



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 108/18

Verkündet am:
11. April 2019
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 11. April 2019 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, den Richter Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke, den Richter Feddersen und die Richterin Dr. Schmaltz

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 7. Juni 2018 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin ist Inhaberin der am 6. Juli 1999 angemeldeten und am 24. August 1999 unter der Nr. 39939194 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragenen Wortmarke "MO" (Klagemarke). Die Klagemarke beansprucht Schutz für Damenoberbekleidung und Hosen.
- 2 Die Beklagte gehört zur Amazon-Unternehmensgruppe und vertreibt in Europa Waren über die Handelsplattform "Amazon". Im Juni 2016 bot sie dort unter der Überschrift "Bench." mit der Bezeichnung "Bench Damen Hose MO" eine Damenhose an. Das Angebot war folgendermaßen gestaltet:

10.6.2016

Anlage K 3
Bench Damen Hose MO: Amazon.de: Bekleidung

30

Prime testen Bekleidung

GARMIN GPS-Fitness-Smartwatch best yesterday Mehr erfahren

Hallo! Anmelden Mein Konto Testen Sie Prime Meine Listen 0 Einkaufswagen

Amazon Fashion DAMEN HERREN KINDER & BABY GEPÄCK MARKEN SALE

KOSTENLOSER RÜCKVERSAND bis zu 30 Tagen Mehr erfahren

Bekleidung > Damen > Streetwear > Hosen



Bench.

Bench Damen Hose MO

3 Kundenrezensionen

Unverb. Preisempf.: EUR 64,66

Preis: EUR 30,33 & KOSTENLOSE

LIEFERUNG und Gratisrücksendung für diesen Artikel. Details

Sie sparen: EUR 34,62 (53%)

Alle Preisangaben inkl. MwSt.

Größe:

L

Farbe: Walnut Marl



Nur noch 1 auf Lager

Lieferung Samstag, 11. Juni: Bestellen Sie innerhalb 6 Stunden und 3 Minuten per **Premiumversand** an der Kasse. Siehe Details.

Verkauf und Versand durch Amazon. Geschenkverpackung verfügbar.

- Modische Hose aus hochwertigem Wollstoff
- Breiter Bund und Aufschlag am Saum
- 64% Polyester, 34% Viskose, 2% Andere
- Pflegehinweis: Maschinewäsche
- Modellnummer: BLNA1277
- Schräge Eingriffstaschen und Bundfalten an beiden Seiten
- Blinde Leistentaschen an der Hinterhose
- Reißverschluss an der Seite

Für größere Ansicht Maus über das Bild ziehen

Empfehlen

amazonPrime

Hier klicken für:

GRATIS Premiumversand

In den Einkaufswagen

1-Click-Bestellungen aktivieren

Lieferort:

Deutschland (Festland)

Auf die Liste

Bench Shop:
Entdecken Sie coole Sportswear und Accessoires im Bench Shop.

Bench.

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Bench Damen Sweathose Worship 1 EUR 29,90 - EUR 49,95	Bench Damen Hose Sweathose Memorable 2 EUR 34,99 - EUR 49,95	Bench Damen Hose Chino Straighten Up 4 EUR 16,95 - EUR 59,95	Bench Damen Leggings RAJAK B 3 EUR 31,14 - EUR 49,95

3 Die Klägerin ließ am 10. Juni 2016 einen Testkauf durchführen. Die Beklagte erteilte hierüber eine Rechnung, in der als Artikelbeschreibung "Bench Damen Hose MO Large walnut marl" und in der darunterliegenden Zeile "B005FPJ0AG" angegeben ist.

4 Die Klägerin hat die Beklagte wegen Verletzung der Klagemarke auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Feststellung der Schadensersatzpflicht und Erstattung vorgerichtlicher Rechtsverfolgungskosten in Anspruch genommen.

5 Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass es die Verurteilung auf die beanstandete Internetwerbung und die erteilte Rechnung als konkrete Verletzungsform bezogen hat (OLG Frankfurt, GRUR-RR 2018, 409 = WRP 2018, 987).

6 Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter.

