



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 85/11

Verkündet am:
5. Dezember 2012
Bürk
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Culinaria/Villa Culinaria

MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 2, § 26 Abs. 1, §§ 49, 55

- a) Der Antrag auf Einwilligung in die Löschung eines Firmenbestandteils geht weniger weit als der Antrag auf Einwilligung in die Löschung der vollen Firma; dagegen geht der Antrag auf Unterlassung der Nutzung eines Firmenbestandteils weiter als der Antrag auf Unterlassung der Nutzung der vollen Firma (Bestätigung von BGH, Urteil vom 6. Juli 1973 - I ZR 129/71, GRUR 1974, 162 - etirex; Urteil vom 26. September 1980 - I ZR 69/78, GRUR 1981, 60 - Sitex; Urteil vom 3. November 1994 - I ZR 71/92, GRUR 1995, 117 = WRP 1995, 96 - NEUTREX; Urteil vom 14. Februar 2008 - I ZR 162/05, GRUR 2008, 803 = WRP 2008, 1192 - HEITEC; Aufgabe von BGH, Urteil vom 26. Juni 1997 - I ZR 14/95, GRUR 1998, 165 = WRP 1998, 51 - RBB; Urteil vom 14. Oktober 1999 - I ZR 90/97, GRUR 2000, 605 = WRP 2000, 525 - comtes/ComTel; Urteil vom 31. Juli 2008 - I ZR 171/05, GRUR 2008, 1104 = WRP 2008, 1532 - Haus & Grund II; Urteil vom 31. Juli 2008 - I ZR 21/06, GRUR 2008, 1108 = WRP 2008, 1537 - Haus & Grund III).
- b) Allein der Umstand, dass sämtliche Bestandteile einer zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung den Gesamteindruck der Marke oder Kennzeichnung gleichermaßen bestimmen, weil keiner dieser Bestandteile das Erscheinungsbild der Marke oder Kennzeichnung dominiert oder prägt, führt nicht dazu, dass diese Bestandteile eine selbständig kennzeichnende

Stellung haben. Vielmehr müssen besondere Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbständig kennzeichnend anzusehen.

- c) Ergibt sich bei der Prüfung des Grades der Kennzeichnungskraft einer Marke oder der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Waren, Dienstleistungen oder Zeichen eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Marke oder eine durchschnittliche Ähnlichkeit der Waren, Dienstleistungen oder Zeichen, ist diese Durchschnittlichkeit nicht weiter nach „schwach durchschnittlich“, „normal durchschnittlich“ und „stark durchschnittlich“ abzustufen.
- d) In der Benutzung einer Marke für Waren, die unter einen Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen, kann zwar zugleich eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke für andere Waren liegen, die unter denselben Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen. In einer solchen Benutzung, liegt jedoch regelmäßig keine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke für Waren, die unter einen anderen Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen.
- e) Wird die Ware, für die die Marke rechtserhaltend benutzt wird, von mehreren Oberbegriffen des Warenverzeichnisses erfasst, so kann im Löschungsklageverfahren wegen Verfalls nach §§ 49, 55 MarkenG einer der Oberbegriffe ersatzlos gelöscht werden, wenn die Ware von dem anderen Oberbegriff erfasst wird (Bestätigung von BGH, Urteil vom 7. Juni 1978 - I ZR 125/76, GRUR 1978, 647 = WRP 1978, 813 - TIGRESS).

BGH, Urteil vom 5. Dezember 2012 - I ZR 85/11 - OLG Köln
LG Köln

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:

Auf die Revision der Klägerinnen wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 8. April 2011 unter Zurückweisung des Rechtsmittels im Übrigen im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als das Berufungsgericht die Abweisung der Klage bestätigt hat.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerinnen benutzen die Geschäftsbezeichnungen „Culinaria BioFeinkost GmbH“ (Klägerin zu 1) und „Culinaria Delikatessen-Service AG“ (Klägerin zu 2).
- 2 Die Klägerin zu 1 ist Inhaberin der deutschen Wort-Bildmarke Nr. 1023015 „Culinaria DELIKATESSEN SERVICE GMBH“, die mit Priorität vom 28. November 1980 für

Saucen, einschließlich Salatsaucen, sämtliche Waren als Feinkost,

eingetragen ist.

3 Die Klägerin zu 2 ist Inhaberin der deutschen Wortmarke Nr. 39808411.4 „Culinaria“, die mit Priorität vom 17. Februar 1998 für

Fleisch- und Wurstwaren,

sowie

Backwaren, kombiniert mit Fleisch- und Wurstprodukten,

eingetragen ist und der am 24. Januar 2001 angemeldeten und am 2. April 2001 eingetragenen deutschen Wortmarke Nr. 30104528.3 „Culinaria“ für

Pizza, und tiefgekühlte Snacks, nämlich Baguettes und im Wesentlichen mit Wurst- und/oder Fleischwaren sowie Käse und/oder Obst und/oder Gemüse belegte essfertige Toasts oder Brötchen, alle vorgenannten Waren nicht in Großverbraucherpackungen.

4 Die Beklagte zu 1 ist eine Kommanditgesellschaft, deren Geschäftsgegenstand in der Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere der Verwaltung von Markenrechten, besteht. Sie ist Inhaberin der deutschen Wortmarke Nr. 39870982.3 und der deutschen Wort-Bildmarke Nr. 39958562.1 „Villa Culinaria“, die mit Priorität vom 1. Dezember 1998 und 16. September 1999 jeweils für

Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Fruchtmuse; feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Kühleis

eingetragen sind. Die Beklagten zu 2 und 3 sind aufgrund von Lizenzverträgen mit der Beklagten zu 1 zur Benutzung der Bezeichnung „Villa Culinaria“ berech-

tigt. Die Beklagte zu 2 führt die Firma „Villa Culinaria Hamburg GmbH“. Der Beklagte zu 4 ist Geschäftsführer der Komplementärin der Beklagten zu 1 und der Geschäftsführer der Beklagten zu 2.

5 Die Klägerinnen machen geltend, zwischen ihren Marken „Culinaria“ und Geschäftsbezeichnungen einerseits sowie den Marken „Villa Culinaria“ und der Geschäftsbezeichnung der Beklagten andererseits bestehe Verwechslungsgefahr im Sinne der § 14 Abs. 2 Nr. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG. Sie nehmen die Beklagten auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht sowie Löschung der Marken und des Unternehmenskennzeichens in Anspruch.

6 Die Klägerinnen haben - soweit in der Revisionsinstanz noch von Bedeutung - zuletzt beantragt (Klageantrag zu I), die Beklagten zu verurteilen,

1. es zu unterlassen,

a) die Beklagte zu 1 und den Beklagten zu 4:

die Bezeichnung „Villa Culinaria“ in der Bundesrepublik Deutschland im geschäftlichen Verkehr mit Fleisch, Fisch, Geflügel, Wild, Fleischextrakten, konserviertem, getrocknetem und gekochtem Obst und Gemüse, Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmusen, Eiern, Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel, Mehlen und Getreidepräparaten, Brot, feinen Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis, Honig, Melassesirup, Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Soßen (Würzmittel), Gewürzen und Kühleis zu benutzen, insbesondere dieses Zeichen auf den genannten Waren, ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, unter diesem Zeichen die genannten Gegenstände anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu besitzen, unter diesem Zeichen die genannten Erzeugnisse einzuführen oder auszuführen oder das Zeichen im Geschäftsverkehr oder in der Werbung für die genannten Produkte zu benutzen;

b) die Beklagte zu 2 und den Beklagten zu 4:

unter der Bezeichnung „Villa Culinaria“ in der Bundesrepublik Deutschland im geschäftlichen Verkehr Speisen und/oder Tiefkühlkost anzubieten, zu bewerben und in den Verkehr zu bringen, insbesondere unter der genannten Bezeichnung „Villa Culinaria“ Bistros und/oder einen Heimservice für Speisen anzubieten, zu bewerben und/oder zu erbringen;

c) die Beklagte zu 3:

die Bezeichnung „Villa Culinaria“ in der Bundesrepublik Deutschland im geschäftlichen Verkehr bei dem Vertrieb von Snacks und Fingerfood, Fertiggerichten und Desserts zu verwenden;

2. die Beklagte zu 1:

in die Löschung der Marken „Villa Culinaria“, die unter den Nummern 39870982.3 und 39958562.1 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen sind, einzuwilligen;

3. die Beklagte zu 2:

in die Löschung des Firmenbestandteils „Culinaria“ gegenüber dem zuständigen Registergericht einzuwilligen.

