
Datum: 21.04.1999
Gericht: Oberlandesgericht Köln
Spruchkörper: 6. Zivilsenat
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: 6 U 206/96
ECLI: ECLI:DE:OLGK:1999:0421.6U206.96.00

Vorinstanz: Landgericht Köln, 31 O 822/95

Tenor:

Die Berufung der Beklagten gegen das am 27. August 1996 verkündete Urteil der 31. Zivilkammer des Landgerichts Köln -31 O 822/95- wird zurückgewiesen. Die Kosten des Berufungsverfahrens hat die Beklagte zu tragen. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte darf die Zwangsvollstreckung der Unterlassungsverpflichtung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 1 Million DM, diejenige aus der Verurteilung zur Kostentragung gegen Leistung einer Sicherheit in Höhe von 60.000.- DM abwenden, wenn nicht die Klägerin zuvor Sicherheit in jeweils derselben Höhe leistet. Den Parteien wird nachgelassen, diese Sicherheitsleistungen jeweils in Form der unbefristeten, unwiderruflichen und unbedingten Bürgschaft einer deutschen Großbank oder öffentlich-rechtlichen Sparkasse zu erbringen. Die mit diesem Urteil für die Beklagte verbundene Beschwer wird auf 1 Million DM festgesetzt.

Tatbestand

1

Die Klägerin ist eine in Bologna/Italien domizilierende Herstellerin u.a von Damenschuhen des mittleren bis oberen Preis-segments. Sie vertreibt ihre Produkte auch in Deutschland, wo sie in den Jahren 1993/1994 angeblich Umsätze in Höhe von jeweils ca. 15 Millionen DM erzielt hat. Die Klägerin ist Inhaberin diverser, aus dem Anlagenkonvolut 1 zur Klageschrift (Bl. 27-42 d.A.) ersichtlicher Wort und Wort-/Bildzeichen, darunter das mit Priorität zum 23.02.1972 für Schuhe eingetragene Wortzeichen B.M. (R 385 509; Bl. 27 - 29 d.A) sowie das mit Priorität zum 20.03.1990 ebenfalls für Schuhe eingetragene weitere Wortzeichen M. (549 563; Bl. 41/42 d.A.).

2

Auch die - wie die Klägerin - in Bologna/Italien ansässige Beklagte, eine Kommanditgesellschaft italienischen Rechts, produziert und vertreibt Damenschuhe der mittleren bis oberen Preisklasse. Ihr persönlich haftender Gründungsgesellschafter S.M. ist ein Sohn des Mitte der 80-er Jahre dieses Jahrhunderts verstorbenen Unternehmensgründers B.M. der Klägerin und zugleich ein Cousin von deren jetzigen Hauptgesellschaftern. Bis zum Beginn der 90-er Jahre war Herr S.M., der überdies noch Firmenanteile der Klägerin hält, in der Geschäftsleitung des klägerischen Unternehmens (Bl. 332 d.A.) tätig.

3

Zur Kennzeichnung der von ihr vertriebenen Schuhe verwandte die Beklagte zunächst die auf Bl. 8 d.A. und in der Anlage 8 wiedergegebene Bezeichnung "D.S.", verbunden mit den in stilisierter Form dargestellten Initialen "SM" des Namens ihres persönlich haftenden Gesellschafters. In dieser, mit einem weiteren Bildelement angereicherten Kombination sind die vorbezeichneten Wort- und Buchstabenfolgen als IR-Marke (554 147) u.a. in der Bundesrepublik Deutschland für die Beklagte geschützt. Im folgenden ging die Beklagte sodann dazu über, auf den Sohlen ihrer Schuhe sowie auf den gemeinsam mit diesen gelieferten, aus flanell-ähnlichem Stoff hergestellten Schutzbeuteln zusätzlich die Angabe "Prodotto da S.M. e.C. s.a.s." in den aus Bl. 10 und aus der Anlage 8 ersichtlichen Verwendungsformen anzubringen.

4

Letztere waren Gegenstand des einstweiligen Verfügungsverfahrens 31 O 461/94 LG Köln = 6 U 282/94 OLG Köln, in dem die Klägerin - gestützt auf ihre auch hier verfahrensgegenständlichen Marken M. und B.M. - die Beklagte auf Unterlassung des letzterwähnten Gebrauchs ihres Unternehmenskennzeichens in Anspruch genommen hat. Die von der Klägerin entsprechend diesem Unterlassungsbegehren beim Landgericht Köln unter dem Datum des 08.08.1994 im Beschlußverfahren erwirkte einstweilige Verfügung wurde - nachdem die Beklagte Widerspruch eingelegt hatte - durch landgerichtliches Urteil vom 22.11.1994 aufrechterhalten. Die hiergegen eingelegte Berufung der Beklagten blieb ohne Erfolg und wurde mit Urteil des erkennenden Senats vom 04.08.1995 (6 U 282/94) zurückgewiesen. Die Beklagte erklärte daraufhin mit Schreiben vom 11.08.1995 (Bl. 77-80 d.A.), das letztgenannte Urteil des Senats als endgültige Regelung des "darin behandelten Streitverhältnisses" zwischen den Parteien unter Verzicht auf die Rechte aus den §§ 924 ff ZPO anzuerkennen, wobei sie sich jedoch die künftige Benutzung der aus Bl. 78/79 (= Hülle Bl. 352 d.A.) ersichtlichen veränderten Benutzungsformen ihres Unternehmenskennzeichens auf den Sohlen der von ihr hergestellten Schuhe und auf den dazu gelieferten Schuhbeuteln vorbehielt. Diese Benutzungsformen, in denen die Klägerin eine unter dem Gesichtspunkt der Erstbegehungsgefahr nach wie vor drohende Verletzung ihrer an den vorbezeichneten Marken bestehende Rechte sieht, sind Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreits.

