

---

**Datum:** 31.08.2000  
**Gericht:** Landgericht Düsseldorf  
**Spruchkörper:** 4. Zivilkammer  
**Entscheidungsart:** Urteil  
**Aktenzeichen:** 4 O 446/99  
**ECLI:** ECLI:DE:LGD:2000:0831.4O446.99.00

---

**Tenor:**

I.

Die Beklagte wird verurteilt,

1.

es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,- DM - ersatzweise Ordnungshaft - oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen,

a)

im geschäftlichen Verkehr in Deutschland zur Kennzeichnung ihres auf den Vertrieb von Schuhen und Stiefeln gerichteten Geschäftsbetriebes die Bezeichnung

**MUSTANG BOOTS & SHOES**

und/oder

**MUSTANG INTER,S.L.**

zu benutzen, insbesondere wenn dies wie aus den beiden nachfolgend in Kopie wiedergegebenen Seiten einer Werbeunterlage der Beklagten ersichtlich, geschieht:

[Abbildung 1]

[Abbildung 2]

b)

in Deutschland Schuhe und/oder Stiefel unter dem Zeichen  
MUSTANG

anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten  
Zwecken zu besitzen oder einzuführen oder das Zeichen in  
Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen;

2..

der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie  
die zu 1. bezeichneten Handlungen begangen hat, und zwar unter  
Angabe

a) der Menge der ausgelieferten, vorbezeichneten Schuhe und  
Stiefel,

b) des mit den vorbezeichneten Schuhen und Stiefeln erzielten  
Gesamtumsatzes,

c) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer  
vorbezeichneter Schuhe und Stiefel,

d) der betriebenen Werbung, aufgegliedert nach Werbeträgern und  
unter Angabe von deren Auflage, Verbreitungszeitraum und  
Verbreitungsgebiet,

e) des mit den vorbezeichneten Schuhen und Stiefeln erzielten  
Gewinns unter Angabe sämtlicher Kostenfaktoren.

II.

Es wird festgestellt, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin  
allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I. 1. a) und b)  
bezeichneten Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

III.

Im übrigen wird die Klage abgewiesen.

IV.

Von den Kosten des Rechtsstreits haben die Klägerin 25 % und  
die Beklagte 75 % zu tragen.

V.

Das Urteil ist für die Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe  
von 1.000.000 DM und für die Beklagte gegen Sicherheitsleistung  
in Höhe von 5.500,-DM vorläufig vollstreckbar.

Die jeweilige Sicherheit kann auch durch die unbedingte Bürgschaft einer in Deutschland ansässigen, als Zoll- und Steuerbürgin zugelassenen Bank oder Sparkasse erbracht werden.

---

Die Klägerin bzw. ihre Rechtsvorgängerin, die im Bekleidungssektor tätig ist, existiert seit dem Jahre 1948. Unter ihrer jetzigen Firma "Mustang Bekleidungswerke GmbH & CO." ist sie seit dem 23. Oktober 1975 im Handelsregister eingetragen (vgl. Anlage BD 2). Sie gehört zu den größten Jeansherstellern in der Bundesrepublik Deutschland. 1

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin mehrerer "MUSTANG"-Marken (nachfolgend: Klagemarken). 2

So ist sie eingetragene Inhaberin der am 3. Februar 1958 angemeldeten und am 2. März 1959 im Markenregister (in der Warenzeichenrolle) eingetragenen deutschen Wortmarke 722 702 "MUSTANG", die für Bekleidungsstücke (ausgenommen gewirkte und gestrickte) eingetragen ist (vgl. Anlage BD 6; Klagemarke 1) . 3

Die Klägerin ist ferner eingetragene Inhaberin der am 3. Januar 1970 angemeldeten und am 20. Februar 1970 für Bekleidungsstücke eingetragenen, nachfolgend wiedergegebenen deutschen Wort-Bild-Marke 866 398 (vgl. Anlage BD 7 ; Klagemarke 2). 4

**[Abbildung 3]** 5

Ferner ist sie eingetragene Inhaberin der am 18. Mai 1978 angemeldeten und am 1. August 1979 eingetragenen, nachfolgend wiedergegebenen deutschen Wort-Bild-Marke 988 571 (Anlage BD 8; Klagemarke 3), die für folgende Waren eingetragen ist: "Ober- und Unterbekleidungsstücke, insbesondere Freizeit-, Sport- und Berufsbekleidungsstücke, Bluejeans, Jeans-Shorts, Jacken und Blusen, Overalls, Pullover, Hemden, T-Shirts, Kopftücher, Halstücher, Taschentücher, Schals, Mützen, Strümpfe gestrickt, gestrickte und gewirkte Ober- und Unterbekleidung, Gürtel, Taschen, gewebte und gewirkte Stoffe". 6

**[Abbildung 4]** 7

Außerdem ist die Klägerin eingetragene Inhaberin der am 25. April 1981 angemeldeten und am 16. Januar 1984 für die Ware "Schuhe" eingetragenen deutschen Wortmarke 1 058 413 "MUSTANG" (Anlage BD 9; Klagemarke 4). 8

Die Klägerin ist des weiteren aufgrund Übertragung Inhaberin der nachstehend wiedergegebenen IR-Marke 590 580 (Anlage BD 10; Klagemarke 5), die am 2. September 1992 von einer französischen Tochtergesellschaft der Klägerin angemeldet und am 21. Oktober 1992 auch für die Bundesrepublik Deutschland unter anderem für die Waren "Vetements, Chaussures" eingetragen wurde (Anlage BD 10; Klagemarke 5). Die Registrierung der Übertragung der Klagemarke 5 auf die Klägerin erfolgte am 25. März 1994. 9

**[Abbildung 5]** 10

Schließlich ist die Klägerin auch eingetragene Inhaberin der am 4. September 1995 angemeldeten und am 9. Januar 1996 eingetragenen deutschen Wort-Bild-Marke 395 336 135 11

## [Abbildung 6]

12

(Anlage BD 11; Klagemarke 6), welche unter anderem für die Waren "Bekleidungsstücke, Miederwaren, Sportbekleidung, Bekleidungsstücke aus Leder, Gürtel für Bekleidung, Schuhwaren, Sportschuhe, Kopfbedeckungen" eingetragen ist.

13

Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die Klägerin unter der Marke "Mustang" jedenfalls seit Ende August 1996 Schuhe vertreibt. Im Jahre 1998 entschied sich die Klägerin dazu, die Klagemarke "MUSTANG" für die Kennzeichnung von Schuhen zu lizenzieren. Seitdem wird die Marke von ihrer Lizenznehmerin für Schuhe benutzt (vgl. Anlage BD 14).

14

Die in Spanien ansässige Beklagte stellt dort Schuhwaren her. Sie wurde am 18. September 1995 gegründet und gehört nach ihren Angaben zu einer Gruppe von Unternehmen, die dem spanischen Kaufmann X gehören. Zu dieser Unternehmensgruppe gehörten gemäß ihren Angaben die am 23. September 1983 gegründete "Organización Mustang S.A." und die am 11. August 1986 gegründete "Grupo Mustang S.A."

15

Die Beklagte stellte im Jahre 1998 in Köln auf der Fachmesse "Interjeans", die vom 6. bis 8. Februar stattfand, Schuhe aus, die mit dem Zeichen "MUSTANG" versehen waren. Die von der Beklagten ausgestellten Lederschuhe wiesen außen an einer seitlichen Naht einen aufgenähten Stoffstreifen auf, auf dem sich das Wort "MUSTANG" befand.

16

Ferner verteilte die Beklagte einen Prospekt, in dem sich die im Urteilstenor zu I. 1. a) wiedergegebenen Abbildungen mit der Kennzeichnung "MUSTANG BOOTS & SHOES" sowie der Firma der Beklagten "MUSTANG Inter, S.L." fanden.

17

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin der am 7. April 1998 angemeldeten und am 13. Mai 1998 für "Schuhe und Schuhwaren" eingetragenen, nachfolgend wiedergegebenen deutschen Wort-Bild-Marke "Sixty Seven by Mustang Inter SI Spain", deren Eintragung am 20. Juni 1998 im Markenblatt veröffentlicht wurde.