Entscheidungsgründe:

7 I. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stünden gegen die Beklagte ein Unterlassungsanspruch gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG und die geltend gemachten Folgeansprüche zu. Zur Begründung hat es ausgeführt:

8 Der Unterlassungsanspruch bestehe unter dem Gesichtspunkt der Doppelidentität. Die Beklagte habe ein mit der Klagemarke identisches Zeichen für Waren benutzt, die mit denjenigen identisch seien, für die die Klagemarke

Schutz beanspruche. Die beanstandete Verwendung verletze die Herkunftsfunktion der Klagemarke. Das Zeichen "MO" werde innerhalb der Gesamtbezeichnung "Bench Damen Hose MO" vom angesprochenen Verkehr als Zweitmarke für das konkrete Hosenmodell verstanden. Der Verkehr verstehe die Bezeichnung "MO" weder als Abkürzung für das Wort "Modell" noch sehe er darin ein bloßes unternehmensinternes Bestellzeichen. Selbst wenn man nicht von einer selbständigen Zweitmarke ausgehe, müsse der Unterlassungsantrag nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Erfolg haben, weil Verwechslungsgefahr vorliege.

9 II. Die Revision der Beklagten hat Erfolg. Das Berufungsurteil hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann eine Verletzung des Rechts an der Marke nicht bejaht werden.

10 1. Der auf Wiederholungsgefahr gestützte und in die Zukunft gerichtete Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 5 Satz 1 MarkenG besteht nur, wenn die beanstandete Handlung sowohl nach dem zur Zeit der beanstandeten Handlung geltenden Recht als auch nach dem zur Zeit der Revisionsentscheidung geltenden Recht rechtsverletzend war (vgl. BGH, Urteil vom 16. November 2017 - I ZR 91/16, GRUR 2018, 311 Rn. 11 = WRP 2018, 332 - Handfugenspistole). Nach dem Zeitpunkt der von der Klägerin beanstandeten Handlung im Juni 2016 ist das im Streitfall maßgebliche Recht mit Wirkung ab 14. Januar 2019 durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken [Markenrechtsmodernisierungsgesetz - MaMoG] novelliert worden (BGBl. I 2018, S. 2357). Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 MarkenG nF enthält vor der Aufzählung der drei Verletzungstatbestände nunmehr eine Passage, aus der sich ergibt, dass die markenrechtsverletzende Benutzung "in Bezug auf Waren oder Dienst-

leistungen" erfolgen muss. Der Verletzungstatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist unverändert geblieben. In der Sache hat sich durch diese Ergänzung des § 14 Abs. 2 MarkenG nichts geändert (BGH, Urteil vom 7. März 2019 - I ZR 195/17, GRUR 2019, 522 Rn. 12 - SAM).

11 2. Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass die Beklagte mit der Benutzung des Zeichens "MO" ohne Zustimmung der Klägerin im geschäftlichen Verkehr ein mit der Klagemarke identisches Zeichen für Waren benutzt hat, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke Schutz genießt.

12 a) Wer ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr - in Bezug auf Waren (§ 14 Abs. 2 MarkenG nF) - ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren benutzt, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, kann nach § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG vom Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG setzte zunächst Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 Buchst. a MarkenRL aF und setzt nunmehr Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der am 12. Januar 2016 in Kraft getretenen MarkenRL nF um. Sie ist daher richtlinienkonform auszulegen. Nach Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 Buchst. a MarkenRL aF gewährt die eingetragene Marke ihrem Inhaber das ausschließliche Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist. Nach Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a MarkenRL nF erwirbt der Inhaber der Marke mit ihrer Eintragung, unbeschadet der von Inhabern vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem Prioritätstag der eingetragenen Marke erworbenen Rechte das ausschließliche Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr, in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen, ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit der Marke identisch ist und für Waren oder

Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist.

13 b) Die Beklagte hat das Zeichen "MO" ohne Zustimmung des Inhabers der Klagemarke benutzt.

14 c) Die Beklagte hat das Zeichen "MO" im geschäftlichen Verkehr benutzt. Eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr liegt vor, wenn die Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt (EuGH, Urteil vom 23. März 2010 - C-236/08 bis C-238/08, Slg. 2010, I-2417 = GRUR 2010, 445 Rn. 50 - Google France und Google). Im Streitfall wird das Zeichen "MO" im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit benutzt, weil es auf der Internetseite angezeigt wird, auf der die Beklagte eine Damenhose zum Verkauf anbietet.