7 Darüber hinaus haben die Klägerinnen die Beklagten auf Auskunftserteilung (Klageantrag zu II) und Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht (Klageantrag zu III) in Anspruch genommen.

8 Die Beklagten haben beantragt, die Klage abzuweisen. Sie haben - soweit in der Revisionsinstanz noch von Bedeutung - Widerklage gegen die Klägerin zu 2 auf Einwilligung in die Löschung ihrer Marke Nr. 30104528.3 wegen Nichtbenutzung erhoben. Sie haben zuletzt beantragt, die Klägerin zu 2 zu verurteilen,

in die Löschung ihrer beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 30104528.3 eingetragenen Deutschen Marke „Culinaria“ für die Waren Pizza, und tiefgekühlte Snacks, nämlich Baguettes und im Wesentlichen mit Wurst- und/oder Fleischwaren sowie Käse und/oder Obst und/oder Gemüse belegte essfertige Toasts oder Brötchen, alle vorgenannten Waren nicht in Großverbraucherpackungen einzuwilligen.

9 Die Klägerinnen haben beantragt, die Widerklage abzuweisen.

10 Das Landgericht (LG Köln, Urteil vom 22. September 2010 - 84 O 20/09, juris) hat die Klage abgewiesen und die Klägerin zu 2 auf die Widerklage unter Abweisung der weitergehenden Widerklage (hinsichtlich der Ware „Pizza“) verurteilt

in die Löschung ihrer beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 30104528.3 eingetragenen Deutschen Marke „Culinaria“ für die Waren tiefgekühlte Snacks, nämlich Baguettes und im Wesentlichen mit Wurst- und/oder Fleischwaren sowie Käse und/oder Obst und/oder Gemüse belegte essfertige

Toasts oder Brötchen, alle vorgenannten Waren nicht in Großverbraucherpackungen, einzuwilligen.

11 Die dagegen gerichtete Berufung der Klägerinnen ist ohne Erfolg geblieben (OLG Köln, Urteil vom 8. April 2011 - 6 U 179/10, juris).

12 Die Klägerinnen verfolgen mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagten beantragen, ihre zuletzt gestellten Klageanträge mit der Maßgabe weiter, dass der Klageantrag zu I 3 lautet:

Die Beklagte zu 2 zu verurteilen, in die Löschung ihrer geschäftlichen Bezeichnung „Villa Culinaria Hamburg GmbH“ gegenüber dem zuständigen Registergericht einzuwilligen.

13 Hilfsweise stellen sie den Klageantrag zu I 3 in der Fassung, in der sie ihn beim Berufungsgericht gestellt haben. Zum anderen erstreben die Klägerinnen die vollständige Abweisung der Widerklage.

Entscheidungsgründe:

14 A. Das Berufungsgericht hat angenommen, die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Schadensersatz und Löschung seien nicht begründet, weil keine Verwechslungsgefahr zwischen den zwischen den den Bestandteil „Culinaria“ enthaltenden Marken und Unternehmenskennzeichen der Klägerinnen einerseits und den Marken „Villa Culinaria“ der Beklagten andererseits bestehe. Dagegen sei der mit der Widerklage geltend gemachte Anspruch der Beklagten gegen die Klägerin zu 2 auf Einwilligung in die Löschung der Marke „Culinaria“ hinsichtlich der Ware „tiefgekühlte Snacks“ begründet, weil die Marke insoweit nicht rechtserhaltend benutzt worden sei. Dazu hat das Berufungsgericht ausgeführt:

15 Der Marke Nr. 39808411.4 „Culinaria“ der Klägerin zu 2 komme für Nahrungsmittel nur eine schwache Kennzeichnungskraft zu. Die Warenähnlichkeit

sei hoch. Zwischen der Marke „Culinaria“ der Klägerin zu 2 und den Marken „Villa Culinaria“ der Beklagten bestehe eine schwach durchschnittliche Zeichenähnlichkeit. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr scheidet somit aus. Es bestehe auch keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Angesichts der nur schwachen Kennzeichnungskraft der Klagemarke und der nur geringen Zeichenähnlichkeit habe der Verkehr keinen Anlass, auf wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen der Unternehmen zu schließen. Aufgrund dieser Erwägungen scheidet auch eine Verwechslungsgefahr zwischen der Marke „Culinaria DELIKATESSEN SERVICE GMBH“ der Klägerin zu 1 und den Marken „Villa Culinaria“ der Beklagten aus. Entsprechendes gelte für die Verwechslungsgefahr zwischen den Unternehmenskennzeichen der Klägerinnen „Culinaria BioFeinkost GmbH“ und „Culinaria Delikatessen-Service AG“ und den Marken der Beklagten.

- 16 Die Klägerinnen hätten eine rechtserhaltende Benutzung der Marke Nr. 30104528.3 „Culinaria“ der Klägerin zu 2 für „tiefgekühlte Snacks“ nicht dargelegt. Die Verwendung der Marke für „Pizza“ stelle keine rechtserhaltende Benutzung für „tiefgekühlte Snacks“ dar, weil es sich um deutlich unterschiedliche Nahrungsmittel handele.
- 17 B. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerinnen hat Erfolg, soweit sie sich gegen die Abweisung der Klage richtet; soweit sie sich gegen die Stattgabe der Widerklage wendet, bleibt sie ohne Erfolg. Die Revision ist uneingeschränkt zulässig (dazu I). Die Klage ist hinreichend bestimmt (dazu II); sie kann mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung nicht abgewiesen werden (dazu III). Die Widerklage ist dagegen begründet (dazu IV).
- 18 I. Die Revision ist - anders als die Revisionserwiderung meint - uneingeschränkt zulässig. Der Entscheidungssatz des Berufungsurteils lautet „Die Revision wird zugelassen“. Er enthält keine Beschränkung der Revisionszulas-

sung. Das Berufungsgericht hat die Zulassung der Revision damit begründet, es sei noch nicht geklärt, unter welchen Voraussetzungen bei einer selbständig kennzeichnenden Stellung eines übereinstimmenden Zeichenbestandteils eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne gegeben sei; darüber hinaus sei offen, wie weit der sogenannte gleiche Warenbereich im Rahmen einer rechtserhaltenden Benutzung einer Ware reiche. Diese Begründung bezieht sich entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung sowohl auf die mit der Klage verfolgten Ansprüche als auch auf den mit der Widerklage erhobenen Anspruch. Im Übrigen reicht allein die Angabe des Grundes für die Zulassung der Revision nicht, um von einer nur beschränkten Zulassung des Rechtsmittels auszugehen (vgl. BGH, Urteil vom 12. Mai 2011 - I ZR 53/10, GRUR 2012, 58 Rn. 12 - Seilzirkus; Urteil vom 31. Mai 2012 - I ZR 45/11, GRUR 2012, 949 Rn. 16 = WRP 2012, 1086 - Missbräuchliche Vertragsstrafe, jeweils mwN).