18

## [Abbildung 7]

19

Anlässlich der Fachmesse "G.D.S.", welche in der Zeit vom 17. bis zum 20. September 1998 in Düsseldorf stattfand und an der die Beklagte ebenfalls teilnahm, benutzte sie einen dieser Marke entsprechenden "Aufsteller" auf ihrem Messestand, welcher in der nachstehend wiedergegebenen Abbildung gezeigt ist.

20

## [Abbildung 8]

21

Die Klägerin, die vorträgt, dass sämtliche Klagemarken in Kraft stehen, sieht hierin eine Verletzung ihrer Marken- und Firmenrechte.

22

Sie macht geltend, dass ihr Firmenbestandteil "MUSTANG" sowie die "MUSTANG"-Klagemarken im Bekleidungsbereich aufgrund ihres nunmehr seit über 20 Jahren (Firma) bzw. 40 Jahren (Klagemarken) erfolgenden, äußerst erfolgreichen Gebrauchs im Bekleidungssektor über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügten. Diese Kennzeichnungskraft erfülle alle an eine "bekannte Marke" zu stellenden Anforderungen; sie bestehe auch bezüglich des von ihr seit dem Jahre 1995 in ihr Programm aufgenommenen Schuhsortiments. Schuhe würden von ihr unter ihrer Firma sowie dem Zeichen "MUSTANG" seit Anfang des Jahres 1995 in Deutschland vertrieben. Durch die Benutzung der beanstandeten Kennzeichnungen für Schuhe verletze die Beklagte ihr prioritätsälteres Kennzeichenrecht an dem Firmenbestandteil "MUSTANG" sowie ihre Markenrechte an den

23

für Schuhe eingetragenen Klagemarken 4, 5 und 6.

Die erhobenen Klageansprüche seien aber auch deshalb gerechtfertigt, soweit sie unter ihrer Firma Bekleidungsstücke vertreibe bzw. die Klagemarken 1, 2, 3, 4 und 6 für Bekleidungsstücke eingetragen seien. Denn insoweit werde durch die Benutzung der beanstandeten Kennzeichnungen seitens der Beklagten ebenfalls die Gefahr von Verwechslungen mit ihrer Firma bzw. den vorgenannten Klagemarken begründet. Zwischen ihrer Firma bzw. ihren Klagemarken einerseits und den angegriffenen Zeichen andererseits bestehe Zeichenidentität bzw. Zeichenähnlichkeit. Dies gelte auch hinsichtlich der Wort-Bild-Marke "Sixty Seven by Mustang Inter SI Spain" der Beklagten. Denn diese Marke werde auch durch die auf die Firma der Beklagten hinweisenden Angaben "by Mustang Inter SI Spain" geprägt. Zwischen Bekleidungsstücken und Schuhen bestehe eine generelle Warenähnlichkeit. Schließlich handele es sich bei ihrer Firma auch um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung; entsprechendes gelte für die Klagemarken. 24

Die Klägerin beantragt, 25

zu erkennen wie geschehen, 26

und darüber hinaus, die Beklagte unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel auch zu verurteilen, 27

in Deutschland die deutsche Wort-Bildmarke 398 19 751 "Sixtyseven by Mustang Inter" zu gebrauchen (*Klageantrag zu I. 1 c; im Antrag folgt die vorstehend bereits wiedergegebene Marke 398 19 751*) sowie in die Löschung der deutschen Wort-Bildmarke 398 19 751 "Sixtyseven by Mustang Inter" einzuwilligen (*Klageantrag zu I. 2.*) 28

und die Beklagte auch insoweit zur Auskunftserteilung sowie zur Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht zu verurteilen. 29

Die Beklagte beantragt, 30

die Klage abzuweisen, 31

hilfsweise, ihr für den Fall ihrer Verurteilung zur Rechnungslegung nach ihrer Wahl vorzubehalten, die Namen und Anschriften ihrer Abnehmer und Empfänger von Angeboten statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern sie, die Beklagte, dessen Kosten trägt und ihn zugleich ermächtigt, der Klägerin darüber Auskunft zu geben, ob eine bestimmt bezeichnete Lieferung oder ein bestimmt bezeichneter Abnehmer oder ein bestimmt bezeichneter Empfänger eines Angebots in der Rechnung enthalten ist. 32

Sie stellt eine Verletzung der Kennzeichen- und Markenrechte der Klägerin in Abrede. Sie macht geltend, dass die von der Klägerin mit der Klage verfolgten Ansprüche weder auf der Grundlage der Klagemarken noch aus dem Firmenrecht der Klägerin begründet seien. 33

Soweit sich die Klägerin auf die für Schuhe eingetragenen Klagemarken berufe, stünden ihr, der Beklagten, ältere Rechte an der Bezeichnung "Mustang" zu. Denn sie könne ihr Firmenschlagwort "Mustang" von der Verwendung dieser Firmierung seit den frühen 80er Jahren durch die spanischen Unternehmen des Herrn B ableiten. Herr B habe schon vor der Gründung der im Tatbestand genannten Unternehmen seit 1969 - zunächst durch die "B S.A." - in erheblichem Umfang Schuhe in Deutschland vertrieben. Dies sei von Anfang an unter der Bezeichnung "Mustang" geschehen. Nach der Gründung der "Organizacion 34

Mustang S.A." im Jahre 1983 sowie der "Grupo Mustang S.A." im Jahre 1986 seien Angebot und Vertrieb der "Mustang"-Schuhe unter anderem in Deutschland dann von diesen Firmen jeweils handelnd unter ihrem Firmenschlagwort "Mustang" übernommen worden. Beide Unternehmen hätten in den Jahren 1983 bis 1995 ihre Firmennamen unter anderem auf Briefköpfen bei der Korrespondenz mit deutschen Geschäftspartnern und auf Rechnungen an deutsche Geschäftspartner mit dem drucktechnisch hervorgehobenen Schlagwort "Mustang" benutzt. Die Unternehmen seien seit 1983 bzw. 1986 firmenmäßig als Aussteller von mit der Bezeichnung "Mustang" gekennzeichneten Schuhen auf Messen aufgetreten; sie seien im Kreis ihrer Geschäftspartner dementsprechend unter ihrem Firmenschlagwort bzw. ihrer Firma bekannt gewesen. Nach ihrer Gründung im September 1995 habe sie, die Beklagte, den Geschäftsbetrieb der "Organizacion Mustang S.A." bzw. der "Grupo Mustang S.A." übernommen und den Vertrieb von "Mustang"-Schuhen in Deutschland fortgesetzt. Hierzu sei das gesamte operative Geschäft der beiden älteren Gesellschaften von ihr zusammen mit den dazugehörigen Betriebsteilen übernommen worden; die vorbezeichneten Unternehmen hätten daraufhin ihre geschäftliche Tätigkeit beendet. Darüber hinaus werde die Marke "Mustang" zur Kennzeichnung von Schuhen von ihr bzw. ihren "Vorgängergesellschaften", der B S.A., der Organizacion Mustang S.A. und der Grupo Mustang S.A. schon seit 1969 in der Bundesrepublik Deutschland regelmäßig benutzt; seit 1969 stelle Herr B seine "Mustang"-Schuhe auf den Mustermessen in Frankfurt und Düsseldorf ("GDS") aus. Die dabei ausgestellten Schuhe seien von Anfang an unter der Marke "Mustang" angeboten und vertrieben worden, wobei Herr B vor 1983 auf den Messen allerdings noch unter seiner damaligen Firma "B S.A." aufgetreten sei. Aus dem vorgetragenen Sachverhalt folge, dass sie sich gegenüber den "Schuh"-Klagemarken auf ihre eigenen prioritätsälteren Markenrechte an der Bezeichnung "Mustang" berufen könne. Gegenüber den beiden jüngeren Klagemarken 5 und 6 könne sie sich darüber hinaus auf ein vorrangiges Recht zur Nutzung des Zeichens als geschäftliche Bezeichnung stützen. Schließlich stehe ihr auch gegenüber der älteren Klagemarke 4 mindestens ein bestandskräftiges Zwischenrecht zu, das die Klageansprüche gegen die Verwendung der Bezeichnung "Mustang" ausschließe.

