



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 50/11

Verkündet am:
2. Februar 2012
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Bogner B/Barbie B

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2, § 22 Abs. 1 Nr. 2, § 25 Abs. 1 und 2, § 26 Abs. 1

- a) Einzelbuchstaben sind regelmäßig von Haus aus normal kennzeichnungs-kräftig, wenn sie über nicht zu vernachlässigende graphische Gestaltungen verfügen und keine Anhaltspunkte für eine vom Durchschnitt abweichende Kennzeichnungskraft vorliegen.
- b) Eine Zeichenähnlichkeit im Klang zwischen Kollisionszeichen, die aus Einzelbuchstaben bestehen, scheidet im Allgemeinen aus, wenn der Verkehr nicht daran gewöhnt ist, aus einem Einzelbuchstaben gebildete Marken mit dem Lautwert des Einzelbuchstabens ohne weitere Zusätze zu benennen.
- c) Bestehen die kollidierenden Zeichen jeweils aus einem einzelnen Buchsta-ben, haben bildliche Zeichenunterschiede bei der Beurteilung der visuellen Zeichenähnlichkeit ein wesentlich größeres Gewicht als bei normalen Wort-zeichen.

BGH, Urteil vom 2. Februar 2012 - I ZR 50/11 - OLG Köln
LG Köln

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 2. Februar 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten und die Anschlussrevision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 16. Februar 2011 aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin, die Willy Bogner GmbH & Co. KGaA, ist ein 1932 gegründetes Unternehmen, das zunächst Winterbekleidung produzierte und vertrieb und in der Folgezeit ihre Kollektion auf hochwertige Damen-, Herren- und Kinderbekleidung ausweitete. Sie ist Inhaberin der am 22. Dezember 2005 mit Priorität vom 27. Oktober 2005 für Bekleidungsstücke und Schuhwaren eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 30564135



und der am 6. August 2002 angemeldeten, am 3. September 2002 für Bekleidungsstücke und Schuhwaren eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 30239067



2 Sie ist weiterhin Inhaberin der seit 1984 kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Marke Nr. 1066147, die in der Gestaltung der Marke Nr. 30564135 entspricht und für Winterbekleidungsstücke, nämlich Skianzüge und Anoraks, Sportanzüge und Skischuhe, geschützt ist.

3 Die Beklagte zu 2, ein internationaler Spielwarenkonzern mit Sitz in den Vereinigten Staaten, ist Herstellerin der „Barbie“-Puppen. Sie ist Inhaberin der mit Priorität vom 18. Juni 2007 für Bekleidungsstücke und Schuhwaren eingetragenen Gemeinschaftsbildmarke Nr. 6013437



4 Die Beklagte zu 1 betreibt einen Internetversandhandel und bietet Produkte der Beklagten zu 2 in Deutschland an. Zum Sortiment der Beklagten gehören ein rosafarbener Kinderrock und in den Farben Weiß und Rosa gehaltene Kindersportschuhe. Diese waren - wie im Klageantrag wiedergegeben - mit dem

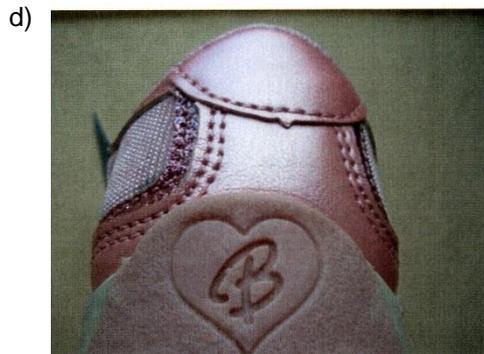
Buchstaben B mit dem Schriftzug der Marke der Beklagten zu 2 gekennzeichnet.

5 Die Klägerin sieht in der Verwendung dieses Buchstabens durch die Beklagten eine Verletzung der Rechte an ihren Marken und einer der Klagemarke Nr. 30239067 entsprechenden besonderen Geschäftsbezeichnung.

6 Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland zur Kennzeichnung von Bekleidungsstücken und/oder Schuhen ein „B“ gemäß nachstehenden Abbildungen zu benutzen:





insbesondere Bekleidungsstücke und/oder Schuhe unter diesem Zeichen anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder zu bewerben und/oder einzuführen und/oder die genannten Handlungen vornehmen zu lassen (Klageantrag 1).

- 7 Die Klägerin hat die Beklagten ferner auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung in Anspruch genommen (Klageantrag 2) und die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung begehrt (Klageantrag 3).
- 8 Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Das Berufungsgericht hat die Verurteilung nach dem - Bekleidungsstücke betreffenden - Klageantrag 1a und b sowie nach den hierauf bezogenen Klageanträgen 2 (Auskunft und Rechnungslegung) und 3 (Feststellung der Schadensersatzpflicht) aufrechterhalten; dagegen hat es die Klage mit den - Schuhe betreffenden - Klageanträgen 1c und d sowie den hierauf bezogenen Klageanträgen 2 und 3 abgewiesen (OLG Köln, Urteil vom 16. Februar 2011 - 6 U 40/10, juris).
- 9 Dagegen richten sich die vom Senat zugelassene Revision der Beklagten und die Anschlussrevision der Klägerin. Die Beklagten erstreben mit ihrem Rechtsmittel, dessen Zurückweisung die Klägerin beantragt, die vollständige Abweisung der Klage. Die Klägerin verfolgt mit ihrer Anschlussrevision die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Beklagten beantragen, die Anschlussrevision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

