



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZR 166/20

vom

27. Mai 2021

in dem Rechtsstreit

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 27. Mai 2021 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, den Richter Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke, die Richter Feddersen und Odörfer

beschlossen:

Auf die Nichtzulassungsbeschwerde der Beklagten werden das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 11. September 2020 und das Ergänzungsurteil vom 27. November 2020 aufgehoben.

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

Der Streitwert der Nichtzulassungsbeschwerde wird auf 470.000 € festgesetzt.

Gründe:

1 I. Die Parteien stellen Sportbekleidung, insbesondere auch Teamsportbekleidung her.

2 Die Klägerin nutzt seit 2010 zumindest teilweise eine 5-Cubes genannte Grafik auf ihrer Sportbekleidung und in der Werbung. Bei der Grafik sind fünf Quadrate in einer Reihe angeordnet. Die Quadrate sind meist auf der linken Schulter eines Trikots oder auf der linken Außenseite der Sporthosen in schwarz oder weiß kontrastierend zum Rest des Kleidungsstücks angebracht. Die Klägerin stattet professionelle Sportmannschaften mit Sportbekleidung im 5-Cubes-Design aus. Daneben nutzen auch weitere Vereine die 5-Cubes-Bekleidung der Klägerin, womit die Klägerin ihre wesentlichen Einnahmen erzielt. Im Übrigen nutzt die Klägerin die sogenannte "E. " auf den Kleidungsstücken, ein Flügelsymbol, das regelmäßig neben dem Schriftzug auf Trikots und Stadionbanden prangt sowie auch in einem der fünf Quadrate.

3 Die Klägerin ist Inhaberin der im Laufe des vorliegenden Verfahrens am 21. Dezember 2017 angemeldeten und am 13. August 2018 eingetragenen deutschen Positionsmarke Nr. 30 2017 034 043 "5 Quadrate auf dem Ärmel eines Sporttrikots". Die Beklagte betreibt ein Löschungsverfahren gegen diese Marke.

4 Die im Jahr 2011 in New York gegründete Beklagte stattet ebenfalls Sportmannschaften mit ihren Trikots aus. Sie vertreibt ihre Sportbekleidung seit 2015 auch in Deutschland. Seit der Saison 2016/17 versieht die Beklagte ihre Sportbekleidung mit einer aus vier in einer Reihe angeordneten Würfeln bestehenden Grafik, die jeweils auf den Schulterpartien der Trikots sowie an der Außenseite der Sporthosen angebracht ist.

5 Mit anwaltlichem Schreiben vom 1. September 2016 mahnte die Klägerin die Beklagte wegen der Produktgestaltung ab und forderte sie vergeblich zur Abgabe einer Unterlassungsverpflichtungserklärung auf. Die Klägerin erwirkte sodann eine einstweilige Verfügung des Landgerichts Köln vom 20. September 2016, mit der der Beklagten wegen unlauterer Nachahmung verboten wurde, geschäftlich handelnd auf Sportbekleidung vier in einer Reihe angeordnete Würfel zu benutzen, wie in der Beschlussverfügung wiedergegeben. Die Klägerin forderte die Beklagte mit Schreiben vom 20. Oktober 2016 auf, die einstweilige Verfügung als endgültige Regelung anzuerkennen und verlangte die Kosten für das Abschlusschreiben für den Fall, dass die Angelegenheit durch die Abgabe der verlangten Erklärung abgeschlossen würde. Die einstweilige Verfügung wurde auf Widerspruch der Beklagten durch Urteil des Landgerichts Köln vom 10. Januar 2017 mangels wirksamer Vollziehung aufgehoben.

6 Die Klägerin hält die von der Beklagten verwendeten "4 Würfel" vorrangig für eine unlautere Nachahmung ihrer 5-Cubes. Hilfsweise führt die Klägerin ihre Marke ins Feld.