Die erhobenen Ansprüche folgten auch nicht aus den "Bekleidungsmarken". Was die Klagemarken 2 und 3 anbelange, fehle es bereits an der erforderlichen Zeichenähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Bezeichnungen, weil beide Klagemarken neben weiteren Bildbestandteilen jeweils mehrere Wortbestandteile aufwiesen, welche die Klagemarke gleichermaßen prägten. Soweit die Klägerin die Wort-Bild-Marke "Sixty Seven by Mustang Inter" angreife, gehe der Bestandteil "Mustang" in dieser gegenüber den prägenden Bild- und sonstigen Wortelementen völlig unter. Ferner fehle es an der erforderlichen Warenähnlichkeit. Denn Schuhe unterschieden sich aufgrund der für ihre Herstellung verwendeten speziellen Materialien sowie in der äußeren Erscheinungsform ebenso wie hinsichtlich ihres Herstellungsprozesses und des Vertriebsweges deutlich von Bekleidung; beide Waren würden vom Verkehr getrennt wahrgenommen. Daneben verfüge die Klagemarke allenfalls über durchschnittliche Kennzeichnungskraft; dass es sich bei der Klagemarke "Mustang" um eine im Inland "bekannte Marke" handele, werde bestritten. Außerdem könne in Anbetracht der über 30jährigen umfangreichen und von der Klägerin bislang unbeanstandeten Nutzung des Zeichens "Mustang" durch sie bzw. ihre "Vorgängerinnen" nicht von einem unlauteren Verhalten die Rede sein. Aus den dargelegten Gründen schieden auch firmenrechtliche Ansprüche aus .

Schließlich seien eventuelle Ansprüche der Klägerin nach der über 30jährigen Benutzung der Bezeichnung "Mustang" durch sie bzw. ihre "Vorgängergesellschaften" inzwischen auch verwirkt. Im übrigen bestreite sie die den aktuellen Rechtsbestand der Klagemarken für die in Anspruch genommenen Waren mit Nichtwissen.

35

36

Die Klägerin tritt dem Vorbringen der Beklagten entgegen. Sie bestreitet insbesondere, dass es sich bei der Beklagten um ein Nachfolgeunternehmen der von der Beklagten genannten spanischen Firmen handelt.	37
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den vorgetragenen Inhalt der wechselseitigen Schriftsätze der Parteien und der von ihnen überreichten Anlagen Bezug genommen.	38
<b><u>Entscheidungsgründe:</u></b>	39
Die Klage ist im tenorierten Umfang begründet. Im übrigen hat sie keinen Erfolg.	40
Der Klägerin stehen die zuerkannten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Schadensersatz gemäß §§ 14 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2, Abs. 3, Abs. 5, Abs. 6, 19 Markengesetz (MarkenG), § 242 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) zu, weil die Beklagte die Marken- und Kennzeichenrechte der Klägerin durch den Gebrauch der Bezeichnungen "MUSTANG", "MUSTANG BOOTS & SHOES" und "MUSTANG INTER S.L." schuldhaft verletzt. Unbegründet ist die Klage hingegen, soweit sie sich gegen die Benutzung der Wort-Bild-Marke 398 19 751 "Sixty Seven by Mustang Inter SI Spain" richtet, weil diese Marke nicht verwechslungsfähig mit den Klagemarken und/oder dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin ist.	41
<b>A.</b>	42
Durch die Benutzung des Zeichens "Mustang" sowie der Bezeichnungen "MUSTANG BOOTS & SHOES" und "MUSTANG INTER S.L." verletzt die Beklagte sowohl die Markenrechte als auch die Kennzeichenrechte der Klägerin.	43
<b>I.</b>	44
Die zuerkannten markenrechtlichen Ansprüche sind jedenfalls wegen Verletzung der Klagemarken 1 einerseits sowie wegen Verletzung der Klagemarken 4 und 6 andererseits, auf die hier allein abgestellt werden kann, aus §§ 14 Abs. 2 Nr. 1 bzw. Nr. 2, Abs. 3, Abs. 5, Abs. 6, 19 MarkenG gerechtfertigt.	45
1. Klagemarke 1	46
Die Klägerin hat dargetan, dass die Klagemarke 1 (deutsche Wort-Marke 722 702) in Kraft steht. Aus der mit der Eintragungsurkunde gemäß Anlage BD 6 überreichten Mitteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 22. Juni 1988 geht zwar nur hervor, dass eine Verlängerung der Schutzdauer für zehn Jahre am 3. Februar 1988 im Markenregister (der Zeichenrolle) vermerkt worden ist. Aus den außerdem mit der Anlage BD 6 überreichten Unterlagen, auf die Bezug genommen wird, ergibt sich jedoch, dass am 23. Dezember 1997 die weitere Verlängerungsgebühr in Höhe von 1.000,- DM beim Deutschen Patent- und Markenamt eingezahlt worden ist und sich die Schutzdauer der Klagemarke 1 damit gemäß § 47 Abs. 2 und Abs. 3 für weitere zehn Jahre verlängert hat.	47
a)	48
Durch die Benutzung der beanstandeten Bezeichnungen "MUSTANG", "MUSTANG BOOTS & SHOES" und "MUSTANG INTER S.L." wird die Gefahr von Verwechslungen mit der Klagemarke 1 begründet.	49
	50

Verwechslungsgefahr für den angesprochenen Verkehrskreis kann sich gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wegen der Identität oder Ähnlichkeit des angegriffenen Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen ergeben.

Nach der Auslegung von Art. 4 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL durch die Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften (EuGH, GRUR Int. 1998, 56, 57 –Sabèl/Puma; vgl. auch EUGH, GRUR Int. 1999, 734, 736 -Lloyd), die für die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschriften der §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von maßgeblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles umfassend zu beurteilen. Hierzu gehören insbesondere der Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, die gedankliche Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie der Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen (vgl. MarkenRL Erwägungsgrund 10). Bei der umfassenden Beurteilung ist, wie der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften des weiteren ausgeführt hat, hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden (prägenden) Elemente zu berücksichtigen sind. Hierbei kommt es maßgebend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren wirkt. Darüber hinaus wird eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren impliziert, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der von ihnen erfassten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH, GRÜR 1998, 922, 923 Tz. 17 - CANON; GRUR Int. 1999, 734, 736 - Lloyd). Diese Auslegung der vorerwähnten Richtlinienbestimmung entspricht der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Markengesetz, nach der darüber hinaus bei der Anwendung dieser Rechtsgrundsätze auch weiterhin die schon in der bisherigen Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz anerkannten Erfahrungssätze Bedeutung haben (vgl. BGH, GRUR 1996, 198 - Springende Raubkatze; BGHZ 131, 122, 124 f. - Innovadiclophlont; BGH, GRUR 1998, 924 - salvent/Salventerol; GRUR 1998, 927, 928 -COMPOSANA; GRUR 1998, 932, 933 - Meisterbrand).

Hiervon ausgehend besteht aufgrund der Benutzung der angegriffenen Bezeichnungen "MUSTANG", "MUSTANG BOOTS & SHOES" und "MUSTANG INTER S.L." für den Verkehr die Gefahr von Verwechslungen mit der Klagemarke 1. 52

aa) 53

Der Klagemarke 1 kommt gesteigerte Kennzeichnungskraft zu. Von Hause aus verfügt die Klagemarke "MUSTANG" für die Ware "Bekleidungsstücke" über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Durch langjährige Benutzung ist diese Kennzeichnungskraft gesteigert. Die Klagemarke 1 ist bereits 1959 eingetragen worden und wird seitdem für Bekleidungsstücke benutzt. Es handelt sich, was die Kammer aus eigener Anschauung beurteilen kann, um eine relativ bekannte Marke, wobei dahinstehen kann, ob es sich um eine "bekannte Marke" im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG handelt. Die Klägerin gehört, wie zwischen den Parteien unstreitig ist und auch aus den als Anlagen BD 3 und BD 4 überreichten Veröffentlichungen "WHO'S WHO IN THE EUROPEAN SPORTSWEAR MARKET" aus 1994/95 und 1999 sowie dem ferner als Anlage BD 5 zur Akte gereichten Auszug aus "THE JEANS ENCYCLOPEDIA" hervorgeht, zu den größten Jeans-Herstellern in Deutschland. Dafür, dass es sich bei der Klagemarke "Mustang" um eine relativ bekannte 54

