
Datum: 14.01.2016
Gericht: Oberlandesgericht Hamm
Spruchkörper: 4. Zivilsenat
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: 4 U 95/15
ECLI: ECLI:DE:OLGHAM:2016:0114.4U95.15.00

Vorinstanz: Landgericht Bochum, 13 O 147/14

Tenor:

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 20. Mai 2015 verkündete Urteil der 13. Zivilkammer – Kammer für Handelssachen – des Landgerichts Bochum teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst:

1.

Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis 250.000,-- Euro und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, eine Ordnungshaft von bis zu 6 Monaten, oder bei Meidung einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten,

es zu unterlassen,

ohne Zustimmung der Klägerin Briefkästen mit der Bezeichnung „XY“ anzubieten oder in den Verkehr zu bringen, sofern diese Briefkästen nicht von der Klägerin oder mit deren Zustimmung in der europäischen Union oder in einem Staat des EWR erstmals in den Verkehr gebracht wurden, wie geschehen im Online-shop www.H... (Anlagen FN 4 und FN 5 – Bl. 26 und 27 d. A.) und mit Einlegern zu den Briefkästen (Anlage FN 6 – Bl. 28).

2.

Die Beklagte wird ferner verurteilt, der Klägerin für den Zeitraum seit dem 01.02.2014 schriftlich Auskunft zu erteilen, über den

Umfang der entsprechenden Ziff. 1 des Urteilstenors angebotenen und in den Verkehr gebrachten Briefkästen mit der Bezeichnung „XY“ sowie über die insoweit bezogenen Stückzahlen, über die diesbezüglichen Angebots- und Verkaufspreise, Umsätze und Gewinne, über sämtliche diesbezüglichen gewerblichen Abnehmer mit Namen und Anschrift, den jeweiligen Lieferpreisen und abgesetzten Stückzahlen, über den Zeitraum in dem die Verletzungshandlungen entsprechend Ziff. 1) des Urteilstenors begangen worden sind sowie über Art und Umfang der hierfür betriebenen Werbung.

3.

Es wird festgestellt, dass die Beklagte dem Inhaber der beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer ####1 eingetragenen Wortmarke „XY“, G, den Schaden zu ersetzen hat, der diesem seit dem 01.02.2014 durch den Vertrieb der Briefkästen mit der Bezeichnung „XY“ entsprechend Ziff. 1) des Urteilstenors seitens der Beklagten entstanden ist, und entstehen wird.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Beklagte darf die Vollstreckung abwenden durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110.000,-- Euro, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Gründe

A.

Die Klägerin ist eine Warenhandelsgesellschaft, die 4 bis 6 Mitarbeiter inklusive eines Hausmeisters und 1 bis 2 Sekretariatskräften beschäftigt.

Die Klägerin vertreibt in der Regel Aktionsware, die oftmals pro Jahr nur ein- oder zweimal in großen Stückzahlen verkauft wird. Sie beliefert seit dem Jahr 2000 u.a. die Baumarktkette H, und zwar seit ca. 2007/2008 auch mit Briefkästen. Sie wirbt auf ihrer Homepage www.M... unter der Bezeichnung „XY“ für Briefkästen (Anlage FN1 – Bl. 21ff. d.A.).

Der Geschäftsführer der Klägerin ist Inhaber der am 05.05.2012 angemeldeten und am 08.08.2012 unter der Nummer ####1 beim DPMA für die Warenklassen 6 (Briefkästen aus Metall), 19 (Briefkästen aus Mauerwerk) und 20 (Briefkästen weder aus Metall, noch aus Mauerwerk) eingetragenen Wortmarke „XY“ (Anlage FN2 – Bl. 24 d.A.). Auf der Webseite der Klägerin werden jedenfalls seit 2012 sämtliche Briefkästen mit der Bezeichnung „XY“ angeboten.

1

2

3

4

5

- Die Beklagte ist ein mittelständisches Unternehmen, das auch Briefkästen herstellt. Sie beliefert nationale und internationale Baumärkte mit Briefkästen. Bereits in den Jahren 2002 bis 2007 vertrieb die Beklagte Briefkästen unter der Bezeichnung „XY“ an einen österreichischen Großhändler. Seit dem Jahr 2007 beliefert die Beklagte die Baumarktkette H mit Briefkästen, die im stationären wie auch im Onlinehandel unter der Bezeichnung „Z XY“ angeboten (Anlage FN4, FN5 /Bl. 26, 27 d.A.) und mit einem entsprechenden „Einleger“ (Anlage FN 6/Bl. 28 d.A.) verkauft werden. 6
- Die Klägerin wandte sich mit anwaltlichem Schreiben vom 26.06.2014 (Anlage FN7/Bl. 29ff. d.A.) an die Beklagte und forderte diese auf, mitzuteilen, welche Berechtigung sie zur Verwendung der Bezeichnung „Z XY“ habe. Die Beklagte reagierte hierauf mit anwaltlichem Schreiben vom 03.07.2014 (Anlage FN8/Bl. 33ff. d.A.). Sie stellte am 10.10.2014 beim DPMA einen Antrag auf Löschung der klägerischen Marke (Anlage B2 – Bl. 123ff. d.A.). 7
- Der Geschäftsführer der Klägerin hatte sich bereits zuvor, und zwar Ende 2013 an einen Einkäufer der Baumarktkette H gewandt und hierbei erfahren, dass bei dieser eine Briefkastenserie der Beklagten unter der Bezeichnung XY vertrieben werde. Er teilte diesem daraufhin mit, dass er das Zeichen „XY“ beim DPMA für seine eigenen Briefkästen habe registrieren lassen. Als der Geschäftsführer der Klägerin den Mitarbeiter der Baumarktkette am 09.01.2014 erneut ansprach, teilte ihm dieser mit, dass er die Beklagte bereits informiert habe. 8
- Die Klägerin hat behauptet, ihr Geschäftsführer habe ihr mit Vereinbarung vom 20.06.2014 (Anlage FN3 – Bl. 25 d.A.) die ausschließliche Lizenz für die Marke eingeräumt und sie zur Durchsetzung der Rechte aus der Marke ermächtigt. 9
- Sie hat die Ansicht vertreten, die Marke „XY“ verfüge zumindest über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Zudem komme es mit der angegriffenen Bezeichnung zu einer Verwechslungsgefahr. Denn der Begriff „XY“ stelle den wesentlichen herkunftshinweisenden Bestandteil dar. 10
- Die Klägerin hat behauptet, ihr Geschäftsführer habe sich die Bezeichnung „XY“ für seine Geschäftstätigkeit ausgedacht. Er habe im Jahre 1997 von der L GmbH, die Inhaberin von etwa 80 „Y-Marken“ sei (Anlagen FN4, FN5), das Produkt „A-Y“ bezogen. Als er im Jahre 2005 in den Handel mit Briefkästen eingestiegen sei, habe er der Baumarktkette „P“ in Anlehnung hieran Briefkästen unter der Bezeichnung „XY“ angeboten. Diese habe das Konzept des Handelsnamens jedoch abgelehnt. Im Jahre 2010 habe er im Auftrag seines Handelspartners das Produkt „B Y“ hergestellt. Er habe dann im Jahre 2011 sein Briefkastensegment und sodann auch sein übriges Angebot erheblich erweitert und hierfür teilweise Geschmacksmuster (Anlage FN6) angemeldet. Im Zuge dessen habe er sich entschieden, diesen Produkten Handelsmarken zu geben. Er habe sodann im Mai 2012 – und dies ist unstreitig - die Wortmarken XY, CY, DY UND EY angemeldet (Anlage FN7). 11
- Die Klägerin hat ferner behauptet, ihr Geschäftsführer habe zum Zeitpunkt der Markenmeldung keine Kenntnis davon gehabt, dass die Beklagte eine vergleichbare Bezeichnung für den Vertrieb von Briefkästen an die H-Kette nutzt. Eine Internetrecherche im Vorfeld der Markenmeldung habe keine Treffer zur Verwendung des Begriffs „XY“ ergeben. Auch eine Anfrage beim DPMA sei ergebnislos verlaufen. Sie habe auch keine fahrlässige Unkenntnis von der Existenz der „XY“-Briefkästen der Beklagten gehabt. Anlass zur Sichtung der H-Märkte hinsichtlich der Wettbewerbssituation habe – so ihr Ansicht - nur vor Aufnahme der Geschäftsbeziehungen im Jahre 2007 bestanden. Zu diesem Zeitpunkt hätten die Briefkästen unter der Bezeichnung „XY“ der Beklagten jedoch noch nicht zum Angebot der H- 12

Kette gehört. Im Übrigen seien vorgreifliche und umfassende Marktsichtungen jeder Nische und jeder Marke in einer Nische mit ihren wenigen Mitarbeitern nicht zu leisten.

