



# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

### TEILURTEIL

I ZR 101/15

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

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

MICRO COTTON

UMV Art. 9 Abs. 2 Buchst. b, Art. 100, Art. 101, Art. 102 Abs. 1;  
ZPO § 62 Abs. 1, § 240

- a) Werden mehrere Beklagte auf markenrechtlicher Grundlage auf Unterlassung, Auskunft, Vernichtung, Schadensersatz und Abmahnkosten in Anspruch genommen und tritt hinsichtlich eines der Beklagten die Unterbrechung des Prozesses gemäß § 240 ZPO ein, darf hinsichtlich der anderen Beklagten ein Teilurteil ergehen.
- b) Über eine auf Nichtigklärung der Klagemarke gerichtete Widerklage mehrerer Beklagter darf, wenn der Prozess gegen einen der Beklagten gemäß § 240 ZPO unterbrochen ist, hinsichtlich der anderen Beklagten durch Teilurteil entschieden werden.
- c) Bei der Beurteilung, ob der Verkehr die Verwendung eines Zeichens nicht als markenmäßig wahrnimmt, weil er dem Zeichen infolge einer vor der beanstandeten Handlung erfolgten Gewöhnung nur eine rein beschreibende Bedeutung entnimmt, hat eine Zeichenverwendung außer Betracht zu bleiben, gegen die der Markeninhaber vorgegangen ist.

BGH, Urteil vom 3. November 2016 - I ZR 101/15 - OLG Hamburg  
LG Hamburg

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 3. November 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, Prof. Dr. Koch und Feddersen

für Recht erkannt:

Es wird festgestellt, dass das Verfahren hinsichtlich der Beklagten zu 2, soweit es in die Revisionsinstanz gelangt ist, unterbrochen ist.

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg - 5. Zivilsenat - vom 27. März 2015 aufgehoben, soweit zugunsten der Beklagten zu 1 erkannt worden ist.

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 Klägerin, ein in I. ansässiges Textilunternehmen, ist Inhaberin der am 6. März 2001 angemeldeten und am 16. Februar 2004 für eine Vielzahl von Waren, darunter

Badezimmerwäsche, Badetücher, Strandhandtücher, Bett- und Tischüberzüge, Betttücher, Bettdecken, Decken, Kissenbezüge, Federbettbezüge, Gesichtshandtücher, Haarhandtücher, Handtücher für den gewerblichen Gebrauch (für Hotels, Krankenhäuser, Laboratorien), Kopfkissenbezüge, Steppdeckenbezüge, Lacken [gemeint wohl: Laken], Gesichtstücher aus Textil, Hand- und Badetücher aus Textil, Badezimmer Matten

eingetragenen Unions-Wortmarke Nr. 002116275 "MICRO COTTON" (Klagemarke 1). Die Klägerin ist weiterhin Inhaberin der am 22. März 2007 angemeldeten und am 15. Mai 2008 für "Badwäsche, Badetücher, Strandtücher" sowie "Textilhandtücher" eingetragenen Unions-Wortmarke Nr. 005778031 "MICRO COTTON GREEN EARTH" (Klagemarke 2).

- 2 Im Mai 2010 verkaufte die Beklagte zu 1, Einkaufsgesellschaft der Supermarktketten A. Nord und A. Süd, Handtücher in der folgenden Aufmachung, die ihr die Beklagte zu 2, eine Textilherstellerin, geliefert hatte (Abbildung Anlage K 8):



3 Die Klägerin sieht hierin eine Verletzung ihrer Marken und hat die Beklagten erfolglos vorgerichtlich abgemahnt. Sie stützt ihr Begehren vorrangig auf die Klagemarke 1, nachrangig auf die Klagemarke 2.

4 Die Klägerin hat beantragt,

1. die Beklagten unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr das Zeichen "Microcotton" für den Vertrieb von Handtüchern zu benutzen, insbesondere dieses Zeichen auf Handtüchern, ihrer Aufmachung, ihrem Etikett und/oder ihrer Verpackung anzubringen, unter diesem Zeichen Handtücher anzubieten und/oder anbieten zu lassen, in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen, zu diesem Zweck zu besitzen, unter diesem Zeichen Handtücher einzuführen und/oder einführen zu lassen, auszuführen und/oder ausführen zu lassen und/oder in der Werbung, insbesondere im Internet, für Handtücher zu benutzen und/oder benutzen zu lassen, jeweils wenn dies geschieht wie aus der Anlage K 8 ersichtlich;
2. die Beklagten zu verurteilen, der Klägerin unter Vorlage aller entsprechenden Rechnungen Auskunft zu erteilen über den Umfang der Verletzungshandlungen gemäß vorstehender Ziffer 1, insbesondere über die Herkunft und den Vertriebsweg der unter Ziffer 1 beschriebenen Produkte unter Angabe von Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer, der gewerblichen Abnehmer und Auftraggeber, sowie die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Artikel;

3. die Beklagten zu verurteilen, der Klägerin unter Vorlage aller entsprechenden Rechnungen über den Umfang der Verletzungshandlungen gemäß vorstehender Ziffer 1 Auskunft zu erteilen und zwar unter detaillierter Aufschlüsselung aller mit den bezeichneten Waren erzielten Umsätze und Kostenfaktoren, aufgeschlüsselt nach Kalendervierteljahren und unter Angabe des Umfangs der betriebenen Werbung, aufgelistet nach Kalendervierteljahren und Werbeträgern, Auflagenhöhen und Verbreitungsgebieten und Verbreitungszeiträumen;
4. festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus den in Ziffer 1 beschriebenen Handlungen bereits entstanden ist oder künftig noch entstehen wird;
5. die Beklagten zu verurteilen, die in ihrem Besitz befindlichen Gegenstände, die mit dem Zeichen "Microcotton" gekennzeichnet sind, nämlich Handtücher, deren Etiketten, Verpackungen und Kataloge zu vernichten;
6. die Beklagten zu verurteilen, an die Klägerin jeweils einen Betrag in Höhe von 699,90 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 16. September 2010 zu zahlen.