19 II. Die Klage ist zulässig und insbesondere hinreichend bestimmt.

20 Ein Kläger, der ein einheitliches Klagebegehren aus mehreren prozessualen Ansprüchen (Streitgegenständen) herleitet, verstößt zwar gegen das Gebot des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO, den Klagegrund bestimmt genug zu bezeichnen, wenn er dem Gericht im Wege der alternativen Klagehäufung die Auswahl überlässt, auf welchen Klagegrund es die Verurteilung stützt (BGH, Beschluss vom 24. März 2011 - I ZR 108/09, BGHZ 189, 56 Rn. 6 bis 12 - TÜV I). Im Streitfall liegen insoweit unterschiedliche Streitgegenstände vor, als jede der Klägerinnen ihre Ansprüche sowohl aus ihrer Marke als auch aus ihrer Geschäftsbezeichnung herleitet (vgl. BGH, Urteil vom 8. März 2012 - I ZR 75/10, GRUR 2012, 621 Rn. 32 = WRP 2012, 716 - OSCAR; Urteil vom 19. April 2012 - I ZR 86/10, GRUR 2012, 1145 Rn. 18 = WRP 2012, 1392 - Pelikan).

21 Ein Kläger kann jedoch dem Bestimmtheitsgebot noch in der Revisionsinstanz nachkommen, indem er durch Angabe der Reihenfolge, in der er die

Rechte aus den verschiedenen Kennzeichen geltend macht, von der alternativen zur eventuellen Klagehäufung übergeht (vgl. BGHZ 189, 56 Rn. 13 - TÜV I; BGH, GRUR 2012, 1145 Rn. 23 - Pelikan). Die Klägerinnen haben in der Revisionsinstanz erklärt, die Klägerin zu 1 stütze ihre Klage in erster Linie auf ihre Geschäftsbezeichnung „Culinaria BioFeinkost GmbH“ und hilfsweise auf ihre Wort-Bildmarke Nr. 1023015 „Culinaria DELIKATESSEN SERVICE GMBH“, die Klägerin zu 2 stütze ihre Klage in erster Linie auf ihre Wortmarke Nr. 39808411.4 „Culinaria“ und hilfsweise auf ihre Geschäftsbezeichnung „Culinaria Delikatessen-Service AG“.

22 III. Die Klage kann im Umfang der mit der Revision noch weiterverfolgten Anträge mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung nicht abgewiesen werden.

23 1. Die Erklärung der Klägerinnen, der Klageantrag zu I 3 werde dahingehend modifiziert, dass die Löschung der konkret benutzten Firma „Villa Culinaria Hamburg GmbH“ der Beklagten zu 2 und nicht weitergehend ein Schlechthinverbot des Bestandteils „Culinaria“ verlangt werde, ist unbeachtlich, da sie auf eine in der Revisionsinstanz unzulässige Antragsänderung abzielt. Gegenstand der rechtlichen Beurteilung ist daher nach wie vor der Klageantrag zu I 3 in seiner beim Berufungsgericht gestellten Fassung, den die Klägerinnen in der Revisionsinstanz hilfsweise gestellt haben.

24 Antragsänderungen im Revisionsverfahren sind nach § 559 ZPO grundsätzlich ausgeschlossen. Eine Ausnahme gilt zwar vor allem für die Fälle, in denen die Änderung nur eine Beschränkung oder Modifikation des früheren Antrags darstellt und sich auf einen Sachverhalt stützt, der vom Tatrichter bereits gewürdigt worden ist (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 7. November 1957 - II ZR 280/55, BGHZ 26, 31, 37 f.; Urteil vom 4. Mai 1961 - III ZR 222/59, NJW 1961, 1467 f.; Urteil vom 28. September 1989 - IX ZR 180/88, NJW-RR 1990, 122;

Urteil vom 28. Februar 1991 - I ZR 94/89, GRUR 1991, 680 - Porzellanmanufaktur). Ein solcher Ausnahmefall liegt hier aber nicht vor.

25 Die Änderung stützt sich allerdings auf einen Sachverhalt, der bereits vom Berufungsgericht zu würdigen war. Die Klägerinnen haben - entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung - bereits in den Vorinstanzen eine Verletzung ihrer Rechte durch die von der Beklagten zu 2 konkret benutzte Firma „Villa Culinaria Hamburg GmbH“ behauptet. In den Vorinstanzen haben die Klägerinnen wegen der von ihnen behaupteten Rechtsverletzung allerdings die Einwilligung in die Löschung des Firmenbestandteils „Culinaria“ beantragt; dagegen begehrten sie in der Revisionsinstanz wegen dieser Rechtsverletzung die Einwilligung in die Löschung der gesamten Firma „Villa Culinaria Hamburg GmbH“. Diese beabsichtigte Änderung zielt nicht auf eine Beschränkung oder Modifikation des früheren Antrags.

26 Mit dem früheren Antrag haben die Klägerinnen - entgegen der Ansicht der Revision - kein Schlechthinverbot des Firmenbestandteils „Culinaria“ beansprucht. Die Verurteilung zur Einwilligung in die Löschung eines Firmenbestandteils steht der Eintragung oder Verwendung dieses Bestandteils innerhalb einer anderen Kombination nicht zwingend entgegen. Der Antrag auf Einwilligung in die Löschung der vollen Firma geht deshalb weiter als der Antrag auf Einwilligung in die Löschung eines Firmenbestandteils (vgl. BGH, Urteil vom 6. Juli 1973 - I ZR 129/71, GRUR 1974, 162, 164 - etirex; Urteil vom 26. September 1980 - I ZR 69/78, GRUR 1981, 60, 64 - Sitex; Urteil vom 3. November 1994 - I ZR 71/92, GRUR 1995, 117, 119 = WRP 1995, 96 - NEUTREX; Urteil vom 14. Februar 2008 - I ZR 162/05, GRUR 2008, 803 Rn. 31 = WRP 2008, 1192 - HEITEC; vgl. auch BGH, Urteil vom 29. März 2007 - I ZR 122/04, GRUR 2007, 1079 Rn. 41 = WRP 2007, 1346 - Bundesdruckerei). Mit dem Antrag auf Einwilligung in die Löschung der gesamten Firma „Villa Culinaria Hamburg

GmbH“ fordern die Klägerinnen daher nicht weniger, sondern mehr als mit dem Antrag auf Einwilligung in die Löschung des Firmenbestandteils „Culinaria“.

27 Anders verhielte es sich, wenn die Klägerinnen in den Vorinstanzen die Unterlassung der Nutzung des Firmenbestandteils „Culinaria“ beantragt hätten und in der Revisionsinstanz die Unterlassung der Nutzung der vollen Firma „Villa Culinaria Hamburg GmbH“ beantragen würden. Bei einem Unterlassungsantrag geht das Verbot des Firmenbestandteils weiter als das Verbot der vollen Firma, weil es die Verwendung des Firmenbestandteils auch in jeder anderen Kombination ausschließt (vgl. BGH, GRUR 1974, 162, 164 - etirex; GRUR 1981, 60, 64 - Sitex). Gegenüber einem Antrag auf Unterlassung der Nutzung des Firmenbestandteils „Culinaria“ wäre ein Antrag auf Unterlassung der Nutzung der vollen Firma „Villa Culinaria Hamburg GmbH“ daher weniger weitreichend. Hier steht aber kein Unterlassungsantrag, sondern ein Löschungsantrag in Rede.

28 Soweit den Senatsentscheidungen Haus & Grund II (BGH, Urteil vom 31. Juli 2008 - I ZR 171/05, GRUR 2008, 1104 Rn. 34 = WRP 2008, 1532) und Haus & Grund III (Urteil vom 31. Juli 2008 - I ZR 21/06, GRUR 2008, 1108 Rn. 25 = WRP 2008, 1537) und den darin zitierten Senatsentscheidungen (BGH, Urteil vom 26. Juni 1997 - I ZR 14/95, GRUR 1998, 165, 167 = WRP 1998, 51 - RBB; Urteil vom 14. Oktober 1999 - I ZR 90/97, GRUR 2000, 605, 607 = WRP 2000, 525 - comtes/ComTel) etwas anderes zu entnehmen sein sollte, wird daran nicht festgehalten.