15 d) Die Beklagte hat das Zeichen "MO" für Waren (Hosen) benutzt, die mit den Waren (Damenoberbekleidung und Hosen) identisch sind, für die die Klagemarke Schutz genießt.

16 e) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, dass die Beklagte ein mit der Klagemarke identisches Zeichen verwendet hat.

17 aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Beklagte benutze das Zeichen "MO" zwar nicht in Alleinstellung, sondern als Bestandteil der Angabe "Bench Damen Hose MO". Der Verkehr erkenne aber, dass es sich bei dem Begriff "Bench" um ein Unternehmenskennzeichen oder eine als Kennzeichen für eine ganze Produktlinie verwendete Dachmarke handele. Die dieser Angabe nachfolgenden Begriffe "Damen Hose" würden als beschreibende Bezeichnung

der angebotenen Ware verstanden. Vor diesem Hintergrund erscheine die angefügte Bezeichnung "MO", die zudem durch die Verwendung von Großbuchstaben optisch abgetrennt sei, als Name des konkreten Hosenmodells.

18 bb) Diese Beurteilung wird von der Revision nicht angegriffen. Rechtsfehler sind insoweit nicht ersichtlich. Erkennt der Verkehr aufgrund der zwischen die beiden Zeichen "Bench" und "MO" eingeschobenen beschreibenden Angabe "Damen Hose" in der angegriffenen Gesamtbezeichnung zwei selbständige Zeichen, ist in den Zeichenvergleich nicht die Gesamtbezeichnung, sondern allein das eigenständige, mit der Klagemarke identische Zeichen "MO" einzubeziehen.

19 3. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Benutzung des Zeichens "MO" durch die Beklagte habe die Herkunftsfunktion der Klagemarke beeinträchtigt, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

20 a) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union kann der Inhaber einer Marke der Benutzung eines mit dieser Marke identischen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, nur widersprechen, wenn diese Benutzung eine der Funktionen der Marke beeinträchtigen kann. Zu den Funktionen der Marke gehören neben der Hauptfunktion, der Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung, auch ihre anderen Funktionen wie unter anderem die Gewährleistung der Qualität der mit ihr gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion (vgl. EuGH, Urteil vom 18. Juni 2009 - C-487/07, Slg. 2009, I-5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 58 - L'Oréal/Bellure; EuGH, GRUR 2010, 445 Rn. 76 f. - Google France und Google; EuGH, Urteil vom 8. Juli 2010 - C-558/08, Slg. 2010, I-6959 = GRUR 2010, 841 Rn. 29 f. - Portakabin/Primakabin). Kann die Benutzung des

mit der Marke identischen Zeichens keine der Funktionen der Marke beeinträchtigen, kann der Markeninhaber ihr auf der Grundlage von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a MarkenRL aF nicht widersprechen (EuGH, GRUR 2010, 841 Rn. 29 - Portakabin/Primakabin). Die Benutzung zu rein beschreibenden Zwecken verwirklicht keinen der Verletzungstatbestände des Art. 5 Abs. 1 MarkenRL aF (EuGH, Urteil vom 12. November 2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Rn. 54 - Arsenal Football Club), genauso wenig wie eine Verwendung, bei der es ausgeschlossen ist, dass die benutzte Marke im Verkehr als betriebliches Herkunftszeichen aufgefasst wird (EuGH, Urteil vom 14. Mai 2002 - C-2/00, Slg. 2002, I-4187 = GRUR 2002, 692 Rn. 17 - Hölterhoff).

21 Nach der Rechtsprechung des Senats liegt eine beeinträchtigende Benutzung des Zeichens vor, wenn es durch den Dritten markenmäßig oder - was dem entspricht - als Marke verwendet wird und diese Verwendung die Funktionen der Marke und insbesondere ihre wesentliche Funktion, den Verbrauchern die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann (BGH, Urteil vom 11. April 2013 - I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239 Rn. 20 = WRP 2013, 1601 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; Urteil vom 23. September 2015 - I ZR 78/14, GRUR 2015, 1201 Rn. 68 = WRP 2015, 1487 - Sparkassen-Rot/Santander-Rot; Urteil vom 15. Februar 2018 - I ZR 138/16, GRUR 2018, 924 Rn. 25 = WRP 2018, 1074 - ORTLIEB).