5

Auch der mit der Abschlusserklärung vom 11.08.1995 von der Beklagten angekündigte Gebrauch ihres Unternehmenskennzeichens auf den Schuhsohlen und den Schuhbeuteln verletze, so hat die Klägerin klagebegründend geltend gemacht, nicht nur ihre - der Klägerin - in bezug auf die Marken B.M. und M. bestehenden Rechte, sondern er sei überdies auch nach Maßgabe der Vorschriften der §§ 1, 3 UWG wettbewerbswidrig. Die nunmehr angegriffenen konkreten Verwendungsformen der Bezeichnung "S.M. e.C. s.a.s." seien dabei als jeweils markenmäßiger Gebrauch insbesondere des Firmenbestandteils "S.M." einzuordnen. Der Umstand, daß der Name "S.M." ihres Gründers und persönlich haftenden Gesellschafters Bestandteil der Firma der Beklagten sei, schließe eine markenmäßige Benutzung nicht aus. An der Einordnung als "markenmäßige" Verwendungsformen ändere auch die dem Unternehmenskennzeichen jeweils vorangestellte Formulierung "PRODOTTO DA..." nichts. Das mache die Benutzung des dann folgenden Unternehmenskennzeichens

6

nicht zu einer rein firmenmäßigen, denn selbst der Teil des angesprochenen Verkehrs, der die Angaben "PRODOTTO DA" überhaupt (zu-treffend) als "Produkt von" übersetze, sehe darin gleichwohl einen Hinweis auf die Herkunft der Ware. Gleiches gelte hinsichtlich der Angabe des Sitzes der Beklagten ("BOLOGNA-ITALY"), der nicht nur auch bei Marken gebräuchlich sei, sondern darüber hinaus die Annäherung an sie - die Klägerin - sogar noch verstärke. Die Beklagte benutze im übrigen die Bezeichnung "S.M." zur Kennzeichnung ihrer Produkte gerade deshalb, um dem Verkehr eine Verbindung zu dem großen und bekannten, seit über 60 Jahren in Deutschland tätigen Hersteller B.M. zu suggerieren bzw. sich an dessen Ruf anzuhängen.

Der als markenmäßig einzustufende Gebrauch des Unternehmenskennzeichens durch die Beklagte begründe weiter, so hat die Klägerin dargelegt, die Gefahr von Verwechslungen mit ihren, der Klägerin, Marken. Das müsse insbesondere vor dem Hintergrund gelten, daß die Marke M. sich als Hinweis auf sie - die Klägerin - und als Kennzeichen für hochwertige, viel gekaufte Schuhe durchgesetzt habe. 7

Die Beklagte könne eine Befugnis zum konkret angegriffenen Gebrauch ihrer Firma bzw. des darin enthaltenen Bestandteils "S.M." schließlich auch nicht aus dem Umstand herleiten, daß ihr Komplementär eben diesen Namen trage. Denn schon nach den unter Geltung des früheren Warenzeichengesetzes zum "Recht der Gleichnamigen" entwickelten Grundsätzen sei ein als "markenmäßig" zu qualifizierender Gebrauch des Namens bzw. Firmenbestandteils "S.M." nicht zu rechtfertigen. Jedenfalls im Ergebnis Gleiches müsse die Anwendung der Vorschrift des § 23 MarkenG ergeben, weil der in Rede stehende markenmäßige und die Gefahr von Verwechslungen begründende "Namens"-Gebrauch mit den guten Sitten bzw. den Gepflogenheiten des anständigen und ordentlichen kaufmännischen Verkehrs nicht zu vereinbaren sei. 8

Die Klägerin hat beantragt, 9

die Beklagte zu verurteilen, es zwecks Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zur Höhe von 500.000.- DM, ersatzweise Ordnungshaft, oder von Ordnungshaft bis zur Dauer von 6 Monaten zu unterlassen, 10

im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland die Bezeichnung "S.M. e.C. s.a.s" 11

auf den von ihr hergestellten und/oder ausgelieferten Schuhen und/oder den von ihr den Schuhen zugelierten Schutzbeuteln markenmäßig wie nachstehend wiedergegeben zu verwenden und solchermaßen gekennzeichnete Waren in den Verkehr zu bringen: 12

pp. 13

Die Beklagte hat beantragt, 14

die Klage abzuweisen. 15

Die Beklagte hat die Auffassung vertreten, daß der Gebrauch ihres den Bestandteil "S.M." aufweisenden Unternehmenskennzeichens in den hier zu beurteilenden Verwendungsformen nicht zu beanstanden sei. Denn es handele sich dabei schon nicht um eine als markenmäßig einzuordnende Benutzung. Ihr, der Beklagten, Unternehmenskennzeichen sei deutlich von der im übrigen auf den Schuhsohlen und den Schutzbeuteln angebrachten Wort-/Bildmarke 16