29 2. Die Klägerin zu 2 stützt die auf Unterlassung (§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG), Löschung der Marken (§§ 55, 51, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) und des Firmenbestandteils (vgl. dazu BGH, Urteil vom 3. April 2008 - I ZR 49/05, GRUR 2008, 1002 Rn. 22 und 42 - Schuhpark), Auskunftserteilung (§ 242 BGB) sowie auf Schadensersatz (§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 6 MarkenG) gerichteten An-

sprüche auf ihre Wortmarke Nr. 39808411.4 „Culinaria“. Diese Ansprüche setzen voraus, dass zwischen dieser Wortmarke einerseits und der von den Beklagten verwendeten Bezeichnung „Villa Culinaria“ sowie der Wortmarke Nr. 39870982.3 und der Wort-Bildmarke Nr. 39958562.1 „Villa Culinaria“ der Beklagten zu 1 und der Geschäftsbezeichnung „Villa Culinaria Hamburg GmbH“ der Beklagten zu 2 andererseits Verwechslungsgefahr im Sinne der § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr nicht verneint werden.

30 a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder der Ähnlichkeit der Zeichen und der Identität oder 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 Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Beschluss vom 29. Mai 2008 - I ZB 54/05, GRUR 2008, 905 Rn. 12 = WRP 2008, 1349 - Pantohexal; Urteil vom 29. Juli 2009 - I ZR 102/07, GRUR 2010, 235 Rn. 15 = WRP 2010, 381 - AIDA/AIDU; Urteil vom 20. Januar 2011 - I ZR 31/09, GRUR 2011, 824 Rn. 19 = WRP 2011, 1157 - Kappa). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, Urteil vom 24. Juni 2010 - C-51/09, Slg. 2010, I-5805 = GRUR 2010, 933 Rn. 33 - Barbara Becker; BGH, Urteil vom 9. Februar 2012 - I ZR 100/10, GRUR 2012, 1040

Rn. 25 = WRP 2012, 1241 - pjur/pure). Von diesen Grundsätzen ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.

31 b) Das Berufungsgericht hat angenommen, der Marke „Culinaria“ komme für Nahrungsmittel nur eine schwache originäre Kennzeichnungskraft zu, weil sich das Zeichen - für die angesprochenen Verkehrskreise unschwer erkennbar - an den beschreibenden Begriff „kulinarisch“ anlehne. Die Klägerinnen hätten die für eine nachträgliche Stärkung der Kennzeichnungskraft notwendigen Tatsachen nicht substantiiert vorgetragen.

32 aa) Die Annahme des Berufungsgerichts, die Bezeichnung „Culinaria“ sei eine die originäre Kennzeichnungskraft schwächende Anlehnung an das deutsche Wort „kulinarisch“, ist - anders als die Revision meint - aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

33 Das Berufungsgericht hat sich entgegen der Darstellung der Revision mit der Tatsache auseinandergesetzt, dass es sich bei „Culinaria“ um ein Wort der lateinischen Sprache handelt. Entgegen der Ansicht der Revision kommt es nicht darauf an, ob das lateinische Wort „Culinaria“ dem deutschen Wort „kulinarisch“ nicht ohne weiteres gleich erachtet werden darf. Entscheidend ist vielmehr, dass nach den Feststellungen des Berufungsgerichts der maßgebliche Verkehr den Zusammenhang des Wortes „Culinaria“ mit dem in der deutschen Sprache bekannten Wort „kulinarisch“ ohne weiteres und sofort erkennt. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts kennt der Verkehr zudem die Bedeutung des Wortes „kulinarisch“ - dass etwas nämlich auf die Kochkunst bezogen hohen Ansprüchen genügt - und misst daher dem Begriff „Culinaria“ ebenso wie dem Begriff „kulinarisch“, wenn er - wie hier - für Nahrungsmittel verwendet wird, beschreibende Bedeutung zu. Die Feststellungen des Berufungsgerichts sind entgegen der Ansicht der Revision nicht erfahrungswidrig; sie entsprechen vielmehr dem allgemeinen Verständnis der deutschen Sprache.

34 Die Revision macht ohne Erfolg geltend, das Berufungsgericht habe in seine Würdigung nicht einbezogen, dass der Ausdruck „Culinaria“ als schlagwortartige Bezeichnung für Feinkostprodukte und für ein Unternehmen, das solche Produkte vertreibe, keinen unmittelbar beschreibenden Inhalt habe, sondern den Produktbereich und den Geschäftsgegenstand lediglich in allgemeiner Form andeute. Der Annahme einer schwachen Kennzeichnungskraft steht dies nicht entgegen. Marken kommt bereits dann nur eine geringe und keine normale Kennzeichnungskraft zu, wenn sie für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar an einen beschreibenden Begriff angelehnt sind (vgl. BGH, Urteil vom 19. November 2009 - I ZR 142/07, GRUR 2010, 729 Rn. 27 = WRP 2010, 1046 - MIXI, mwN).

35 Die Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union „XXXLutz Marken/HABM (Natura Selection)“ (Urteil vom 28. Juni 2012 - C-306/11, GRUR Int. 2012, 754) ändert an dieser Beurteilung nichts. Der Gerichtshof hat dort die Entscheidung des Gerichts als sachgerecht bezeichnet, der Begriff „natura“ besitze normale Unterscheidungskraft, weil er in Bezug auf die Merkmale der genannten Waren nicht beschreibend sei oder aber keinen hinreichend unmittelbaren und konkreten Zusammenhang mit ihnen herstelle (EuGH, GRUR Int. 2012, 754 Rn. 79 und 21). Zum einen entfalten die Entscheidungen des Gerichtshofs und des Gerichts zur Verwechslungsgefahr im Rahmen des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b GMV keine Bindungswirkung in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht (Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 192; zur mangelnden Bindung an die Beurteilung der Verkehrsauffassung BGH, GRUR 2008, 1002 Rn. 28 - Schuhpark). Zum anderen liegen der Beurteilung des Gerichtshofs Feststellungen des Gerichts zugrunde, die mit den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen nicht vergleichbar sind. Nach den Feststellungen des Gerichts löst der Begriff „natura“ in Bezug auf die betroffenen Waren lediglich

Vorstellungen oder Vermutungen aus; dagegen stellt der Begriff „kulinarisch“ nach den Feststellungen des Berufungsgerichts einen unmittelbaren und sofortigen Zusammenhang mit den damit bezeichneten Waren her.

36 bb) Die Revision wendet sich allerdings mit Recht gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Klägerinnen hätten die für eine nachträgliche Stärkung der Kennzeichnungskraft notwendigen Tatsachen nicht substantiiert vorgebracht.

37 (1) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft komme es entscheidend auf den Zeitraum und den Umfang des Vertriebs von Produkten unter den in Rede stehenden Marken, auf den Marktanteil und auf die getätigten Werbeaufwendungen an. Es hat angenommen, der pauschale Vortrag der Klägerinnen, unter der Bezeichnung „Culinaria“ sei ab dem Jahr 1995 ein jährlicher Umsatz von 6 bis 9 Mio. € erzielt worden, könne eine Steigerung der Kennzeichnungskraft nicht rechtfertigen. Zum einen sei nicht erkennbar, welcher Anteil dieses Umsatzes auf welche Waren entfalle. Gehe man davon aus, dass die Umsatzzahlen alle Produkte umfassten, für die die Marke rechtserhaltend benutzt werde, seien die Umsatzzahlen eher als gering anzusehen. Zum anderen fehlten Vergleichsumsätze anderer Markenhersteller oder die Gesamtumsätze auf dem jeweiligen Markt. Schließlich spreche der von den Zeugen bekundete Umfang der Verwendung der Marke zwar für eine rechtserhaltende Benutzung, nicht aber für eine darüber hinausgehende Benutzung, die zu einer Steigerung der Kennzeichnungskraft führen könnte.