Ihr Geschäftsführer habe hiervon erst am 11.12.2013 erfahren, als einer der Mitarbeiter der Klägerin bei einem privaten Einkauf in einer H-Filiale in K auf die Produkte der Beklagten gestoßen und ihn sogleich darüber informiert habe. Er habe sodann Fotos von den Regalen angefertigt (Anlagen FN1, FN2) und sich mit seinen Prozessbevollmächtigten in Verbindung gesetzt. Ihr Geschäftsführer sei in seiner Funktion seit Anbeginn der Geschäftsbeziehung zur H-Kette im Jahre 2000 lediglich viermal in deren Zentrale, wo keine Briefkästen der Beklagten ausgestellt seien, gewesen. Sofern er eine H-Filiale als Privatperson betreten habe, sei dies nie zum Zwecke der Überprüfung, sondern zum privaten Bedarfseinkauf erfolgt. Die angegriffene Briefkastenbezeichnung habe er nicht gesehen, zumal es sich um günstige Produkte handele, die nicht prominent beworben würden. Die H-Filiale am Geschäftssitz der Klägerin werde nicht von ihr beliefert. Kataloge der Beklagten seien ihm nicht zugesendet worden. 13

Die Klägerin hat die Ansicht vertreten, sie habe die Marke selbst bei unterstellter Kenntnis unter den gegebenen Umständen nicht bösgläubig angemeldet. Vielmehr habe sie nachhaltige Geschäftsinteressen verfolgt. Dies zeige sich schon daran, dass sie nach der Markenmeldung eine entsprechende Produktserie online auf ihrer Webseite präsentiert habe. Nach Eintragung der Marke habe sie – so ihre Behauptung - zudem im September 2013 auch der H-Kette ein Angebot zu einem „XY“-Briefkasten per E-Mail übersandt (Anlage FN22/Bl. 261ff. d.A.). Inzwischen würden – und dies ist unstreitig - Briefkästen unter dieser Bezeichnung an andere Kunden veräußert (Anlage FN31a/b – Bl. 355/356 d.A.). 14

Im Gegenteil verhalte sich die Beklagte, die es verabsäumt habe, sich den Begriff „XY“ markenrechtlich schützen zu lassen, bösgläubig, wenn sie nun mit allen Mittel versuche, sich den Konsequenzen dessen zu entziehen. Dass die Beklagte, der aufgrund eigener Marktbeobachtung in 2012 die Markenpräsenz der Klägerin habe auffallen müssen, nicht die Markenlöschung betrieben habe, zeige, dass sie darauf vertraut habe, dass die Klägerin kein Verfahren gegen sie einleiten werde. 15

Die Beklagte verfüge mit den unter der Bezeichnung „XY“ über keine eigene Benutzungsmarke. Sie habe mit den an die H-Kette gelieferten Briefkästen auch keinen schutzwürdigen Besitzstand erworben. Der hiermit erzielte Umsatz sei gemessen an ihrem Gesamtumsatz unbedeutend. Tatsächlich verkaufe die Beklagte hauptsächlich unter ihrer Firmenbezeichnung und nur eher zufällig unter der Bezeichnung „XY“. Diese Briefkästen machten selbst im H-Onlinekatalog nur einen Bruchteil von 5% des Sortiments aus. Ihnen fehle es auch an einer Besitzstand begründenden Durchsetzung bei den angesprochenen Verkehrskreisen, da die Beklagte die Briefkästen erst seit 2007 in Deutschland und davor ausschließlich in Österreich unter der angegriffenen Bezeichnung vertrieben und damit gezeigt habe, dass sie in Deutschland gar keinen Besitzstand habe aufbauen wollen. Zudem habe sie bislang auf einen entsprechenden Markenschutz mit Rücksicht auf die H-Kette verzichtet. 16

Die Klägerin hat zuletzt beantragt: 17

1. die Beklagte bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der 18
Zu widerhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 Euro und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder bei Meidung einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, zu verurteilen,

es zu unterlassen,

ohne Zustimmung der Klägerin Briefkästen mit der Bezeichnung „XY“ anzubieten oder in den Verkehr zu bringen, sofern diese Briefkästen nicht von der Klägerin oder mit deren Zustimmung in der Europäischen Union oder in einem Staat des EWR erstmals in den Verkehr gebracht wurden. 20

2. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin für den Zeitraum seit dem 08.08.2012 schriftlich Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über den Umfang der angebotenen und in den Verkehr gebrachten Briefkästen mit der Bezeichnung „XY“, über die bezogenen Stückzahlen, über die Angebots- und Verkaufspreise, Umsätze und Gewinne, über sämtliche gewerblichen Abnehmer mit Namen und Anschrift, den jeweiligen Lieferpreisen und abgesetzten Stückzahlen, über den Zeitraum in dem die Verletzungshandlungen begangen worden sind sowie über Art und Umfang der betriebenen Werbung. 21

3 festzustellen, dass die Beklagte den Schaden zu ersetzen hat, der der Klägerin seit dem 08.08.2012 durch den Vertrieb der Briefkästen mit der Bezeichnung „XY“ durch die Beklagte entstanden ist und entstehen wird. 22

Die Beklagte hat beantragt, 23

die Klage abzuweisen. 24

Die Beklagte hat die Ansicht vertreten, die Anmeldung der Klagemarke sei böswillig erfolgt. Die Geltendmachung der Klageansprüche sei rechtsmissbräuchlich. 25

Sie hat behauptet, die Klägerin habe bei Anmeldung der Klagemarke im Mai 2012 und auch schon davor Kenntnis davon gehabt, dass sie, die Beklagte, Briefkästen unter der Bezeichnung „Z XY“ an die H-Kette vertreibe. 26

Jedenfalls habe sie dies wissen müssen. Denn noch im Jahr 2007 habe sie ca. 4.000 dieser Briefkästen an H vertrieben. In den Jahren 2008 bis 2012 habe sich die Menge wie auch in den Folgejahren auf jährlich ca. 45.000 Stück belaufen. Diese Briefkästen seien kontinuierlich seit 2007 in den zweimal jährlich erscheinenden Katalogen, wenn auch erst – und dies ist unstreitig - seit dem Jahr 2014 unter www.H... beworben worden. Der Anteil der Briefkästen mit der Bezeichnung „XY“ mache im Sortiment der H-Kette über 50% aus und werde dementsprechend prominent beworben. Sie belege 25 bis 50% der ausgestellten Regalfläche. Die H-Kette bestücke hierbei ein Regal mit den „XY“-Briefkästen. Je nach Größe des Baumarktes kämen 1 - 3 Regale hinzu. Insgesamt verfüge sie im Baumarktsektor über einen Marktanteil von 50 – 70% in Deutschland. 27

Als jahrelanger Lieferant der H-Kette könne der Klägerin dies nicht entgangen sein, zumal sie als Kunde auch deren Katalog erhalte. Es entspreche allgemeinem Geschäftsgebaren, dass man beim Besuch eines Kunden, egal aus welchem Grund, prüfe, wie das eigene Produkt beworben werde. Es sei lebensfremd, dass der Geschäftsführer der Klägerin als Unternehmer kein Interesse daran gehabt haben solle, die Wettbewerbssituation in einem so renommierten Baumarkt wie der H-Kette zu betrachten, zumal er selbst wie auch die Klägerin Inhaber zahlreicher beim DPMA eingetragener Designs sei, die Briefkästen beträfen. Es widerspreche damit jeder Lebenserfahrung, dass die Klägerin diesen Umstand erstmals nach Registrierung und Eintragung der Klagemarke festgestellt habe. 28

Die Markenmeldung sei allein zur Erzwingung von Vertriebsrechten und zur Störung des Besitzstandes, den die Beklagte sich durch den jahrelangen Vertrieb der Briefkästen unter der Bezeichnung „XY“ als Eigenmarke der H-Kette geschaffen habe und deren Umstellung nur mit erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen verbunden sei, erfolgt. Die Klägerin habe bislang keine Briefkästen unter dieser Bezeichnung vertrieben, auch wenn sie diese womöglich im Internet bewerbe. Die Anmeldung der Marke sei bösgläubig, da sie allein mit dem Ziel erfolgt sei, sie, die Beklagte in ihren Vertriebsrechten zur Baumarktkette H zu behindern, um so eigene Vertriebsrechte erzwingen zu können. Dies sei rechtsmissbräuchlich.

