klägerin nach den Widerklageanträgen verurteilt. Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, begehrt die Klägerin die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils.

Entscheidungsgründe:

13 A. Das Berufungsgericht hat die Widerklage als zulässig und begründet angesehen. Hierzu hat es ausgeführt:

14 Die Beklagte habe die Widerklage in der Berufungsinstanz vorrangig auf die IR-Bildmarke Nr. 387 657 gestützt. Zur prozessualen Geltendmachung der Markenrechte ihrer Schwestergesellschaft sei die Beklagte aufgrund gewillkürter Prozesstandschaft ermächtigt. Die beanstandete Zeichenverwendung erfolge markenmäßig, weil der Verkehr wegen der Kennzeichnungspraxis bei hochwertigen Modewaren eine Wiederholung eines Zeichens in ständig gleicher Abfolge als herkunftshinweisend ansehe. An diese Kennzeichnungspraxis werde der Verkehr durch die beanstandete Zeichenverwendung erinnert. Es bestehe bei hochgradiger Waren- und Zeichenähnlichkeit Verwechslungsgefahr. Da der Beklagten die mit der Widerklage geltend gemachten Ansprüche zustünden, seien die mit der Klage verfolgten gegenläufigen Feststellungsanträge von Anfang an unbegründet gewesen und abzuweisen. Vollziehungsschadensersatz stehe der Klägerin nicht zu, da sie ohnehin materiell-rechtlich zur Unterlassung verpflichtet gewesen sei.

15 B. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision hat Erfolg. Das Beru-
fungsgericht hat die Widerklage rechtsfehlerhaft für begründet erachtet (nach-
folgend I) und zu Unrecht die Klage abgewiesen (nachfolgend II).

16 I. Die Revision wendet sich mit Erfolg dagegen, dass das Berufungsge-
richt die mit der Widerklage geltend gemachten markenrechtlichen Ansprüche
zuerkannt hat.

17 1. Die Feststellungen des Berufungsgerichts tragen nicht seine Annah-
me, der Beklagten stünde aufgrund der IR-Bildmarke 387 657 gemäß § 14
Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG der geltend gemachte Unterlassungsan-
spruch zu.

18 a) Vergeblich beanstandet die Revision allerdings, dass das Berufungs-
gericht der Berufungsbegründung der Beklagten eine Änderung der im Wege
der eventuellen Klagehäufung geltend gemachten Reihenfolge der Widerkla-
gemarken entnommen hat. Zwar trifft es zu, dass in der Änderung der Reihen-
folge, in der die Widerklagemarken im Wege der eventuellen Klagehäufung ver-
folgt werden, eine Klageänderung im Sinne des § 263 ZPO liegt, weil jede Kla-
gemarke als eigenständiger Streitgegenstand anzusehen ist (vgl. BGH, Be-
schluss vom 24. März 2011 - I ZR 108/09, BGHZ 189, 56 Rn. 9 - TÜV I; Urteil
vom 28. April 2016 - I ZR 82/14, GRUR 2016, 810 Rn. 15 = WRP 2016, 1252
- profitbricks.es). Die Zulassung der Klageänderung durch das Berufungsgericht
unterliegt anders als deren Versagung (vgl. BGH, Urteil vom 4. Juli 2012
- VIII ZR 109/11, NJW 2012, 2662 Rn. 18) jedoch nicht der revisionsrechtlichen
Nachprüfung. Der mit der Vorschrift des § 533 Nr. 1 ZPO verfolgte Zweck, die
Befassung des Berufungsgerichts mit neuen Streitgegenständen einzuschrän-
ken, kann nicht mehr erreicht werden, wenn das Berufungsgericht selbst die
Klageänderung als zulässig angesehen und den neuen Streitgegenstand sach-
lich geprüft hat (vgl. BGH, Urteil vom 25. Oktober 2007 - VII ZR 27/06, NJW-RR

2008, 262 Rn. 9; Urteil vom 17. Oktober 2012 - XII ZR 101/10, NJW 2012, 3722 Rn. 11).

19 b) Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann der von der Beklagten geltend gemachte markenrechtliche Unterlassungsanspruch nicht zuerkannt werden. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerhaft die Verwendung des beanstandeten Musters auf den von der Klägerin vertriebenen Pullovern als markenmäßig angesehen.