38 Die Revision rügt zwar ohne Erfolg, es sei unerheblich, welcher Anteil des Umsatzes auf welche Waren entfalle. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass der Umsatz, der mit dem Verkauf von Waren erzielt wird, die mit einer Marke versehen sind, grundsätzlich nur insoweit einen An-

haltspunkt für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Marke für bestimmte Waren bieten kann, als er auf den Verkauf dieser Waren entfällt. Aus diesem Grund musste das Berufungsgericht auch nicht dem von der Revision als übergangen gerügten Vortrag der Klägerinnen nachgehen, die Klägerin zu 1 habe unter ihrer Firmenbezeichnung in der Zeit zwischen 1981 und 1994 Umsätze in Größenordnungen zwischen 8 und 10 Mio. DM erzielt. Dieses Vorbringen lässt nicht erkennen, in welchem Umfang die behaupteten Umsätze auf den Vertrieb der hier in Rede stehenden Waren unter der Marke „Culinaria“ entfallen.

39 Das Berufungsgericht hätte sich jedoch mit dem Vortrag der Klägerinnen auseinandersetzen müssen, das Unternehmen Dr. O. habe aufgrund einer Lizenzvereinbarung seit dem Jahre 2002 in erheblichem Umfang tiefgekühlte Pizza unter der Bezeichnung „Culinaria“ vertrieben; der jährliche Umsatz habe im Millionenbereich gelegen. Sofern die zum Umsatz vorgetragenen Tatsachen - wie hier - nicht auf einen bestimmten Umsatz schließen lassen, ist zu prüfen, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang im Wege der Schätzung jedenfalls ein Mindestumsatz festgestellt werden kann (vgl. zur Schätzung eines Mindestschadens BGH, Urteil vom 17. Juni 1992 - I ZR 107/90, BGHZ 119, 20, 30 f. - Tchibo/Rolux II; Urteil vom 6. Oktober 2005 - I ZR 322/02, GRUR 2006, 419 Rn. 16 = WRP 2006, 587 - Noblesse; Urteil vom 14. Februar 2008 - I ZR 135/05, GRUR 2008, 933 Rn. 21 = WRP 2008, 1227 - Schmiermittel). Das Berufungsgericht hätte daher prüfen müssen, ob auf der Grundlage des Vorbringens der Klägerinnen jedenfalls ein von der Lizenznehmerin mit dem Vertrieb von tiefgekühlter Pizza unter der Bezeichnung „Culinaria“ erzielter Mindestumsatz festgestellt werden kann und ob gegebenenfalls dieser Umsatz auf eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Marke „Culinaria“ schließen lässt.

40 (2) Das Berufungsgericht hat gemeint, der Vortrag der Klägerinnen, es seien 4% des jährlichen Umsatzes für Werbung ausgegeben worden, könne kein anderes Ergebnis begründen. Einzelne Werbeaktionen in Prospekten von

Handelspartnern könnten die Kennzeichnungskraft nicht stärken. Die Ausgaben für Werbung allein genügten nicht, sofern sich deren Erfolg nicht in erhöhten Marktanteilen widerspiegele.

41

Die Revision rügt auch insoweit mit Erfolg, die Würdigung des Berufungsgerichts beruhe auf einer unzureichenden Kenntnisnahme des Sachvortrags der Klägerinnen. Diese hätten vorgetragen, dass sie mit ihrem Kennzeichen „Culinaria“ in der Vergangenheit jeden Monat mit Werbeschaltungen bei großen Handelsunternehmen vertreten gewesen seien und dass die Werbespots je 14-tägigem Werbezeitraum eine Auflage in Höhe von 1,2 bis 1,5 Mio. Stück (Metro), 500.000 bis 700.000 Stück (Fegro) und 200.000 bis 250.000 Stück (Handelshof) gehabt hätten. Der von den Klägerinnen angegebene Werbeaufwand ist entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts nicht deshalb nichtssagend, weil er nichts über die Marktanteile besagt. Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise gehören, die die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (st. Rspr.; EuGH, Urteil vom 22. Juni 1999 - C-342/97, Slg. 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734 Rn. 23 = WRP 1999, 806 - Lloyd; Urteil vom 14. September 1999 - C-375/97, Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73 Rn. 27 = WRP 1999, 1130 - Chevy; Urteil vom 7. Juli 2005 - C-353/03, Slg. 2005, I-6135 = GRUR 2005, 763 Rn. 31 = WRP 2005, 1159 - Nestlé/Mars; BGH, Urteil vom 20. September 2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Rn. 27 = WRP 2007, 1461 - Kinder II; Urteil vom 20. September 2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Rn. 33 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit; Urteil vom 5. November 2008 - I ZR 39/06, GRUR 2009, 766 Rn. 30 = WRP 2009, 831 - Stofffähnchen I; Urteil vom 2. April 2009 - I ZR 78/06, GRUR 2009, 672

Rn. 21 = WRP 2009, 824 - OSTSEE-POST). Der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke kann daher auch dann zu einer Steigerung der Kennzeichnungskraft der Marke führen, wenn er keinen Aufschluss über den Marktanteil gibt und nicht zu einer Erhöhung des Marktanteils führt.

42 c) Das Berufungsgericht ist von einer hohen Warenähnlichkeit ausgegangen. Die Revision hat diese Beurteilung hingenommen. Sie lässt auch keinen Rechtsfehler erkennen. Die Wortmarke Nr. 39808411.4 „Culinaria“ der Klägerin zu 2 ist für „Fleisch- und Wurstwaren“ sowie „Backwaren, kombiniert mit Fleisch- und Wurstprodukten“, eingetragen. Die Wortmarke Nr. 39870982.3 und die Wort-Bildmarke Nr. 39958562.1 „Villa Culinaria“ der Beklagten zu 1 sind jeweils für „Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Fruchtmuse; feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Kühleis“ eingetragen. Die Beklagte zu 2 bot unter der Bezeichnung „Villa Culinaria“ Speisen und Tiefkühlkost an und betrieb Bistros und einen Heimservice. Die Beklagte zu 3 bietet unter dieser Bezeichnung Snacks und Fingerfood, Fertiggerichte und Desserts an.

43 d) Mit Recht beanstandet die Revision die Annahme des Berufungsgerichts, zwischen der Marke „Culinaria“ der Klägerin zu 2 und den Marken und Bezeichnungen „Villa Culinaria“ der Beklagten bestehe nur eine schwach durchschnittliche Zeichenähnlichkeit.

44 aa) Das Berufungsgericht hat bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit die beiden Kennzeichen jeweils in ihrer Gesamtheit betrachtet. Es hat angenommen, der Verkehr nehme auch das Zeichen „Villa Culinaria“ als einheitliches Zeichen wahr. Das ist nicht zu beanstanden. Der Verkehr hat keinen Anlass, in der angegriffenen Bezeichnung zwei selbständige Zeichen zu erkennen (vgl. Urteil vom 22. März 2012 - I ZR 55/10, GRUR 2012, 635 Rn. 21 = WRP 2012, 712 - METRO/ROLLER's Metro).

45 bb) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen jeweils als Ganzes zu betrachten und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen (BGH, Urteil vom 10. Juni 2009 - I ZR 34/07, GRUR-RR 2010, 205 Rn. 37 - Haus & Grund IV, mwN; GRUR 2012, 635 Rn. 23 - METRO/ROLLER's Metro). Das schließt es nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens für den durch das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGH, Beschluss vom 11. Mai 2006 - I ZB 28/04, BGHZ 167, 322 Rn. 18 - Malteserkreuz I). Weiter ist möglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (EuGH, GRUR 2005, 1042 Rn. 30 - THOMSON LIFE; Urteil vom 5. April 2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2002, 1315 - Marlboro-Dach; BGH, Urteil vom 22. Juli 2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einem Zeichen älteren Zeitrangs kann Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH, GRUR 2005, 1042 Rn. 31 - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Rn. 18 - Malteserkreuz I).