Die Beklagte hat zudem die Ansicht vertreten, die in den Anlagen FN4 und FN6 wiedergegebenen Bezeichnungen würden nicht mit der im Antrag genannten Bezeichnung „XY“ übereinstimmen und seien nicht Gegenstand des Klageantrages. 30

Es fehle an der notwendigen Verwechslungsgefahr, da die angegriffene Bezeichnung maßgeblich durch den Bestandteil „Z“ geprägt werde. Auch fehle es dem Wortbestandteil „XY“ an Kennzeichnungskraft. Die Klagemarke bestehe nämlich ausschließlich aus Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung der Ware (Briefkästen) dienen können. 31

Schließlich komme ihr, der Beklagten, ein Vorbenutzungsrecht zu, das die geltend gemachten Ansprüche ausschließe. Ihr stehe ein rechtfertigender Grund zur Benutzung der Bezeichnung zu. § 14 MarkenG sei insoweit gemeinschaftskonform auszulegen. 32

Schließlich fehle es an der notwendigen Aktivlegitimation der Klägerin. 33

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien erster Instanz einschließlich der Anträge wird auf den Tatbestand des angefochtenen Urteils Bezug genommen. 34

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Wegen der Begründung wird auf die Entscheidungsgründe des angefochtenen Urteils Bezug genommen. 35

Hiergegen richtet sich die Beklagte unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens mit der Berufung wie folgt: 36

Die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche seien ausgeschlossen, da die Klägerin sowohl mit der Anmeldung der Klagemarke als auch mit der Geltendmachung der streitgegenständlichen Ansprüche bösgläubig gehandelt habe. 37

Die Voraussetzungen für eine böswillige Markenmeldung lägen vor. Denn diese könne bejaht werden, wenn der Anmelder wisse oder wissen müsse, dass ein Dritte ein gleiches/ähnliches Zeichen für gleiche/ähnliche Ware verwende. Der EuGH gehe von einer „Vermutung“ der Kenntnis aus, wenn die Benutzung über einen längeren Zeitraum hin erfolgt sei. Jedenfalls sei in diesen Fällen von einem „Wissenmüssen“ auszugehen. Die Frage des „Kennenmüssens“ sei anhand objektiver Kriterien zu bestimmen. Das Landgericht habe dies verkannt. Es komme damit nicht darauf an, ob aufgrund der geringen Mitarbeiterzahl der Klägerin davon ausgegangen werden könne, dass diese nicht in der Lage sei, eine intensive Vor-Ort-Recherche durchzuführen. Es sei vielmehr zu fragen, ob bei einem üblichen Geschehensablauf davon auszugehen sei, dass der Markeninhaber die Verwendung seiner angemeldeten Marke habe kennen müssen. 38

Dies sei hier unter den gegebenen Umständen der Fall. Denn die Klägerin habe über einen Zeitraum von über 5 Jahren identische Ware parallel zur Beklagten an denselben Kunden, die H-Kette vertrieben. Die Beklagte sei mit Abstand der größte Anbieter von Briefkästen bei dieser Baumarktkette. Hierbei mache der Anteil der Briefkästen mit der Bezeichnung „XY“ einen erheblichen Anteil der angebotenen Briefkästen aus. Der Klägerin sei bekannt gewesen, dass die Beklagte Briefkästen vertreibe, nachdem sie von ihr am 11.12.2007 im Hinblick auf eines ihrer Geschmacksmuster für Briefkästen angeschrieben worden sei. In K und Umgebung gebe es eine Vielzahl von Bauhausmärkten, die sämtliche XY-Briefkästen im Sortiment hätten. Zudem kenne der Geschäftsführer der Klägerin, der nach eigenen Angaben ca. 30.000 bis 40.000 Briefkästen pro Jahr über ein anderes Unternehmen an den O-Baumarkt liefere, den Markt genau. Es sei ausgeschlossen, dass die Klägerin die Bezeichnung „XY“, und zwar so wie sie sich nach der von ihr selbst vorgelegten Anlage FN2 wie aber auch den Anlagen B6 und B7 darstelle, nicht zur Kenntnis genommen habe.

Zudem habe die Vorbenutzung der Bezeichnung „XY“ zum Prioritätszeitpunkt bereits über das Internet recherchiert werden können. Die Briefkästen seien zumindest als Gebrauchtware gehandelt worden. Noch heute seien aus der fraglichen Zeit datierende Angebote im Internet auffindbar. Hinzu kämen Berichterstattungen bzw. Blogs über die vorbekannten XY-Briefkästen. 40

Der klägerische Vortrag dazu, wie die Klägerin angeblich dazu gekommen sei, die Klagemarke für Briefkästen anzumelden, sei unglaublich und werde weiter bestritten. Eine vernünftige Erklärung, warum die Klägerin trotz steigender Nachfrage nach Briefkästen und trotz steigender Anzahl verkaufter Briefkästen jahrelang nicht, jedoch sodann im Jahre 2012 auf die Idee gekommen sei, die Bezeichnung „XY“ hierfür zu verwenden, habe die Klägerin nicht geben können. 41

Zudem lägen in der Zwischenzeit nach Schluss der mündlichen Verhandlung weitere Erkenntnisse vor, die die Bösgläubigkeit der Klägerin untermauern würden. Ihr Prozessbevollmächtigter habe offensichtlich im Anschluss an die mündliche Verhandlung das Internet durchforstet. Sie sei sodann nicht gegen die Bauhauskette als Abnehmerin, sondern gegen 5 bis 10 Kunden der Beklagten, die Ersatzzyylinder für die von ihr in den Jahren 2007 bis 2012 rechtmäßig vertriebenen Briefkästen angeboten hätten, vorgegangen. Zudem habe sie wegen vermeintlicher Wettbewerbsverstöße auf Produktverpackungen nicht nur die Beklagte, sondern 75 ihrer Kunden abgemahnt. Hierunter habe sich auch die Muttergesellschaft des Baumarktes P befunden. Diese sei aufgefordert worden, die Abmahnung an sämtliche 300 Betreiber der einzelnen Märkte weiterzuleiten und zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung aufzufordern. Im Falle der Nichtabgabe werde man gegen diese vorgehen. Die Antwort auf ein Vergleichsangebot der Beklagten vom 10.08.2015 (Anlage FN32) sei nicht nur ein Schreiben des klägerischen Geschäftsführers vom 13.08.2015 (Anlage FN33), sondern das Versenden von 200 Abmahnungen an P-Gesellschaften am 13./14. August 2015 gewesen, um Gebührenansprüche über 200.000,00 € auszulösen und einzufordern. 42

Das Landgericht habe die Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke und dem angegriffenen Zeichen in der konkreten Gestalt zwar geprüft, dies jedoch im Tenor nicht zum Ausdruck gebracht. 43

Eine Verwechslungsgefahr der seitens der Klägerin nicht benutzten Klagemarke mit der angegriffenen Bezeichnung „Z XY ###“ bzw. mit einer anderen Ziffernfolge sei nicht gegeben. Der Bestandteil „Z“, bei dem es sich nicht nur um die Firma der Beklagten, sondern auch um eine für diese eingetragene Marke handele, bestimme als „Wortanfang“ den Gesamteindruck 44

dieser Bezeichnung. Maßgeblich sei der Gesamteindruck der Zeichen als Ganzes, wobei nicht davon ausgegangen werde könne, dass Firmennamen oder –marken immer hinter den weiteren Bestandteilen zurücktreten würden, zumal wenn diese allenfalls äußerst gering kennzeichnungskräftig seien. Der Begriff „XY“ sei aufgrund seines vorwiegend beschreibenden Charakters insbesondere für Briefkästen gerade nicht allein prägend. Er werde von den beteiligten Verkehrskreisen nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden. Der Bestandteil „X“ weise keine Unterscheidungskraft auf. Der Bestandteil „Y“ sei eine weit verbreitete Abkürzung für „Y1“ oder „Y3“. Dem Bestandteil „XY“ sei daher lediglich zu entnehmen, dass es sich um einen Briefkasten zur bestimmungsgemäßen Aufnahme von X handle, wobei ein Y1 an X aufgenommen werden könne.