"S.M. D.S." abgesetzt. Hinzu komme, daß die Buchstaben des Vorspanns "PRODOTTO DA" in Majuskeln gehalten seien und die gleiche Größe wie die in der nächsten Zeile erscheinende Firmenbezeichnung aufwiesen. Was den Schuhbeutel angehe, so sei ihre, der Beklagten, Wort-/Bildmarke "S.M. D.S." auffällig in der Mitte plaziert, wohingegen das auf derselben Seite des Beutels am unteren Rand in wesentlich kleineren Buchstaben angebrachte Unternehmenskennzeichen den Namen "M." in keiner Weise hervorhebe. Danach aber könne bei beiden Formen des Gebrauchs ihrer Firma nicht von einer markenmäßigen, sondern ausschließlich von einer firmenmäßigen Verwendung ausgegangen werden. Der angesprochene Verkehr verstehe die Angabe ihrer, der Beklagten, Firma auf den Schuhsohlen und den Schuhbeuteln daher als das, was sie sei, nämlich als Mittel der Kennzeichnung des Unternehmens und nicht etwa als Kennzeichnung der Ware. Jedenfalls aber handele es sich bei den hier fraglichen Gebrauchsformen um eine nach Maßgabe von § 23 MarkenG von der Klägerin hinzunehmende Verwendung ihres, der Beklagten, Unternehmenskennzeichens. Von einem unlauteren Gebrauch ihrer den Namen "S.M." als Bestandteil aufweisenden Firma könne keine Rede sein. Denn der Name "S.M." sei nur unauffällig "im Fließtext" erwähnt. Im übrigen sei die Angabe ihrer, der Beklagten, Firma auch nur deshalb erfolgt, um dem Käufer -

etwa im Fall von Reklamationen - auch noch nach einem langen Zeitraum die Identifizierung des Herstellers der Schuhe zu ermöglichen. 17

Das Landgericht hat der Klage mit Urteil vom 27.08.1996, auf dessen Einzelheiten zur näheren Sachdarstellung Bezug genommen wird, aus den §§ 4, 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG stattgegeben. Die Beklagte, so hat das Landgericht zur Begründung seiner Entscheidung ausgeführt, gebrauche die Bezeichnung "S.M." auch in den hier zu beurteilenden Verwendungsformen markenmäßig. Diese als "zeichenmäßig" einzuordnende Verwendung des Firmenbestandteils "S.M." begründe weiter ebenfalls die Gefahr von Verwechslungen mit der klägerischen Marke M.. Die Bestimmung des § 23 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG schränke dabei den der Klägerin zuzugestehenden Markenschutz nicht ein, da die konkrete Art, wie die Beklagte das den Namen ihres Komplementärs S.M. enthaltende Unternehmenskennzeichen auf den Schuhen und den Schuhbeuteln gebrauchen wolle, sich nicht ausreichend von der Marke der Klägerin abgrenze, die ihre Produkte an gleicher Stelle mit ihrer Marke kennzeichne. Insbesondere im Hinblick darauf, daß es unter keinem Gesichtspunkt erforderlich erscheine, den Namen ihres Komplementärs und Gründungsgesellschafters S.M. neben der für sie geschützten Marke auf ihren Produkten anzubringen, könne die markenmäßige Verwendung der angegriffenen Bezeichnung nicht als lauter i.S. von § 23 MarkenG anerkannt werden. 18

Gegen dieses ihr am 09.09.1996 zugestellte Urteil hat die Beklagte am 09.10.1996 Berufung eingelegt, die sie mittels eines am 13. Januar 1997 - nach entsprechender Fristverlängerung - eingegangenen Schriftsatzes fristgerecht begründet hat. 19

Unter Wiederholung ihres erstinstanzlichen Vorbringens im übrigen hält die Beklagte insbesondere an ihren in der Berufung noch vertieften und ergänzten prozessualen Standpunkten fest, wonach die streitgegenständliche Verwendung ihrer Firma einschließlich des darin als Bestandteil eingestellten Namens ihres Komplementärs S.M. keine Gefahr von Verwechslungen mit sich bringe, jedenfalls aber von der Klägerin nach Maßgabe von § 23 MarkenG/Art. 6 Abs. 1 der Markenrechts-Richtlinie (89/104/EWG) hinzunehmen sei. Sie, die Beklagte, habe mit der konkret in Rede stehenden Verwendung ihrer Firma nur das Recht zur Benutzung ihres Namens im geschäftlichen Verkehr in Anspruch genommen. Mit der Angabe ihrer vollständigen Personalfirma auf ihren Waren trage sie ferner nicht nur Art. 1 des 20