20 aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, das Dreieckszeichen werde auf den von der Klägerin angebotenen Kleidungsstücken als Marke verstanden. Ein Zeichen, das dem Verkehr als Produktkennzeichen für Bekleidungsstücke bekannt sei, werde er ebenfalls als Herkunftshinweis auffassen, wenn es auf der Außenseite der Kleidung angebracht sei. Ob vorliegend das Muster, das aus in versetzten Reihen angeordneten Dreiecken bestehe, schon deswegen als Herkunftshinweis angesehen werde, weil dem Verkehr das Dreieck als Produktkennzeichen für Bekleidungsstücke bekannt sei, könne dahinstehen. Die Bekanntheit eines Zeichens sei nur ein Indiz für ein markenmäßiges Verständnis von Bildelementen. Sei ein Bildzeichen erheblichen Teilen des Verkehrs als Zeichen eines bestimmten Herstellers geläufig, werde es im Rahmen eines Musters mit diesem Zeichen wiedererkannt und als Herkunftshinweis verstanden. Auch ein Muster aus einem dem Verkehr vollständig unbekanntem Zeichen könne markenmäßig verstanden werden, wenn dem Verkehr das Muster aufgrund einer gängigen Branchenübung als Herkunftshinweis erscheine. Auf eine Positionierung allein im linken Brustbereich von Bekleidungsstücken sei eine herkunftshinweisende Wahrnehmung bei Pullovern nicht beschränkt. Generell sei bei hochwertigen Mode-, Leder- und Schmuckwaren - etwa der Firmen Yves Saint Laurent, Gucci, Moschino und Hermès - in beachtlichem Maße ein dekorativer und gleichermaßen kennzeichnender Gebrauch von Mustern zu beobachten. Diese Kennzeichnungsgewohnheiten wirkten über den Bereich der

hochwertigen Modeerzeugnisse und der konkreten Branche hinaus. Der Verkehr sei daran gewöhnt, dass sich die übrigen Anbieter oftmals am Luxussegment orientierten, um vom Prestigewert dieser Waren zu profitieren. Der Verkehr sei auch daran gewöhnt, dass Kennzeichnungsgewohnheiten von einem Bereich der Mode - etwa Taschen - in einen anderen - etwa Bekleidung - übertragen würden. An diese Kennzeichnungspraxis fühle sich der Verkehr bei dem Muster des Pullovers der Klägerin erinnert. Es handele sich um kein natürliches, typisches Muster, welches ein eher ornamentales Verständnis nahelege. Von daher sei der Verkehr geneigt, in der ständig gleichen Abfolge des immer gleichen einprägsamen Symbols schon allein aufgrund des Aufbaus des Musters einen Herkunftshinweis zu sehen, selbst wenn er nicht wisse, welches Unternehmen sich hinter diesem Symbol verberge. Diese Ausführungen halten der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Das Berufungsgericht hat zu geringe Anforderungen an eine markenmäßige Verwendung geometrischer Figuren auf einem Kleidungsstück gestellt. Zudem widerspricht seine Beurteilung der Lebenserfahrung.

- 21 bb) Eine markenmäßige Benutzung oder - was dem entspricht - eine Verwendung als Marke setzt voraus, dass die beanstandeten Bezeichnungen im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dienen. Die Rechte aus der Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, dessen Anwendung eine Verwechslungsgefahr voraussetzt, sind auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Hauptfunktion der Marke, das heißt die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (EuGH, Urteil vom 12. Juni 2008 - C-533/06, Slg. 2008, I-4231 = GRUR 2008, 698 Rn. 57 - O2/Hutchison; Urteil vom 18. Juni 2009 - C-487/07, Slg. 2009, I-5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 59 - L'Oréal/Bellure; BGH, Urteil vom 11. April 2013 - I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239 Rn. 20 = WRP 2013,

1601 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; Urteil vom 23. September 2015 - I ZR 78/14, GRUR 2015, 1201 Rn. 68 = WRP 2015, 1487 - Sparkassen-Rot/Santander-Rot; Urteil vom 21. Oktober 2015 - I ZR 23/14, GRUR 2016, 197 Rn. 27 = WRP 2016, 199 - Bounty; Urteil vom 28. April 2016 - I ZR 254/14, GRUR 2016, 1301 Rn. 34 = WRP 2016, 1510 - Kinderstube).