Der Klägerin stehe ein Auskunfts- und Schadensersatzanspruch allenfalls ab Zugang der Berechtigungsanfrage vom 26.06.2014 zu. Vorher habe sie die Klagemarke nicht gekannt und nicht schuldhaft gehandelt. Eine Pflicht zur laufenden Rechercheaktualisierung habe sie nach rechtmäßiger Aufnahme der Benutzung nicht getroffen. Es möge sein, dass H Anfang 2013 mit einem ihrer Mitarbeiter über das mit dem Geschäftsführer der Klägerin geführte Gespräch gesprochen habe. Hierbei handle es sich jedoch nicht um eine gesicherte Kenntnis, da der Mitarbeiter nicht für etwaige Markenverletzungen zuständig gewesen sei. 45

Die Aktivlegitimation der Klägerin bleibe weiterhin bestritten. Die Klägerin könne einen eigenen Schaden erst ab dem Datum der vorgelegten Lizenzvereinbarung, mithin dem 20.06.2014 verlangen. Aus der Erklärung des Geschäftsführers der Klägerin in der mündlichen Verhandlung am 20.05.2015, die bestritten worden sei, ergebe sich nichts anderes. Die Befreiung des klägerischen Geschäftsführers vom Verbot des § 181 BGB bleibe bestritten. Ein Nachweis hierzu sei nicht vorgelegt worden. Die Einsichtnahme des Landgerichts in das elektronische Handelsregister verstoße gegen den Beibringungsgrundsatz. 46

Die geltend gemachten Ansprüche seien auch aufgrund des Vorbenutzungsrechts der Beklagten, die seit dem Jahr 2007 die Marke über Jahre in guten Glauben benutzt habe, ausgeschlossen. Es liege ein rechtfertigender Grund vor. 47

Die Beklagte beantragt deshalb, 48

das Urteil des LG Bochum vom 20. Mai 2015, I-13 O 147/14 abzuändern und die Klage abzuweisen. 49

Die Klägerin beantragt, 50

die Berufung mit der Maßgabe zurückzuweisen, dass der Unterlassungs- 51

antrag um folgenden Zusatz konkretisiert werde: 52

"wie geschehen im Online-Shop www.H... (Anlagen FN 4 und FN 53

5 - Bl. 26 und 27 d. A.) und mit den Einlegern zu den Briefkästen (Anlage 54

FN 6 - Bl. 28)."

Die Klägerin verteidigt das Urteil des Landgerichts unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens wie folgt: 56

Eine fehlerhafte Tenorierung sei nicht erkennbar. 57

Ihr Geschäftsführer habe sie legitimiert. Insoweit werde nun einen Handelsregistrauszug vom 14.08.2015 (Anlage FN34) vorgelegt.	58
Zur Vorbenutzung der Beklagten habe jeder substantielle Vortrag gefehlt. Der Verkauf von „XY“ sei derart unauffällig gestaltet gewesen, dass die Bezeichnung als eigenständige Marke nicht aufgefallen sei. Zudem fehle es dem Vertrieb der Beklagten an Masse. Die verkauften 19.000 XY-Briefkästen seien nicht geeignet, eine Marktstellung zu begründen. Der Vortrag zum Verkauf ab 2010 bis 2012 sei unsubstantiiert und werde bestritten. Der bestrittene Verkauf von 45.000 XY-Briefkästen jährlich ab 2012 genüge als eine von diversen Hausmarken in verschiedenen Baumärkten nicht, um eine hinreichende Bekanntheit im Markt zu schaffen. Das nunmehrige Beweisangebot einer Verkehrsbefragung sei verspätet.	59
Der Vortrag zur Bösgläubigkeit sei dürftig. Die Zeugenangebote zum Umfang der Vertriebstätigkeit seien verspätet. Der Marktanteil der Beklagten bleibe ebenso bestritten wie der Marktanteil der XY-Briefkästen bei der H-Kette. Es werde auch bestritten, dass die Briefkästen in Katalogen beworben worden seien.	60
Unerheblich sei, dass die Klägerin H schon ab 2000 beliefert habe. Hierdurch habe sie keine Kenntnis erlangt, zumal sie ihre Produkte nicht selbst ausliefere. Ein Kennenmüssen mit der Vertriebsaufnahme der XY-Briefkästen sei schon deshalb ausgeschlossen, weil unstreitig sei, dass diese Briefkästen nicht in jedem Markt angeboten und nicht stets an allen Standorten verfügbar gewesen seien. Zudem würden die bestrittenen Zahlen der Beklagten zu „XY“ zeigen, dass die Klägerin gerade nicht über diese habe „stolpern“ müssen.	61
Das Geschäftsmodell der Klägerin, die in der Regel Aktionsware vertreibe, lasse die von der Beklagten verlangte Marktüberwachung, zumal hinsichtlich eines nicht online präsenten Konkurrenzproduktes mit einem Marktanteil von deutlich unter 5% nicht zu. Eine Überwachungspflicht habe im Hinblick auf die H-Kette auch deshalb nicht bestanden, weil sie, die Klägerin, bis 2015 nur ein konkretes Modell, den Solarbriefkasten, an diese geliefert habe. Dieser Briefkasten habe eine Alleinstellung gehabt. Das Angebot sonstiger Briefkästen sei erst ab 2012 mit der Einführung von „XY“ geplant gewesen.	62
Die Behauptung der Beklagten, die Klägerin habe bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung „XY“ in Deutschland weder angeboten noch vertrieben, sei schon durch die Anlagen FN22/23 und FN31a/b wie aber auch durch das Protokoll zur mündlichen Verhandlung vom 20.05.2015 widerlegt. Die klägerische Online-Präsentation seit 2012 sei ohnehin unstreitig.	63
Die „weiteren Erkenntnisse“, die die Beklagte mit der Berufung anführe, hätten keinen Bezug zur Bösgläubigkeit, zur Marke oder zu den Absichten im Jahr 2012.	64
Die Verwechslungsgefahr des angegriffenen Zeichens mit der Klagemarke sei evident. Die Unterscheidungskraft liege auf der Hand. Der Bestandteil „Y“ sei eine beliebte Markenendung mit einer Reihe von Positivassoziationen.	65
Im Übrigen würde der Klageantrag zu Ziffer 1. hilfsweise auch auf die europäische Marke „XY“ der Klägerin gestützt, die beim HABM unter der Nummer ####2 registriert sei. Die Klageanträge zu 2. und 3. würden hilfsweise seit Eintragung auf diese Marke gestützt.	66
Die Beklagte sei entgegen ihrer nunmehrigen Darstellung in der Berufungsbegründung nicht erst im Juni 2014 auf die Marke „XY“ aufmerksam geworden. Auch wenn ihr hierzu in der ersten mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht befragter Geschäftsführer hiervon	67

nichts gewusst habe, so hätten doch andere verantwortliche Personen bei der Beklagten schon früher hierüber Kenntnis gehabt. Die Beklagte beobachte den Markt, insbesondere die Klägerin und deren Internetauftritt ständig. Sie halte zudem regelmäßig Nachschau beim DPMA. Mithin sei von einer Kenntniserlangung zwischen der Anmeldung und der Eintragung der Marke auszugehen. Es sei zudem erstinstanzlich unbestritten vorgetragen worden, dass die Beklagte zwingend zum Jahreswechsel 2013/2014 Kenntnis von der Eintragung der Marke „XY“ erlangt haben müsse. Die Beklagte sei nach ihrer eigenen Darstellung lediglich davon ausgegangen, dass die Klägerin aus der Marke nicht vorgehen werde. Deshalb sei sie untätig geblieben.