Marke handelt, sprechen - auch wenn nicht dargetan ist, wie diese Umfrageergebnisse zustande gekommen sind - indiziell auch die als Anlage BD 15 überreichte Dokumentation des "Spiegel-Verlags" von November 1997, nach der die Klagemarke in der allgemeinen Bevölkerung (14 bis 64 Jahre) über einen Bekanntheitsgrad von 83,8 % verfügt, und die als Anlage BD 16 überreichte Dokumentation der Zeitschrift "Stern" von Juni 1996, wonach die Klagemarke im Bereich "Oberbekleidung, Freizeitbekleidung, Jeans" einen Bekanntheitsgrad von 77 % hat. Schließlich hat auch das Bundespatentgericht in dem als Anlage BD 17 überreichten Beschluss vom 13. Februar 1996 als gerichtsbekannt festgestellt, dass "Mustang" eine der Marken auf dem Bekleidungssektor ist, deren Bekanntheitsgrad "mit am höchsten liegt". Ob letzteres zutrifft, mag dahinstehen. In jedem Falle ist die Klagemarke "MUSTANG" aufgrund ihrer langjährigen Benutzung im Bekleidungsbereich jedenfalls hinreichend bekannt.

bb) 55

Mit dem zur Kennzeichnung ihrer Schuhe benutzten Zeichen "Mustang" benutzt die Beklagte ein der Klagemarke 1 klanglich und schriftbildlich identisches Zeichen, wobei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs Übereinstimmung bereits in einer Hinsicht ausreichen würde (BGHZ 21, 320, 324 - Quick/Glück; BGH, GRUR 1990, 367, 368 -Alpi/Alpa Moda). Hiervon ist auch weiterhin auszugehen. Denn die Frage der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken ist auch unter der Geltung des Markengesetzes nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-) Bild und im Bedeutungs-(Sinn-) gehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (EuGH, GRUR 1998, 387, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; BGH GRUR 1999, 241, 243 - Lions; GRUR 1990, 991 - Schlüssel). 56

Die von der Beklagten zur Kennzeichnung ihres Geschäftsbetriebes benutzten Bezeichnungen "MUSTANG INTER S.L." und "MUSTANG BOOTS & SHOES" sind der Klagemarke 1 hochgradig ähnlich. Entscheidend ist insoweit der Gesamteindruck, den der Verkehr von den zu vergleichenden Zeichen gewinnt, wobei zu beachten ist, dass ihm die Bezeichnungen regelmäßig nicht gleichzeitig gegenübertreten, so dass sich die Verkehrsauffassung regelmäßig nur aufgrund eines undeutlichen Erinnerungseindrucks bildet (vgl. BGH, GRUR 1974, 30, 31 - Erotex; GRUR 1990, 450, 452 - St. Petersquelle; GRUR 1990, 367, 369 - alpi/Alba Moda; GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana) . Für diesen sind erfahrungsgemäß die Übereinstimmungen stärker prägend als die Unterschiede. Deshalb ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Marken abzuheben als auf die Abweichungen (vgl. BGH, GRUR 1990, 450, 452 - St. Petersquelle; GRUR 1991, 118, 120 - Corvaton/Corvasal; GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana; GRUR 1998, 924, 925 - salvent/Salventerol; GRUR 1999, 735, 736 MONOFLAM/POLYFLAM; GRUR 2000, 506, 509 ATTACHÉ/TISSERAND). 57

Hiervon ausgehend kann es keinem Zweifel unterliegen, dass die vorgenannten angegriffenen Bezeichnungen der Klagemarke "MUSTANG" ähnlich sind: 58

Was die von der Beklagten benutzte Geschäftsbezeichnung "MUSTANG INTER S.L." anbelangt, wird diese allein von dem mit der Klagemarke 1 identischen Bestandteil "MUSTANG" geprägt. Den weiteren Bestandteil "Inter" versteht der inländische Verkehr, auf den es hier allein ankommt, als Abkürzung für "International" und damit bloß als einen beschreibenden Hinweis darauf, dass es sich bei der Beklagten um ein international tätiges Unternehmen handelt. Der weitere Bestandteil "S.L." hat keinerlei Unterscheidungskraft. Er beschreibt lediglich die Rechtsform des Unternehmens. 59

Auch die ferner beanstandete Bezeichnung "MUSTANG BOOTS & SHOES" wird allein durch ihren mit der Klagemarke identischen Bestandteil "Mustang" geprägt. Der weitere Bestandteil "BOOTS & SHOES" ist lediglich eine beschreibende Angabe, die auf die von der Beklagten vertriebenen Waren hinweist. Die Bezeichnung "MUSTANG" steht innerhalb der beanstandeten Kennzeichnungen "MUSTANG INTER S.L." und "MUSTANG BOOTS & SHOES" im übrigen auch am Zeichenanfang, dem der Verkehr regelmäßig größere Beachtung schenkt (vgl. BGH, GRUR 1993, 118, 120, Corvaton/Corvasal; GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal; GRUR 1998, 924, 925 - salvent/salventerol; GRUR 1999, 735, 736 MONOFLAM/POLYFLAM).

cc) 61

Es ist auch eine hinreichende Warenähnlichkeit gegeben. 62

Bei der Auslegung des Begriffs der Warenähnlichkeit ist nach der Rechtsprechung des EuGH (GRUR 1998, 922, 923 Tz. 15 - CANON) und des Bundesgerichtshofes (GRUR 1998, 925, 926 - Bisotherm-Stein; GRUR 1999, 158, 159 - GARIBALDI; GRUR 1999, 164, 166 - JOHN LOBB; GRUR 1999, 245, 246 -LIBERO; GRUR 1999, 496, 497 - TIFFANY; GRUR 1999, 731, 732 - Canon II) auch der Inhalt der zehnten Begründungserwägung zur MarkenRL heranzuziehen. Dort heißt es, dass es der Zweck des durch die eingetragene Marke gewährten Schutzes ist, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten, wobei der Schutz im Fall der Identität zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder Dienstleistungen absolut ist, sich aber ebenfalls auf Fälle der Ähnlichkeit von Zeichen und Marken und der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erstreckt. Dabei ist es erforderlich, den Begriff der Ähnlichkeit auch bezüglich der Waren im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen. 63

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr, die nach der Rechtsprechung des EuGH unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles umfassend zu erfolgen hat, impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, so dass ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH, GRUR 1998, 387, 389, Tz. 22 - Sabèl/Puma; GRUR 1998, 922, 923 Tz. 17 -CANON; vgl. auch BGH, GRUR 1995, 216, 219 - Oxygenol II; GRUR 1999, 241, 242/243 - Lions; GRUR 1999, 245, 246 -LIBERO; GRUR 1999, 496, 497 - Tiffany; GRUR 1999, 731, 732 - Canon II; GRUR 1999, 733, 734 - LION DRIVER; GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM; GRUR 1999, 990, 991 - Schlüssel; GRUR 1999, 995, 997 - Honka; GRUR, 506, 508 –ATTACHÉ/TISSERAND). 64

Aus der in § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG übernommenen Vorschrift des Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL (vgl. auch Art. 4 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL) ergibt sich des weiteren, dass eine Verwechslungsgefahr dann nicht angenommen werden kann, wenn eines der beiden Tatbestandsmerkmale der Marken- oder der Warenähnlichkeit gänzlich fehlt. Denn in derartigen Fällen ist es nicht (mehr) möglich, davon auszugehen, daß "wegen ihrer ...Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der ... Ähnlichkeit der ... erfassten Waren ... für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht" (vgl. BGH, GRUR 1999, 245, 246 - LIBERO; GRUR 1999, 731, 732 - Canon II). 65

Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander 66

konkurrierende oder einander ergänzende Waren (EuGH, GRUR 1998, 922, 923 Tz. 23 - CANON; GRUR 1998, 925, 926 - Bisotherm-Stein; GRUR 1999, 245, 246 - LIBERO; GRUR 1999, 731, 732 - Canon II). Obwohl es sich bei der Warenähnlichkeit um einen neuen, eigenständigen Rechtsbegriff handelt, kann bei seiner Bestimmung unter anderem auch auf Umstände zurückgegriffen werden, die bislang für die Bestimmung des Warengleichartigkeitsbereichs Geltung hatten (BGH, GRUR 1997, 221, 222 f. - Canon I; GRUR 1998, 925, 926 - Bisotherm-Stein; GRUR 1999, 164, 166 - JOHN LOBB; GRUR 1999, 158, 159 - GARIBALDI, GRUR 1998, 925, 926 - Bisotherm-Stein; GRUR 1999, 245, 246 - LIBERO). In die Beurteilung kann daher einbezogen werden, ob beide Waren regelmäßig von demselben Unternehmen hergestellt werden, ob sie in ihrer stofflichen Beschaffenheit Übereinstimmungen aufweisen, dem gleichen Verwendungszweck dienen und ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, zum Beispiel weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden (BGH, GRUR 1998, 925, 926 - Bisotherm-Stein; GRUR 1999, 158, 159 - GARIBALDI; GRUR 1999, 164, 166 - JOHN LOBB; GRUR 1999, 245, 246 - LIBERO; GRUR 1999, 496, 497 - TIFFANY).