- 10 A. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin geltend gemachten Unterlassungsansprüche aufgrund der Klagemarken Nr. 30564135 und Nr. 30239067 für Bekleidungsstücke (Klageantrag 1a und b) als nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG begründet und hinsichtlich der Ware Schuhe (Klageantrag 1 c und d) für unbegründet erachtet. Hierzu hat es ausgeführt:
- 11 Der Klageantrag sei entgegen der Ansicht der Beklagten nicht schon deshalb unbegründet, weil die Abbildungen die konkrete Verletzungsform nicht zutreffend anführten. Zwar finde sich auf den von den Beklagten vertriebenen Waren auch der „Barbie“-Schriftzug. Der einzelne Buchstabe „B“ sei aber ein gegenüber diesem Schriftzug eigenständiges Zeichen.
- 12 Die Nichtbenutzungseinrede der Beklagten sei nicht begründet. Aus dem eigenen Vortrag der Beklagten folge, dass die Klägerin die Marken im Jahr 2009 rechtserhaltend benutzt habe.
- 13 Zwischen den Wort-/Bildmarken der Klägerin und den von den Beklagten auf Knöpfen und Stoffetiketten verwendeten Zeichen bestehe Verwechslungsgefahr. Die Kennzeichnungskraft der Klagemarken sei mindestens durchschnittlich. Aus einzelnen Buchstaben bestehende Marken seien von Haus aus normal kennzeichnungskräftig, wenn nicht konkrete Anhaltspunkte für einen warenbeschreibenden Gehalt vorlägen. Derartige Anhaltspunkte seien im Streitfall nicht gegeben. Eine Schwächung der Klagemarken durch Drittkennzeichen sei nicht festzustellen. Die angegriffenen Zeichen seien von den Beklagten für Bekleidungsstücke benutzt worden, für die die Klagemarken eingetragen seien, so dass von Warenidentität auszugehen sei. Die Zeichenähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen sei im mittleren Bereich einzuordnen. Bei der bildlichen Zei-

chenähnlichkeit, die vorliegend allein in Betracht komme, seien sowohl der übereinstimmend verwandte Buchstabe „B“ als auch die jeweilige graphische Gestaltung zu berücksichtigen. Die unterschiedliche graphische Gestaltung reiche aber nicht aus, um den in Anbetracht der Warenidentität und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarken gebotenen weiten Abstand zwischen den Kollisionszeichen herzustellen.

14 Dagegen sei der Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG im Hinblick auf die angegriffenen Kennzeichen für Schuhe mangels Verwechslungsgefahr nicht gegeben. Für diesen Warenbereich seien die Klagemarken nur schwach durchschnittlich kennzeichnungskräftig, und auch die Ähnlichkeit zwischen den angegriffenen Zeichen sei eher unterdurchschnittlich. Trotz bestehender Warenidentität reiche dies zur Begründung einer Verwechslungsgefahr nicht aus.

15 Für die Ansprüche aus §§ 5, 15 MarkenG aufgrund einer geschäftlichen Bezeichnung ergebe sich im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr kein anderes Ergebnis.

16 B. Die Revision der Beklagten und die Anschlussrevision der Klägerin haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

17 I. Revision der Beklagten

18 1. Die Klägerin hat ihr Klagebegehren - bereits in den Tatsacheninstanzen - in erster Linie auf die Marke Nr. 30564135 (Klagemarke 1) und hilfsweise auf die Marke Nr. 30239067 (Klagemarke 2) sowie weiter hilfsweise auf eine geschäftliche Bezeichnung an einem „B im Kreis“ gestützt. Es ist deshalb zunächst über die Ansprüche aus der Klagemarke Nr. 30564135 und nur hilfsweise

über die Ansprüche aus der Klagemarke Nr. 30239067 und der identisch gestalteten geschäftlichen Bezeichnung zu entscheiden. Die Marke Nr. 1066147 ist nicht Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreits.

19 2. Der Klägerin steht gegen die Beklagten aus der Klagemarke 1 (B ohne Kreis) auf der Grundlage der bisher vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen kein Unterlassungsanspruch nach dem - Bekleidungsstücke betreffenden - Klageantrag 1a und b zu (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG).

20 a) Das Berufungsgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass die Einrede mangelnder Benutzung der Klagemarke Nr. 30564135 nach § 25 Abs. 1 und 2, § 26 Abs. 1 MarkenG unbegründet ist. Dies folgt daraus, dass die Marke weder zu dem nach § 25 Abs. 2 Satz 1 MarkenG maßgeblichen Zeitpunkt der Klageerhebung (16. und 22. September 2009) noch zum Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht (26. November 2010) gemäß § 25 Abs. 2 Satz 2 MarkenG seit mindestens fünf Jahren eingetragen war (Eintragungszeitpunkt 22. Dezember 2005). Auf den Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung vor dem Revisionsgericht kommt es für den Ausschluss von Ansprüchen mangels rechtserhaltender Benutzung gemäß § 25 Abs. 2 Satz 2 MarkenG nicht an, weil eine Beweiserhebung über eine rechtserhaltende Benutzung in der Revisionsinstanz ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Urteil vom 10. Oktober 2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 430 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA).

21 b) Die Beurteilung des Berufungsgerichts, zwischen der Klagemarke Nr. 30564135 und den in den Klageanträgen 1a und b angeführten Zeichen bestehe Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, ist dagegen nicht frei von Rechtsfehlern.

- 22 aa) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist - ebenso wie bei § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG - unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder 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, Urteil vom 22. April 2010 - I ZR 17/05, GRUR 2010, 1103 Rn. 37 = WRP 2010, 1508 - Pralinenform II; 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-5803 = GRUR 2010, 933 Rn. 33 - Barbara Becker; BGH, Beschluss vom 1. Juni 2011 - I ZB 52/09, GRUR 2012, 64 Rn. 9 = WRP 2012, 83 - Maalox/Melox-GRY).
- 23 bb) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass zwischen Bekleidungsstücken, für die die Klagemarke 1 eingetragen ist, und den mit den angegriffenen Zeichen versehenen Bekleidungsstücken Warenidentität besteht.
- 24 Entgegen der Ansicht der Revision steht der Annahme von Warenidentität nicht entgegen, dass die Klägerin ihre Produkte über exklusive Fachgeschäfte, firmeneigene Läden und eine eigene Internetplattform vertreibt, während die mit den angegriffenen Zeichen versehenen Erzeugnisse von den Beklagten

über einen Internetversandhandel mit dem Schwerpunkt „Spielwaren“ und der Zielgruppe „junge Familien“ abgesetzt werden. Auf die Art und Weise, wie die Klägerin ihre Marke für die eingetragenen Waren benutzt, kommt es für den Schutzzumfang nicht an (vgl. BGH, Urteil vom 29. April 2004 - I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 782 = WRP 2004, 1046 - Zwilling/Zweibrüder).