5 Die Beklagten haben widerklagend beantragt,

die Unionsmarke 2 116 275 "MICRO COTTON" für nichtig zu erklären,  
hilfsweise, die vorgenannte Unionsmarke für verfallen zu erklären.

6 Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt (LG Hamburg, Urteil vom 4. Oktober 2011 - 312 O 558/10, juris). Auf den Hilfsantrag der Widerklage hat das Landgericht die Klagemarke 1 in Bezug auf die folgenden Waren für verfallen erklärt:

Tischbezüge, Tischtücher, Rollos, Tücher, Baumwollstoffe, Gardinen, Federbetten, Stoffe, Stoffe für den textilen Gebrauch, Möbelbezüge, Taschentücher, Haushaltswäsche, Textilartikel für den Haushalt, Servietten und Windeln, Steppdecken, Duschvorhänge, Tischbezüge, Tischunterlagen, Geschirrtücher, Textilartikel, Textilartikel, die nicht in einer anderen Klasse enthalten sind, Stückwaren aus Textil, Wandbehänge aus Textil, Textilien und Güter aus Textil, Textilien und textile Güter, die nicht in anderen Klassen beinhaltet sind, Make-up Entfernungstücher aus Textil, Polsterstoffe, gewobene Güter und Textilien, Teppichrückenverstärkungen, Teppiche, Läufer, Matten, Türvorleger, Fußbodenbeläge, Wandverkleidungen und Wandbehänge.

7 Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage ab-  
gewiesen und auf die Widerklage die Klagemarke 1 für nichtig erklärt (OLG  
Hamburg, Urteil vom 27. März 2015 - 5 U 230/11, BeckRS 2016, 6264).

8 Mit Beschluss des Amtsgerichts Dortmund vom 27. Mai 2016 ist über das  
Vermögen der Beklagten zu 2 das Insolvenzverfahren eröffnet worden.

9 Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Beklagte zu 1 beantragt,  
verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge und den Antrag auf Abweisung der Wi-  
derklage weiter.

#### Entscheidungsgründe:

10 I. Das Berufungsgericht hat die Klage für zulässig, aber unbegründet, die  
Widerklage dagegen als begründet erachtet. Hierzu hat es ausgeführt:

11 Ansprüche wegen Verletzung der Klagemarke 1 bestünden nicht, weil die  
angegriffene Verwendungsform keine markenmäßige Benutzung darstelle. Die  
Klage sei auch im Hinblick auf die Klagemarke 2 nicht begründet, weil diese  
Marke keine stärkere Rechtsposition vermittele als die Klagemarke 1. Die auf die  
Nichtigklärung der Klagemarke 1 gerichtete Widerklage sei wegen fehlender  
Unterscheidungskraft und wegen Vorliegens eines Freihaltebedürfnisses be-  
gründet.

12 II. Durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der  
Beklagten zu 2 ist der zwischen der Klägerin und der Beklagten zu 2 anhängige  
Rechtsstreit gemäß § 240 ZPO unterbrochen. Diese Unterbrechung berührt  
jedoch das Prozessrechtsverhältnis zwischen der Klägerin und der Beklagten  
zu 1 nicht. Insoweit ist der Rechtsstreit durch Teilurteil zu entscheiden.

13                    1. Ein Teilurteil ist hinsichtlich der Klage zulässig.

14                    a) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs darf ein Teilurteil nur ergehen, wenn es von der Entscheidung über den Rest des geltend gemachten prozessualen Anspruchs unabhängig ist, so dass die Gefahr einander widerstreitender Erkenntnisse, auch durch das Rechtsmittelgericht, nicht besteht. Ein Teilurteil ist schon dann unzulässig, wenn nicht auszuschließen ist, dass es in demselben Rechtsstreit zu einander widersprechenden Entscheidungen kommt (vgl. BGH, Urteil vom 25. November 2003 - VI ZR 8/03, NJW 2004, 1452; Urteil vom 7. November 2006 - X ZR 149/04, NJW 2007, 156 Rn. 12; Urteil vom 11. Mai 2011 - VIII ZR 42/10, BGHZ 189, 356 Rn. 13; Urteil vom 23. September 2015 - I ZR 78/14, GRUR 2015, 1201 Rn. 26 = WRP 2015, 1487 - Sparkassen-Rot/Santander-Rot). Ein Teilurteil kann danach grundsätzlich nicht für oder gegen einzelne von mehreren Streitgenossen ergehen.