Gesetzes Nr. 126 der Republik Italien vom 10.04.1991 über die Information der Verbraucher (Bl. 317/318) Rechnung, sondern weise damit auch auf den kreativen und organisatorischen Beitrag einer bestimmten Person/Personenhandelsgesellschaft, also auf ihr Unternehmen hin(Bl. 249 d.A.). Solcherart diene die Angabe der Firma nicht nur dem Nachweis für Gewährleistungs- oder Haftungsfälle und der werblichen Selbstdarstellung, sondern auch dem Beleg für eine aner kennenswerte Leistung der Beklagten als Unternehmen und ihres Komplementärs S.M. als des dieses Unternehmen prägenden Gesellschafters. Für den Fall, daß der angerufene Senat jedoch die ihrer - der Beklagten - Ansicht nach auf eine Überbewertung der markenrechtlichen Ausschließlichkeitsposition der Klägerin hinauslaufende Würdigung des Landgerichts teilen und keine nach § 23 Abs. 1 MarkenG/Art. 6 Abs. 1 Markenrechts-Richtlinie zulässige Verwendung ihrer Firma bzw. des darin als Bestandteil enthaltenen Namens ihres Komplementärs anerkennen wolle, regt die Beklagte an, die Sache dem EuGH zur Vorabentscheidung nach Art. 177 EWGV vorzulegen (Bl. 250 d.A.).

Die Beklagte beantragt, 21

das angefochtene Urteil der 31. Zivilkammer des Landgerichts Köln vom 27.08.1996 -31 O 822/95 - abzuändern und die Klage abzuweisen. 22

Die Klägerin beantragt, 23

die Berufung zurückzuweisen. 24

Nach Ansicht der Klägerin handelt es sich bei der Verwendung des "Namens" der Beklagten auf ihren Produkten um eine außerhalb des Erlaubnistatbestandes des § 23 MarkenG liegende, unzulässige Gebrauchsform. Denn die streitgegenständliche Benutzung des in der Firma enthaltenen Namens ihres Komplementärs durch die Beklagte entspreche nicht den "anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel" i. S. von Art. 6 Abs. 1 der Markenrechts-Richtlinie bzw. sei nicht mit den guten Sitten vereinbar, wie das § 23 MarkenG für die Zulässigkeit des mit einer Marke kollidierenden Namensgebrauchs aber fordere. Die den Schutz einer eingetragenen Marke beschränkende Vorschrift des § 23 MarkenG könne eine - wie im Streitfall aber anzunehmen sei - markenmäßige Benutzung des Namens nicht legitimieren. Hinzu komme, daß die Beklagte sich mit den im Rahmen des einstweiligen Verfügungsverfahrens untersagten Verwendungsformen bewußt an die in Deutschland eingeführten und bekannten klägerischen M.-Zeichen angenähert habe, so daß vor diesem Hintergrund nunmehr verschärfte Anforderungen an das Einhalten eines deutlichen Abstandes von ihren, der Klägerin, Marken zu stellen seien. Diesen Anforderungen halte der hier in Rede stehende, nach Ansicht der Klägerin markenmäßige und die Gefahr von Verwechslungen heraufbeschwörende Namensgebrauch aber nicht stand. 25

Hinsichtlich der näheren Einzelheiten im Vorbringen der Parteien wird auf ihre in beiden Instanzen gewechselten Schriftsätze jeweils nebst Anlagen Bezug genommen. 26

Die Akte des einstweiligen Verfügungsverfahrens 31 O 461/94 Landgericht Köln (= 6 U 282/94 OLG Köln) lag vor und war Gegenstand der mündlichen Verhandlung. 27

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e 28

Die in formeller Hinsicht einwandfreie Berufung ist zwar insgesamt zulässig. In der Sache hat das Rechtsmittel der Beklagten jedoch keinen Erfolg. 29

30

Zu Recht hat das Landgericht die Beklagte in dem angefochtenen Urteil - wie geschehen - zur Unterlassung verurteilt, die Bezeichnung "S.M. e.C. s.a.s." in den konkret angegriffenen Verwendungsformen auf den Unterseiten der Schuhsohlen sowie auf den zu den Schuhen mitgelieferten Schutzbeuteln zu benutzen. Das auf die Unterlassung dieser Formen des Gebrauchs des Unternehmenskennzeichens der Beklagten gerichtete Klagebegehren erweist sich auch unter Berücksichtigung des Berufungsvorbringens der Beklagten gemäß §§ 4 Nr. 1, 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG als berechtigt. Denn die vorliegend zu beurteilenden konkreten Formen, in denen die Beklagte ihre Firma bzw. den darin enthaltenen Namen ihres persönlich haftenden Gesellschafters und Firmengründers S.M. auf den Sohlen ihrer Schuhe und auf den Schuhbeuteln anbringen will, begründen wegen der Ähnlichkeit dieser Bezeichnung mit den für die Klägerin geschützten Marken B.M. (R 385 509) und M. (549 563) sowie wegen der Ähnlichkeit der von den Kennzeichen der Parteien jeweils erfaßten Waren für zumindest einen nicht unerheblichen Teil des angesprochenen Verkehrs die Gefahr von Verwechslungen i.S. der Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Ungeachtet der Überleitungsbestimmung des § 153 Abs. 1 MarkenG sind dabei im Streitfall auch ausschließlich die Vorschriften des Markengesetzes anwendbar, da die streitbefangene markenrechtliche Kollision, nämlich die mit Schreiben der Beklagten vom 11.08.1995 angekündigten und von der Klägerin unter dem Gesichtspunkt der Erstbegehungsgefahr zur Unterlassung begehrten Verwendungsformen des Unternehmenskennzeichens "S.M. e.C. s.a.s.", erstmals nach Inkrafttreten des Markengesetzes drohte und droht.