46 cc) Das Berufungsgericht hat angenommen, innerhalb der Bezeichnung „Villa Culinaria“ komme der Bezeichnung „Culinaria“ keine prägende Bedeutung zu. Der Bestandteil „Culinaria“ könne nur dann prägende Bedeutung haben,

wenn der Bestandteil „Villa“ völlig in den Hintergrund trete, etwa weil er vom Verkehr als rein beschreibend oder als bloßes Beiwerk verstanden werde. Dies sei jedoch nicht der Fall.

47 Die Revision macht zwar ohne Erfolg geltend, der Bestandteil „Culinaria“ habe prägende Bedeutung, weil der Bestandteil „Villa“ vom relevanten Verkehr nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, sondern nur als Hinweis auf ein besonderes Gebäude als möglichen Ort der Herstellung, Zubereitung oder Präsentation der Produkte verstanden werde und daher keinerlei Kennzeichnungskraft habe. Damit versucht die Revision lediglich, die Beurteilung des Berufungsgerichts durch ihre abweichende eigene zu ersetzen, ohne einen Rechtsfehler des Berufungsgerichts darzutun. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Begriff „Villa“ habe für Lebensmittel keinen rein beschreibenden Sinngehalt. Die Annahme, der Verkehr gehe davon aus, die mit diesem Begriff bezeichneten Produkte würden in einer Villa angefertigt, erscheine fernliegend. Diese Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler erkennen und ist insbesondere nicht erfahrungswidrig.

48 Die Revision macht jedoch mit Erfolg geltend, es liege schon deshalb nahe, dass der Bestandteil „Culinaria“ das Gesamtzeichen präge, weil diesem Bestandteil im Gesamtzeichen gesteigerte oder zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukomme. Da das Berufungsgericht die Kennzeichnungskraft der Klagemarke „Culinaria“ nicht rechtsfehlerfrei bestimmt hat (vgl. oben Rn. 36-41), ist zugunsten der Klägerinnen zu unterstellen, dass das Zeichen „Culinaria“ für Lebensmittel zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft hat. Unter dieser Voraussetzung ist es nicht ausgeschlossen, dass auch dem Bestandteil „Culinaria“ innerhalb des angegriffenen Zeichens „Villa Culinaria“ prägende Bedeutung zukommt.

49 dd) Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, innerhalb der Gesamtbezeichnung „Villa Culinaria“ habe der Bestandteil „Culinaria“ eine selbständig kennzeichnende Stellung. Auch ein Bestandteil mit nur schwacher Kennzeichnungskraft könne eine selbständig kennzeichnende Stellung einnehmen. Insbesondere der Umstand, dass das Zeichen „Villa Culinaria“ aus zwei Bestandteilen bestehe, von denen keiner in den Hintergrund trete, die vielmehr beide den Gesamteindruck der Marke gleichermaßen bestimmten, führe dazu, dass jedem dieser Bestandteile eine selbständig kennzeichnende Stellung zukomme. Diese Beurteilung hält einer rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

50 Richtig ist allerdings, dass auch ein unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftiger Bestandteil eines zusammengesetzten Zeichens eine selbständig kennzeichnende Stellung haben kann (vgl. BGH, Urteil vom 28. Juni 2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Rn. 35 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect). Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts führt jedoch allein der Umstand, dass sämtliche Bestandteile einer zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung den Gesamteindruck der Marke oder Kennzeichnung gleichermaßen bestimmen, weil keiner dieser Bestandteile das Erscheinungsbild der Marke oder Kennzeichnung dominiert oder prägt, nicht dazu, dass diese Bestandteile eine selbständig kennzeichnende Stellung haben. Vielmehr müssen besondere Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbständig kennzeichnend anzusehen (vgl. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 420; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rn. 413). Andernfalls würde die Regel, dass bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr die fraglichen Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen sind, weil im Normalfall der Durchschnittsverbraucher eine Marke als Ganzes wahrnimmt (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE), zur Ausnahme, und die Ausnahme, dass ein Bestandteil eines zusammengesetzten Zeichens eine selbständig kennzeichnende Stellung in dem zu-

sammengesetzten Zeichen einnimmt, ohne aber darin den dominierenden Bestandteil zu bilden (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042 Rn. 30 f. - THOMSON LIFE), zur Regel.

51 Ein besonderer Umstand, der es rechtfertigen kann, in einem zusammengesetzten Zeichen einen Bestandteil als selbständig kennzeichnend anzusehen, liegt vor, wenn eine ältere Marke von einem Dritten in einem zusammengesetzten Zeichen benutzt wird, das die Unternehmensbezeichnung dieses Dritten enthält; in einem solchen Fall kann die ältere Marke in dem zusammengesetzten Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behalten, ohne aber darin den dominierenden Bestandteil zu bilden (vgl. EuGH Rn. 29 f. - THOMSON LIFE). Eine solche Fallgestaltung liegt im Streitfall nicht vor. Der Bestandteil „Villa“ ist nach den Feststellungen des Berufungsgerichts erkennbar keine Unternehmensbezeichnung. Das Berufungsgericht hat auch sonst keinen besonderen Umstand festgestellt, der es rechtfertigen könnte, einen der beiden oder sogar beide Bestandteile des Zeichens „Villa Culinaria“ als selbständig kennzeichnend anzusehen (vgl. zu solchen Umständen BGHZ 167, 322 Rn. 21 f. - Malteserkreuz I; BGH, GRUR 2008, 258 Rn. 33 - INTERCONNECT/T- InterConnect; Beschluss vom 29. Mai 2008 - I ZB 54/05, GRUR 2008, 905 Rn. 38 = WRP 2008, 1349 - Pantohexal; GRUR 2012, 635 Rn. 27 ff. - METRO/ROLLER's Metro).

52 ee) Gleichfalls mit Recht wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, zwischen den Zeichen „Culinaria“ und „Villa Culinaria“ bestehe nur eine schwach durchschnittliche Zeichenähnlichkeit; durch den vorangestellten - selbständig kennzeichnenden - Bestandteil „Villa“ im Zeichen „Villa Culinaria“ sei ein deutlicher Abstand zwischen den beiden Zeichen gewahrt.

53

(1) Das Berufungsgericht ist bei seiner Beurteilung zu Unrecht davon ausgegangen, im angegriffenen Zeichen „Villa Culinaria“ komme dem Bestandteil „Villa“ - ebenso wie dem Bestandteil „Culinaria“ - eine selbständig kennzeichnende Stellung zu (vgl. oben Rn. 49-51). Demnach ist auch die Schlussfolgerung des Berufungsgerichts, durch den vorangestellten, selbständig kennzeichnenden Bestandteil „Villa“ im Zeichen „Villa Culinaria“ sei ein deutlicher Abstand zum Zeichen „Culinaria“ gewahrt, nicht haltbar.

54 (2) Die Revision rügt ferner mit Recht, die Feststellungen des Berufungsgerichts zum Grad der Zeichenähnlichkeit seien auch insofern widersprüchlich, als es zunächst eine „schwach durchschnittliche“ Zeichenähnlichkeit, im Rahmen der Gesamtabwägung dann aber (auch) eine „nur geringe“ Zeichenähnlichkeit angenommen hat. "Schwach durchschnittlich" ist ersichtlich etwas anderes als "nur gering".