15                    In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist allerdings anerkannt, dass gegen einen einfachen Streitgenossen ein Teilurteil trotz der Gefahr einer widerstreitenden Entscheidung im weiteren Verfahren ergehen kann, wenn das Verfahren durch Insolvenz oder Tod des anderen Streitgenossen unterbrochen ist. Diese Ausnahme ist gerechtfertigt, weil die Unterbrechung des Verfahrens zu einer faktischen Trennung des Rechtsstreits führt und regelmäßig nicht voraussehbar ist, ob und gegebenenfalls wann das unterbrochene Verfahren aufgenommen werden wird. Da die übrigen Prozessbeteiligten keine prozessuale Möglichkeit haben, die Aufnahme des Verfahrens und damit den Fortgang des Prozesses insgesamt zu bewirken, wäre es mit ihrem Anspruch auf effektiven Rechtsschutz nicht vereinbar, wenn die Unterbrechung des Verfahrens eine Entscheidung nur deshalb nachhaltig verzögerte, weil die abstrakte Gefahr einer widersprüchlichen Entscheidung nach einer eventuellen Aufnahme des Verfahrens besteht (vgl. BGH, Urteil vom 19. Dezember 2002 - VII ZR 176/02, NJW-RR 2003, 1002, 1003; BGH, NJW 2007, 156 Rn. 15 f.; GRUR 2010, 343

Rn. 22 - Oracle; BGHZ 189, 356 Rn. 17; BGH, GRUR 2015, 1201 Rn. 29 - Sparkassen-Rot/Santander-Rot).

16            b) Danach ist der Erlass eines Teilurteils über die Klage im Streitfall zulässig, weil die Beklagten einfache Streitgenossen sind.

17            aa) Notwendige Streitgenossenschaft im Sinne des § 62 Abs. 1 ZPO besteht, wenn das Rechtsverhältnis aus prozessualen oder materiell-rechtlichen Gründen allen Streitgenossen gegenüber nur einheitlich festgestellt werden kann (vgl. BGH, Urteil vom 26. Oktober 1984 - V ZR 67/83, BGHZ 92, 351, 353 f.; Zöller/Vollkommer, ZPO, 31. Aufl., § 62 Rn. 2 ff.). Eine prozessual begründete notwendige Streitgenossenschaft liegt etwa vor, wenn gesetzliche Vorschriften die Rechtskraft des gegenüber dem einen Streitgenossen ergangenen Urteils auf den anderen Streitgenossen erstrecken (BGH, Urteil vom 15. Juni 1959 - II ZR 44/58, BGHZ 30, 195, 198 ff.; BGHZ 92, 351, 353 f.). Eine Streitgenossenschaft ist materiell-rechtlich eine notwendige, wenn ein Recht aus materiell-rechtlichen Gründen nur von mehreren Berechtigten oder gegen mehrere Verpflichtete gemeinsam ausgeübt werden darf, die Klage also wegen fehlender Prozessführungsbefugnis abgewiesen werden müsste, wenn sie nur von einem einzelnen Mitberechtigten oder gegen einen einzelnen Mitverpflichteten erhoben würde (BGHZ 92, 351, 353; BGH, Urteil vom 24. Januar 2012 - X ZR 94/10, BGHZ 192, 245 Rn. 19 - Tintenpatrone II).

18            bb) Im Streitfall werden die Beklagten von der Klägerin als einfache Streitgenossen in Anspruch genommen. Die von der Klägerin gegenüber den Beklagten geltend gemachte Haftung auf Unterlassen besteht für jeden von mehreren Schuldern selbständig und unabhängig voneinander (vgl. BGH, Beschluss vom 15. April 2008 - X ZB 12/06, GRUR-RR 2008, 460 Rn. 8 = WRP 2008, 952). Gleiches gilt für die Geltendmachung von Ansprüchen auf Auskunft, Vernichtung und Abmahnkostenersatz. Auch die gesamtschuldnerische Scha-

denersatzhaftung mehrerer Beklagter begründet keine notwendige Streitgenossenschaft, weil es dem Kläger freisteht, alle Gesamtschuldner gemeinsam oder auch nur einzelne von ihnen gerichtlich in Anspruch zu nehmen.

19           2. Über die Widerklage kann ebenfalls im Wege des Teilurteils entschieden werden. Dies gilt unbeschadet des Umstands, dass die Beklagten hinsichtlich ihrer auf Nichtigerklärung der Klagemarke 1 gerichteten Widerklage notwendige Streitgenossen sind.

20           Erheben mehrere Streitgenossen Nichtigkeitsklage gegen ein registriertes Schutzrecht, so sind sie notwendige Streitgenossen aus prozessrechtlichen Gründen, weil die durch Gestaltungsurteil ergehende Nichtigerklärung des Schutzrechts gegenüber jedem der Kläger einheitlich ergehen muss und sie zudem Wirkung gegenüber jedermann hat (vgl. zum Patent BGH, Teilurteil vom 2. Februar 2016 - X ZR 146/13, juris Rn. 6). Dies gilt gemäß Art. 52 Abs. 1, Art. 55 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2869/95 der Kommission über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren (ABl. L 341 vom 24.12.2015, S. 21; Unionsmarkenverordnung - UMV) auch für die nach Art. 100 UMV erhobene Nichtigkeitsklage gegen eine Unionsmarke. Im Falle einer solchen Nichtigkeitsklage steht die notwendige Streitgenossenschaft dem Erlass eines Teilurteils für oder gegen einzelne von mehreren Streitgenossen jedoch nicht entgegen. Es liegt nach den §§ 145, 147 ZPO, die als verfahrensrechtliche Vorschriften nach Art. 101 Abs. 2 UMV anwendbar sind, im pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts, mehrere Nichtigkeitsverfahren zu verbinden oder auch zu trennen. Besteht aber die Möglichkeit,

durch Verfahrenstrennung hinsichtlich einzelner Streitgenossen separat zu entscheiden, ist es auch zulässig, ohne Abtrennung über die Nichtigkeitsklage des Streitgenossen zu entscheiden, hinsichtlich dessen das Verfahren nicht nach § 240 ZPO unterbrochen ist (vgl. BGH, Teilurteil vom 2. Februar 2016 - X ZR 146/13, juris Rn. 7).