1. Der folglich allein nach den vorbezeichneten markenrechtlichen Bestimmungen zu beurteilende Gebrauch des genannten Unternehmenskennzeichens durch die Beklagte erfüllt sämtliche Voraussetzungen des Unterlassungstatbestands des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. 31

a) Dabei bedarf es keiner Entscheidung, ob die in § 14 Abs. 2 und Abs. 3 MarkenG formulierten Verletzungstatbestände wie bereits nach der unter Geltung des Warenzeichengesetzes maßgeblichen Rechtslage eine marken- bzw. zeichenmäßige Benutzung der angegriffenen Bezeichnung fordern, oder ob § 14 MarkenG Ansprüche auch gegen nicht zeichenmäßige Benutzungshandlungen, solange diese nur im geschäftlichen Verkehr stattfinden, gewährt (vgl. zum Meinungsstand: Fezer, Markenrecht, Rdn. 29 ff zu § 14 MarkenG; Starck, GRUR 1996, 688/691 f; Keller, GRUR 1996, 607 ff/610 - jeweils mit weiteren Nachweisen). Dies kann im Streitfall deshalb offenbleiben, weil die hier zu beurteilenden konkreten Benutzungshandlungen der Beklagten als markenmäßiger Gebrauch ihres Unternehmenskennzeichens einzuordnen sind, so daß die in § 14 Abs. 2 MarkenG formulierten Verletzungstatbestände auch nach der weiterhin das Erfordernis einer markenmäßigen Benutzung des angegriffenen Zeichens befürwortenden Auffassung jedenfalls greifen. 32

Vom Vorliegen einer marken- bzw. zeichenmäßigen Benutzung ist auszugehen, wenn die Möglichkeit besteht, daß ein nicht unbeachtlicher Teil der in Betracht kommenden Verkehrskreise in der Kennzeichnung einen Hinweis auf den Ursprung der Ware aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb oder ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber Waren anderer Herkunft sieht (vgl. BGH GRUR 1993, 972/973 -"Sana/Schosana"-; BGH GRUR 1990, 678/680 -"Hersteller-kennzeichen auf Unfallwagen"-; BGH GRUR 1990, 274/275 -"Klettverschluss"-; BGH GRUR 1984, 354/356 -"Tina-Spezialversand II"-; BGH GRUR 1977, 789/790 -"Tina-Spezialversand I"-). Das ist bei den hier zu beurteilenden konkreten Benutzungsformen der Firma der Beklagten der Fall: 33

Allein der Umstand, daß es sich bei dieser, auf den Unterseiten der Schuhsohlen und auf den Schuhbeuteln verwendeten Bezeichnung um die Firma der Beklagten handelt, steht dabei der 34

Annahme eines "zeichen-" bzw. "markenmäßigen" Gebrauchs nicht entgegen. Ein zeichenmäßiger Gebrauch ist nicht allein deshalb auszuschließen, weil das verwendete Kennzeichen entweder generell oder sogar im speziellen Fall (auch) als Unternehmensbezeichnung Verwendung findet. Maßgebend ist vielmehr, ob der Verkehr der konkreten Art, wie die Firma gebraucht ist, einen unterscheidenden Herkunftshinweis für die mit der Bezeichnung versehene Ware entnimmt. Letzteres ist aber im Regelfall bei der Benutzung einer Firmenkennzeichnung auf oder im Zusammenhang mit einer Ware zu bejahen. Dabei ist von dem Grundsatz auszugehen, daß selbst die rein firmenmäßige Verwendung eines Unternehmenskennzeichens, wenn dieses in bezug auf eine Ware gebraucht wird, im Regelfall auch als zeichenmäßig einzuordnen ist. Denn auch wenn eine Firma unmittelbar nur die Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs darstellt, so kennzeichnet sie mittelbar doch auch die Herkunft der aus dem Betrieb stammenden Waren. Dies hat zur Folge, daß die Benutzung eines Unternehmenskennzeichens nur dann nicht zugleich als warenzeichenmäßiger Gebrauch einzustufen ist, wenn nach den Umständen des Einzelfalls *nicht* die Möglichkeit besteht, daß der unbefangene Durchschnittsbetrachter in dem Zeichen einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware sieht (BGH a.a.O., -"Tina-Spezialversand I" und -"Tina-Spezialversand II"- m.w.N.; vgl. auch Starck, a.a.O., S. 689 FN 11 und 12). Da im Streitfall aber keine Umstände vorliegen, nach denen die Möglichkeit ausgeschlossen werden kann, daß ein nicht unbeachtlicher Teil des in Betracht kommenden Verkehrs in der Kennzeichnung einen Hinweis auf die Herkunft der Ware erblickt, muß der hier in Rede stehende Firmengebrauch als zeichen- bzw. markenmäßig eingeordnet werden.