Hiervon ausgehend ist im Streitfall eine ausreichende Warenähnlichkeit zwischen "Bekleidungsstücken" und "Schuhen" zu bejahen. 67

Bekleidungsstücken und Schuhen ist gemeinsam, dass sie von Menschen getragen werden, den menschlichen Körper - je nach ihrer Art mehr oder weniger - bedecken, wobei Gesichtspunkte der Nützlichkeit und der Ästhetik zusammenkommen. Stellt man stärker auf den Zweckmäßigkeitsgesichtspunkt ab, so sind die Funktionen teils produktspezifisch (etwa die durch das Tragen von Schuhen bewirkte Erleichterung des Gehens), teils beiden Bereichen gemeinsam (Schutz vor Witterungs- und Umwelteinflüssen, Nässe, Kälte bzw. Hitze, Staub usw.). Die speziellen Materialien, aus denen Schuhe (meist) hergestellt werden, wie Leder oder Gummi, finden zwar gelegentlich auch bei der Herstellung von Bekleidungsstücken Berücksichtigung, treten dort aber hinter textilen Stoffen zurück. Andererseits werden aber zunehmend auch in der Schuhproduktion, insbesondere bei Freizeitschuhen, textile Materialien, vor allem aus Kunstfasern hergestellte, mitverwendet. In den äußeren Erscheinungsformen unterscheiden sich Schuhe von sonstigen Bekleidungsstücken, selbst soweit Socken und Strümpfe am Fuß getragen werden, allerdings in der Regel hinreichend deutlich. Da die industrielle ebenso wie die handwerkliche Fertigung von Bekleidungsstücken und Schuhen ganz unterschiedliche Anforderungen stellt, ist ferner auch weiterhin in der Regel von getrennten Fabrikationsstätten auszugehen. Ein gemeinsamer Vertrieb ist bisher eher die Ausnahme gewesen. Soweit ein gemeinsamer Vertrieb in der Vergangenheit bereits in meist unterschiedlichen Abteilungen von Kaufhäusern, in Supermärkten und über Versandhäuser stattgefunden hat und dort auch weiterhin stattfindet, kommt dem für sich nur geringe Bedeutung zu, weil dort auch zahlreiche sonstige -zweifelsfrei sonstige - Waren angeboten werden (vgl. BPatG, GRUR 1996, 356, 359 - JOHN LORD/JOHN LOBB; BPatG, Beschluß vom 13. Februar 1996 - 27 W (pat) 195/94, Anlage BD 17, Seiten 7 ff.). 68

Andererseits darf jedoch nicht übersehen werden, dass die bisher schon auf dem Sportsektor anzutreffende Gepflogenheit, Schuhe und Bekleidungsstücke mit ein und derselben Marke zu kennzeichnen auch außerhalb des Sportsektors immer stärker zunimmt. Dies gilt insbesondere und gerade im Freizeitbereich. Hier werden heute vor allem, wie aus den von der Klägerin überreichten Unterlagen hervorgeht, unter "Jeansmarken" wie "Wrangler", "Lee", "HIS", "LEVIS" und "Explorer" sowie der Klagemarke "MUSTANG" auch Freizeitschuhe angeboten (vgl. Anlagen BD 25 bis BD 27) . Gleiches gilt aber etwa auch für die im Bekleidungsbereich bekannt gewordenen Marken "Esprit", "S.Oliver" und "Marco Polo" (vgl. 69

Anlagen B 28 und BD 30) . Ferner belegt das von der Klägerin vorgelegte Anlagenkonvolut BD 29, auf welches Bezug genommen wird, dass unter bekannten Modemarken wie z. B. "Strenesse", "Jill Sander", "Hugo", "Aigner", "Chanel", "Betty Barclay", "Dolce & Gabana", "Joop" und "Prada" auch Schuhe angeboten werden. Es lässt sich feststellen, dass in den letzten Jahren viele bekannte Hersteller von Markenkleidung dazu übergegangen sind, nicht nur Kleidung, sondern auch Schuhe und Accessoires auf dem Markt anzubieten. So sind etwa von den Firmen "Camel", "S. Oliver", "Joop", "Esprit", "Marco Polo" und "TOM TAILOR" neben Bekleidungsstücken auch Schuhe erhältlich (vgl. z. B. Anlagen BD 29, BD 30 und 31).

Aufgrund dessen kann heute - je nach den Umständen des Einzelfalls, d. h. abhängig von der Kennzeichnungskraft der Klagemarke und dem Grad der Zeichenähnlichkeit durchaus eine hinreichende Warenähnlichkeit zwischen Bekleidungsstücken und Schuhen bestehen, die - wie im Entscheidungsfall - eine zeichenrechtliche Verwechslungsgefahr begründen kann. 70

Dies gilt um so mehr, als sich die Hauptfunktion der Marke nach neuem Markenrecht nicht darin erschöpft, einen Hinweis auf die Herkunft der mit ihr gekennzeichneten Erzeugnisse aus einem bestimmten Herkunftsbetrieb zu geben. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften (EuGH, GRUR 1998, 922, 924 Tz. 28, 29 - Canon; vgl. auch BGH, GRUR 1999, 245, 246 - LIBERO; GRUR 1999, 731, 733 - Canon II), besteht die Hauptfunktion der Marke darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware ohne Verwechslungsgefahr von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden. Die Marke muss also Gewähr dafür bieten, dass alle Waren, die mit ihr versehen sind, unter der Kontrolle *eines einzigen Unternehmens* hergestellt worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann. Daher liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Diesen Grundsätzen entsprechend ist für die Ähnlichkeit von Waren, anders als bei der Prüfung der Warengleichartigkeit, nicht die Feststellung gleicher Herkunftsstätten entscheidend (EuGH, GRUR 1998, 922, 924, Tz. 29 - Canon), sondern die Erwartung des Verkehrs von einer Verantwortlichkeit desselben Unternehmens für die Qualität der Waren (vgl. BGH, GRUR 1999, 731, 733 - Canon II). 71

Berücksichtigt man, dass die Klagemarke 1 über überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt und dass die zu vergleichenden Zeichen identisch bzw. hochgradig ähnlich sind, lässt sich daher im Streitfall eine hinreichende Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren nicht verneinen. Damit wird insbesondere dem bereits angesprochenen Grundsatz Rechnung getragen, dass bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren besteht, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren, so dass ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann (vgl. BGH, GRUR 1999, 995, 997 - HONKA; BGH, Entscheidung vom 20. Januar, I ZB 32/97 - PAPPAGALLO, Umdr. S. 6/7). 72

Dem steht die Entscheidung des Bundesgerichtshofes (BGH) "JOHN LOBB" vom 16. Juli 1998 nicht entgegen. Zwar hat der BGH in dieser Entscheidung die zuvor vom Bundespatentgericht (GRUR 1996, 356; vgl. auch BPatG, GRUR 1997, 54 - S.OLIVER) getroffene Feststellung, dass generell eine Warenähnlichkeit zwischen Bekleidungsstücken und Schuhen anzunehmen sei, nicht gebilligt und hierzu ausgeführt: 73

*"Die Annahme markenrechtlicher Warenähnlichkeit von Schuhen und Bekleidungsstücken kann nicht allein daraus hergeleitet werden, dass das Angebot dieser Waren vereinzelt, vor 74*

*allein bei Anbietern hochpreisiger Erzeugnisse, im Verkaufsgeschäft in engem räumlichen Zusammenhang erfolgt. Vielmehr kommt es maßgebend darauf an, dass im übrigen insbesondere hinsichtlich der Herstellungsstätten, der Stoffbeschaffenheit, der Zweckbestimmung und Verwendungsweise sowie der Vertriebswege der Waren erhebliche, die Verkehrsauffassung im Sinn einer Unähnlichkeit der Waren maßgeblich beeinflussende Unterschiede gegeben sind."*