21 III. Die Revision der Klägerin ist begründet. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung können die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche aus der Klagemarke 1 nicht verneint werden (nachfolgend III 1 und 2). Das Berufungsgericht hat der Nichtigkeitswiderklage der Beklagten zu 1 zu Unrecht stattgegeben (dazu III 3).

22 1. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann der von der Klägerin aus der Klagemarke 1 geltend gemachte Unterlassungsanspruch gemäß Art. 102 Abs. 1, Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV und Art. 102 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV nicht verneint werden.

23 a) Nach dem Zeitpunkt der behaupteten Zuwiderhandlungen ist das im Streitfall maßgebliche Recht durch die am 23. März 2016 in Kraft getretene Unionsmarkenverordnung novelliert worden. Die im Streitfall maßgebliche Vorschrift des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV ist durch Art. 1 Nummer 11 UMV zwar ergänzt und geändert worden. An die Stelle des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV ist die Vorschrift des Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV getreten. Diese Änderungen haben aber keine Auswirkungen auf die im Streitfall entscheidungserheblichen Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr und das Erfordernis des Handelns im geschäftlichen Verkehr (vgl. BGH, Urteil vom 28. April 2016 - I ZR 82/14, GRUR 2016, 810 Rn. 18 = WRP 2016, 1252 - profit-bricks.es).

24            b) Die Revision wendet sich mit Erfolg gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, die beanstandete Zeichenverwendung stelle keine markenmäßige Benutzung dar.

25            aa) Das Berufungsgericht hat eine markenmäßige Verwendung verneint. Es handele sich ausschließlich um eine produktbeschreibende Verwendung des Zeichens, weil es dem Betrachter nicht in hervorgehobener Form nach Art einer Marke gegenübertrete, sondern in die Warenbeschreibung zwischen der Zahl "2" und dem Wort "Handtücher" eingebettet sei und am rechten Rand die erkennbar herkunftshinweisende Bezeichnung "aquarelle" auffalle. Der Verkehr werde in dieser Zeichenverwendung keine Mehrfachkennzeichnung erkennen. "Microcotton" sei zwar ein Kunstwort, das keine unmittelbare Wortbedeutung habe. Es wecke jedoch nachhaltige Assoziationen zum allseits bekannten Begriff "Mikrofaser". Jedenfalls bei der Verwendung für Baumwollhandtücher, die als flauschig und voluminös beschrieben würden, sei "Microcotton" auf den ersten Blick sinntragend, weil diese Eigenschaften feine, sehr weiche Fasern voraussetzten. Der Begriff "Microcotton" sei in Deutschland schon vor der beanstandeten Handlung als Sachbeschreibung für Textilien verwendet worden, so dass eine entsprechende Prägung des Verkehrsverständnisses erfolgt sei. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

26            bb) Eine Markenverletzung nach Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV kann grundsätzlich nur angenommen werden, wenn eine markenmäßige Verwendung der beanstandeten Bezeichnung vorliegt. Eine markenmäßige Verwendung oder - was dem entspricht - eine Verwendung als Marke setzt voraus, dass die beanstandete Bezeichnung im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient. Die Rechte aus der Marke nach Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV, dessen Anwendung eine Verwechslungsgefahr voraussetzt, sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benut-

zung des Zeichens durch einen Dritten die Hauptfunktion der Marke, das heißt die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (BGH, Urteil vom 11. April 2013 - I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239 Rn. 20 = WRP 2013, 1601 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; Urteil vom 30. Juli 2015 - I ZR 104/14, GRUR 2015, 1223 Rn. 21 = WRP 2015, 1501 - Posterlounge). Eine rein beschreibende Verwendung, die weder die Herkunftsfunktion noch andere Markenfunktionen beeinträchtigt, stellt keine Benutzung im Sinne des Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV dar (vgl. EuGH, Urteil vom 18. Juni 2009 - C-487/07, Slg. 2009, I-5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 61 - L'Oréal/Bellure; BGH, Urteil vom 6. Dezember 2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus; Urteil vom 20. Dezember 2001 - I ZR 135/99, GRUR 2002, 812, 813 = WRP 2002, 985 - FRÜHSTÜCKS-DRINK II; Urteil vom 13. März 2008 - I ZR 151/05, GRUR 2008, 912 Rn. 19 = WRP 2008, 1353 - metrosex). Hat ein Wort beschreibenden Charakter, wird es vom Verkehr eher als Sachhinweis und nicht als Kennzeichen aufgefasst (vgl. BGH, GRUR 2008, 912 Rn. 19 - Metrosex; BGH, Urteil vom 18. Dezember 2008 - I ZR 200/06, GRUR 2009, 772 Rn. 59 = WRP 2009, 971 - Augsburger Puppenkiste). Dabei wird die Verkehrsauffassung auch durch die konkrete Aufmachung bestimmt, in der die angegriffene Bezeichnung dem Publikum entgegentritt (vgl. EuGH, Urteil vom 12. Juni 2008 - C-533/06, Slg. 2008, I-4231 = GRUR 2008, 698 Rn. 64 - O2/Hutchison; BGH, Urteil vom 20. Dezember 2001 - I ZR 60/99, GRUR 2002, 809, 811 = WRP 2002, 982 - FRÜHSTÜCKS-DRINK I; Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 92/08, GRUR 2010, 838 Rn. 20 = WRP 2010, 1043 - DDR-Logo; Urteil vom 9. Februar 2012 - I ZR 100/10, GRUR 2012, 1040 Rn. 19 = WRP 2012, 1241 - pjur/pure). Eine blickfangmäßige Herausstellung oder die Verwendung eines Zeichens im Rahmen der Produktkennzeichnung spricht für eine markenmäßige Verwendung (vgl. BGH, GRUR 2012, 1040 Rn. 19 - pjur/pure).