Wegen des weiteren Vorbringens wird auf den Inhalt der Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen. 68

B. 69

Die zulässige Berufung der Beklagten ist im Wesentlichen unbegründet. 70

I. 71

Der zulässige Klageantrag zu 1. ist begründet. 72

1. 73

Der Unterlassungsantrag ist zulässig. 74

a) 75

Der Klageantrag war schon bislang, wenn auch (nur) im Wege der Auslegung unter Zuhilfenahme der Klagebegründung – und dies genügt (vgl. u.a. Köhler/Bornkamm, UWG, 33. Aufl., § 12 Rn. 2.37 mwN zur Auslegung des Klageantrags) - hinreichend bestimmt i.S.d. § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. 76

Er entspricht nunmehr mit dem vom Senat gemäß § 139 Abs. 1 ZPO angeregten (vgl. hierzu Ahrens-Jestaedt, 7. Aufl., Kap. 22 Rn. 47/48), klarstellenden Maßgabebzusatz auch allein für sich genommen durch die Bezugnahme auf die hier in Rede stehenden Verletzungshandlungen den Bestimmtheitsanforderungen hinsichtlich der konkreten Verletzungsform. 77

b) 78

Die Klägerin macht sämtliche Verletzungsansprüche im Wege der gewillkürten Prozessstandschaft im eigenen Namen aufgrund der mit dem Markeninhaber am 20.06.2014 geschlossenen Vereinbarung geltend (Anlage FN3 – Bl. 25 d.A.). Dies hat die Klägerin schon mit der Klagebegründung von Anfang deutlich gemacht, wenn sie dort auf Seite 5 ausführt, dass der Markeninhaber sie mit dieser Vereinbarung „zur Durchsetzung der Rechte aus dieser Marke ermächtigt“ habe. Sie hat dies im Senatstermin auf die gemäß § 139 Abs. 1 ZPO erfolgte Nachfrage des Senates - insoweit „lediglich“ klarstellend - bestätigt. 79

Ein solches Vorgehen ist zulässig, da der Markeninhaber der Klägerin mit dieser Vereinbarung die Zustimmung zur gerichtlichen Geltendmachung von derlei Ansprüchen gemäß § 30 Abs. 3 MarkenG erteilt hat (vgl. u.a. BGH GRUR 1999, 161, 163 – *MAC Dog*; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 30 Rn. 87). 80

An der Wirksamkeit der gemäß § 181 BGB prinzipiell unzulässigen Vereinbarung bestehen nach Vorlage des aktuellen Handelsregistrauszuges vom 14.08.2015 (Anlage FN34) keine Zweifel mehr. Denn danach ist der Geschäftsführer der Klägerin befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen. Dies war auch schon zum damaligen Zeitpunkt der Fall. Denn der Auszug weist als „Tag der letzten Eintragung“ den 14.04.2010 aus.

2. 82

Der Unterlassungsantrag ist auch begründet. 83

a) 84

Dem Markeninhaber steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch aus §§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG gegen die Beklagte zu. 85

Das in den Anlagen FN4, FN5 und FN 6 wiedergegebene Angebot von Briefkästen– und allein dieses und nicht etwa die Kennzeichnung der Briefkästen ist Gegenstand des Klageantrages zu 1. – unter der Bezeichnung „XY“ durch die Beklagte im geschäftlichen Verkehr erfüllt ebenso wie die sich anschließende Abgabe an Kunden mangels Zustimmung der Klägerin den Verwechslungstatbestand der §§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 2 MarkenG. 86

Ob die hierfür maßgebliche Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH GRUR 2006, 859 - *Malteserkreuz*). 87

Auch wenn die Klagemarke nur über durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügen mag, reicht danach die hier gegebene hochgradige Zeichenähnlichkeit in Anbetracht der gegebenen Warenidentität aus, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. 88

aa) 89

Das Landgericht ist insoweit zu Recht von einer (noch) durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke „XY“ ausgegangen. 90

Denn die Vermutung normaler originärer Kennzeichnungskraft (vgl. hierzu Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 14 Rn. 532) wird vorliegend nicht etwa durch besondere Eigenheiten gemindert. 91

Bei Einwortmarken, die - wie die Klagemarke - aus mehreren Wortteilen bestehen, ist die Kennzeichnungskraft grundsätzlich für das Zeichen als Ganzes, also nach dessen Gesamteindruck und nicht isoliert für die einzelnen Zeichenelemente zu bestimmen. Allerdings steht diese Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks nicht einer Prüfungsreihenfolge entgegen, bei der zunächst die einzelnen Wortteile nacheinander geprüft werden, um anschließend den durch sie hervorgerufenen Gesamteindruck zu untersuchen (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 14 Rn. 518). 92

Dementsprechend weist die Beklagte zwar zutreffend darauf hin, dass dem Wortteil „X“ nur unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt. Denn im Hinblick auf Briefkästen wird dieser Begriff für den angesprochenen Verkehrskreis erkennbar als Synonym für „Brief“, mithin rein beschreibend verwendet.	
Dies gilt jedoch nicht für den Wortteil „Y“. Denn dieser lehnt sich an das Wort „Y4“ und damit nicht an die beschreibenden Begriffe „Y1“ oder „Y3“, sondern vielmehr an den Vornamen „Y4“ an (vgl. BPatG GRUR 2002, 438, 439 – <i>WISCHMAX/Max</i>). Dieser weicht durch die Verdoppelung des letzten Buchstabens „*“ von der insoweit üblichen Schreibweise ab und weist damit schon für sich genommen zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf.	94
Für die Klagemarke als Gesamtzeichen gilt sodann nichts anderes. Vielmehr stellt „XY“ eine als solche unübliche, wenn auch nicht völlig neuartige personifizierte Kennzeichnung von Briefkästen dar, die durch ihre charakteristische Endung sogar noch an Eigenprägung und Unterscheidungskraft gewinnt.	95
Dass die Markenmeldungen der Klägerin für „CY“, „FY“ und „EY“ durch das DPMA zurückgewiesen wurden, ist insoweit ohne Belange. Die Gründe hierfür sind nicht bekannt. Bindungswirkung besteht ohnehin nicht.	96
bb)	97
Die Waren, für die die Klagemarke eingetragen ist, und die Waren, für die die Beklagte die angegriffene Bezeichnung benutzt, sind identisch.	98
cc)	99
Es besteht hochgradige Zeichenähnlichkeit zwischen der eingetragenen Klagemarke „XY“ in ihrer registerlichen Form und der angegriffenen Kennzeichnung.	100
(1)	101
Dies gilt zunächst für die mit den Anlagen FN4 und FN5 wiedergegebenen Formen.	102
Dem steht nicht von vorneherein entgegen, dass die hiermit dokumentierte Form der angegriffenen Kennzeichnung in ihrer tatsächlichen Ausgestaltung aus mehreren Bestandteilen, und zwar der Firma der Beklagten, der Bezeichnung „XY“ und einer zweistelligen Zahl besteht.	103
Zwar ist der Beklagten insoweit zuzugestehen, dass bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich auf den Gesamteindruck der einander gegenüber stehenden Zeichen abzustellen ist (vgl. u.a. EuGH GRUR 2004, 843, 845 – <i>MATRATZEN</i> , BGH GRUR 2014, 382, 383 – <i>REAL-Chips</i> ; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 9 Rn. 237 mwN).	104
Setzt sich ein Mehrwortzeichen jedoch aus mehreren Bestandteilen zusammen und verfügt eines dieser Bestandteile über Unterscheidungskraft, während dies bei den übrigen nicht der Fall ist, kommt dem entscheidungskräftigen Bestandteil regelmäßig prägende Bedeutung für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck zu, auch wenn beschreibende und kennzeichnungsschwache Markenbestandteile nicht von vorneherein unberücksichtigt bleiben dürfen (stRspr., zB EuGH GRUR 2005, 1042 – <i>Medion</i> ; BGH GRUR 2010, 828, 832 – <i>DISC</i>). Übereinstimmungen in den prägenden Bestandteilen zweier sich gegenüber stehender Zeichen können sodann eine	105

Verwechslungsgefahr begründen – und dies ist hier der Fall.