22 Bei der Beurteilung, ob der Verkehr eine Bezeichnung als Herkunftshinweis versteht und in der konkret in Rede stehenden Verwendung eines Zeichens einen Herkunftshinweis sieht, ist auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Warenssektor abzustellen (vgl. BGH, Urteil vom 22. Juli 2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 [juris Rn. 33] = WRP 2004, 1281 - Mustang). Von einer kennzeichenmäßigen Verwendung ist auszugehen, wenn

ein nicht unerheblicher Teil des angesprochenen Verkehrs in einem Zeichen den Hinweis auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen sieht (BGH, Urteil vom 5. Februar 2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 61 = WRP 2009, 616 - METROBUS). Diese Beurteilung obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter. Im Revisionsverfahren ist daher nur zu prüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und ohne Widerspruch zu Denkgesetzen und Erfahrungssätzen geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 21. Oktober 2015 - I ZR 23/14, GRUR 2016, 197 Rn. 28 = WRP 2016, 199 - Bounty; Urteil vom 28. April 2016 - I ZR 254/14, GRUR 2016, 1301 Rn. 36 = WRP 2016, 1510 - Kinderstube; Urteil vom 10. November 2016 - I ZR 191/15, GRUR 2017, 730 Rn. 23 = WRP 2017, 811 - Sierpinski-Dreieck).

23

b) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Benutzung des Zeichens "MO" durch die Beklagte habe die Herkunftsfunktion der Marke "MO" beeinträchtigt. Das Zeichen "MO" werde in dem beanstandeten Angebot und in der erteilten Rechnung innerhalb der Gesamtbezeichnung "Bench Damen Hose MO" vom Verkehr als selbständige Zweitmarke verstanden. Im Bekleidungssektor sei der Verkehr vielfach an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt. Die Bezeichnung "MO" werde dagegen nicht als beschreibende Angabe ohne Kennzeichnungsfunktion aufgefasst. Aus dem Umstand, dass der Verkehr in dem vorangestellten Zeichen "Bench" das Modelabel oder die Herstellerangabe sehe, folge nicht, dass nachfolgende unterscheidungskräftige Angaben keine Kennzeichnungsfunktion mehr haben könnten. Die Beklagte berufe sich ohne Erfolg darauf, der Verkehr sehe in der Bezeichnung "MO" lediglich eine Abkürzung für den beschreibenden Begriff "Modell". Dagegen spreche bereits, dass beide Buchstaben groß geschrieben seien. Auch finde sich am Ende nicht der für Abkürzungen typische Punkt. Selbst wenn man in dem Zeichen "MO" eine

Abkürzung sehen wollte, könne es viele Begriffe abkürzen, wie "modern", "Mode", "mobil", "mondän", "Mohamed" oder "Montag". Es könne auch nicht davon ausgegangen werden, ein mit "MO" beginnendes Wort sei aus technischen Gründen abgeschnitten worden. Die Bezeichnung "MO" könne in der angegriffenen Anzeige auch nicht als bloßes Bestellzeichen oder rein unternehmensinterne Typenbezeichnung angesehen werden.

24 c) Gegen diese Beurteilung des Berufungsgerichts wendet sich die Revision im Ergebnis mit Erfolg.