- 27 Die Beurteilung der Frage, ob der Verkehr eine Bezeichnung als Herkunftshinweis versteht, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter. Im Revisionsverfahren ist daher nur zu prüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und ohne Widerspruch zu Denkgesetzen und Erfahrungssätzen geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird (BGH, GRUR 2013, 1239 Rn. 21 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; GRUR 2015, 1223 Rn. 21 - Posterlounge).
- 28 cc) Mit diesen Grundsätzen steht die Beurteilung des Berufungsgerichts nicht im Einklang.
- 29 (1) Keinen Bestand hat die Beurteilung des Berufungsgerichts, infolge der Einbettung des Begriffs "Microcotton" zwischen der Zahl "2" und der Angabe "Handtücher" handele es sich um eine Zeichenverwendung, die nicht hervorgehoben in Art einer Marke sei und die der Verkehr ausschließlich als produktbeschreibende Angabe und nicht als Mehrfachkennzeichnung wahrnehme. Diese Beurteilung wird von den Feststellungen des Berufungsgerichts nicht getragen.
- 30 Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die beanstandete Zeichenverwendung im Rahmen eines Produktetiketts in einer größeren Schrift als der übrige Text abgefasst und anders als dieser nicht in schwarzer Schrift gehalten, sondern dunkelfarbig unterlegt ist. Der Verkehr entnimmt einer solchen in einem Produktetikett enthaltenen Darstellung, die durch Schriftgröße und graphische Gestaltung nach Art einer Überschrift betont wird, typischerweise einen Hinweis auf die Herkunft des Produkts (vgl. BGH, GRUR 2002, 809, 811 - FRÜHSTÜCKSDRINK I). Hierbei steht einer herkunftshinweisenden Wahrnehmung nicht entgegen, dass die hervorgehobene Textzeile mit den Zeichen "2" und "Handtücher" auch zweifelsfrei produktbeschreibende Bestandteile enthält. An einer hinreichenden Hervorhebung fehlt es auch nicht deshalb, weil das Etikett

mit dem Zeichen "aquarell" am rechten Rand über ein ebenfalls als Herkunftshinweis wahrgenommenes Wort-Bild-Zeichen verfügt. Diese Kennzeichnung wirkt dem potentiell herkunftshinweisenden Charakter der graphisch hervorgehobenen Textzeile nicht entgegen. Die Annahme des Berufungsgerichts, eine Mehrfachkennzeichnung sei im Bereich der Heimtextilien nicht verbreitet anzutreffen, wenn an anderer Stelle bereits ein deutlicher Herkunftshinweis angebracht sei, entbehrt einer hinreichenden tatsächlichen Grundlage.

31           (2) Zu Unrecht hat das Berufungsgericht weiter angenommen, der Begriff "Microcotton" sei rein beschreibend, weil er zwar ein Kunstwort sei, das keine unmittelbare Wortbedeutung in sich trage, jedoch nachhaltige Assoziationen zum allseits bekannten Begriff "Mikrofaser" wecke und jedenfalls bei der Verwendung für Baumwollhandtücher, die als flauschig und voluminös beschrieben würden, auf den ersten Blick sinntragend sei. Dieser Beurteilung liegt ein unzutreffender rechtlicher Maßstab zugrunde.

32           Ein Begriff, der gewisse Unschärfen aufweist und deshalb die Eigenschaften eines Produkts nicht fest umreißt, kann zwar einen beschreibenden Anklang haben (BGH, GRUR 2012, 1040 Rn. 31 - pjur/pure). Eine beschreibende Benutzung als Sachangabe für Waren und Dienstleistungen setzt nicht voraus, dass die Bezeichnung feste begriffliche Konturen erlangt und sich eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt herausgebildet hat (vgl. BGH, Beschluss vom 13. März 2008 - I ZB 53/05, GRUR 2008, 900 Rn. 15 = WRP 2008, 1004 - SPA II). Einem in der maßgeblichen Sprache nicht vorhandenen Fantasie- und Kunstwort mit eigenschöpferischem Gehalt kann jedoch auch bei bestehendem beschreibenden Anklang grundsätzlich nicht jegliche Unterscheidungskraft versagt werden (vgl. BGH, Urteil vom 28. Juni 2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Rn. 24 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect; Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 154/09, GRUR 2011, 826 Rn. 16 = WRP 2011, 1168 - Enzymax/Enzymix). Um einen solchen Fall handelt es sich vorliegend.