25 cc) Ebenfalls ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die in Rede stehende Klagemarke verfüge auf dem Bekleidungssektor über durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

26 (1) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, Einzelbuchstaben seien ebenso wie Buchstabenkombinationen von Haus aus normal kennzeichnungskräftig, soweit nicht konkrete Anhaltspunkte für einen warenbeschreibenden Gehalt vorlägen. Für eine beschreibende Funktion des Einzelbuchstabens „B“ in der Modebranche sei nichts ersichtlich. Die Verwendung von Einzelbuchstaben als Marke sei im Modesektor gebräuchlich. Der Buchstabe „B“ werde weder als Größenangabe noch als Abkürzung für Waren minderer Qualität verwandt. Dies folge auch aus der von der Beklagten vorgelegten Verkehrsbefragung von Juli 2010, nach der der durchschnittliche inländische Verbraucher mit dem Buchstaben „B“ keinen beschreibenden Anklang verbinde. Aufgrund eines von der Beklagten geltend gemachten Freihaltebedürfnisses sei die Kennzeichnungskraft der Klagemarke ebenfalls nicht geringer zu bemessen. Das hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

27 (2) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH, Ur-

teil vom 21. Januar 2010 - C-398/08, Slg. 2010, I-535 = GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; Urteil vom 9. September 2010 - C-265/09, GRUR 2010, 1096 Rn. 31 - BORCO/HABM [Buchstabe α]; BGH, Beschluss vom 1. Juli 2010 - I ZB 35/09, GRUR 2010, 935 Rn. 8 = WRP 2010, 1254 - Die Vision; Beschluss vom 21. Dezember 2011 - I ZB 56/09, GRUR 2012, 270 Rn. 8 = WRP 2012, 337 - Link economy; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 248; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 14 Rn. 497). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler oder - was dem entspricht - durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. BGH, Beschluss vom 8. Juni 2000 - I ZB 12/98, GRUR 2000, 1031, 1032 = WRP 2000, 1155 - Carl Link; BGH, GRUR 2012, 64 Rn. 12 - Maalox/Melox-GRY). Dementsprechend hat der Senat angenommen, dass Buchstabenfolgen regelmäßig über durchschnittliche Kennzeichnungskraft von Haus aus verfügen, wenn Anzeichen für eine abweichende Beurteilung auf dem jeweiligen Waren- und Dienstleistungssektor fehlen (vgl. BGH, Urteil vom 8. November 2001 - I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 = WRP 2002, 705 - IMS; Urteil vom 15. Januar 2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600, 601 = WRP 2004, 763 - d-c-fix/CD-FIX; Urteil vom 20. Januar 2011 - I ZR 10/09, GRUR 2011, 831 Rn. 18 = WRP 2011, 1174 - BCC). Davon ist im Regelfall auch bei Einzelbuchstaben auszugehen, wenn diese über nicht zu vernachlässigende graphische Gestaltungen verfügen und auch im Übrigen kein Anhalt für eine vom Normalfall abweichende Beurteilung besteht (vgl. BPatG, Beschluss vom 10. November 2004 - 29 W (pat) 204/02, juris Rn. 31; Beschluss vom 29. November 2005 - 27 W (pat) 273/04, juris Rn. 14; OLG München, GRUR-RR 2011, 462, 463; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 258; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rn. 581; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9 Rn. 177).

28 (3) Nach diesen Maßstäben ist im Streitfall auf der Grundlage der Feststellungen des Berufungsgerichts von einer normalen Kennzeichnungskraft der Klagemarke auszugehen.

29 Die Klagemarke ist im Hinblick auf ihre graphische Gestaltung als Wort-/Bildmarke eingetragen. Die graphische Gestaltung nimmt am Gesamteindruck der Klagemarke teil. Davon ist auch das Berufungsgericht in anderem Zusammenhang ausgegangen. Bei der Klagemarke, die einen kräftigen regelmäßigen Eindruck vermittelt, laufen die Linien der Bogen nicht wie beim Buchstaben „B“ in üblicher Schreifschrift mittig zusammen. Vielmehr stößt bei der Klagemarke der untere Bogen gegen den oberen Bogen, der seinerseits auf den senkrechten Strich unterhalb der Mitte trifft. Danach ist jedenfalls unter Einbeziehung der graphischen Gestaltung im Ausgangspunkt von normaler originärer Kennzeichnungskraft der Klagemarke 1 auszugehen.

30 (4) Die Revision rügt ohne Erfolg, das Berufungsgericht habe die für die Annahme normaler originärer Kennzeichnungskraft erforderlichen Feststellungen zu den Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem Bekleidungssektor nicht getroffen. Dort würden in großem Umfang Einzelbuchstaben in stilisierter Form markenmäßig benutzt. Dies belege die Zahl von mehr als 150 Eintragungen von Wort- und Bildmarken mit dem Buchstaben „B“ in Klasse 25.

31 Allerdings kann die Feststellung der originären Kennzeichnungskraft für eine Marke, die aus einem einzigen Buchstaben besteht, schwieriger sein als für andere Wortmarken (vgl. EuGH, GRUR 2010, 1096 Rn. 39 - BORCO/HABM [Buchstabe α]). Auch ist nicht ausgeschlossen, dass für die Prüfung der originären Kennzeichnungskraft der Marke der Registerstand Bedeutung erlangen kann. Der Umstand, dass für gleiche und benachbarte Warengebiete eine Reihe ähnlicher Zeichen eingetragen ist, ohne dass der Markeninhaber dagegen

eingeschritten ist, kann im Einzelfall darauf hindeuten, es handele sich um naheliegende Markenbildungen mit geringer Kennzeichnungskraft (vgl. BGH, Beschluss vom 1. Oktober 1998 - I ZB 28/96, BGHZ 139, 340, 345 f. - Lions). Gleichwohl dringt die Revision mit ihren Angriffen gegen die Annahme normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke nicht durch.