25 aa) Nach der noch zum Warenzeichenrecht ergangenen Rechtsprechung des Senats kommt es für die Frage der zeichenmäßigen Benutzung eines Zeichens nicht auf dessen Zweckbestimmung durch den Verwender, sondern allein darauf an, ob der angesprochene Verkehr das Zeichen auch als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb versteht (BGH, Urteil vom 19. Dezember 1960 - I ZR 39/59, GRUR 1961, 280, 281 [juris Rn. 8] - Tosca). Ob dies der Fall ist, ist nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen (BGH, Urteil vom 26. November 1987 - I ZR 123/85, GRUR 1988, 307 [juris Rn. 16] - Gaby). Diese Grundsätze gelten weiterhin. 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 [juris Rn. 37 bis 39] = 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; Urteil vom 3. November 2016 - I ZR 101/15, GRUR 2017, 520 Rn. 26 = WRP 2017, 555 - MICRO COTTON). Abzustellen ist auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Warenausschnitt, ins-

besondere die Art und Weise, in der Kennzeichnungsmittel bei den betreffenden Waren üblicherweise verwendet werden. Im Bekleidungssektor gibt es verschiedene Kennzeichnungsgewohnheiten. Ob der Verkehr ein auf einem Bekleidungsstück angebrachtes Zeichen als Hinweis auf die Herkunft des Bekleidungsstücks oder als bloßes dekoratives Element auffasst, kann nach der Art und der Platzierung des Zeichens variieren. Dagegen wird der Verkehr in Zeichen, die sich auf eingenähten Etiketten auf der Innenseite von Bekleidungsstücken befinden, regelmäßig einen Herkunftshinweis sehen (BGH, Beschluss vom 21. Juni 2018 - I ZB 61/17, GRUR 2018, 932 Rn. 18 = WRP 2018, 1196 - #darferdas?). Wird ein Zeichen auf der Verpackung oder in der Werbung für Bekleidungsstücke verwendet, kann seine blickfangmäßige Herausstellung für eine markenmäßige Verwendung sprechen (vgl. BGH, GRUR 2012, 1040 Rn. 19 - pjur/pure; GRUR 2017, 520 Rn. 26 - MICRO COTTON). Erforderlich ist jedoch in jedem Einzelfall die Feststellung, dass der angesprochene Verkehr in der konkret in Rede stehenden Art der Verwendung einen Hinweis auf einen bestimmten Hersteller des in Rede stehenden Kleidungsstücks erblickt.

26 bb) Die Revision rügt vergeblich, das Berufungsgericht habe keine Feststellungen dazu getroffen, ob es sich bei "MO" um einen Eigennamen handle. Dem Verkehr sei bekannt, dass "Mo" ein Vorname, Nachname, Künstlername und eine Kurzform eines Vornamens sein könne. Der Senat hat es allerdings bei besonders häufig vorkommenden Vornamen für möglich gehalten, dass die Annahme einer zeichenmäßigen Benutzung ausgeschlossen ist, weil der Verkehr sie als bloße Modellbezeichnungen und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis versteht (vgl. dazu BGH, GRUR 1961, 280, 281 [juris Rn. 20] - Tosca; BGH, Urteil vom 20. März 1970 - I ZR 7/69, GRUR 1970, 552, 553 [juris Rn. 16] - Felina-Britta; BGH, GRUR 1988, 307 [juris Rn. 18] - Gaby). Das Berufungsgericht hat aber nicht festgestellt, dass es sich bei der Bezeichnung "MO" um einen gebräuchlichen Vornamen handelt und der Verkehr bei der beanstan-

deten Benutzung in dem Zeichen einen Vornamen erkennt. Die Revision legt nicht dar, dass die Beklagte bereits in den Tatsacheninstanzen entsprechenden Sachvortrag gehalten und das Berufungsgericht diesen Vortrag übergangen hat. Sie stützt ihre Rüge daher auf neuen Sachvortrag, der in der Revisionsinstanz grundsätzlich ausgeschlossen ist (§ 559 Abs. 1 ZPO).

27 cc) Die Revision rügt gleichfalls ohne Erfolg, das Berufungsgericht habe verkannt, dass im Textilsektor Produktbezeichnungen vom Verkehr generell nicht herkunftshinweisend, sondern als Kürzel für die Summe der Produkteigenschaften, insbesondere für die Passform verstanden würden. Dass die Beklagte zu einem entsprechenden Verkehrsverständnis bereits in den Tatsacheninstanzen vorgetragen hat, legt die Revision nicht dar. Sie beruft sich daher wiederum in unzulässiger Weise auf erstmals in der Revisionsinstanz gehaltenen Tatsachenvortrag.