- 33 Nach den zutreffenden Feststellungen des Berufungsgerichts handelt es sich bei dem Begriff "Microcotton" um ein Kunstwort, das keine unmittelbare Wortbedeutung hat. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Begriff sei auf den ersten Blick sinntragend, steht, wie die Revision mit Recht rügt, hierzu allerdings im Widerspruch.
- 34 Nicht frei von Rechtsfehlern ist auch die weitere Annahme des Berufungsgerichts, der in Deutschland angesprochene Verkehr assoziiere aufgrund der gleichartigen Wortbildung den geläufigen Begriff "Mikrofaser", so dass "Microcotton" in Bezug auf Baumwollhandtücher als Beschreibung der flauschigen und voluminösen Beschaffenheit verstanden werde. Tatsächliche Anhaltspunkte für ein solches Verständnis hat das Berufungsgericht nicht festgestellt; sie sind auch nicht ersichtlich. Gegen ein rein beschreibendes Verständnis spricht weiter, dass die vom Berufungsgericht angenommenen Assoziationen mehrere Gedankenschritte voraussetzen, die die Zuschreibung des vom Berufungsgericht gesehenen Begriffsinhalts zu der beanstandeten Bezeichnung keineswegs als naheliegend erscheinen lassen. Feststellungen über ein rein beschreibendes Verständnis in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union hat das Berufungsgericht nicht getroffen.
- 35 (3) Die Revision wendet sich weiter mit Erfolg gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, der Begriff "Microcotton" sei in Deutschland bereits vor der beanstandeten Handlung in einem Maße beschreibend für Textilien verwendet worden, dass hierdurch das Verkehrsverständnis im Sinne eines beschreibenden Begriffsinhalts geprägt worden sei.
- 36 Das Berufungsgericht hat seine Würdigung auf von den Parteien vorgelegte Anlagen gestützt. Der Auszug aus einem Bestellkatalog der Firma T. enthalte die Beschreibung von Handtüchern "aus Micro-Cotton" sowie daneben die in einem Kästchen angebrachte Definition dieses Begriffs. Diese Verwen-

dung durch einen großen Anbieter mit einem umfangreichen Filialnetz präge das Verkehrsverständnis, auch wenn die Klägerin gegen diese Werbung vorgegangen sei und eine Unterlassungsverpflichtungserklärung dieses Anbieters erwirkt habe. Die Klägerin selbst habe in einer Produktinformation unter einem als Marke erkennbaren, graphisch gestalteten Zeichen "MicroCotton" die Beschreibung "Badehandtuch aus Micro-Cotton" angebracht. Eine solche beschreibende Verwendung durch den Markeninhaber selbst sei zur Beeinflussung des Verkehrsverständnisses besonders geeignet. Der Begriff "Microcotton" erscheine hier als Sachangabe und das gestaltete Zeichen als Herkunftshinweis. In einer Produktwerbung der Firma G. K., einem Vertriebspartner der Klägerin, heiße es "Microcotton ist unglaublich voluminös und dennoch leicht und hat einen wundervollen, seidig-weichen Griff". In Bezug auf Produkteigenschaften werde hier die Schreibweise "Microcotton" und für das Produkt selbst die Schreibweise "Micro Cotton" verwendet. Diese Würdigung ist nicht frei von Rechtsfehlern.

37 Eine Berücksichtigung der vom Berufungsgericht herangezogenen Zeichenverwendung durch die Firma T. kommt von Rechts wegen nicht in Betracht. Im Rahmen des Art. 12 Abs. 2 MarkenRL steht ein Vorgehen des Markeninhabers gegen Verwendungsformen, die zur Entwicklung der Marke zu einer beschreibenden Bezeichnung führen, einer Löschung der Marke wegen Verfalls entgegen (vgl. EuGH Urteil vom 27. April 2006 - C-145/05, Slg. 2006, I-3703 = GRUR 2006, 495 Rn. 25 und 34 - Levi Strauss/Casucci; Urteil vom 6. März 2014 - C-409/12, GRUR 2014, 374 Rn. 33 f. = WRP 2014, 411 - Kornspitz). In gleicher Weise hat bei der im Rahmen der Prüfung des Art. 9 Abs. 2 UMV erfolgenden Beurteilung, ob der Verkehr die Verwendung eines Zeichens nicht als markenmäßig wahrnimmt, weil er dem Zeichen infolge einer vor der beanstandeten Handlung erfolgten Gewöhnung nur eine rein beschreibende

Bedeutung entnimmt, eine Zeichenverwendung außer Betracht zu bleiben, gegen die der Markeninhaber vorgegangen ist.

38 Im Übrigen entspricht, wie die Revision zu Recht rügt, die Würdigung des Berufungsgerichts nicht den Anforderungen des § 286 ZPO. Die vom Berufungsgericht herangezogenen Verwendungsbeispiele belegen kein rein beschreibendes Verständnis des Begriffs "Microcotton". Die Kombination mit der Präposition "aus" bezeichnet zwar das Material, aus dem die jeweils angebotene Ware hergestellt ist, lässt aber auf den beschreibenden Charakter des folgenden Begriffs nicht schließen, wenn dieser Begriff selbst - wie im Streitfall (siehe Rn. 31 ff.) - nicht rein beschreibend ist. Dem Verkehr ist geläufig, dass die Beschaffenheit von Textilien im Falle der Verwendung von neuartigen Ausgangsstoffen - etwa Kunstfasern - unter Verwendung von Eigennamen angegeben wird, ohne dass der Verkehr den Begriff deshalb inhaltlich rein beschreibend verstünde. Gegen ein beschreibendes Verkehrsverständnis spricht im Falle des Bestellkatalogs der Firma T. sowie der Produktwerbung der Firma G. K. zudem der Umstand, dass die Anbieter die Notwendigkeit einer Definition des - aus sich heraus offenbar nicht verständlichen - Begriffs "Microcotton" für notwendig erachtet haben.