55 (3) Die Revision wendet sich schließlich mit Recht gegen die Annahme einer „schwach durchschnittlichen“ Zeichenähnlichkeit. Das Ergebnis der Prüfung der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen kann von Zeichenunähnlichkeit über Zeichenähnlichkeit bis zu Zeichenidentität reichen; liegt Zeichenähnlichkeit vor, ist deren Grad genauer zu bestimmen (vgl. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 446). Dabei kann zwischen sehr hoher (weit überdurchschnittlicher), hoher (überdurchschnittlicher), normaler (durchschnittlicher), geringer (unterdurchschnittlicher) und sehr geringer (weit unterdurchschnittlicher) Zeichenähnlichkeit unterschieden werden. Entsprechendes gilt für die Prüfung der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Waren und Dienstleistungen (vgl. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 226). Ferner wird auch beim Grad der Kennzeichnungskraft zwischen sehr hoher (weit überdurchschnittlicher), hoher (überdurchschnittlicher), normaler (durchschnittlicher), geringer (unterdurchschnittlicher) und sehr geringer (weit unterdurchschnittlicher) Kennzeichnungskraft differenziert (vgl. Bü-

scher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 241). Eine weitere Abstufung der Durchschnittlichkeit nach „schwach durchschnittlich“, „normal durchschnittlich“ und „stark durchschnittlich“ erscheint schon im Blick auf die ohnehin komplexe Gesamtabwägung der Verwechslungsfaktoren weder sinnvoll noch praktikabel (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 14 Rn. 514). Darüber hinaus steht einer solchen Unterscheidung entgegen, dass der Begriff „Durchschnitt“ einen aus mehreren vergleichbaren Größen errechneten Mittelwert in Bezug auf Quantität oder Qualität bezeichnet (Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 4. Aufl., Stichwort „Durchschnitt“) und die weitere Differenzierung eines mittleren Werts nicht ohne weiteres vorstellbar ist.

56 e) Da nach alledem weder die Annahme des Berufungsgerichts, die Klagemarke „Culinaria“ verfüge über eine nur schwache (geringe) Kennzeichnungskraft, noch seine Annahme, zwischen der Klagemarke „Culinaria“ und dem angegriffenen Zeichen „Villa Culinaria“ bestehe eine schwach durchschnittliche bzw. nur geringe Zeichenähnlichkeit, der rechtlichen Nachprüfung standhalten, kann auch seine Beurteilung, es bestehe keine Verwechslungsgefahr, keinen Bestand haben. Es ist nicht auszuschließen, dass das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr bejaht hätte, wenn es seiner Beurteilung nicht nur eine hohe Warenähnlichkeit, sondern auch eine - hier zugunsten der Klägerinnen zu unterstellende - (zumindest) normale Kennzeichnungskraft der Klagemarke und durchschnittliche Ähnlichkeit der Zeichen zugrunde gelegt hätte.

57 3. Die Klägerinnen haben ihre Ansprüche darüber hinaus auf die Geschäftsbezeichnung „Culinaria Delikatessen-Service AG“ der Klägerin zu 2, die Geschäftsbezeichnung „Culinaria BioFeinkost GmbH“ der Klägerin zu 1 oder die Wort-Bildmarke Nr. 1023015 „Culinaria DELIKATESSEN SERVICE GMBH“ der Klägerin zu 1 gestützt. Auch diese Ansprüche setzen voraus, dass zwischen den Geschäftsbezeichnungen der Klägerinnen oder der Wort-Bildmarke der Klägerin zu 1 einerseits und den für die Beklagte zu 1 eingetragenen Wort-

marken „Villa Culinaria“ sowie der von den Beklagten verwendeten Bezeichnung „Villa Culinaria“ und der von der Beklagten zu 2 benutzten Firma „Villa Culinaria Hamburg GmbH“ andererseits Verwechslungsgefahr im Sinne der § 14 Abs. 2 Nr. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG besteht. Das Berufungsgericht hat das Vorliegen einer solchen Verwechslungsgefahr unter Hinweis auf seine Erwägungen zum Fehlen einer Verwechslungsgefahr zwischen der Wortmarke Nr. 39808411.4 „Culinaria“ der Klägerin zu 2 und den Zeichen „Villa Culinaria“ der Beklagten verneint. Da jene Erwägungen einer Nachprüfung nicht standhalten (vgl. oben Rn. 21-56), ist auch dieser Beurteilung die Grundlage entzogen.

58 IV. Das Berufungsgericht hat der Widerklage der Beklagten gegen die Klägerin zu 2 auf Einwilligung in die Löschung der Marke 30104528.3 „Culinaria“ für die Ware „tiefgekühlte Snacks“ mit Recht stattgegeben.

59 1. Die Eintragung einer Marke wird gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG auf Antrag wegen Verfalls gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Liegt ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung gemäß § 49 Abs. 3 MarkenG nur für diese Waren oder Dienstleistungen gelöscht. Soweit die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, dass die Marke benutzt worden ist, muss sie gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt gemäß § 26 Abs. 2 MarkenG als Benutzung durch den Inhaber.

60 2. Die deutsche Wortmarke Nr. 30104528.3 „Culinaria“ der Klägerin zu 2 ist am 2. April 2001 für die Waren „Pizza, und tiefgekühlte Snacks, nämlich Ba-

guettes und im Wesentlichen mit Wurst- und/oder Fleischwaren sowie Käse und/oder Obst und/oder Gemüse belegte essfertige Toasts oder Brötchen, alle vorgenannten Waren nicht in Großverbraucherpackungen“, eingetragen worden. Die Marke wurde nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren von der Klägerin zu 2 oder mit ihrer Zustimmung zwar für die Ware „Pizza“, nicht aber für die Ware „tiefgekühlte Snacks“ im Inland ernsthaft benutzt. Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, dass die Benutzung der Marke für die Ware „Pizza“ es nicht rechtfertigt, auch die Ware „tiefgekühlte Snacks“ im Warenverzeichnis zu belassen.

- 61 a) Die Markeneintragung ist im Löschungsklageverfahren wegen Verfalls nach §§ 49, 55 MarkenG allerdings nicht auf die Waren oder Dienstleistungen zu beschränken, für die die Marke tatsächlich benutzt worden ist. Die gebotene wirtschaftliche Betrachtungsweise und das berechtigte Interesse des Zeicheninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden, rechtfertigen es vielmehr, darüber hinaus auch die Waren im Warenverzeichnis zu belassen, die nach der Verkehrsauffassung gemeinhin zum gleichen Warenbereich gehören. Dadurch wird ein sachgerechter Ausgleich erzielt zwischen dem Interesse des Markeninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden, und dem Interesse an der Freihaltung des Registers von Marken, die für einen Teil der Waren und Dienstleistungen nicht benutzt werden (vgl. BGH, Urteil vom 10. April 2008 - I ZR 167/05, GRUR 2009, 60 Rn. 32 f. = WRP 2008, 1544 - LOTTO-CARD). Der Begriff der Warengleichartigkeit ist aus Rechtsgründen enger zu verstehen als der Begriff der Warenähnlichkeit im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Zum gleichen Warenbereich gehören gemeinhin Waren, die in ihren Eigenschaften und ihrer Zweckbestimmung weitgehend übereinstimmen (vgl. BGH, Urteil vom 13. Juli 1989 - I ZR 157/87, GRUR 1990, 39, 40 f. - Taurus). Von diesen Grundsätzen ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.

62 b) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klägerinnen hätten eine rechtserhaltende Benutzung der Marke Nr. 30104528.3 „Culinaria“ für „tiefgekühlte Snacks, nämlich Baguettes und im Wesentlichen mit Wurst- und/oder Fleischwaren sowie Käse und/oder Obst und/oder Gemüse belegte essfertige Toasts oder Brötchen“, nicht dargelegt. Die Klägerin zu 2 verwende ihre Marke zwar für die Ware „Pizza“; diese gehöre aber nicht zum gleichen Warenbereich wie die Ware „tiefgekühlte Snacks“. Es gebe zwar auch „Pizzabaguettes“, doch sei aus Sicht der Verbraucher eine klassische Pizza ein deutlich anderes Nahrungsmittel als die im Warenverzeichnis definierten Snacks.

63 Die Revision macht ohne Erfolg geltend, die Klägerinnen hätten unter Vorlage entsprechender Veröffentlichungen darauf hingewiesen, dass es beispielsweise Pizzabrötchen, Pizzabaguettes und Pizzatoasts gebe, die zwar aus einem anderen Teig bestünden, aber einen vergleichbaren Belag hätten wie klassische Pizza. Die Übergänge zwischen einer klassischen Pizza und einem solchen „Pizza-Snack“ seien fließend, zumal insbesondere über den Straßenverkauf etwa von Bäckereien in Bahnhöfen oder Innenstädten häufig nicht ganze Pizzas, sondern portionierte Pizza-Stücke - gleichsam als „Pizza-Snack“ - angeboten würden.