28 dd) Die Revision hat jedoch Erfolg, weil das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen hat, die die Annahme einer herkunftshinweisenden markenmäßigen Verwendung des Zeichens "MO" tragen. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts genügt für die Annahme einer kennzeichenmäßigen Verwendung eines Zeichens nicht, dass das Zeichen originär unterscheidungskräftig ist und die konkrete Verwendung nicht glatt beschreibend erfolgt. Die Tatsache, dass ein Zeichen vom angesprochenen Verkehr als Herkunftshinweis für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen und damit als Marke erkannt wird, muss anhand der Umstände des Einzelfalls positiv festgestellt werden. An solchen Feststellungen fehlt es.

29 (1) Die Gewöhnung des Verkehrs an die Verwendung von Zweitkennzeichen spricht für sich allein nicht dafür, dass im konkreten Fall das Zeichen "MO"

als Zweitmarke erfasst wird (vgl. hierzu BGH, Urteil vom 8. Februar 2007 - I ZR 71/04, GRUR 2007, 592 Rn. 14 = WRP 2007, 958 - bodo Blue Night; Beschluss vom 11. Mai 2017 - I ZB 6/16, GRUR 2017, 1043 Rn. 30 = WRP 2017, 1209 - Dorzo).

30 (2) Das Berufungsgericht hat auch nicht festgestellt, wie der Verkehr dieses Zeichen versteht. Es hat lediglich ausgeschlossen, dass das einsilbige Zeichen "MO" als Abkürzung für das Wort "Modell" oder als abgeschnittener Teil eines vollständigen Worts verstanden wird. Dies rechtfertigt nicht die Annahme, dass der angesprochene Verkehr in dem Zeichen "MO" einen Hinweis auf die Herkunft des angebotenen Produkts erblickt.

31 (3) Zwar kommt insbesondere bei bekannten Dachmarken oder bekannten Modellbezeichnungen in Betracht, dass der angesprochene Verkehr in einer Modellbezeichnung einen Herkunftshinweis sieht (BGH, GRUR 2019, 522 Rn. 49 - SAM). So ist für Jeanshosen das Modell "501" bekannt und wird vom Verkehr als Herkunftshinweis auf den Hersteller "Levi's" verstanden. Dass ein solches Verkehrsverständnis auch für die hier in Rede stehende Modellbezeichnung "MO" besteht, hat das Berufungsgericht jedoch nicht festgestellt.

32 III. Danach ist auf die Revision der Beklagten das angegriffene Urteil aufzuheben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Der Senat kann in der Sache nicht selbst entscheiden, weil sie nicht zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO), weil weitere tatsächliche Feststellungen zum maßgeblichen Verkehrsverständnis zu treffen sind. Das Berufungsgericht wird im wiedereröffneten Berufungsverfahren erneut zu prüfen haben, ob der angesprochene Verkehr in der von der Klägerin angegriffenen Verwendung des Zeichens "MO" in dem Verkaufsangebot der Beklagten und in

deren Rechnung einen Hinweis auf die Herkunft der Hose sieht. Dabei wird es alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen haben.

33 1. Bei der Beurteilung, ob eine Modellbezeichnung in Verkaufsangeboten in Katalogen oder im Internet als Herkunftshinweis erkannt wird, sind diese Angebote in ihrer Gesamtheit in den Blick zu nehmen.

34 a) Ist eine Modellbezeichnung als solche bekannt wie etwa das Zeichen "501" für Jeanshosen, spricht viel dafür, dass der Verkehr eine entsprechende Modellbezeichnung auch ohne zusätzliche Nennung eines Herstellerkennzeichens oder einer Dachmarke als Marke auffasst. Ist eine Modellbezeichnung bekannt, wird der Verkehr sie in einem Verkaufsangebot außerdem auch dann als Herkunftshinweis auffassen, wenn sie darin nicht in besonderer Weise hervorgehoben ist.