22 Bei der Beurteilung ist auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Warenssektor abzustellen (vgl. BGH, Urteil vom 22. Juli 2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang), in dem der Verkehr in unterschiedlicher Größe angebrachte Aufdrucke markenrechtlich geschützter Zeichen auf Bekleidungsstücken vorfindet. Die Antwort auf die Frage, ob der Verkehr ein auf einem Bekleidungsstück angebrachtes Motiv als produktbezogenen Hinweis auf die Herkunft oder als bloßes dekoratives Element auffasst, kann nach der Art und der Platzierung des Motivs variieren. Anders als bei eingenähten Etiketten auf der Innenseite von Bekleidungsstücken (hierzu BGH, Beschluss vom 24. April 2008 - I ZB 21/06, GRUR 2008, 1093 Rn. 22 = WRP 2008, 1428 - Marlene-Dietrich-Bildnis I) geht der Verkehr bei Bildern, Motiven, Symbolen und Wörtern, die auf der Vorderseite von Bekleidungsstücken angebracht sind, nicht generell davon aus, es handele sich um einen Herkunftshinweis. Ob dies der Fall ist, bedarf vielmehr einer Beurteilung im jeweiligen Einzelfall (BGH, Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 92/08, GRUR 2010, 838 Rn. 20 = WRP 2010, 1043 - DDR-Logo; Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 82/08 Rn. 20, juris).

23 Die Beurteilung, ob der Verkehr eine Bezeichnung als Herkunftshinweis versteht, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter. Im Revisionsverfahren ist daher nur zu prüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und ohne Widerspruch zu Denkgesetzen und Erfahrungssätzen geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird (st. Rspr.; vgl. nur BGH, GRUR 2013, 1239 Rn. 21 - VOLKSWAGEN/

Volks.Inspektion; GRUR 2016, 197 Rn. 28 - Bounty; GRUR 2016, 1301 Rn. 36 - Kinderstube).

24 cc) Danach hält die Beurteilung des Berufungsgerichts der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

25 (1) Die Annahme des Berufungsgerichts, der Verkehr werde aufgrund bestimmter Kennzeichnungsgewohnheiten im Segment für hochwertige Mode-, Leder- und Schmuckwaren - etwa der Firmen Yves Saint Laurent, Gucci, Moschino und Hermès - in der ständig gleichen Abfolge des immer gleichen Symbols auf den von der Klägerin angebotenen Pullovern einen Herkunftshinweis erkennen, wird von den tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts nicht getragen. In der Revisionsinstanz ist mangels anderweitiger Feststellungen des Berufungsgerichts davon auszugehen, dass die Klägerin - wie von ihr erstinstanzlich vorgetragen - die Pullover zum Preis von 39,95 € angeboten hat. Betroffen ist mithin nicht das vom Berufungsgericht herangezogene Segment hochpreisiger Luxusartikel, sondern dasjenige alltäglicher Bekleidungsartikel in einem nicht herausgehobenen Preisbereich. Zwar erscheint es nicht grundsätzlich ausgeschlossen, dass Kennzeichnungsgewohnheiten von einem Produktbereich auf andere Segmente ausstrahlen können. Das Berufungsgericht hat jedoch nicht festgestellt, dass im betroffenen Warenssegment der Alltagsbekleidung die Praxis der Kennzeichnung von Luxuswaren, dasselbe Symbol in ständiger Abfolge anzubringen, in maßgeblichem Umfang anzutreffen wäre. Ebenso wenig sind anderweitige Anhaltspunkte festgestellt oder ersichtlich, die im vorliegenden Fall die vom Berufungsgericht angenommene Ausstrahlungswirkung nahelegen würden.