32 Das Berufungsgericht ist - wie dargelegt - zutreffend davon ausgegangen, dass der Buchstabe „B“ in Einzelstellung im Modebereich über keinen beschreibenden Anklang verfügt. Er wird weder als Größenangabe noch als (abgekürzte) Qualitätsangabe verwandt.

33 Zu Recht hat das Berufungsgericht für die Annahme normaler originärer Kennzeichnungskraft auch die Ergebnisse der Verkehrsbefragung vom Juli 2010 herangezogen. Dieser Verkehrsbefragung lassen sich keine Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass das Publikum dem Buchstaben „B“ im Bekleidungssektor einen beschreibenden Gehalt beilegt. Nur 3,7% der Befragten sahen in dem Buchstaben „B“ eine auf Bekleidung bezogene beschreibende Bedeutung.

34 Im Streitfall lässt auch der Registerstand keinen Rückschluss darauf zu, dass die Klagemarke nicht über normale originäre Kennzeichnungskraft verfügt. Gegenteiliges ergibt sich nicht allein aus dem Hinweis der Revision auf die Vielzahl eingetragener Marken mit dem Buchstaben „B“ im Bekleidungssektor. Die Revision zeigt schon nicht auf, dass die ganz überwiegend in besonderer Weise graphisch gestalteten Drittmarken der Klagemarke so nahekommen, dass der Registerstand einen Rückschluss auf eine Kennzeichnungsschwäche der Klagemarke erlaubt.

35 Das Berufungsgericht hat für die Annahme normaler originärer Kennzeichnungskraft zu Recht auch den Umstand herangezogen, dass die Verwen-

derung von Einzelbuchstaben in der Modebranche eine gebräuchliche Markenform darstellt. Die Tatsache, dass Buchstaben oder Buchstabenzusammenstellungen in einem Waren- oder Dienstleistungssektor weit verbreitet verwendet werden, rechtfertigt - anders als die Revision meint - für sich nicht den Schluss auf eine Kennzeichnungsschwäche (vgl. BGH, Beschluss vom 8. Mai 2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1068 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV). Aus der weit verbreiteten Verwendung unterschiedlich graphisch gestalteter Einzelbuchstaben im Modebereich konnte das Berufungsgericht vielmehr in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise den Schluss ziehen, dass derartige Marken nicht kennzeichnungsschwach sind.

36 (5) Der Revision verhilft auch die Rüge nicht zum Erfolg, die originäre Kennzeichnungskraft der Klagemarke sei wegen eines Freihaltebedürfnisses von Wettbewerbern an der Verwendung von Einzelbuchstaben im Modesektor unterdurchschnittlich zu bemessen.

37 Die Kennzeichnungskraft einer Marke darf nicht aus Rechtsgründen geringer bemessen werden, um Wettbewerbern die markenmäßige Benutzung des Zeichens in identischer oder ähnlicher Form zu ermöglichen (vgl. EuGH, Urteil vom 10. April 2008 - C-102/07, Slg. 2008, I-2439 = GRUR 2008, 503 Rn. 30 - adidas/Marca Mode; zu kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Marken EuGH, Urteil vom 4. Mai 1999 - C-108/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Rn. 48 und 54 - Chiemsee; BGH, Urteil vom 2. April 2009 - I ZR 78/06, GRUR 2009, 672 Rn. 26 = WRP 2009, 824 - OSTSEE-POST). Vielmehr ist dem Bedürfnis von Wettbewerbern, abweichende, aber auf ähnliche Weise gebildete Kennzeichen für die Waren zu verwenden, bei der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG Rechnung zu tragen (vgl. BGH, GRUR 2009, 672 Rn. 26 - OSTSEE-POST).

38 (6) Das Berufungsgericht ist weiterhin davon ausgegangen, die originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Klagemarke sei nicht durch die Benutzungslage geschwächt. Die Verkehrsbefragung vom Juli 2010 deute eher auf eine Steigerung der originären Kennzeichnungskraft durch Benutzung hin. Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke sei nicht durch Drittzeichen geschwächt. Soweit die von den Beklagten aufgezeigten Drittkennzeichen mit dem Buchstaben „B“ nicht ohnehin aufgrund der graphischen Gestaltung oder zusätzlicher Bildelemente einen größeren Abstand zum Klagezeichen als die angegriffenen Kennzeichen einhielten, fehle Vortrag zu einer erheblichen Benutzung in gleichen oder benachbarten Branchen, zum Tätigkeitsumfang und zur Bekanntheit der Drittzeichen. Außer Betracht bleiben müsse auch die Benutzung des Buchstabens „B“ auf Bekleidungsmarken, die als Fanartikel etwa von Sportvereinen verwendet würden.

39 Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg mit der Begründung, das Berufungsgericht habe die Anforderungen an den Vortrag zur Schwächung der Klagemarke durch Drittzeichen überspannt. Die Beklagten hätten vorgetragen, dass mehr als 150 Marken mit dem Buchstaben „B“ in Klasse 25 eingetragen seien, von denen eine Vielzahl in Deutschland tatsächlich genutzt werde. Dies gelte insbesondere für das Zeichen mit dem Buchstaben „B“ von Borussia Mönchengladbach und des US-amerikanischen Baseballclubs Boston Red Sox.

40 Es ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden, dass das Berufungsgericht eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke durch Drittzeichen verneint hat. Eine solche Schwächung setzt voraus, dass die Drittkennzeichen in gleichen oder eng benachbarten Branchen in einem Umfang in Erscheinung treten, der geeignet ist, den Verkehr an die Existenz weiterer Kennzeichen im Ähnlichkeitsbereich zu gewöhnen (BGH, Urteil vom 31. Juli 2008 - I ZR 171/05, GRUR 2008, 1104 Rn. 25 = WRP 2008, 1532 - Haus & Grund II).