64 In der Benutzung einer Marke für Waren, die unter einen Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen, kann zwar zugleich eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke für andere Waren liegen, die unter denselben Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 Rn. 202; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 26 MarkenG Rn. 36). In einer solchen Benutzung, liegt jedoch regelmäßig keine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke für Waren, die unter einen anderen Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen. Da die Oberbegriffe eines Warenverzeichnisses dem Zweck dienen, Waren mit unterschiedlichen Eigenschaften und Zweckbestimmungen

zu erfassen, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die von verschiedenen Oberbegriffen eines Warenverzeichnisses erfassten Waren in ihren Eigenschaften und ihrer Zweckbestimmung nicht weitgehend übereinstimmen. Bei den Begriffen „Pizza“ und „tiefgekühlte Snacks“ handelt es sich um unterschiedliche Oberbegriffe des hier in Rede stehenden Warenverzeichnisses. In der Benutzung der Marke „Culinaria“ für die Ware „Pizza“ kann daher grundsätzlich keine Benutzung dieser Marke für die Ware „tiefgekühlte Snacks“ gesehen werden.

65 Es gibt auch keinen Grund für die Annahme, im Streitfall könne in der Benutzung der Marke für Waren, die unter einen Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen, ausnahmsweise eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke für andere Waren liegen, die unter einen anderen Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, aus Sicht der Verbraucher sei eine klassische Pizza ein deutlich anderes Nahrungsmittel als die im Warenverzeichnis bezeichneten Snacks, lässt keinen Rechtsfehler erkennen und widerspricht - entgegen der Ansicht der Revision - insbesondere nicht der Lebenserfahrung. „Pizza-Snacks“ mögen in ihrer Zweckbestimmung zwar weitgehend mit Pizza-Stücken übereinstimmen. Eine klassische Pizza weist jedoch, wie das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei angenommen hat, aus Sicht der Verbraucher - schon wegen des anderen Teigs - deutlich andere Eigenschaften auf als die im Warenverzeichnis genannten Baguettes, Toasts oder Brötchen. Bei dieser Beurteilung ist zu berücksichtigen, dass der Begriff der Warengleichartigkeit im Interesse der Freihaltung des Registers von Marken, die für einen Teil der Waren und Dienstleistungen nicht benutzt werden, enger zu verstehen ist, als der Begriff der Warenähnlichkeit im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

66 Es kommt auch nicht darauf an, dass die Marke „Culinaria“ (auch) für tiefgekühlte Pizza verwendet worden ist. Zwar könnte die Ware „tiefgekühlte Pizza“ grundsätzlich sowohl unter den Oberbegriff „Pizza“ als auch unter den

Oberbegriff „tiefgekühlte Snacks“ fallen. Das ändert aber nichts an der rechtlichen Beurteilung. Wird die Ware, für die die Marke rechtserhaltend benutzt wird (hier tiefgekühlte Pizza), von mehreren Oberbegriffen des Warenverzeichnisses erfasst, so kann im Löschungsklageverfahren wegen Verfalls nach §§ 49, 55 MarkenG einer der Oberbegriffe (hier „tiefgekühlte Snacks“) ersatzlos gelöscht werden, wenn die Ware von dem anderen Oberbegriff (hier „Pizza“) erfasst wird (vgl. BGH, Urteil vom 7. Juni 1978 - I ZR 125/76, GRUR 1978, 647, 648 = WRP 1978, 813 - TIGRESS).

67 C. Danach ist das Berufungsurteil auf die Revision der Klägerinnen unter Zurückweisung des Rechtsmittels im Übrigen insoweit aufzuheben, als das Berufungsgericht die Abweisung der Klage bestätigt hat. Im Umfang der Aufhebung ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Der Senat kann auf Grundlage des vom Berufungsgericht festgestellten Sachverhalts nicht abschließend beurteilen, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist zwar eine Rechtsfrage, die grundsätzlich auch das Revisionsgericht beantworten kann. Voraussetzung dafür ist aber die Beurteilung des Gesamteindrucks der Zeichen, die im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegt (BGH, GRUR 2012, 635 Rn. 35 - METRO/ROLLER's Metro, mwN). Eine fehlerfreie Gesamtbeurteilung auf der Grundlage einer hohen Warenähnlichkeit und einer noch festzustellenden Kennzeichnungskraft der Klagemarke und eines noch zu bestimmenden Grades der Zeichenähnlichkeit ist bisher durch das Berufungsgericht nicht erfolgt.

68 D. Für das wiedereröffnete Berufungsverfahren weist der Senat für den Fall, dass das Berufungsgericht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr verneinen und daher eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne prüfen sollte, noch auf Folgendes hin:

69 Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Inverbindungbringens liegt vor, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Zeicheninhabern ausgeht. Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur beim Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (BGH, Urteil vom 18. Dezember 2008 - I ZR 200/06, GRUR 2009, 772 Rn. 69 = WRP 2009, 971 - Augsburgischer Puppenkiste; BGH, GRUR 2010, 729 Rn. 44 - MIXI, mwN). Diese können sich daraus ergeben, dass die Klagemarke in dem angegriffenen Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung einnimmt (BGH, GRUR 2010, 729 Rn. 44 - MIXI; Beschluss vom 1. Juni 2011 - I ZB 52/09, GRUR 2012, 64 Rn. 26 = WRP 2012, 83 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 635 Rn. 37 - METRO/ROLLER's Metro). Dagegen reicht es nicht, dass ein Zeichen geeignet ist, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen (BGH, GRUR 2009, 772 Rn. 69 - Augsburgischer Puppenkiste; GRUR 2010, 729 Rn. 43 - MIXI).

70 Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts kommt eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unter dem Gesichtspunkt einer selbständig kennzeichnenden Stellung eines übereinstimmenden Zeichenbestandteils schon deshalb nicht in Betracht, weil in dem angegriffenen Zeichen keiner der beiden Zeichenbestandteile eine selbständig kennzeichnende Stellung einnimmt (vgl. oben Rn. 49-51).

71 Die Revision macht ohne Erfolg geltend, das Berufungsgericht habe den Vortrag der Klägerinnen nicht berücksichtigt, dass die Beklagten unter der Bezeichnung „Villa Culinaria“ gastronomische Betriebe führten und die Klägerinnen unter der Bezeichnung „Culinaria“ seit nahezu 30 Jahren über den Großhandel und die führenden Cash-and-Carry-Märkte die Gastronomie beliefere. Der Verkehr werde aufgrund dieser Umstände annehmen, dass zwischen der

Gastronomie-Kette „Villa Culinaria“ der Beklagten und den „Culinaria“-Produkten der Klägerinnen wirtschaftliche oder organisatorische Beziehungen bestünden. Die Klägerinnen haben damit keine besonderen Umstände vorgebracht, die über bloße Assoziationen hinaus die Annahme wirtschaftlicher oder organisatorischer Verbindungen zwischen der Klägerin zu 2 und den Beklagten nahelegen könnten. Es erscheint fernliegend, dass der angesprochene Verkehr - wie die Revision geltend macht - annehmen könnte, bei den gastronomischen Betrieben der Beklagten handele es sich um die „Villen“, in denen aufgrund wirtschaftlicher oder organisatorischer Verbindungen der Parteien die „Culinaria“-Produkte der Klägerinnen angeboten werden.

Bornkamm

Schaffert

Kirchhoff

Koch

Löffler

Vorinstanzen:

LG Köln, Entscheidung vom 22.09.2010 - 84 O 20/09 -

OLG Köln, Entscheidung vom 08.04.2011 - 6 U 179/10 -