26 (2) Das Oberlandesgericht Köln hat in der zwischen den Parteien ergangenen Entscheidung im Verfügungsverfahren festgestellt, bei dem angegriffenen Zeichen handele es sich um eine einfache geometrische Form (OLG Köln,

GRUR-RR 2014, 148,149). Die gegenteilige Annahme des Berufungsgerichts, die beanstandete Zeichenverwendung stelle kein natürliches, typisches, ein eher ornamentales Verständnis nahelegendes Muster dar, ist mit der Lebenserfahrung nicht zu vereinbaren. Die Revision weist zu Recht darauf hin, dass die Gestaltung aus der Aneinanderreihung einer geometrischen Grundform - des um 180° gedrehten sog. Sierpinski-Dreiecks - besteht. Jedenfalls dann, wenn sich eine solche sich wiederholende Gestaltung nach Art eines Stoffmusters auf das gesamte Kleidungsstück erstreckt, handelt es sich um eine für einen Herkunftshinweis ungewöhnliche Erscheinungsform, die eine dekorative Wahrnehmung nahelegt. Sieht der Verkehr Bilder, Motive, Symbole und Wörter schon nicht generell als Herkunftshinweise an, wenn sie sich auf der Vorderseite eines Kleidungsstücks befinden (vgl. BGH GRUR 2010, 838 Rn. 20 - DDR-Logo), so ist eine noch zurückhaltendere Betrachtungsweise angebracht, wenn eine gleichförmige geometrische Gestaltung nicht auf die Vorderseite des Kleidungsstücks beschränkt ist, sondern sich nach Art eines Stoffmusters auf das gesamte Kleidungsstück erstreckt. In einem solchen Fall bedarf es besonderer - vom Berufungsgericht nicht festgestellter - Anhaltspunkte für die Annahme, der Verkehr werde das Muster als Marke auffassen.

27 2. Da das Berufungsgericht eine Markenverletzung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht rechtsfehlerfrei festgestellt hat, kann die Verurteilung der Klägerin nach den Annexanträgen ebenfalls keinen Bestand haben.

28 II. Die Abweisung der Klageanträge ist aus demselben Grund rechtsfehlerhaft.

29 1. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann die begehrte Feststellung der Erledigung der Klageanträge nicht abgelehnt werden.

30 a) Hat der Kläger den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt, ist zu prüfen, ob der Unterlassungsantrag bis zum geltend gemachten erledigt

genden Ereignis zulässig und begründet war und - wenn dies der Fall ist - durch dieses Ereignis unzulässig oder unbegründet geworden ist. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist die Erledigung der Hauptsache festzustellen; anderenfalls ist die Klage abzuweisen oder - wenn die Klage in der Vorinstanz erfolglos war - das Rechtsmittel zurückzuweisen (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 27. Oktober 2011 - I ZR 131/10, GRUR 2012, 651 Rn. 17 = WRP 2012, 1118 - regierung-oberfranken.de; Urteil vom 30. Januar 2014 - I ZR 107/10, GRUR 2014, 385 Rn. 13 = WRP 2014, 443 - H 15; Urteil vom 21. April 2016 - I ZR 100/15, GRUR 2016, 1316 Rn. 10 = WRP 2016, 1494 - Notarielle Unterlassungserklärung).

31 b) Die Beurteilung der von der Klägerin für erledigt erklärten negativen Feststellungsklage hängt spiegelbildlich vom Ergebnis der von der Beklagten erhobenen Widerklage ab. Auch wenn die Abbildungen in den Anträgen der Parteien nicht vollständig identisch sind, werden in der Sache jedenfalls kern- gleiche Verletzungsformen aufgegriffen. Die Rechtsfehler bei der Beurteilung der Widerklage (siehe Rn. 16 ff.) wirken sich damit in gleicher Weise bei der Klage aus.

32 2. Die Abweisung der Klage auf Ersatz des Vollziehungsschadens hat danach ebenfalls keinen Bestand. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann der Anspruch der Klägerin gemäß § 945 ZPO nicht verneint werden.

33 a) Ein nach § 945 ZPO zu ersetzender Schaden ist nicht entstanden, wenn der durch die Vollziehung einer ungerechtfertigt ergangenen einstweiligen Verfügung Betroffene ohnehin materiell-rechtlich verpflichtet ist, das ihm durch die einstweilige Verfügung untersagte Verhalten zu unterlassen (vgl. BGH, Urteil vom 3. Dezember 1954 - I ZR 262/52, BGHZ 15, 356, 358 f. - Progressive Kundenwerbung; Urteil vom 7. Juli 1994 - I ZR 63/92, BGHZ 126, 368, 374 f. - Fortsetzungsverbot; Urteil vom 20. Juli 2006 - IX ZR 94/03, BGHZ 168, 352