Das „B“-Emblem des Fußballvereins Borussia Mönchengladbach weist Bildelemente auf, die - wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat - den Gesamteindruck dieses Zeichens dominieren und einen so weiten Abstand von der Klagemarke einhalten, dass deren Kennzeichnungskraft durch dieses Drittzeichen nicht geschwächt wird. Zu Recht hat das Berufungsgericht weiter angenommen, dass der Vortrag der Beklagten zur Benutzungslage bei den weiteren Drittzeichen nicht ausreicht, um den Schluss auf eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke in den allgemeinen Verkehrskreisen zuzulassen. Gegenteiliges zeigt auch die Revision nicht auf. So fehlen tragfähige Angaben zur Marktbedeutung der mit dem „B“ der Boston Red Sox im Inland gekennzeichneten Bekleidungsstücke beim allgemeinen Publikum. Entsprechendes gilt für die weiteren von der Revision angeführten Drittzeichen (Buchstabenzeichen „B“ des Football-Teams Cincinnati Bengals, des Eishockeyteams der Boston Bruins, des Footballteams Baltimore Ravens und der Icebreaker Ltd.) und die übrigen Drittzeichen, auf die die Beklagten den Schwächungseinwand in den Instanzen gestützt haben.

41 (7) Im Ergebnis ohne Erfolg bleiben auch die Angriffe der Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, von normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke sei ferner deshalb auszugehen, weil die Marke Nr. 1066147 bereits 1984 kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden und bei verkehrsdurchgesetzten Marken regelmäßig von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen sei.

42 Die Eintragung der Marke Nr. 1066147 kraft Verkehrsdurchsetzung für bestimmte Produkte des Bereichs der Winterbekleidung im Jahr 1984 lässt zwar vorliegend keinen Rückschluss auf die Kennzeichnungskraft der hier in Rede stehenden Klagemarke 1 für den wesentlich weiteren Warenoberbegriff der Bekleidungsstücke zum Kollisionszeitpunkt zu. Daraus folgt aber nicht, dass

die Klagemarke 1 nicht über normale Kennzeichnungskraft verfügt. Die Feststellungen des Berufungsgerichts zu dieser Klagemarke tragen die Annahme normaler Kennzeichnungskraft unabhängig von seinen Erwägungen zur Kennzeichnungskraft der 1984 als verkehrsdurchgesetzt eingetragenen Marke Nr. 1066147.

43 dd) Dagegen hält die Annahme des Berufungsgerichts, die Ähnlichkeit zwischen der Klagemarke 1 (Buchstabe „B“ ohne Kreis) und den in den Klageanträgen 1a und b angeführten Bezeichnungen sei im mittleren Bereich anzusiedeln, der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

44 (1) Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Zeichen auf die angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (vgl. EuGH, Urteil vom 3. September 2009 - C-498/07, Slg. 2009, I-7371 = GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 - La Española/Carbonell; BGH, Urteil vom 14. Mai 2009 - I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055 Rn. 26 = WRP 2009, 1533 - airdsl). Im Verletzungsverfahren ist auf die eingetragene Form der Klagemarke und die konkrete Fassung der jeweiligen angegriffenen Bezeichnung abzustellen (vgl. EuGH, Urteil vom 12. Juni 2008 - C-533/06, Slg. 2008, I-4231 = GRUR 2008, 698 Rn. 66 und 67 - O2/Hutchison; BGH, Urteil vom 5. November 2008 - I ZR 39/06, GRUR 2009, 766 Rn. 36 = WRP 2009, 831 - Stofffähnchen I).

45 Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, dass es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das

Kennzeichen bei den angesprochenen Verkehrskreisen hervorruft (vgl. BGH, Beschluss vom 11. Mai 2006 - I ZB 28/04, BGHZ 167, 322 Rn. 18 - Malteserkreuz I). Die Beurteilung des Gesamteindrucks liegt im Wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet und kann im Revisionsverfahren nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, bestehende Erfahrungssätze angewandt und den Sachvortrag umfassend gewürdigt hat (vgl. BGH, Urteil vom 19. Februar 2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 597 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd). Davon kann im Streitfall nicht ausgegangen werden. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerhaft zu geringe Anforderungen an das Vorliegen einer mittleren Zeichenähnlichkeit der Kollisionszeichen gestellt.

46 (2) Zu Recht hat das Berufungsgericht allerdings eine Zeichenähnlichkeit im Bedeutungsgehalt verneint. Die Kollisionszeichen verfügen über keinen konkreten Sinngehalt.

47 (3) Das Berufungsgericht hat auch mit zutreffenden Erwägungen eine klangliche Zeichenähnlichkeit verneint. Eine Ähnlichkeit im Klang scheidet aus, wenn die Zeichen nicht benannt werden, wie dies etwa bei Bildzeichen regelmäßig der Fall ist (vgl. BGH, Beschluss vom 22. September 2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Rn. 24 = WRP 2006, 92 - coccodrillo). Davon ist auch im Streitfall für die kollidierenden Zeichen auszugehen. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts besteht keine Gewohnheit des Verkehrs in der Modebranche, aus einem einzelnen Buchstaben gebildete Marken mit dem Lautwert des Einzelbuchstabens (hier: Be) ohne weitere Zusätze zu benennen. Um die Marken zu benennen, wird der Verkehr vielmehr die vollständige Kennzeichnung - im Streitfall also „Bogner“ oder „Bogner B“ bzw. „Barbie“ oder „Barbie B“ - wählen (vgl. auch OLG München, GRUR-RR 2011, 462, 464).

- 48 Die gegen diese Feststellungen gerichtete Gegenrüge der Revisionserwiderung bleibt ohne Erfolg. Mit der gegenteiligen Würdigung, ein relevanter Teil der Verbraucher werde die in Rede stehenden Zeichen mit dem Einzelbuchstaben, gegebenenfalls mit einem weiteren Zusatz wie etwa „das große B“, „Buchstabe B“ oder „Marke B“ benennen, setzt die Revisionserwiderung in unzulässiger Weise ihre eigene Auffassung an die Stelle derjenigen des Tatrichters.
- 49 (4) Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, der Grad der Ähnlichkeit der Klagemarke 1 sei in visueller Hinsicht mit den in Rede stehenden angegriffenen Zeichen (Abbildungen in den Klageanträgen 1a und b) im mittleren Bereich anzusiedeln.
- 50 Das Berufungsgericht hat angenommen, in den Wort-/Bildzeichen der Parteien habe der Buchstabe „B“ eine mitprägende Wirkung. Die optisch-schriftbildliche Gestaltung dominiere die sich gegenüberstehenden Zeichen nicht so sehr, dass der Buchstabe „B“ im Gesamteindruck zurücktrete. Aus einiger Entfernung werde der Verbraucher auf dem relativ kleinen an einer Seite eingenähten Stoffetikett nur ein großes „B“ in nicht ganz außergewöhnlicher Gestaltung erkennen.
- 51 Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerhaft nicht berücksichtigt, dass bei aus einem einzelnen Buchstaben bestehenden Zeichen im Hinblick auf seine Kürze bildliche Unterschiede ein wesentlich größeres Gewicht haben als bei normalen Wortzeichen (vgl. BGH, GRUR 2002, 1067, 1070 - DKV/OKV; OLG Frankfurt, Urteil vom 30. März 2010 - 6 U 240/09, juris Rn. 10; vgl. auch OLG Hamburg, MarkenR 2008, 209, 212; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 Mar-