Hiermit hat der BGH aber nicht etwa festgestellt, dass eine Warenähnlichkeit zwischen Bekleidungsstücken und Schuhen generell zu verneinen ist. Er hat lediglich gesagt, dass in dem von ihm zu entscheidenden Fall die Warenähnlichkeit nicht allein daraus hergeleitet werden kann, dass das Angebot dieser Waren vereinzelt, vor allem bei Anbietern hochpreisiger Erzeugnisse, im Verkaufsgeschäft in engem räumlichen Zusammenhang erfolgt. Im Streitfall ergibt sich die angenommene Warenähnlichkeit jedoch auch aus der Feststellung, dass immer häufiger Schuhe unter bisherigen "Bekleidungs-Marken" vertrieben werden.

c) 76

Die Beklagte benutzt die in Rede stehenden angegriffenen Bezeichnungen auch unbefugt. Sofern sich Benutzer gleicher, ähnlicher oder verwechslungsfähiger Zeichen streiten, ist insoweit grundsätzlich der zeitliche Vorrang maßgebend (§ 6 MarkenG). Diese Priorität steht hier der Klägerin zu. Denn hinsichtlich der bereits am 3. Februar 1952 angemeldeten Klagemarke 1 kann sich die Beklagte von vornherein auf keine älteren Rechte berufen.

d) 78

Ob die auf die vor dem 1. Januar 1995 eingetragene Klagemarke 1 gestützten Klageansprüche auch nach dem Warenzeichengesetz begründet gewesen wären, ist nicht zu prüfen, weil die Voraussetzungen des § 153 MarkenG hier nicht vorliegen. Die erst am 18. September 1995 gegründete Beklagte hat die angegriffenen Kennzeichnungen selbst erst nach dem 1. Januar 1995 in Benutzung genommen und sie hat auch nicht substantiiert vorgetragen, dass sie Rechtsnachfolgerin der von ihr genannten spanischen Unternehmen ist. Insoweit ist ihr Vorbringen völlig pauschal und vage. Denn sie trägt nicht vor, wann und zwischen wem welche konkreten Vereinbarungen über eine Übertragung von etwaigen Kennzeichenrechten getroffen worden sind. Hat die Beklagte damit aber nicht schlüssig vorgetragen, dass sie Rechtsnachfolgerin der "Organizacion MUSTANG S.A." bzw. der "Grupo Mustang S.A." ist, kann auch keine "Weiterbenutzung" im Sinne des § 153 Abs. 1 MarkenG vorliegen.

2. Klagemarken 4 und 6 80

Mit den angegriffenen Bezeichnungen "MUSTANG", "MUSTANG BOOTS & SHOES" und "MUSTANG INTER S.L." verletzt die Beklagte auch die Klagemarken 4 (deutsche Wort-Marke 1 058 413) und die Klagemarke 6 (deutsche Wort-Bildmarke 395 36 135) .

a) 82

Die für "Schuhe" eingetragene Klagemarke 4 steht ausweislich des mit der Anlage BD 9 zur Akte gereichten Schreibens des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 27. August 1991 in Kraft. Gemäß diesem Schreiben ist die Verlängerung der Schutzdauer der Klagemarke 4 am 25. April 1991 im Markenregister vermerkt worden; sie endet zehn Jahre nach diesem Tag. Dass die Klagemarke 4 gelöscht worden ist, hat die Beklagte nicht behauptet, und

hierfür fehlt es auch an jeglichen Anhaltspunkten.

Die Klagemarke 6, die unter anderem für "Bekleidungsstücke" und "Schuhwaren" Schutz genießt, ist erst am 4. September 1995 angemeldet worden; ihre Schutzdauer ist damit noch nicht abgelaufen. Die Beklagte hat auch hinsichtlich dieser Klagemarke nicht behauptet, dass diese gelöscht bzw. teilgelöscht worden sei. 84

b) 85

Soweit die Beklagte das Zeichen "MUSTANG" zur Kennzeichnung ihrer Schuhe gebraucht, benutzt sie ein mit der Klagemarke 4 identisches Zeichen für Waren, die mit denjenigen identisch sind, für die die Klagemarke 4 Schutz genießt, § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Mit den ferner beanstandeten Bezeichnungen "MUSTANG BOOTS & SHOES" und "MUSTANG INTER S.L." benutzt die Beklagte außerdem mit der Klagemarke 4 verwechslungsfähige Bezeichnungen im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, was keiner weiteren Begründung bedarf. 86

Nichts anderes gilt im Ergebnis hinsichtlich der Klagemarke 6. Soweit diese Klagemarke für "Schuhwaren" eingetragen ist, bedarf dies ebenfalls keiner weiteren Ausführungen; soweit die Klagemarke 6 für "Bekleidungsstücke" Schutz genießt, wird auf die vorstehenden Ausführungen zur Klagemarke 1 verwiesen. 87

c) 88

Der Klägerin stehen auch hinsichtlich dieser Klagemarken die prioritätsälteren Rechte zu. 89

Auf ein prioritätsälteres Markenrecht an dem Zeichen "Mustang" kann sich die Beklagte nicht berufen. Denn sie ist nicht Inhaberin einer älteren Marke "Mustang". Die Wort-Bild-Marke 398 19 751 ist von der Beklagten erst am 7. April 1998 angemeldet worden. Außerdem handelt es sich bei dieser Marke um ein Kombinationszeichen, das der Beklagten kein Recht an der Bezeichnung "MUSTANG" als solcher verleiht. Ein kraft Verkehrsgeltung erworbenes (älteres) Markenrecht nach § 4 Nr. 2 MarkenG kann der Beklagten schon deshalb nicht zustehen, weil sie weder hinreichend dargetan noch belegt hat, dass ein nicht unerheblicher Teil des Verkehrs in dem angeblich bereits von der "X S.A." bzw. von "Organizacion Mustang S.A." und/oder der "Grupo Mustang S.A." benutzten Zeichen "MUSTANG" ein Hinweis auf diese Unternehmen gesehen hat bzw. nunmehr auf sie - die Beklagte - sieht. Ihr diesbezügliches Vorbringen ist völlig pauschal. Die Beklagte behauptet insoweit lediglich, dass sie bzw. ihre angeblichen "Vorgängergesellschaften" in den 80er und 90er Jahren Umsätze in einer Größenordnung von 7 bis 10 Millionen DM getätigt hätten. Dies wird jedoch nicht näher spezifiziert und belegt. Auch trägt die Beklagte nichts über die vertriebenen Mengen und ihre Kunden vor. Über Werbemaßnahmen wird ebenfalls nichts mitgeteilt. Schließlich sind die behaupteten jährlichen Umsätze auch nicht so hoch, als dass sie die Annahme rechtfertigen könnten, dass ein nicht unerheblicher Teil des Verkehrs in dem Zeichen einen Herkunftshinweis auf ihr Unternehmen sieht. 90

Soweit sich die Beklagte auf ein besseres Recht zur Nutzung des Zeichens "Mustang" als geschäftliche Bezeichnung beruft, spielt dies hinsichtlich der bereits am 25. April 1981 angemeldeten Klagemarke 4 keine Rolle. Denn die angeblichen spanischen "Vorgängergesellschaften" der Beklagten sollen erst ab 1983 unter ihren "Mustang"-Geschäftsbezeichnungen in der Bundesrepublik Deutschland am Geschäftsverkehr teilgenommen haben. Gemäß dem Vorbringen der Beklagten ist Herr B vor 1983 noch unter seiner damaligen Firma "B S.A." aufgetreten. 91

Aber auch gegenüber der Klagemarke 6, die erst am 4. September 1995 angemeldet worden ist, steht der Beklagten kein prioritätsälteres Kennzeichenrecht zu. Denn die Beklagte ist erst am 18. September 1995 in Spanien gegründet worden, so dass sie erst nach dem Anmeldetag der Klagemarke unter ihrer Firma am inländischen Geschäftsverkehr teilgenommen haben kann, und die Beklagte hat, wie bereits ausgeführt, auch nicht hinreichend dargetan, dass sie etwaige inländische Kennzeichenrechte der von ihr genannten spanischen Gesellschaften erworben hat. 92