35 b) Kann von einer Bekanntheit der Modellbezeichnung nicht ausgegangen werden, muss bei der Prüfung, ob ihre Verwendung herkunftshinweisend verstanden wird, die Gestaltung des in Rede stehenden Angebots in den Blick genommen werden. Dabei kann die Art der Verwendung der Modellbezeichnung dafür sprechen, dass der Verkehr sie als Marke auffasst. Dies kann insbesondere dann angenommen werden, wenn sie in unmittelbarem Zusammenhang mit der Hersteller- oder Dachmarke verwendet wird. Dagegen wird der angesprochene Verkehr in der Verwendung einer nicht als Marke bekannten Modellbezeichnung an einer unauffälligen Stelle in der Angebotsbeschreibung regelmäßig keine markenmäßige Verwendung sehen (BGH, GRUR 2019, 522 Rn. 54 - SAM).

36

c) Wird eine Modellbezeichnung verwendet, die mit einer bekannten Marke identisch ist, spricht dies dafür, dass der angesprochene Verkehr die Modellbezeichnung in einem Angebot im Internet oder in einem Verkaufsprospekt, unabhängig von der Art ihrer Verwendung innerhalb dieses Angebots, als Marke auffassen wird (BGH, GRUR 2019, 522 Rn. 55 - SAM).

37 d) Wird eine nicht bekannte Modellbezeichnung zusammen mit einer Herstellermarke oder einer Dachmarke verwendet, hängt die Beantwortung der Frage, ob der Verkehr die Modellbezeichnung als Herkunftshinweis auffasst, von den Umständen des Einzelfalls ab. Insoweit kommt es maßgeblich darauf an, welche besonderen Gegebenheiten der Zeichengestaltung vorliegen und welche Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem maßgeblichen Warenaektor üblich sind.

38 Im Modebereich wird der angesprochene Verkehr häufig in der Herstellerangabe den Herkunftshinweis sehen (BGH, Beschluss vom 14. März 1996 - I ZB 37/93, GRUR 1996, 406, 407 [juris Rn. 21] = WRP 1997, 567 - JUWEL; Beschluss vom 18. April 1996 - I ZB 3/94, GRUR 1996, 774, 775 [juris Rn. 21] - falke-run/LE RUN; Beschluss vom 2. Juli 1998 - I ZB 36/95, GRUR 1998, 1014, 1015 [juris Rn. 23] = WRP 1998, 988 - ECCO II; BGH, GRUR 2004, 865, 866 [juris Rn. 37] - Mustang). Dies gilt jedenfalls dann, wenn die Herstellerangabe vorangestellt ist (BGH, GRUR 1996, 774, 775 [juris Rn. 21] - falke-run/LE RUN) oder in besonderer Weise hervorgehoben ist. Wird in einem Angebot für Bekleidungsstücke neben der Herstellerangabe ein weiteres Zeichen als Modellbezeichnung verwendet, kann deshalb nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass eine solche Modellbezeichnung ebenfalls als Herkunftshinweis verstanden wird.

39

2. Vergleichbare Maßstäbe gelten für die Prüfung, ob das Zeichen "MO" innerhalb der Bezeichnung der in Rede stehenden Hose auf der von der Beklagten erteilten Rechnung vom 10. Juni 2016 vom Verkehr als Herkunftshinweis aufgefasst wird. In diesem Zusammenhang wird das Berufungsgericht zu berücksichtigen haben, dass in der Rechnung hinter der Bezeichnung "Bench Damen Hose MO" noch die weiteren Zeichen "Large walnut marl" und in der darunter liegenden Zeile "B005FPJ0AG" folgen. Selbst wenn das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangte, die Verwendung des Zeichens "MO" in dem Internetangebot der Beklagten verstehe der Verkehr als Marke, ist bei der Rechnung der Beklagten zu berücksichtigen, dass die Zeichenfolge länger ist. Bei solchen Zeichenfolgen, die zudem Buchstaben und Zahlen enthalten, kann viel dafür sprechen, dass der Verkehr allein in der vorangestellten Herstellerangabe den Herkunftshinweis sieht.

Koch

Löffler

Schwonke

Feddersen

Schmaltz

Vorinstanzen:

LG Frankfurt am Main, Entscheidung vom 30.03.2017 - 2-03 O 294/16 -
OLG Frankfurt am Main, Entscheidung vom 07.06.2018 - 6 U 94/17 -