39 Danach rechtfertigen die vom Berufungsgericht herangezogenen Unterlagen nicht die Annahme, das Verständnis des angesprochenen Verkehrs in Deutschland sei bereits vor der beanstandeten Handlung im Sinne eines rein beschreibenden Begriffsinhalts geprägt worden.

40 (4) Das angegriffene Urteil erweist sich nicht deshalb aus anderen Gründen als zumindest teilweise richtig (§ 561 ZPO), weil sich aus den von der Beklagten zu 1 vorgelegten Unterlagen ergäbe, dass in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union der Begriff "Microcotton" rein beschreibend verstanden würde. Es ist nicht festgestellt und auch nicht ersichtlich, dass für die in

englischer, niederländischer und französischer Sprache vorgelegten Angebotsnachweise etwas anderes gilt (siehe Rn. 34).

41 c) Das angegriffene Urteil erweist sich auch nicht deshalb als richtig (§ 561 ZPO), weil - wie das Berufungsgericht angenommen hat - markenrechtlichen Ansprüchen der Klägerin die Schutzschranke des Art. 12 Buchst. b UMV entgegensteht.

42 Nach Art. 12 Buchst. b UMV gewährt die Unionsmarke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, Zeichen oder Angaben ohne Unterscheidungskraft oder über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geografische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung im geschäftlichen Verkehr zu benutzen. Diese Vorschrift privilegiert die Benutzung beschreibender Angaben über Merkmale der Ware oder Dienstleistung; sie gestattet jedoch nicht die Verwendung von kennzeichnungskräftigen Marken Dritter (BeckOK UMV/Pohlmann/Schramek, 3. Edition, Stand 25.8.2016, Art. 12 Rn. 5). Von einer rein beschreibenden Verwendung kann nach dem Vorstehenden nicht ausgegangen werden. Vielmehr weist die beanstandete Verwendung des Zeichens "Microcotton" allenfalls einen beschreibenden Anklang auf.

43 2. Danach können auch die von der Klägerin auf der Grundlage der Klagemarke 1 geltend gemachten Ansprüche auf Auskunft, Schadensersatz und Abmahnkostenersatz nicht mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung verneint werden.

44 3. Die Revision wendet sich weiter mit Erfolg gegen die auf die Widerklage erfolgte Nichtigerklärung der Klagemarke 1.

- 45 a) Das Berufungsgericht hat angenommen, das Markenwort "MICRO COTTON" sei schon nicht hinreichend unterscheidungskräftig. Baumwolle sei ein maßgeblicher Grundstoff der in das Warenverzeichnis aufgenommenen Stoffe und Textilien. Der Bestandteil "COTTON" werde auch von Adressaten, deren Muttersprache nicht Englisch sei, als "Baumwolle" verstanden, so dass er unmittelbar beschreibend sei. Der Bestandteil "MICRO" bedeute "klein" und sei daher ebenfalls unmittelbar beschreibend. Das Gesamtzeichen verstehe der Verkehr im Zusammenhang mit Textilien ohne weiteres als Angabe der Beschaffenheit im Sinne "feiner Baumwollfasern". Jedenfalls bestehe das Eintragungshindernis des Freihaltebedürfnisses, weil es sich um eine Wortkombination handle, die im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale dienen könne. Die Eintragungshindernisse bestünden jedenfalls für den Bereich Deutschlands, so dass die Unionsmarke für nichtig zu erklären sei. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
- 46 b) Das Berufungsgericht hat zu Unrecht das Eintragungshindernis fehlender Unterscheidungskraft gemäß Art. 7 Buchst. b UMV bejaht.
- 47 aa) Nach Art. 7 Buchst. b UMV sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben. Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 - C-398/08, Slg. 2010, I-535 = GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, Beschluss vom 23. Oktober 2014 - I ZB 61/13, GRUR 2015, 581 Rn. 16 = WRP 2015, 248 - Langenscheidt-Gelb; Beschluss vom 21. Juli 2016 - I ZB 52/15, GRUR 2016, 1167 Rn. 13 = WRP 2016, 1364 - Sparkassen-Rot, mwN). Die Hauptfunktion der Marke besteht da-

rin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH, Beschluss vom 4. Dezember 2008 - I ZB 48/08, GRUR 2009, 778 Rn. 11 = WRP 2009, 813 - Willkommen im Leben; Beschluss vom 24. Juni 2010 - I ZB 115/08, GRUR 2010, 1100 Rn. 10 = WRP 2010, 1504 - TOOOR!; BGH, GRUR 2014, 872 Rn. 12 - Gute Laune Drops; GRUR 2015, 581 Rn. 9 - Langenscheidt-Gelb; GRUR 2016, 1167 Rn. 13 - Sparkassen-Rot). Bei der Prüfung absoluter Eintragungshindernisse ist auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens und das zu diesem Zeitpunkt bestehende Verkehrsverständnis abzustellen (vgl. BGH, Beschluss vom 18. April 2013 - I ZB 71/12, GRUR 2013, 1143 Rn. 15 = WRP 2013, 1478 - Aus Akten werden Fakten; Beschluss vom 17. Oktober 2013 - I ZB 65/12, GRUR 2014, 483 Rn. 21 = WRP 2014, 438 - test; Beschluss vom 9. Juli 2015 - I ZB 65/13, GRUR 2015, 1012 Rn. 10 = WRP 2015, 1108 - Nivea-Blau; BGH, GRUR 2016, 1167 Rn. 22 - Sparkassen-Rot).