kenG Rn. 327; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 14 Rn. 502; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rn. 867; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rn. 178).

52 Die Klagemarke 1 verfügt über eine von einer üblichen Schreibschrift abweichende, nicht zu vernachlässigende graphische Gestaltung. Die Linie der Bogen der Klagemarke 1 laufen nicht mittig zusammen; vielmehr stößt der untere gegen den oberen Bogen, der seinerseits unterhalb der Mitte auf den senkrechten Strich trifft. Die Marke weist eine regelmäßige Breite auf und vermittelt einen kräftigen statischen Eindruck. Dagegen sind die Bogen der angegriffenen Zeichen über den senkrechten Strich gezogen und rufen mit den geschwungenen Kurven einen lebendigen verspielten Eindruck hervor. Die graphische Gestaltung der nur aus einem Buchstaben bestehenden kollidierenden Zeichen ist danach derart unterschiedlich, dass die (schrift-)bildliche Zeichenähnlichkeit nur gering ist.

53 An diesem Ergebnis ändert auch der Umstand nichts, dass die graphische Gestaltung der angegriffenen Zeichen aus einer bestimmten Entfernung für den Betrachter nicht mehr wahrnehmbar ist. Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit und der Verwechslungsgefahr kommt es in erster Linie auf die Kaufsituation an (vgl. EuGH, Urteil vom 12. Januar 2006 - C-361/04, Slg. 2006, I-643 = GRUR 2006, 237 Rn. 39 bis 43 und 47 - PICASSO/PICARO). In dieser Situation wird der Verbraucher die graphische Gestaltung der angegriffenen Zeichen ohne weiteres wahrnehmen. Soweit für die Frage der Zeichenähnlichkeit und der Verwechslungsgefahr auch der Zeitraum nach Kaufabschluss herangezogen wird (vgl. EuGH, GRUR 2006, 237 Rn. 46 - PICASSO/PICARO; BGH, Urteil vom 25. Januar 2007 - I ZR 22/04, BGHZ 171, 89 Rn. 25 - Pralinenform I), kann allein der Umstand, dass der Betrachter in bestimmter Entfernung bei den angegriffenen Zeichen zwar erkennen kann, dass es sich um den Buchstaben „B“ handelt, ohne aber auch die graphische Gestaltung wahrneh-

men zu können, eine ins Gewicht fallende Zeichenähnlichkeit nicht begründen. Für die Beurteilung des Gesamteindrucks der Klagemarke kommt es ohnehin auf die eingetragene Gestaltung an.

54 (5) Ist die Zeichenähnlichkeit zwischen der Klagemarke 1 (Buchstabe B ohne Kreis) und den in den Klageanträgen 1a und b angeführten Zeichen danach gering, reicht diese trotz bestehender Warenidentität in Anbetracht normaler Kennzeichnungskraft, die das Berufungsgericht seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat, nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu begründen. Wie das Berufungsgericht in anderem Zusammenhang festgestellt hat, ist die Wahl von Einzelbuchstaben in der Modebranche eine gebräuchliche Markenform. Werden Einzelbuchstaben aber häufig als Kennzeichnungsmittel bei Bekleidungsstücken verwandt, wird der Durchschnittsverbraucher den Unterschieden in der graphischen Gestaltung besondere Aufmerksamkeit widmen. Eine Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke 1 und den in den Klageanträgen 1a und b angeführten Kennzeichen ist auf der Grundlage normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke 1 daher ausgeschlossen.

55 3. Die Revision hat auch Erfolg, soweit sie sich gegen die Verurteilung nach dem Auskunfts- und Rechnungslegungsantrag und dem Antrag auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung richtet. Da der Verbotsausspruch wegen Verletzung der Klagemarke 1 keinen Bestand hat, ist die Verurteilung nach den Annexanträgen wegen Verletzung dieser Marke auf der Grundlage der vom Berufungsgericht bislang getroffenen Feststellungen ebenfalls nicht gerechtfertigt.

56 II. Anschlussrevision der Klägerin

57 Die gegen die Abweisung der Unterlassungsanträge 1c und d und die
hierauf bezogenen Klageanträge 2 (Auskunft und Rechnungslegung) und 3
(Feststellung der Schadensersatzpflicht) gerichtete Anschlussrevision der Klä-
gerin ist zulässig und begründet.