Bei der Angabe der Firma der Beklagten auf den Unterseiten der Schuhsohlen, also unmittelbar auf der Ware selbst, liegt das auf der Hand. Jedenfalls ein nicht unerheblicher Teil des angesprochenen Verkehrs, dem die Mitglieder des erkennenden Senats ebenso wie die der erstinstanzlich entscheidenden Kammer des Landgerichts als potentielle Erwerber von Schuhen der hier betroffenen Preisklasse zugehörig sind, wird dem nicht nur einen Hinweis auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb, nämlich dem angegebenen Unternehmen der Beklagten entnehmen, sondern darin zugleich ein Merkmal sehen, welches der Unterscheidung der solcherart gekennzeichneten Schuhe von anderen gleichartigen Erzeugnissen dient. Die herkunftshinweisende und gleichermaßen produktunterscheidende Funktion der Angabe der Firma der Beklagten auf den Schuhsohlen wird dabei auch nicht durch den Zusatz "PRODOTTO DA..." entkräftet. Denn auch der Teil des angesprochenen Verkehrs, der über Grundkenntnisse der italienischen Sprache verfügt oder der - was angesichts der Wortähnlichkeit zu dem deutschsprachigen Begriff "Produkt" nicht fernliegt - diese Angabe intuitiv zutreffend als Hinweis auf den Hersteller ("Produkt von..."), mithin auf die Herkunftsstätte der Schuhe versteht, sieht darin ein Merkmal, welches der Unterscheidung dieser Erzeugnisse von Schuhen anderer Unternehmen dient. Letzteres gilt insbesondere im Hinblick auf das vorliegend betroffene Produktsegment der Modeerzeugnisse im weiteren Sinne, wo die Herkunft aus einem bestimmten Herstellerunternehmen gerade im hier einschlägigen Bereich der mittel- bis hochpreisigen Ware auch eine spezielle Machart, Qualität und ein Prestige signalisiert, die das Produkt von gleichartigen Erzeugnissen anderer Unternehmen abheben und unterscheiden soll. Der folglich vorzunehmenden Einordnung der Angabe der Firma auf der Unterseite der Schuhsohle als zeichenmäßige Benutzungsform steht es dabei weiter nicht entgegen, daß dort ebenfalls die Wort-/Bildmarke "SM D.S." der Beklagten abgebildet ist. Eine ausschließlich namensmäßige, nur der Kennzeichnung des Unternehmens und nicht zugleich auch der Individualisierung der Ware dienende Funktion der Firmenangabe läßt sich dem nicht entnehmen. Denn es ist nicht unüblich und dem Verkehr auch durchaus geläufig, daß Waren nicht nur mit einer Kennzeichnung, sondern mit weiteren Zeichen ("Zweitmarke") versehen werden, denen ebenfalls eine auf die Herkunft der Ware hinweisende Funktion

zukommen kann und die gleichermaßen die Funktion eines Unterscheidungsmerkmals von gleichartigen Waren anderer Herkunft einnehmen können (vgl. BGH a.a.O., -"Klettverschluss"-; BGH GRUR 1981, 592/593 -"Championne du Monde"-). Hinzu kommt hier der weitere Umstand, daß ein gewisser inhaltlicher Zusammenhang zwischen einerseits der Marke "SM D.S." und andererseits der angegebenen Firma "S.M. e.C. s.a.s." unübersehbar ist. Denn die im optischen Gesamteindruck einem "M" sehr ähnliche, als Bestandteil in dem Wort-Bild-Zeichen "SM D.S." der Beklagten enthaltene stilisierte Buchstabenkombination "SM" ergibt erst vor dem Hintergrund des in die Firma der Beklagten eingestellten Namens S.M. einen Sinn. Ein nicht unbeachtlicher Teil des angesprochenen Verkehrs wird diesen, den Sinn des Wort-/Bildzeichens entschlüsselnden Zusammenhang, der die Firmenangabe in die gemeinsam mit ihr gebrauchte Marke einbezieht, aber noch als Verstärkung des in der Angabe der Firma ohnehin gesehenen Hinweises auf die Herkunft der Schuhe aus einem bestimmten Unternehmen, mithin der markenmäßigen Funktion dieser Angabe verstehen.

Ist folglich bei der konkret in Rede stehenden Gebrauchsform des Unternehmenskennzeichens der Beklagten auf den Schuhsohlen, mithin auf der Ware selbst, die Möglichkeit nicht auszuschließen, daß ein beachtlicher Teil der Adressaten der Firmenangabe einen Hinweis auf die Herkunft der Schuhe aus einem bestimmten Betrieb entnimmt, gilt das aus den vorbezeichneten Erwägungen ebenfalls, soweit die Beklagte das Kennzeichen auf den Schuhbeuteln verwenden will. Die auf den Schuhbeuteln angebrachte Bezeichnung dient dabei auch nicht etwa als Hinweis auf die Herkunft des Schuhbeutels selbst, sondern als Kennzeichnung der Schuhe, deren Schutz, Verpackung und ggf. Transport er dient. Denn die Schuhbeutel sind nicht als einzelne Waren Gegenstand eines selbständigen Umsatzgeschäfts, sondern werden unstreitig als Zubehör gemeinsam mit den Schuhen geliefert. Wenn daher vor diesem Hintergrund auf den Schuhbeuteln eine Kennzeichnung angebracht wird, so versteht der Verkehr das zwanglos als Hinweis auf die Ware, deren Verpackung und Schutz er dienen soll, und nicht etwa als Hinweis auf die Herkunft dieses für sich allein keinen besonderen Gebrauchszweck erfüllenden ergänzenden Produkts. 36