(a)	106
Denn im Vergleich der sich gegenüber stehenden Zeichen ist auf den Bestandteil „XY“ abzustellen. Dieser für den Gesamteindruck prägend.	107
Maßgeblich ist nämlich, dass eine dem Verkehr bekannte oder eine als solche jedenfalls erkennbare Herstellerangabe – wie hier der vorangestellte Bestandteil „Z“ - in einem Gesamtzeichen weitgehend in den Hintergrund tritt, weil der Verkehr die Waren meist nicht nach dem Namen des Herstellers, der häufig ein größeres Sortiment anbietet, unterscheidet, sondern seine Aufmerksamkeit in diesem Fall auf die sonstigen produktbezogenen Zeichenbestandteile richtet (u.a. BGH GRUR 1998, 942 <i>Alka-Seltzer</i> ; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 9 Rn. 413 mwN). Dementsprechend ist es unerheblich, dass die Bezeichnung „Z“ für die Beklagte als Marke für Briefkästen eingetragen ist. Auch wenn diese Marke für sich genommen kennzeichnungskräftig sein sollte, ändert dies doch nichts daran, dass dieser Firmenname in der hier in Rede stehenden Verwendung in Kombination mit anderen Bestandteilen hinter diesen zurücktritt.	108
Zwar ist nicht zwangsläufig davon auszugehen, dass Firmennamen oder –marken immer hinter den weiteren Markenbestandteilen zurücktreten (BGH GRUR 2012, 64, 65 – <i>Maalox/Melox-GRY</i> ; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 9 Rn. 415 mwN). Dies wäre im Hinblick auf die vorrangige Bedeutung der Herkunftsfunktion für die Frage der Verwechslungsgefahr kaum zu vertreten, weil gerade Firmennamen und –marken sich in besonderem Maße dazu eignen, im Geschäftsverkehr die „Ursprungsidentität“ der gekennzeichneten Waren zu gewährleisten (Hacker, aaO.). Deshalb kann nicht von einem kennzeichnungsmäßigem Zurücktreten des Firmennamens ausgegangen werden, wenn letzterem nur eine geringere Kennzeichnungskraft zukommt (u.a. BGH GRUR 2012, 64, 66 – <i>Maalox/Melox-GRY</i> ; Hacker, aaO.). Dies ist vorliegend – wie bereits zur Kennzeichnungskraft der Klagemarke „XY“ ausgeführt – jedoch gerade nicht der Fall.	109
Ohne Belang ist insoweit, dass der Verkehr Wortanfängen in der Regel eine größere Aufmerksamkeit widmet als Wortenden. Denn darum geht es nicht. „Z“ ist Teil einer Gesamtbezeichnung und nicht Teil eines zusammengesetzten Wortes.	110
(b)	111
Der jeweiligen Ziffer kommt für sich genommen als rein beschreibende Bezeichnung der Größe des jeweiligen Modells ohnehin keine Kennzeichnungskraft zu.	112
(c)	113
Zwischen der Klagemarke und der solchermaßen prägenden Kennzeichnung besteht Identität im Klang wie im Bedeutungs- und Sinngehalt. Dass die eingetragene Großschreibung der Klagemarke nicht übernommen wurde, ist unerheblich. Denn bei Wortmarken ist neben der eingetragenen auch jede andere verkehrsübliche Wiedergabeform vom Schutzgegenstand erfasst. Dies gilt insbesondere für Groß- und Kleinschreibung wie aber auch für den Wechsel gebräuchlicher Schrifttypen (Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 9 Rn. 220 mwN).	114
(2)	115
	116

Nichts anderes gilt für die mit der Anlage FN6 wiedergegebene Form der angegriffenen Benutzung, zumal der Firmenname der Beklagten dabei nicht in unmittelbarer Kombination mit der angegriffenen Bezeichnung verwendet wird und damit ohnehin irrelevant ist (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 14 Rn. 837).

Auch wenn die Klagemarke dort nicht in einem gebräuchlichen Schrifttyp wiedergegeben und durch eine besondere graphische Gestaltung abgewandelt wird, knüpft doch die Übernahme der eingetragenen Großschreibung wieder an das Schriftbild der Eintragung an. Im Übrigen besteht jedenfalls Identität im Klang wie im Bedeutungs- und Sinngehalt – und dies genügt.

b) 118

Der Markeninhaber ist unter den gegebenen Umständen nicht etwa schon aufgrund der gutgläubigen Vorbenutzung durch die Beklagte zur Duldung auch der (weiteren) Benutzung des angegriffenen Zeichens verpflichtet. 119

Denn gegenüber dem Unterlassungsanspruch des Markeninhabers aus § 14 Abs. 5 MarkenG wegen einer der Verletzungstatbestände des § 14 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG kann der Dritte sich nicht auf ein solches Vorbenutzungsrecht beziehen. 120

aa) 121

Allerdings kann die gutgläubige Vorbenutzung gegenüber dem Inhaber einer bekannten Marke einen rechtfertigenden Grund i.S.d. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG darstellen (EuGH GRUR 2014, 280 – *De Vries/Red Bull*). Dies gilt nicht nur für den Fall, dass ein mit einer anderen bekannten Marke identisches oder ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die denjenigen nicht ähnlich sind, für die diese Marke eingetragen ist, sondern erst recht auch für die Benutzung eines solchen Zeichens für Waren und Dienstleistungen, die mit denjenigen, für die diese Marke eingetragen ist, identisch oder ähnlich sind (EuGH, aaO.). 122

bb) 123

Das heißt aber nicht, dass diese Rechtfertigung auch gegenüber anderen Verletzungstatbeständen durchgreift. Denn es gibt kein generelles markenrechtliches Vorbenutzungsrecht (Sosnitzer, MarkenR 2014, 133, 134f.). 124

Zwar geht der Schutz bekannter Marken nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG grundsätzlich über den Schutz einfacher Marken nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG hinaus (EuGH GRUR 2014, 280, 281 – *De Vries/Red Bull* zu Art. 5 der Richtlinie 89/104/EG). Jedoch rechtfertigt allein dies nicht den von der Beklagten gezogenen Erst-recht-Schluss, dass damit auch bei eingetragenen Marken im Falle einer gutgläubigen Vorbenutzung ein rechtfertigender Grund vorliegen kann. 125

Denn die jeweils maßgeblichen Tatbestände haben unterschiedliche Funktionen. Während § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG dem Schutz des Verbrauchers dienen, dient § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ausschließlich dem Schutz des Markeninhabers. Damit können die Vorschriften über den Schutz einfacher Marken durchaus in Fällen zur Anwendung kommen, in denen die Vorschriften über den Schutz bekannter Marken nicht anwendbar sind (vgl. EuGH, GRUR 2014, 280, 281/282 – *De Vries/Red Bull* zu Art. 5 der Richtlinie 89/104/EG). Das heißt, die Benutzung eines Zeichens, die möglicherweise im Rahmen von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gerechtfertigt ist, kann immer noch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG untersagt werden, wenn 126

Verwechslungsgefahr besteht, da in diesem Fall die Irreführung von Verbrauchern zu befürchten wäre (vgl. auch Nr. 29 der Schlussanträge der Generalanwältin vom 21.02.2013 in der Rechtssache C-65/12 <i>De Vries/Red Bull</i> zu Art. 5 der Richtlinie 89/104/EG).	
c)	127
Dem Unterlassungsanspruch steht schließlich auch nicht der seitens der Beklagten erhobene Rechtsmissbrauchseinwand entgegen.	128
aa)	129
Es kann schon nicht festgestellt werden, dass der Geschäftsführer der Klägerin seine Rechtsposition als eingetragener Markeninhaber missbräuchlich erworben hätte.	130
Denn die bloße Tatsache der Benutzung des Zeichens durch einen Dritten als ungeschütztes Kennzeichen im Zeitpunkt der Anmeldung als Marke bzw. des sonstigen Rechtserwerbs allein rechtfertigt den Rechtsmissbrauchsvorwurf auch bei Kenntnis oder Kennenmüssen des Anmelders von dieser Vorbenutzung nicht. Vielmehr bedarf es des Vorliegens besonderer, meist subjektiver Umstände, die den Rechtserwerb in Kenntnis der Vorbenutzung und insoweit vergleichbar mit der Bösgläubigkeit des § 8 Abs. 2 Nr. 10 als unlauter i.S.v. §§ 3, 4 Nr. 10 UWG oder sittenwidrig i.S.v. § 826 BGB erscheinen lassen (u.a. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., Vor §§ 14–19d Rn. 333 mwN). Die insoweit relevanten Fallgruppen (vgl. Übersicht bei Ströbele in Hacker/Ströbele, Markengesetz, 11. Aufl., § 8 Rnn. 838) sind hier nicht einschlägig.	131
(1)	132
Eine bösgläubige Markenmeldung kann zwar vorliegen, wenn die Vorbenutzung einen schutzwürdigen inländischen Besitzstand begründet hat, und der Kennzeicheninhaber in Kenntnis dieses Besitzstandes ohne rechtfertigenden Grund die Eintragung einer identischen oder ähnlichen Marke betreibt, um den Besitzstand zu stören oder den Gebrauch des Zeichens zu sperren (EuGH GRUR 2009, 763 – <i>Lindt & Sprüngli / Franz Hauswirth</i> ; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., Vor §§ 14–19d Rn. 334 mwN).	133
Es kann jedoch nicht festgestellt werden, dass und inwieweit die Beklagte durch die Vorbenutzung der Marke „XY“ in den Jahren 2007 bis 2012 überhaupt einen schutzwürdigen inländischen Besitzstand begründet hat, geschweige denn dass und wie der Markeninhaber hiervon Kenntnis erlangt haben könnte.	134
Ob der Vorbenutzer einen schutzwürdigen Besitzstand an der verwendeten Bezeichnung erworben hat, ist anhand des Einzelfalles zu beurteilen. Anhaltspunkte hierfür sind Umsatzzahlen, Werbeaufwendungen, Marktanteile, Bedeutung dieser Größen für das Unternehmen des Vorbenutzers und ggf. Erkenntnisse zur Bekanntheit und Bedeutung der Marke für den (speziellen) Abnehmerkreis (hierzu u.a. Fuchs-Wisseemann in Ekey/Bender/Fuchs-Wisseemann, Markenrecht, 3. Aufl. 2014, § 8 Rn. 96 mwN).	135
(a)	136
Insoweit fehlt es an substantiiertem Vorbringen der Beklagten.	137
Die Beklagte hat sich erstinstanzlich in der Klageschrift und auch im Weiteren im Wesentlichen darauf beschränkt, vorzutragen, dass sie sich mit der Verwendung der Bezeichnung „XY“ einen wertvollen Besitzstand erarbeitet habe und dass eine Umstellung für	138

sie nur mit erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen verbunden sei.