58 1. Das Berufungsgericht hat die - Schuhe betreffenden - Verbotsanträ-
ge 1c und d und die hieran anknüpfenden Annexanträge aufgrund der Klage-
marke 1 mangels Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 Mar-
kenG verneint. Es liege Warenidentität vor. Die angegriffenen Zeichen seien für
Schuhe verwendet worden, für die die Klagemarke 1 geschützt sei. Die Kenn-
zeichnungskraft der in Rede stehenden Klagemarke sei für diesen Warenbe-
reich jedoch nicht durchschnittlich, sondern allenfalls schwach durchschnittlich.
Die 1984 als verkehrsdurchgesetzt eingetragene Marke Nr. 1066147 sei nicht
für Schuhwaren im Allgemeinen eingetragen. Für die Ware „Schuhe“ könne
deshalb nicht von der für verkehrsdurchgesetzte Marken typischen durch-
schnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen werden. Die von der Beklagten
vorgelegte Verkehrsumfrage, die im Ergebnis mit den eigenen Erfahrungen der
Senatsmitglieder übereinstimme, belege, dass die Neigung der Verbraucher,
Einzelbuchstaben bei Schuhen als Kennzeichen eines bestimmten Unterneh-
mens anzusehen, geringer ausgeprägt sei als bei Kleidungsstücken. Auch
wenn ein konkret warenbeschreibender Gehalt des Buchstabens „B“ bei Schu-
hen nicht feststellbar sei, nehme nur ein vergleichsweise geringer Teil der Be-
völkerung solche Zeichen als Marke wahr. Das stimme mit dem von der Kläge-
rin vorgelegten Katalogmaterial überein. Aus diesem ergebe sich im Vergleich
zum Oberbekleidungssektor eine weniger intensive Benutzung der Klagemar-
ke 1 für Schuhe. Die Ähnlichkeit zwischen der Klagemarke 1 und den angegrif-
fenen Zeichen (Klageantrag 1c und d) sei eher unterdurchschnittlich. In Anbe-

tracht der schwach durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke 1 reiche die Zeichenähnlichkeit trotz bestehender Warenidentität nicht aus, eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu begründen.

59 2. Diese Ausführungen halten der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

60 a) Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht die Einrede mangelnder Benutzung bei der Klagemarke 1 nicht durchgreifen lassen (dazu Rn. 20).

61 b) Zutreffend hat das Berufungsgericht seiner Beurteilung auch Warenidentität zugrunde gelegt. Mit den dagegen gerichteten Angriffen dringt die Anschlussrevisionserwiderung nicht durch. Insoweit gelten die Erwägungen zum Vorliegen von Warenidentität bei Bekleidungsstücken entsprechend (Rn. 24).

62 c) Mit Erfolg wendet sich die Anschlussrevision aber gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Klagemarke 1 verfüge nur über allenfalls schwach durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

63 aa) Das Berufungsgericht hat keine Umstände festgestellt, die seine Annahme rechtfertigen, die Klagemarke 1 sei für den Warenbereich Schuhe anders als bei Bekleidungsstücken von Haus aus nicht durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Einen beschreibenden Anklang der Klagemarke 1 für Schuhe hat das Berufungsgericht verneint. Der von der Beklagten vorgelegten Verkehrsumfrage, die Schuhe betrifft, sind keine Anhaltspunkte für eine unterhalb des Durchschnitts liegende originäre Kennzeichnungskraft der Klagemarke 1 für diesen Warenbereich zu entnehmen. Die Verkehrsumfrage vom Juli 2010 verhält sich zu einem Einzelbuchstaben ohne graphische Ausgestaltung. Da die graphische Gestaltung der Klagemarke 1 nicht zu vernachlässigen ist, erlaubt die Verkehrsumfrage keinen Rückschluss auf die originäre Kennzeichnungs-

kraft dieser Marke. Den Verkehrsbefragungen von Juli 2010 für Bekleidungsstücke und Schuhe lässt sich entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts auch nicht entnehmen, der Verkehr neige bei Schuhen weniger als bei Bekleidungsstücken dazu, Einzelbuchstaben als Kennzeichen anzusehen. Die Schuhe betreffende Verkehrsbefragung verhält sich zur Bekanntheit des Buchstabens B (ohne graphische Gestaltung), zur Bekanntheit des Buchstabens für ein Unternehmen und zum Zuordnungsgrad des Zeichens zu einem bestimmten Unternehmen im Zusammenhang mit diesen Waren. Darauf kommt es aber weder für die Beurteilung der originären Kennzeichnungskraft des Buchstabens B noch allgemein von Einzelbuchstaben für Schuhe an. Einen Anhalt für die originäre Kennzeichnungskraft können allenfalls die Antworten auf die Frage 3 der Verkehrsbefragungen liefern. Danach waren 19,8% aller Befragten im Zusammenhang mit Bekleidungsstücken und 15% aller Befragten sowie 21% des engeren Verkehrskreises bei Schuhen der Auffassung, das Zeichen B weise auf ein ganz bestimmtes Unternehmen hin. Diese Ergebnisse weichen nicht so erheblich voneinander ab, dass sie einen Rückschluss auf eine gegenüber Bekleidungsstücken geringere Kennzeichnungskraft von Einzelbuchstaben bei Schuhen rechtfertigen könnten.

64 Auch die weiteren Überlegungen des Berufungsgerichts stützen seine Annahme nicht, die Klagemarke 1 sei für Schuhe nicht von Haus aus durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Die Eintragung der Marke Nr. 1066147 im Jahr 1984 als verkehrsdurchgesetzt für Winterbekleidung und Skischuhe erlaubt - anders als vom Berufungsgericht angenommen - keinen Rückschluss auf die originäre Kennzeichnungskraft der Klagemarke 1 für Schuhe. Der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung war im Zeitpunkt der Eintragung der Marke Nr. 1066147 nicht deshalb erforderlich, weil die Marke für Schuhe nicht originär unterscheidungskräftig war, sondern weil unter Geltung des Warenzeichengesetzes nach dessen § 4 Abs. 2 Nr. 1 Fall 2 Buchstaben und Zahlen auf-

grund eines generellen (abstrakten) Freihaltebedürfnisses von der Eintragung ohne Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen waren (vgl. BGH, Beschluss vom 9. November 1995 - I ZB 29/93, GRUR 1996, 202, 203 = WRP 1997, 450 - UHQ; Beschluss vom 11. Juli 2002 - I ZB 24/99, GRUR 2002, 1077, 1078 = WRP 2002, 1290 - BWC). Schließlich lässt auch die Intensität der Benutzung der Klagemarke 1 für Schuhe durch die Klägerin in Katalogen keinen Rückschluss auf die originäre Kennzeichnungskraft dieser Marke für den fraglichen Warenbereich zu, weil die originäre Kennzeichnungskraft unabhängig von der Benutzungslage zu bestimmen ist.

65 Mangels abweichender Anhaltspunkte ist daher von einer normalen oder - was dem entspricht - durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke 1 von Haus aus auszugehen.