Die Beklagte kann sich schließlich gegenüber der Klagemarke 4 auch nicht auf ein Zwischenrecht nach § 22 MarkenG analog berufen, wobei zum einen dahinstehen kann, ob § 22 MarkenG analog auf den Fall anwendbar ist, dass eine jüngere Marke bereits vor Eintritt der Löschungsreife eingetragen worden ist (vgl. hierzu Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 22 Rdnr. 11), und es zum anderen auch keiner Entscheidung der weiteren Frage bedarf, ob die zitierte Vorschrift auch zugunsten des Inhabers eines nicht eingetragenen jüngeren Kennzeichenrechts, das zur Zeit der Löschungsreife entstanden ist, entsprechend anwendbar ist (vgl. hierzu Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 22 Rdnr. 14). Denn die Beklagte hat nicht schlüssig dargetan, dass sie Rechtsnachfolgerin der "Organizacion Mustang S.A." bzw. der "Grupo Mustang S.A." ist. Ferner hat sie auch nicht konkret dargetan und belegt, dass sie selbst bereits vor dem Zeitpunkt, zu dem die Klägerin die Klagemarke "MUSTANG" für Schuhe in Benutzung genommen hat, unter ihrer Firma im Inland am Geschäftsverkehr teilgenommen hat. Sie trägt insoweit nur vor, dass sie nach ihrer Gründung im September 1995 den Vertrieb von "Mustang"-Schuhen in Deutschland fortgesetzt habe. Zu welchem konkreten Zeitpunkt dies geschehen ist, hat sie aber nicht dargetan. Es lässt sich damit nicht feststellen, dass die Beklagte vor dem 30. August 1996 ein inländisches Kennzeichenrecht erworben hat. Dass die Klägerin jedenfalls ab diesem Zeitpunkt die Klagemarke "MUSTANG" für Schuhe benutzt hat, ist zwischen den Parteien unstreitig (vgl. Bl. 50 d. A.). 93

## II. 94

Mit den angegriffenen Bezeichnungen "MUSTANG", "MUSTANG BOOTS & SHOES" und "MUSTANG INTER S.L." verletzt die Beklagte darüber hinaus auch das Unternehmenskennzeichenrecht der Klägerin. 95

### 1. 96

Für einen Teil einer Firmenbezeichnung kann der Schutz als Unternehmenskennzeichen im Sinne des § 5 Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es sich hierbei um einen unterscheidungskräftigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Ist dies zu bejahen, kommt es nicht mehr darauf an, ob die fragliche Kurzbezeichnung tatsächlich als Firmenschlagwort in Alleinstellung verwendet worden ist oder ob sie sich im Verkehr durchgesetzt hat (st. Rspr., vgl. nur BGH, GRUR 1997, 468, 469 - NetCom; GRUR 1997, 845 - ImmoData; GRUR 1999, 492, 493 - Altberliner; Entscheidung vom 14. Oktober 1999, I ZR 90/97 S - comtes/ComTel). 97

Der Firmenbestandteil "Mustang" ist als im Bekleidungs und Schuhwarenbereich einprägsame Phantasiebezeichnung ohne weiteres geeignet, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis für das Unternehmen der Klägerin durchzusetzen. Die Bezeichnung ist überdies als Marke für die Klägerin geschützt. Die weiteren Bestandteile der Firma der Klägerin haben hingegen keinerlei Unterscheidungskraft. Sie beschreiben lediglich den Gegenstand sowie die Rechtsform des Unternehmens. 98

Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH zu § 16 UWG, die für die Nachfolgevorschriften der §§ 5, 15 MarkenG gleichermaßen gilt, liegt Verwechslungsgefahr bei geschäftlichen Bezeichnungen vor, wenn die angesprochenen Verkehrskreise durch die einander gegenüberstehenden Bezeichnungen zu der irrigen Annahme verleitet werden, die Waren stammten aus demselben Geschäftsbetrieb bzw. die Dienstleistungen würden von demselben Geschäftsbetrieb erbracht (Verwechslungsgefahr im engeren Sinne) oder zwischen den beteiligten Unternehmen bestünden irgendwelche wirtschaftlichen Zusammenhänge (Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne). Ob dies der Fall ist, beurteilt sich zum einen nach der Kennzeichnungskraft der Schutz beanspruchenden Geschäftsbezeichnung und der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen und zum anderen nach dem wirtschaftlichen Abstand der Geschäftsbereiche, in denen die betroffenen Unternehmen unter ihren Bezeichnungen tätig sind. Dabei besteht auch hier zwischen den genannten Kriterien eine Wechselwirkung dergestalt, dass je höher die Kennzeichnungskraft ist und je ähnlicher die einander gegenüberstehenden Bezeichnungen sind, desto weniger nah verwandt die Branchen sein müssen, in denen die beteiligten Unternehmen tätig sind, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen, und umgekehrt (BGH, GRUR 1966, 267 269 - White Horse; GRUR 1975, 606, 609) - IFA; GRUR 1990, 1042, 1044 - Datacolor; GRUR 1991, 863, 864 - Avon; GRUR 1997, 470 - NetCom; BGH, GRUR 1999, 492, 494 - Altberliner). Bei der Beurteilung der Branchennähe zweier Unternehmen ist grundsätzlich der Schwerpunkt der Tätigkeit entscheidend (BGH, GRUR 1990, 1042, 1044 f. - Datacolor). Randsortimente, die für sie weniger charakteristisch und auch dem Verkehr weniger bekannt sind, sind von geringerer Bedeutung. Dies gilt aber uneingeschränkt nur dann, wenn die Geschäftsbezeichnungen einander nur wenig ähnlich sind oder die Schutz beanspruchende Bezeichnung nur über geringe Kennzeichnungskraft verfügt. Je weiter die Bezeichnungen einander angenähert sind und desto kennzeichnungskräftiger die Schutz beanspruchende Bezeichnung ist, desto eher genügen auch Berührungen der Tätigkeitsgebiete in Randbereichen oder bei einzelnen Produkten (BGH, GRUR 1986, 253, 256 - Zentis; GRUR 1991, 863, 865 - Avon; Großkomm-Teplitzky, UWG, § 16 UWG, Rdnr. 269). Diese zu § 16 UWG entwickelte Rechtsprechung gilt entsprechend auch für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 2 MarkenG.

Danach ist im Streitfall auch eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG gegeben, und zwar selbst dann, wenn man auf Seiten der Klägerin nur auf den Vertrieb von Bekleidungsstücken abstellt. Denn der Bezeichnung "Mustang" kommt für Bekleidungsstücke aus den genannten Gründen überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zu und die Beklagte benutzt mit den eingangs genannten Bezeichnungen mit der geschützten Bezeichnung identische bzw. hochgradig ähnliche Kennzeichen. Ist im Streitfall, wie bereits dargelegt, sogar eine Warenähnlichkeit zu bejahen, so besteht außerdem erst recht eine hinreichende Branchenähnlichkeit. 100

### III. 101

1. Da die Beklagte unbefugt mit den Klagemarke 1, 4 und 6 sowie mit dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin verwechslungsfähige Zeichen benutzt hat, ist sie der Klägerin im tenorierten Umfang zur Unterlassung verpflichtet, §§ 14 Abs. 5, 15 Abs. 4 MarkenG. 102

Die für die Zuerkennung der Unterlassungsansprüche erforderliche Gefahr, dass sich in Zukunft weitere Rechtsverletzungen wiederholen werden, ergibt sich daraus, dass die Beklagte im Rahmen ihrer gewerblichen Tätigkeit in der Vergangenheit bereits derartige Verletzungshandlungen begangen hat. 103

2. Die Beklagte hat der Klägerin außerdem Schadensersatz zu leisten, §§ 14 Abs. 6, 15 Abs. 5 MarkenG. Denn sie hat die Marken- und Kennzeichenrechte der Klägerin auch schuldhaft verletzt, nämlich zumindest fahrlässig im Sinne des § 276 Abs. 1 Satz 2 BGB. Hätte die Beklagte die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beachtet, hätte sie sich vor der Aufnahme der Benutzung des rechtsverletzenden Zeichens im geschäftlichen Verkehr über entgegenstehende Rechte Dritter vergewissert. Wer eine neue Kennzeichnung in Gebrauch nehmen will, muss sich gewissenhaft davon überzeugen, dass er kein besseres Recht eines anderen verletzt. Er hat sich sorgfältig über das Vorhandensein gleicher oder verwechslungsfähiger Zeichen zu unterrichten (vgl. hierzu BGH, GRUR 1960, 186, 188 - Arctos; GRUR 1974, 735, 737 - Pharmamedan; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, Vor §§ 14-19 Rdnr. 61). Hätte die Beklagte dieser Sorgfaltspflicht durch eine Recherche nach eingetragenen Marken und in den Handelsregistern verzeichneten Firmennamen entsprochen, wäre sie auf die Klagemarken und die Firma der Klägerin gestoßen. Die Verwechslungsfähigkeit des angegriffenen Zeichens mit den Klagemarken und der Firma der Klägerin hätte ihr dann auch bei gewissenhafter Überprüfung nicht verborgen bleiben können.