48            Feststellungen zur Verkehrsauffassung liegen im Wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet und sind revisionsrechtlich nur darauf überprüfbar, ob die tatrichterliche Würdigung einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, nicht gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze verstoßen oder wesentliche Umstände unberücksichtigt gelassen hat (vgl. BGH, Urteil vom 13. Juni 2012 - I ZR 228/10, GRUR 2012, 1273 Rn. 19 = WRP 2012, 1523 - Stadtwerke Wolfsburg; Urteil vom 22. Januar 2014 - I ZR 71/12, GRUR 2014, 382 Rn. 20 = WRP 2014, 452 - REAL-Chips; BGH, GRUR 2015, 1012 Rn. 21 - Nivea-Blau; BGH, Beschluss vom 9. November 2016 - I ZB 43/15, GRUR 2017, 186 Rn. 15 = WRP 2017, 183 - Stadtwerke Bremen). Diesem Maßstab hält die Würdigung des Berufungsgerichts nicht stand.

49           bb) Der Beurteilung des Berufungsgerichts, die Klagemarke 1 sei nicht unterscheidungskräftig, liegt ein unzutreffender rechtlicher Maßstab zugrunde. Der Begriff "Microcotton" weist keinen ausschließlich beschreibenden Gehalt auf, weil es sich um ein Fantasie- und Kunstwort mit eigenschöpferischem Gehalt handelt (siehe Rn. 31 ff.). Die Klagemarke 1 ist auch keine bloße Aneinanderreihung beschreibender Bestandteile, deren Eindruck nur unmaßgeblich von dem abweicht, der durch die Zusammenfügung der Bestandteile entsteht (vgl. EuGH, Urteil vom 12. Februar 2004 - C-363/99, GRUR 2004, 674 Rn. 98 f. - Postkantoor). Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass der Bestandteil "MICRO" vom deutschen Verkehr als "klein" und der Bestandteil "COTTON" als "Baumwolle" verstanden wird. Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, "kleine Baumwolle" gebe es begrifflich nicht. Die weitere Feststellung des Berufungsgerichts, infolge der Assoziation des geläufigen Begriffs "Mikrofaser" verstehe der Verkehr die Bezeichnung "MICRO COTTON" als Beschreibung einer besonders fein gewebten Baumwollstruktur, zeigt, dass die Kombination der beiden beschreibenden Bestandteile einen Eindruck erzeugt, der von demjenigen einer bloßen Aneinanderreihung der Bestandteile erheblich abweicht, weil ein neuer Begriffsinhalt assoziiert wird.

50           c) Das Berufungsgericht hat ferner zu Unrecht angenommen, dass die Klagemarke 1 eine beschreibende Angabe im Sinne des Art. 7 Buchst. c UMV darstellt. Unter diese Vorschrift fallen Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch nach dem Verständnis des Verbrauchers die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können. Jede erkennbare Abweichung in der Formulierung einer angemeldeten Wortverbindung von der Ausdrucksweise, die im üblichen Sprachgebrauch der betroffenen Verbraucherkreise für die Bezeichnung der Ware oder der Dienstleistung oder ihrer wesentlichen Merkmale verwendet wird, ist geeignet, einer Wortverbindung die für ihre

Eintragung als Marke erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen. Die Feststellung, dass es sich bei der Klagemarke 1 um ein Kunstwort handelt, das keinen unmittelbaren Begriffsinhalt aufweist, dessen Sinn sich dem Verkehr im Wege der Assoziation eines anderen geläufigen Begriffs erschließt, führt zu der Annahme, dass die Klagemarke 1 kein im Sinne des Art. 7 Buchst. c UMV rein beschreibendes Zeichen ist (vgl. Rn. 33).

51           4. Da keine vernünftigen Zweifel an der Auslegung des im Streitfall anwendbaren Unionsrechts bestehen, ist ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union gemäß Art. 267 AEUV nicht veranlasst (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 - 283/81, Slg. 1982, 3415 Rn. 21 = NJW 1983, 1257 - C.I.L.F.I.T.; Urteil vom 1. Oktober 2015 - C-452/14, GRUR Int. 2015, 1152 Rn. 43 - Doc Generici, mwN).

52           IV. Danach ist das Berufungsurteil auf die Revision der Klägerin aufzuheben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 ZPO).

53           Für das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin:

54           1. Das Berufungsgericht wird Feststellungen zur rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarken zu treffen haben, die die Beklagte zu 1 bestritten hat.

55           2. Die beanstandete Zeichenverwendung dürfte als markenmäßig zu beurteilen sein, weil der Begriff "Microcotton" nicht rein beschreibend ist und die Art der Gestaltung des Produktetiketts unter Verwendung dieses Begriffs vom Verkehr als herkunftshinweisend wahrgenommen wird.

56           3. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr wird wegen eines beschreibenden Anklangs von geringer Kennzeichnungskraft der Klagemarke 1 auszugehen sein. Es dürfte hochgradige Zeichenähnlichkeit vorliegen, weil die

im Schriftbild bestehenden Unterschiede der Annahme einer Zeichenidentität entgegenstehen (vgl. Urteil vom 28. April 2016 - I ZR 254/14, GRUR 2016, 1301 Rn. 61 = WRP 2016, 1510 - Kinderstube).

Büscher

Schaffert

Kirchhoff

Koch

Feddersen

Vorinstanzen:

LG Hamburg, Entscheidung vom 04.10.2011 - 312 O 558/10 -

OLG Hamburg, Entscheidung vom 27.03.2015 - 5 U 230/11 -