66 bb) Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen zu einer Schwächung der originären Kennzeichnungskraft der Klagemarke 1 für den Warenssektor Schuhe aufgrund der Benutzungslage getroffen. Hiergegen wendet sich die Anschlussrevisionserwiderung unter Hinweis auf eine Vielzahl im Ähnlichkeitsbereich liegender Drittzeichen. Dieser Gegenrüge bleibt der Erfolg versagt. Inso weit gelten die vorstehend angeführten Gründe entsprechend, die einer Schwächung der Klagemarke 1 für den Warenbereich Bekleidungsstücke entgegen stehen (dazu Rn. 38 bis 40).

67 d) Das Berufungsgericht hat die Kennzeichnungskraft der Klagemarke 1 für den Warenbereich Schuhe rechtsfehlerhaft als zu gering eingestuft, weil es nicht zumindest von durchschnittlicher originärer Kennzeichnungskraft ausgegangen ist. Die Verneinung der Verwechslungsgefahr kann danach keinen Bestand haben. Denn das Berufungsgericht hat die fehlende Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Klagemarke 1 und

den im Klageantrag 1c und d angeführten Kollisionszeichen auch mit der unterhalb des Durchschnitts liegenden Kennzeichnungskraft der Klagemarke 1 begründet.

68 Das Berufungsurteil, das sich auch nicht aus anderen Gründen als zutreffend erweist (§ 561 ZPO), kann danach keinen Bestand haben.

69 III. Die Sache ist an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Der Senat kann auf der Grundlage des vom Berufungsgericht festgestellten Sachverhalts nicht abschließend beurteilen, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt.

70 1. Die Klägerin hat geltend gemacht, dass die Klagemarke 1 infolge umfangreicher Benutzung für Bekleidungsstücke über gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt. Das Berufungsgericht hat hierzu keine Feststellungen getroffen; es hat offengelassen, ob die Kennzeichnungskraft der Klagemarke 1 infolge umfangreicher Benutzung gesteigert ist. Sollte das Berufungsgericht im wiedereröffneten Berufungsrechtszug zu dem Ergebnis kommen, dass die Klagemarke 1 über eine deutlich über dem Durchschnitt liegende - also über eine gesteigerte - Kennzeichnungskraft verfügt, wird es in Anbetracht bestehender Warenidentität trotz der geringen Zeichenähnlichkeit von einer Verwechslungsgefahr auszugehen haben. Denn Marken mit gesteigerter Kennzeichnungskraft verfügen über einen weiten Schutzbereich (vgl. EuGH, Urteil vom 11. November 1997 - C-251/95, Slg. 1997, I-6191 = GRUR 1998, 387 Rn. 24 - Sabèl/Puma; Urteil vom 22. Juni 2000 - C-425/98, Slg. 2000, I-4861 = GRUR Int. 2000, 899 Rn. 41 - Marca/Adidas; EuGH, GRUR 2006, 237 Rn. 24 f. - PICASSO/PICARO; BGH, GRUR 2006, 60 Rn. 14 - cocodrillo), der vorliegend durch die im Klageantrag 1a und b angeführten Kollisionszeichen verletzt ist. Dagegen reicht die Zeichenähnlichkeit nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu

begründen, wenn der Klägerin nicht der Nachweis gelingt, dass die Klagemarke 1 über gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt.

71 Das Berufungsgericht wird im wiedereröffneten Berufungsrechtszug auch zu prüfen haben, ob die Klagemarke 1 im Warenbereich Schuhe eine gesteigerte Kennzeichnungskraft besitzt. In diesem Fall wäre eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Klagemarke 1 und den im Klageantrag 1c und d angeführten Kollisionszeichen zu bejahen. Die gesteigerte Kennzeichnungskraft kann auf einer intensiven Benutzung der Klagemarke 1 für den Warenbereich Schuhe beruhen. Sollte das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangen, dass die Klagemarke 1 für den Warenbereich der Bekleidungsstücke über gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt, kann sich daraus auch eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke 1 für den Warenausgangsbereich Schuhe ergeben. Die Steigerung der Kennzeichnungskraft der Marke ist nicht generell auf den Waren- oder Dienstleistungsbereich beschränkt, in dem die intensive Benutzung stattgefunden hat, sondern kann - in gewissen engen Grenzen - darüber hinausreichen (vgl. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 266; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rn. 644; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rn. 150; vgl. auch Fezer aaO § 14 Rn. 376).

72 2. Sollte das Berufungsgericht die Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung sowie Schadensersatz nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 und 6 MarkenG, § 242 BGB aufgrund der Klagemarke 1 verneinen, wird es weiter prüfen müssen, ob Ansprüche aufgrund der Klagemarke 2 und - soweit auch dies verneint wird - aufgrund einer der Klagemarke 2 entsprechenden geschäftlichen Bezeichnung bestehen.

73 In diesem Zusammenhang weist der Senat auf Folgendes hin:

74 Die Beklagte hat die Einrede mangelnder Benutzung der Klagemarke 2 erhoben. Die Marke ist am 3. September 2002 eingetragen worden. Die Fünf-Jahres-Frist des § 25 Abs. 1 MarkenG endete mit Ablauf des 3. September 2007. Die Beklagte verfügt über die den Kollisionszeichen entsprechende Gemeinschaftsbildmarke Nr. 6013437. Nach § 22 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit §§ 49, 51 Abs. 4 Nr. 1 MarkenG können für eine rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke 2 nur solche Handlungen berücksichtigt werden, die nicht nach dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Gemeinschaftsbildmarke der Beklagten liegen. Zu diesem Zeitpunkt hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen. Die vom Berufungsgericht für eine rechtserhaltende Benutzung herangezogenen Beispiele aus 2009 stehen der Einrede mangelnder Benutzung der Klagemarke 2 daher nicht entgegen, wenn die Veröffentlichung der Gemeinschaftsbildmarke der Beklagten vor 2009 erfolgt ist.

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Schaffert

Koch

Vorinstanzen:

LG Köln, Entscheidung vom 04.02.2010 - 31 O 512/09-
OLG Köln, Entscheidung vom 16.02.2011 - 6 U 40/10 -