Die Beklagte nennt hierzu jedoch keinerlei konkrete Umsatzzahlen. 139

Sie trägt zwar zu ihrem Marktanteil im Baumarktsektor und zum Anteil der in Rede stehenden Briefkästen im Sortiment der Baumarktkette H vor. Angaben zum konkreten Marktanteil dieser Briefkästen und zu dessen Bedeutung für das Unternehmen der Beklagten fehlen jedoch. 140

Werbeaufwendungen für die in Rede stehende Bezeichnung dürfte die Beklagte ohnehin nicht getätigt haben. Sie trägt selber vor, ihr Abnehmer, die Baumarktkette H, habe die Bezeichnung als „Handelsmarke“ etabliert und durchgesetzt. 141

Die Beklagte behauptet zudem, die Briefkästen seien den angesprochenen Kunden unter der Bezeichnung „XY“ bekannt. Nähere Ausführungen hierzu erfolgen allerdings ebenso wenig wie ein Beweisantritt. Die Berufungsbegründung ergänzt diesen Vortrag nicht wesentlich, wenngleich nunmehr Sachverständigenbeweis angeboten wird. Die Briefkästen mögen im 2x jährlich erscheinenden H-Katalog beworben worden sein. Ohne nähere Darlegung lässt sich jedoch nicht beurteilen, inwieweit dies zu deren Bekanntheit beigetragen hat. 142

Lediglich die für die Jahre 2007 bis 2012 genannten Stückzahlen der an die Baumarktkette gelieferten Briefkästen „XY“ geben einen Anhaltspunkt zur Größenordnung des Vertriebs. Allerdings sind diese Zahlen seitens der Klägerin mit Nichtwissen bestritten und von der Beklagten erstinstanzlich – allein mit der Nennung „Zeugnis N.N.“ – nicht in zulässiger Weise unter Beweis gestellt worden. Die Beklagte ist damit mit der nunmehrigen Benennung von Zeugen im Berufungsverfahren gemäß §§ 529, 531 ZPO ausgeschlossen. Die Angaben würden aber ohnehin für sich genommen nicht die Annahme rechtfertigen, die Beklagte habe sich mit der Verwendung der Bezeichnung in den vorangegangenen Jahren einen schutzwürdigen Besitzstand geschaffen. 143

Der Umstand, dass die Beklagte die Verwendung der Bezeichnung „XY“ seit Juli 2015 nicht mehr verwendet, spricht sodann, wenn auch nicht als zwingendes Indiz dafür dar, dass der bis dahin geschaffene Besitzstand tatsächlich nicht von maßgeblicher Bedeutung für die Beklagte war. 144

(b) 145

Im Hinblick auf den solchermaßen unzureichenden Tatsachenvortrag der Beklagten bedurfte es über die ohnehin bereits im Rahmen des Senatstermins erfolgten diesbezüglichen Erörterungen hinaus keines weiteren ausdrücklichen rechtlichen Hinweises seitens des Senates nach § 139 ZPO. 146

Ein solcher Hinweis war bereits deshalb nicht erforderlich, weil auch und gerade die unzureichende Darlegung der Beklagten zu dem von ihr behaupteten Besitzstand bereits Gegenstand der wechselseitigen erstinstanzlichen Schriftsätze gewesen war (vgl. u.a. BGH NJW-RR 2010, 70 Rn. 6; BeckOK-von Selle, ZPO, Stand: 01.12.2015, § 139 Rn. 19; Musielak/Stadler, ZPO, 12. Aufl., § 139 Rn. 7). Hierin hatte die Klägerin zuletzt mit ihrem Schriftsatz vom 12.05.2015, und zwar dort auf Seite 4 (Bl. 340 d.A.) die diesbezüglichen Bedenken in aller Deutlichkeit formuliert. Sie hat ihre Einwände sodann auch in der Berufungsinstanz wiederholt. 147

Etwas anderes würde allenfalls dann gelten, wenn der Senat nunmehr eine von den Parteien und der ersten Instanz abweichende Beurteilung vertreten würde (BeckOK-von Selle, aaO., Musielak/Stadler, aaO.). Genau dies ist nicht der Fall. Im Gegenteil sah sich auch das Landgericht mangels substantiiertem Vorbringens der Beklagten nicht in der Lage, von einer böswilligen Marken Anmeldung des Klägers auszugehen.

(2) 149

Das Vorliegen eines schutzwürdigen inländischen Besitzstandes ist allerdings dann keine zwingende Voraussetzung für die Bejahung der Bösgläubigkeit, wenn die Anmeldung des Kennzeichens ohne eigenen Benutzungswillen erfolgt, was sodann im Regelfall die Annahme nahe legt, der Anmelder wolle die Marke gleichsam als Spekulationsmarke zu dem Zweck verwenden, Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, in rechtsmissbräuchlicher Weise mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen (BGH GRUR 2001, 242 – *Classe E*; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 8 Rn. 863; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., Rn. 360 mwN). 150

Hieran fehlt es vorliegend. Denn grundsätzlich ist von der Vermutung des generellen Benutzungswillen des Markenanmelders auszugehen. Diese Vermutung kann zwar widerlegt werden. Dies gilt jedoch nur für Ausnahmefälle, in denen ein ernsthafte Planung für die eigene oder eine fremde Benutzung der angemeldeten Marke von vornherein nach allgemeiner Lebenserfahrung auszuschließen ist. (BGH GRUR 2001, 242, 245 – *Classe E*; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 3. Aufl., § 8 Rn. 852ff mwN). Selbst das Fehlen eines konkreten Vermarktungskonzeptes spricht demnach nicht gegen einen generellen Benutzungswillen. Denn es muss jedem Markenanmelder unbenommen bleiben, hinsichtlich der beanspruchten Waren den größtmöglichen Schutzbereich für seine jeweiligen Marken zu erreichen (Ströbele, aaO. mwN). 151

Dementsprechend wäre der vermutete generelle Benutzungswille selbst dann nicht widerlegt, wenn die Klägerin bislang keinen einzigen Briefkasten unter der Bezeichnung „XY“ verkauft haben sollte. Tatsächlich die Klägerin vertrieb seit geraumer Zeit selbst Briefkästen, mithin Waren zu deren Kennzeichnung ihr Geschäftsführer die Marke eintragen ließ. Sie verwendete ausweislich der vorgelegten Google-Recherche (Anlage FN17 – Bl. 238 d.A.) die Bezeichnung „XY“ im unmittelbaren Anschluss an die Eintragung zur Werbung für die von ihr vertriebenen Briefkästen auf ihrer Homepage. Zudem bot sie der Baumarktkette H bereits im September 2013 Solar-Briefkästen unter dieser Bezeichnung an (Anlage FN22/23 – Bl. 261ff d.A.). Die Beklagte bestreitet zwar, dass die Blatt mit der Bezeichnung „XY Singles“ (Bl. 262 d.A.) der entsprechenden Mail beigelegt war. Allerdings ist in dieser Mail vom 10.09.2013, 11:25 (Bl. 266 d.A.) als Anlage ein entsprechender Flyer ausdrücklich bezeichnet. Schließlich wurden von der Klägerin inzwischen unstreitig tatsächlich Briefkästen unter der Bezeichnung „XY“ an andere Händler veräußert (Anlagen FN31a/b – Bl. 355/356 d.A.). 152

bb) 153

Es kann auch nicht festgestellt werden, dass die Klägerin die mit der Eintragung der Klagemarke verbundene Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (hierzu u.a. BGH GRUR 2008, 160 – *CORDARONE*; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 11. Aufl., Vor §§ 14–19d Rn. 355 mwN). 154

Neben der objektiven Eignung des Zeichens, eine Sperrwirkung zu entfalten und als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt zu werden, würde dies nämlich zwingend die Feststellung der Behinderungsabsicht des Markenanmelders voraussetzen. Diese Absicht 155

stellt ein subjektives Tatbestandsmerkmal dar, das anhand objektiver Fallumstände bestimmt werden muss. Entscheidend ist hierbei, ob sich eine solche Absicht unter den Gegebenheiten des Einzelfalles aufdrängt (Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 3. Aufl., § 8 RN. 890 mwN). Dies ist hier nicht der Fall.