7 Die Klägerin hat lauterkeitsrechtlich begründete Anträge auf Unterlassung des Vertriebs von Sportbekleidung mit vier in einer Reihe angeordneten Würfeln (wie konkret abgebildet), Auskunft, Schadensersatzfeststellung und Ersatz von Abmahnkosten sowie hilfsweise auf ihre Marke gestützte Anträge auf Unterlassung des Vertriebs von Mannschaftssporttrikots für Handball, Volleyball und Fußball mit vier in einer Reihe abgebildeten Würfeln (wie konkret abgebildet), Auskunft und Schadensersatzfeststellung (jeweils ab 13. August 2018, dem Datum der Markeneintragung) gestellt. Die Beklagte hat widerklagend wegen des Anspruchs auf Ersatz der Kosten des Abschlusschreibens (Widerklageantrag I) sowie gegen die Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche der Klägerin (Widerklageanträge II) negative Feststellungsklage erhoben.

8 Das Landgericht hat die lauterkeitsrechtlichen Hauptanträge abgewiesen, den auf Markenrecht gestützten Hilfsanträgen stattgegeben und die Widerklage als unzulässig abgewiesen.

9 In der Berufungsinstanz hat die Beklagte die Widerklage für erledigt erklärt, soweit das Landgericht den Hilfsanträgen stattgegeben hat, und erklärt, die Feststellungswiderklage beziehe sich über den hilfsweise gestellten Klageantrag hinaus auf die Feststellung des Nichtbestehens der Ansprüche aus der Marke der Klägerin, die im Rahmen der Abmahnung geltend gemacht worden seien und die über die konkrete Verletzungsform hinausgingen, die allein Gegenstand des Klageantrags geworden seien.

10 Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht der Klage in den lauterkeitsrechtlichen Hauptanträgen stattgegeben. Die Berufung der Beklagten gegen die Abweisung der Widerklage hat das Berufungsgericht zurückgewiesen. Mit ihrer Nichtzulassungsbeschwerde, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihre im Berufungsrechtszug gestellten Anträge weiter.

11 II. Die Nichtzulassungsbeschwerde hat Erfolg. Sie führt gemäß § 544 Abs. 9 ZPO zur Aufhebung des angegriffenen Urteils und zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht.

12 1. Das Berufungsgericht hat die Zuerkennung der Klageanträge und die Abweisung der negativen Feststellungswiderklage wie folgt begründet:

13 Die beanstandete Kennzeichnung stelle eine unlautere Rufausbeutung dar. Der Kennzeichnung der Klägerin komme durchschnittliche wettbewerbliche Eigenart zu. Der Verkehr, der an Herstellerkennzeichen im Schulterbereich von Sportkleidung gewöhnt sei, erkenne in der Kennzeichnung der Klägerin einen Herstellerhinweis. Die Kennzeichnung der Beklagten stelle eine fast identische Nachahmung dar, weil in ihr alle wesentlichen Merkmale der Kennzeichnung der

Klägerin, insbesondere die Positionierung der Quadrate, übernommen seien. Die Beklagte nutze mit ihrer Nachahmung den Ruf des Produkts der Klägerin unlauter aus. Die Klägerin habe nachgewiesen, dass ihre Trikotkennzeichnung eine gewisse Bekanntheit im Markt habe. Ein nicht unerheblicher Anteil an Trikots mit dieser Gestaltung werde von Bundesligamannschaften im Fußball getragen. Daraus ergebe sich ein nicht unerheblicher Werbeeffect. Es komme hinzu, dass weitere Vereine aus dem Profisport, wie etwa Handball- oder Volleyballvereine, Trikots trügen, die jedenfalls zum Teil mit dem Kennzeichen der Klägerin ausgestattet seien. Auch diese Mannschaften, bei denen es sich im Handball und Volleyball um Mannschaften der ersten Bundesliga handele, die regelmäßig um die deutsche Meisterschaft konkurrierten, würden in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Der Ruf der Produkte der Klägerin beruhe darauf, dass es sich um die Originaltrikots handele, die von bekannten Fußball-, Handball-, Volleyballmannschaften und weiteren Vereinen getragen würden. Der für die Rufausnutzung erforderliche Imagetransfer folge daraus, dass das Publikum annehme, bei den Produkten der Beklagten handele es sich um die Originalprodukte. Das Verhalten der Beklagten sei bei Abwägung aller Umstände unlauter.