b) Durch den als zeichen- bzw. markenmäßig einzustufenden, daher jedenfalls dem Anwendungsbereich des Unterlassungstatbestands des § 14 Abs. 2 MarkenG unterfallenden Gebrauch ihres Unternehmenskennzeichens begründet die Beklagte weiter auch die markenrechtliche Gefahr von Verwechslungen mit den prioritätsälteren Wortmarken B.M. und M. der Klägerin. 37

Die Frage, ob die Gefahr einer markenrechtlichen Verwechslung, wie sie der Verletzungstatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG 38

voraussetzt, besteht, ist auf der Grundlage einer umfassenden Würdigung sämtlicher Umstände des Einzelfalls zu prüfen. In die Beurteilung haben dabei u. a. der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Kennzeichen und der damit gekennzeichneten Waren, die Kennzeichnungskraft sowie der Bekanntheitsgrad der Marke im Markt einzufließen, wobei zwischen all diesen die Verwechslungsgefahr determinierenden Faktoren eine Wechselbeziehung dergestalt besteht, daß beispielsweise ein hoher Grad an Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren einen geringeren Grad an Kennzeichnungskraft ausgleichen kann und umgekehrt (vgl. EUGH GRUR Int. 1998, 56/57 f = WRP 1998 39 -"Sabèl/Puma"- bzw. -"Springende Raubkatze II"-; EuGH GRUR 1998, 922/923 = MarkenR 1999, 22/23 -"Canon"-; BGH GRUR 1998, 934/937 -"Wunderbaum"-; BGH GRUR 1995, 216/219 -"Oxygenol II"-). Unter Berücksichtigung der auch unter Geltung des Markengesetzes - neben u.a. der Identifizierungs- und Werbefunktion - bedeutsamen 39

Herkunftsfunktion der Marke ist eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr im Sinne des Verletzungstatbestandes des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG danach dann zu bejahen, wenn die Gesamtwürdigung der nach den vorstehenden Ausführungen in die Betrachtung einzubeziehenden Umstände ergibt, daß ein nicht unbeachtlicher Teil des angesprochenen Publikums glauben könnte, die betreffenden Waren stammten aus demselben oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922/924 -"Canon"-). So liegt der Fall hier.

Dabei kann es offenbleiben, ob die klägerischen Marken B.M. und M. - worauf allerdings indiziell die klägerseits behaupteten Umsatzzahlen sowie die langjährige Tätigkeit auf dem deutschen Markt hindeuten könnten - tatsächlich einen hohen Bekanntheitsgrad aufweisen. Das ist deshalb nicht von entscheidungserheblicher Bedeutung, weil jedenfalls schon aufgrund der als zumindest durchschnittlich einzuordnenden Kennzeichnungskraft des die klägerischen Marken prägenden Bestandteils M. und dessen Identität mit dem den Gesamteindruck des Unternehmenskennzeichens der Beklagten wiederum beherrschenden Zeichenelement M. sowie weiter wegen der Identität der mit den kollidierenden Marken jeweils gekennzeichneten Waren die Gefahr besteht, daß ein nicht unerheblicher Teil des angesprochenen Verkehrs auf die Herkunft der Produkte aus zumindest wirtschaftlich oder organisatorisch verbundenen Betriebsstätten schließt.

40

Mit dem Landgericht ist dabei davon auszugehen, daß bei der die Verwechslungsgefahr mitbestimmenden "Ähnlichkeit" der kollidierenden Zeichen im Streitfall gerade der Bestandteil M. ausschlaggebend ist. Denn dieser in den Marken beider Parteien wortidentisch enthaltene Bestandteil stellt sowohl in den Zeichen der Klägerin als auch im Zeichen der Beklagten das jeweils kennzeichnungskräftige, den Gesamteindruck bestimmende Element dar.