Eine relevante Behinderungsabsicht kann nämlich nur dann angenommen werden, wenn im Einzelnen Tatsachen vorgetragen sind, die den Schluss rechtfertigen, mit der Markenmeldung sei ein Missbrauch der registerrechtlichen Rechtspositionen zu Zwecken beabsichtigt, die durch das Markenrecht nicht mehr gerechtfertigt sind (Ströbele, aaO.). Hieran fehlt es. 156

Allein aus der bloßen Tatsache des vorliegend anhängigen Marken-Verletzungsverfahrens sowie weiterer Angriffe aus der betreffenden Marke gegen 5 bis 10 Kunden der Beklagten, die Ersatzzyylinder für die betreffenden Briefkästen angeboten haben, kann dies jedenfalls nicht hergeleitet werden. Denn solche Aktionen bewegen sich grundsätzlich im Rahmen der Wahrnehmung gesetzlich geschützter Rechtspositionen und dürfen deshalb nicht von vorneherein als deren Missbrauch angesehen werden (EUG GRUR Int 2012, 647 - BIGAB; Ströbele, aaO.). 157

Dass die Klägerin die H-Baumarktkette markenrechtlich bislang nicht in Anspruch genommen hat, mag insoweit inkonsequent sein. Andererseits spricht es gegen ein von finanziellen Erwägungen geleitetes Handeln der Klägerin. Denn ein Vorgehen gegen die Baumarktkette als Inhaberin der „Hausmarke“ wäre unter Schadensersatzgesichtspunkten sicherlich am lukrativsten. 158

Dass die Klägerin im Weiteren mit ihrem exzessiven Vorgehen gegen Kunden der Beklagten wegen wettbewerblicher Verstöße auf den Produktverpackungen von Briefkästen rechtsmissbräuchlich gehandelt hat, lässt keinen Rückschluss auf das vorangegangene markenrechtliche Vorgehen der Klägerin zu. 159

II. 160

Der zulässige (Auskunfts-) Klageantrag zu 2. ist, wenn auch nicht in dem erstinstanzlich tenorierten Umfang begründet. 161

1. 162

Zwar kann die Klägerin, soweit sie den Auskunftsanspruch im Wege der gewillkürten Prozessstandschaft mit Zustimmung des Markeninhabers nach § 30 Abs. 3 MarkenG im eigenen Namen geltend macht, grundsätzlich keine Auskunftserteilung an sich selbst, sondern nur an den Markeninhaber, also ihren Geschäftsführer verlangen. Jedoch stellt die ihr insoweit erteilte „Ermächtigung zur Durchsetzung“ eine konkludente Einziehungsermächtigung im Hinblick auf den unselbstständigen, allein der Durchsetzung des Ersatzanspruches dienenden Auskunftsanspruch dar (hierzu Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 30 Rn. 99). 163

2. 164

Der Anspruch ist zeitlich weitergehend - als bislang geschehen - einzugrenzen, und zwar auf den Zeitraum ab dem 09.01.2014. 165

Der hier maßgebliche, als solcher unselbstständige Auskunftsanspruch aus § 242 BGB setzt voraus, dass die Schadensersatzpflicht dem Grunde nach besteht. Das ist nur der Fall, wenn 166

die Markenverletzung schuldhaft begangen wurde. Denn allein auf den verschuldensabhängigen Schadensersatzanspruch aus § 14 Abs. 6 MarkenG – und nicht etwa auf einen verschuldensunabhängigen Bereicherungsanspruch - stützt die Klägerin sich ausweislich Seite 9 der Klageschrift (Bl. 19 d.A.).

Insoweit ist der Beklagten zwar zuzugestehen, dass von einem solchen Verschulden 167 grundsätzlich erst ab dem Zeitpunkt auszugehen ist, in dem sie erstmals von der Klagemarke Kenntnis erlangt hat und nicht ab Eintragung derselben. Denn eine Verpflichtung zur laufenden Rechercheaktualisierung besteht nur bis zur eigenen Benutzungsaufnahme, danach nur bei besonderem Anlass (BGH GRUR 1971, 251, 253 – *Oldtimer*; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 14 Rn. 504).

Dennoch wäre von einem Verschulden der Beklagten nicht erst ab dem Zugang der 168 Berechtigungsanfrage der Klägerin vom 26.06.2014 bei ihr auszugehen. Tatsächlich traf die Beklagte nämlich bereits zuvor eine Erkundigungspflicht. Denn hierfür bestand ein besonderer Anlass, nachdem einer ihrer Mitarbeiter spätestens am 09.01.2014 durch einen Mitarbeiter der H-Kette über dessen Gespräch mit dem Geschäftsführer der Klägerin im Dezember 2013 unterrichtet worden war. Der Einwand der Beklagten, dass ihr solchermaßen informierter Mitarbeiter nicht für etwaige Markenverletzungen zuständig gewesen sei, ist ebenso pauschal wie unsubstantiiert. In Anbetracht der generell hohen Anforderungen an die Sorgfaltspflichten im Rahmen des § 14 MarkenG (hierzu Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 3. Aufl., § 14 Rn. 501) wäre dieser Umstand zudem wohl ohnehin nur von Belang, wenn die Beklagte durch entsprechende Hinweise und Anordnungen an ihre Mitarbeiter prinzipiell dafür Sorge getragen hätte, dass derlei Informationen umgehend an den für Markenverletzungen zuständigen Mitarbeiter weitergeleitet werden. Dass dies der Fall war, ist nicht vorgetragen worden oder sonst ersichtlich.

Von einem früheren Zeitpunkt kann jedoch nicht ausgehen können. Die Beklagte mag den 169 Markt im Hinblick auf Produktneuerungen beobachtet haben. Dass sie hierbei tatsächlich bereits von der Eintragung der Marke beispielsweise durch Einsichtnahme in das Markenregister oder Aufrufen der klägerischen Internetseite Kenntnis erlangt hatte, kann jedoch nicht ohne weiteres festgestellt werden. Dies ist von ihr erstinstanzlich auch nicht zugestanden worden, wenn sie sich insoweit darauf berief, der diesbezügliche Vortrag der Klägerin sei unerheblich.

3. 170

Zudem ist der Klageantrag insoweit unbegründet, als die Klägerin nicht nur die schriftliche 171 Auskunftserteilung, sondern eine Rechnungslegung der Beklagten begehrt. Denn ein solcher Rechnungslegungsanspruch entsprechend §§ 259, 260 BGB besteht nicht, auch wenn neben der Auskunft als solcher auch die Vorlage von Einkaufs- und Verkaufsbelegen (Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Lieferscheinen) gefordert werden kann (Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 19 Rn. 55).

III. 172

Der gemäß § 256 ZPO grundsätzlich zulässige (Feststellungs-)Klageantrag zu 3. bedurfte im 173 Hinblick auf den Markeninhaber als (eigentlichem) Gläubiger des Schadensersatzanspruchs einer klarstellenden Konkretisierung. Der Antrag war zudem ebenfalls nicht in dem erstinstanzlich tenorierten Umfang begründet. Denn der Anspruch ist gleichermaßen wie der Auskunftsanspruch zeitlich begrenzt.

IV.

Damit kommt es nicht darauf an, ob und inwieweit die Klägerin ihr Begehren (erstmalig) im Berufungsverfahren hilfsweise auf die Gemeinschaftsmarke stützen könnte. Hierfür wäre ohnehin eine Anschlussberufung erforderlich gewesen. Eine solche hat die Klägerin nicht eingelegt. Im Gegenteil hat sie ihr Klagebegehren im Senatstermin nicht mehr (weiter) auf die Gemeinschaftsmarke gestützt. 175

C. 176

Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 92 Abs. 2 Nr. 1, 708 Nr. 10, 711 ZPO. 177

Die Revision war nicht zuzulassen, da Gründe gemäß § 543 Abs. 2 ZPO nicht vorliegen. 178