14 Der Widerklageantrag I sei zwar zulässig, weil sich die Klägerin eines entsprechenden Anspruchs berühmt habe. Der Antrag sei aber unbegründet, weil der Anspruch auf Ersatz der Kosten für das Abschlusschreiben bestehe.

15 Die unter II gestellten Widerklageanträge seien unbegründet, weil die von der Klägerin geltend gemachten markenrechtlichen Ansprüche bestünden.

16 2. Das Berufungsgericht hat mit dieser Beurteilung den Anspruch der Beklagten auf rechtliches Gehör verletzt.

17 a) Die Klägerin hat vorgetragen, die Fußballbundesligavereine 1. FC Köln und Dynamo Dresden mit Trikots, die die streitgegenständliche Kennzeichnung

aufweisen, ausgestattet zu haben. Die Beklagte hat demgegenüber geltend gemacht, dass keiner der von der Klägerin ausgestatteten Fußballbundesligaver-eine Trikots mit der streitgegenständlichen Kennzeichnung benutzt. Die Klägerin ist dem weder mit Sachvortrag noch mit Beweisangeboten entgegengetreten.

18 b) Das Berufungsgericht hat angenommen, die gewisse Bekanntheit der Trikotkennzeichnung der Klägerin ergebe sich daraus, dass ein nicht unerheblicher Anteil an Trikots mit dieser Gestaltung von Bundesligamannschaften im Fußball getragen werde. Hieraus kann nur geschlossen werden, dass das Berufungsgericht den entgegenstehenden Vortrag der Beklagten übersehen hat.

19 3. Diese Gehörsverletzung ist entscheidungserheblich, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Berufungsgericht bei Berücksichtigung des übergangenen Vorbringens anders entschieden hätte (vgl. BGH, Urteil vom 20. September 2010 - II ZR 296/08, BGHZ 187, 69 Rn. 14 mwN; Beschluss vom 19. Januar 2012 - V ZR 141/11, WuM 2012, 164 Rn. 11; Beschluss vom 11. April 2013 - I ZR 160/12, TranspR 2013, 383 Rn. 16). Dies gilt auch mit Blick darauf, dass das Berufungsgericht für die Beurteilung der gewissen Bekanntheit auch weitere Umstände herangezogen hat. Die Gehörsverletzung wirkt sich auf die lauterkeitsrechtlich begründete Zuerkennung der Klage ebenso aus wie auf die Abweisung des Widerklageantrags I, mit dem ein Anspruch auf Erstattung der Kosten eines Abschlusschreibens im Anschluss an das lauterkeitsrechtlich begründete Eilverfahren bekämpft wird.

20 Für die Entscheidung des Berufungsgerichts über die gegen die Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche gerichtete negative Feststellungswiderklage (Widerklageanträge II) ist die Gehörsverletzung nicht entscheidungserheblich, weil das Berufungsgericht zwar bei der Frage der Kennzeichnungskraft die gehörswidrig getroffene Feststellung zum Bundesligafußball in Bezug genommen, jedoch im Ergebnis eine Steigerung der Kennzeichnungskraft verneint hat.

Das angegriffene Urteil unterliegt insoweit jedoch ebenfalls der Aufhebung und Zurückverweisung, weil andernfalls - soweit das Berufungsgericht über den Hilfsantrag der Klägerin zu entscheiden haben sollte - die Gefahr einander widersprechender Entscheidungen über die den Gegenstand von Klage und Widerklage bildenden markenrechtlichen Ansprüche bestünde (vgl. hierzu Jacobs in Stein/Jonas, ZPO, 23. Aufl., § 562 Rn. 3; MünchKomm.ZPO/Krüger, 6. Aufl., § 562 Rn. 3, jeweils mwN). Mit Blick auf die darin getroffene Kostenentscheidung ist auch das Ergänzungsurteil aufzuheben (vgl. BGH, Urteil vom 4. April 1984 - VIII ZR 313/82, NJW 1984, 2687 [juris Rn. 78 f.]).

Koch

Löffler

Schwonke

Feddersen

Odörfer

Vorinstanzen:

LG Köln, Entscheidung vom 24.09.2019 - 31 O 414/16 -

OLG Köln, Entscheidung vom 11.09.2020 - 6 U 240/19 -