Da es hinreichend wahrscheinlich ist, dass der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist, der von der Klägerin jedoch noch nicht beziffert werden kann, weil sie den Umfang der rechtsverletzenden Benutzungshandlungen ohne ihr Verschulden nicht im einzelnen kennt, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an einer Feststellung der Schadensersatzverpflichtung anzuerkennen, § 256 Zivilprozessordnung (ZPO).

3. Steht die Verpflichtung der Beklagten zum Schadensersatz fest, so ist die Beklagte außerdem zur Auskunftserteilung verpflichtet, damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch beziffern zu können, § 242 BGB. Denn die Klägerin ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, und die Beklagte wird durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet; entsprechendes macht die Beklagte auch nicht geltend.

Die beantragte Einräumung eines Wirtschaftsprüfervorbehalts kommt nicht in Betracht. Denn die Beklagte hat keine Umstände dargetan, die eine Bekanntgabe ihrer gewerblichen Abnehmer ausnahmsweise als unverhältnismäßig erscheinen lassen.

**B.**

Unbegründet ist die Klage hingegen, soweit sich diese auch gegen die Wort-Bild-Marke 398 19 751 "Sixty Seven by Mustang Inter SI Spain" der Beklagten richtet, weil deren Verwendung nicht die Gefahr von Verwechslungen mit den Klagemarken und/oder der Firma der Klägerin begründet.

**I.**

Ein Anspruch auf Unterlassung der Benutzung dieser Marke steht der Klägerin gegen die Beklagte weder aus § 14 Abs. 5 i.V.m. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG noch aus § 14 Abs. 5 i.V.m. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu, weil es an der jeweils erforderlichen Ähnlichkeit der zu vergleichenden Zeichen fehlt. Eine Zeichenähnlichkeit ist nach dem eindeutigen Wortlaut der Vorschrift auch im Rahmen von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erforderlich. Da es an dieser fehlt, kann dahinstehen, ob es sich bei den Klagemarken um "bekannte Marken" im Sinne dieser Vorschrift handelt. Ferner bedarf es keiner Entscheidung, ob § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, sei es in erweiternder, sei es in entsprechender Anwendung, auch Fälle erfasst, in denen es, wie im Streitfall, um ähnliche bzw. identische Waren geht.

Was die erforderliche Zeichenähnlichkeit anbelangt, ist von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, dass bei der Beurteilung der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr auf den Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens abzustellen ist (vgl. EuGH, GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 - Sabèl/Puma; GRUR Int. 1999, 734, 736 -Lloyd). Diese Betrachtung gilt unabhängig davon, ob es sich um die Beurteilung des älteren Klagezeichens oder um die des jüngeren angegriffenen Zeichens handelt (BGH, GRUR 1986, 72, 73 - Tabacco d'Harar; GRUR 1996, 977 -DRANO/P3-drano; GRUR 1998, 942 - ALKA-SELTZER; GRUR 1999, 233, 234 - RAUSCH/ELFI RAUCH). Der genannte Grundsatz beruht auf der Erwägung, dass markenrechtlicher Schutz von der Gestaltung der Marke auszugehen hat, wie sie eingetragen ist, und eine Ähnlichkeit mit einem angegriffenen Zeichen nur in dessen konkreter Verwendung festgestellt werden kann (BGH, GRUR 1996, 775, 776 - Sali Toft; GRUR 1998, 942 - ALKA-SELTZER; GRUR 1999, 233, 234 RAUSCH/ELFI RAUCH). Der Schutz eines aus einem zusammengesetzten Zeichen herausgelösten Elements ist dem Markenrecht fremd. Dieser Grundsatz schließt aber nicht aus, dass einem einzelnen Bestandteil eines Zeichens eine unter Umständen besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft beigemessen werden und deshalb bei Übereinstimmung der Bezeichnungen in dem prägenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtbezeichnungen zu bejahen sein kann (vgl. BGH, GRUR 1996, 198, 199 - Springende Raubkatze; GRUR 1996, 200, 201 -Innovadiclophlont; GRUR 1996, 404, 405 - Blendax Pep; GRUR 1996, 406, 407 - JUWEL; GRÜR 1996, 774 - falke-run/LE RUN; GRUR 1996, 775, 776 - Sali Toft; GRUR 1996, 977 - DRANO/P3-drano; BGH, GRUR 1997, 897, 898 - IONOFIL; GRUR 1998, 942 - ALKA-SELTZER; GRUR 1999, 52, 53 - EKKO BLEIFREI; BGH, GRUR 1999, 238 - Tour de culture; GRUR 1999, 1014 - Ecco; GRUR 1999, 233, 234 - RAUSCH/ELFI RAUCH). Bei Kombinationszeichen kann der Gesamteindruck somit zwar durch eine besondere, einem einzelnen Bestandteil einer Marke zukommende Bedeutung und Kennzeichnung so geprägt sein, dass die weiteren Bestandteile zurücktreten. Die angegriffene Wort-Bild-Marke der Beklagten wird durch ihren Bestandteil "Mustang" indes nicht in einer solchen Weise geprägt.

Denn die angegriffene Wort-Bild-Marke der Beklagten wird überwiegend durch die gegenüber dem relativ klein gehaltenen Bestandteil "by Mustang Inter SI Spain" optisch besonders herausgestellte und betonte Bezeichnung "Sixty Seven" geprägt. Selbst wenn man aber annehmen wollte, dass einer Zeichenbestandteil "Sixty Seven" die Marke der Beklagten "nur" gleichgewichtig mitpräge, reicht auch dies zur Bejahung der Zeichenähnlichkeit nicht aus. Wird der Gesamteindruck eines kombinierten Zeichens nämlich durch gleichgewichtige Elemente bestimmt, so ist kein Element allein geeignet, den Gesamteindruck des Kombinationszeichens zu prägen, weshalb bei einer Übereinstimmung des Gesamteindrucks der beanstandeten Bezeichnung mit nur einem Element der prioritätsälteren Klagemarke die markenrechtliche Verwechslungsgefahr zu verneinen ist (vgl. BGH, GRUR 1976, 353, 354 - COLORBOY; GRUR 1989, 264, 265 - REYNOLDS R 1/EREINTZ; GRUR 1991, 319, 320 - HURRICANE; GRUR 1996, 775, 776 - Sali Toft; GRUR 1998, 942 - ALKA-SELTZER; vgl. auch BGH, GRUR 2000, 233, 234 - RAUSCH/ELFI RAUCH).

**II.**

Mangels Ähnlichkeit der zu vergleichenden Kennzeichen ergibt sich der gegen die Verwendung der Wort-Bild-Marke der Beklagten gerichtete Unterlassungsanspruch auch nicht aus § 15 Abs. 2 oder Abs. 3 i.V.m. Abs. 4 MarkenG. Der vorgenannte Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks beherrscht das gesamte Kennzeichenrecht und gilt auch für den Schutz von Unternehmenskennzeichen (vgl. In-gerl/Rohnke, § 15 Rdnr. 48).

### III.

Aus dem Vorstehenden folgt zugleich, dass auch der Klageantrag auf Löschung der Marke 398 19 751 sowie die die Benutzung dieser Marke betreffenden Anträge auf Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten und auf ihre Verurteilung zur Auskunftserteilung keinen Erfolg haben können. 117

C. 118

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO. 119

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 709 Satz 1, 108 Abs. 1 ZPO. 120

Der **Streitwert** beträgt 1.000.000,— DM. 121