Rn. 27). In einem solchen Fall entfällt nicht die Kausalität zwischen der Vollziehung der einstweiligen Verfügung und der Einstellung des darin untersagten Verhaltens, für die es allein auf die reale Ursache des haftungsbegründenden Ereignisses ohne Berücksichtigung von Ersatzursachen ankommt (vgl. BGHZ 168, 352 Rn. 22). Ein Ersatz der durch Vollziehung einer ungerechtfertigten einstweiligen Verfügung erlittenen Vermögenseinbuße scheidet aber aus normativen Gründen aus (vgl. Fischer in Prütting/Gehrlein, ZPO, 7. Aufl., § 945 Rn. 11; Ahrens/Ahrens, Der Wettbewerbsprozess, 8. Aufl., Kap. 62 Rn. 30). Ein Betroffener soll im Wege des Schadensersatzes keine Kosten ersetzt bekommen, die ihm auch bei rechtskonformem Verhalten des Schädigers auf jeden Fall entstanden wären (vgl. BGHZ 15, 356, 359 - Progressive Kundenwerbung; BGH, Urteil vom 28. Januar 1986 - VI ZR 151/84, NJW 1986, 1486, 1487; Urteil vom 30. Juli 2015 - I ZR 250/12, GRUR 2016, 406 Rn. 15 = WRP 2016, 331 - Piadina-Rückruf; Urteil vom 19. November 2015 - I ZR 109/14, GRUR 2016, 720 Rn. 38 = WRP 2016, 854 - Hot Sox).

34 b) Hiervon ist im Ansatz auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat allerdings nicht rechtsfehlerfrei festgestellt, dass die Klägerin materiell-rechtlich zur Unterlassung der beanstandeten Zeichenverwendung verpflichtet war (siehe Rn. 19 ff.).

35 III. Danach ist auf die Revision das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

36 1. Im wiedereröffneten Berufungsverfahren wird das Berufungsgericht dem Vortrag der Beklagten zur Bekanntheit ihres Klagezeichens nachzugehen und zu prüfen haben, ob sich eine etwaige Bekanntheit über den Bereich der Ski- und Sportbekleidung hinaus auf den Bereich der Bekleidung allgemein erstreckt. Es wird weiter zu prüfen haben, ob sich eine etwaige Bekanntheit der

Zeichen der Beklagten auch dann zugunsten der markenmäßigen Wahrnehmung durch den Verkehr auswirkt, wenn eine Gestaltung beanstandet wird, in der die Dreiecksform - wie im Streitfall - verdreht und nach Art eines Musters auf dem gesamten Bekleidungsstück vielfach wiederholt angeordnet ist.

37 2. Markenrechtliche Ansprüche wegen Verletzung der Bildmarke Nr. DE 30 2013 060 953 scheiden von vornherein aus, weil diese Marke erst am 22. November 2013 angemeldet und am 18. Dezember 2013 eingetragen worden ist und somit im Zeitpunkt der beanstandeten Zeichenverwendung im Winter 2012/2013 noch nicht bestand.

38 3. Hinsichtlich des mit der Widerklage geltend gemachten Anspruchs auf Feststellung der Schadensersatzpflicht wird der Umstand zu beachten sein, dass die Beklagte hinsichtlich der IR-Marke Nr. 387 657 in Prozessstandschaft für die F. B. GmbH vorgeht. Ein etwaiger Schaden wegen Verletzung dieser Marke ist der Markeninhaberin entstanden; dies muss

im Feststellungsantrag Ausdruck finden, selbst wenn die Beklagte zur Einziehung des Anspruchs ermächtigt sein sollte (vgl. BGH, Urteil vom 19. Juli 2007 - I ZR 93/04, GRUR 2007, 877 Rn. 32 = WRP 2007, 1187 - Windsor Estate; Urteil vom 6. Februar 2013 - I ZR 106/11, GRUR 2013, 925 Rn. 57 = WRP 2013, 1198 - VOODOO).

Büscher

Schaffert

Löffler

Schwonke

Feddersen

Vorinstanzen:

LG Düsseldorf, Entscheidung vom 20.08.2014 - 34 O 9/14 -

OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 08.09.2015 - I-20 U 186/14 -