41

Bei dem Einwortzeichen M. (549 563) der Klägerin liegt das auf der Hand und erübrigt sich eine nähere Begründung. Im Ergebnis gleiches gilt aber auch hinsichtlich der Marke B.M. (R 385 509) der Klägerin. Denn diese Wortzusammensetzung vermittelt auch im deutschen Sprachraum zwanglos den Eindruck der Kombination eines Vornamens (BRUNO) mit einem Nach- bzw. Familiennamen (M.). Bei dergestalt gebildeten Zeichen stellt in aller Regel aber gerade der vom Verkehr als Familiennamen aufgefaßte Bestandteil das kennzeichnungskräftige, den Gesamteindruck prägende und damit die Verwechslungslage maßgeblich beeinflussende Element dar. Denn der Verkehr neigt erfahrungsgemäß dazu, sich in besonderer Weise am Familiennamen zu orientieren, weil regelmäßig der Vorname bei Personennamen als Individualisierungsmerkmal zurücktritt (vgl. BGH GRUR 1991, 475/477 f -"Caren Pfleger"-; BGH GRUR 1961, 628/630 -"Umberto Rosso"-; OLG München, PatMitt., 1992, 40/42 -"Luigi Rossi"-; BPatG 1980, 234/235). Das gilt insbesondere im hier betroffenen Bereich der Mode und Modeaccessoires, wo eine verbreitete Übung besteht, aus Vor- und Zunamen gebildete Kennzeichnungen lediglich dem Nachnamen nach zu benennen (vgl. Giorgio Armani, Gianni Versace, Gianfranco Ferre, Louis Vuitton, Charles Jourdan etc.). Dabei mag es zwar zweifelhaft sein, ob dies uneingeschränkt auch in den Fällen gelten kann, in denen ein häufig anzutreffender Familiennamen bzw. "Allerweltsname" betroffen ist, dem häufig erst durch die Kombination mit einem ausgefallenen Vornamen der insbesondere in der Modebranche erwünschte Beiklang des Ausgefallenen und Individuellen verschafft wird (vgl. BGH a.a.O., -"Caren Pfleger"-). Dem vorliegend in Rede stehenden Familiennamen M. kommt indessen zumindest im hier maßgeblichen deutschen Sprachraum (vgl. BGH GRUR 19995, 825/827 -"Torres"-) nicht der Charakter eines solchen "Allerweltsnamens" zu, dem erst durch die Verbindung mit dem - im deutschen Sprachraum zudem nicht ungewöhnlichen - Vornamen BRUNO der Charakter des Besonderen und Einprägsamen verliehen würde.

42

43

Ist aber bei der klägerischen Marke B.M. gerade der Bestandteil M. kennzeichnungskräftig, so gilt das aus den letztgenannten Erwägungen gleichermaßen bei dem Unternehmenskennzeichen "S.M. e.C. s.a.s." der Beklagten. Denn auch wenn dem deutschsprachigen Verkehr die genaue inhaltliche Bedeutung der Bezeichnungselemente "e.C. s.a.s" ("Società in accomandita semplice", eine KG italienischen Rechts) weitgehend unbekannt sein dürfte, so liegt es doch nahe, daß der Verkehr diese als Hinweis auf die ihm nicht näher bekannte Gesellschaftsform des Unternehmens versteht, dem er zum Zwecke der Identifizierung des Unternehmens bzw. der von diesem stammenden Waren wenig Individualisierungskraft beimißt, und daher den unverkennbar als Vor- und Familiennamen zu identifizierenden Kennzeichenbestandteilen S.M. seine Aufmerksamkeit schenkt. Daß weiter innerhalb dieser Zeichenbestandteile gerade dem als Familiennamen zu identifizierenden Element M. kennzeichnende Kraft beizumessen ist, folgt aus den vorstehenden Erwägungen betreffend das klägerische Kennzeichen B.M., die entsprechend auch bei der Bezeichnung S.M. gelten.

Stehen sich vor diesem Hintergrund die in den Kennzeichen der Parteien jeweils enthaltenen identischen Bestandteile M. gegenüber, die darüberhinaus zur Kennzeichnung identischer Waren verwendet werden (sollen), besteht folglich ungeachtet der verschiedenen Vornamen BRUNO/SANDRO die Gefahr, daß jedenfalls ein nicht unerheblicher Teil des Verkehrs aufgrund dieser Übereinstimmungen darauf schließt, daß die solcherart gekennzeichneten Waren aus wirtschaftlich und/oder organisatorisch miteinander verbundenen Herkunftsstätten stammen. 44

Das gilt zum einen im Kollisionsverhältnis der klägerischen Wortmarke M. gegenüber dem Kennzeichen S.M. e.C. s.a.s. der Beklagten. Denn ein Vorname entbehrt dann jeglicher Unterscheidungskraft, wenn die mit dem aus Vor- und Zunamen gebildeten Zeichen zu vergleichende Kennzeichnung ihrerseits lediglich aus einem Familiennamen besteht und deshalb vom Verkehr angenommen werden kann, daß der Träger des alleinstehenden Familiennamens gerade diesen Vornamen hat (BGH a.a.O., -"Umberto Rosso"-; BGH a.a.O. -"Caren Pfleger"-). Dabei mag zwar eine die Verwechslungsgefahr ausschließende Ausnahme dann gelten, wenn die Verbindung des Familiennamens mit dem Vornamen einen sehr hohen Grad allgemeiner Bekanntheit und einen außerordentlich hohen Grad namensmäßiger Kennzeichnungskraft mit Bezug auf eine bestimmte, in der Allgemeinheit unter dieser Namenskombination nahezu berühmt gewordene Person erreicht hat. In diesen Fällen mag es fernliegen, daß der Verkehr - selbst nicht mehr zu nicht ganz unerheblichen Teilen - dazu neigt, den Träger der spezifischen Namensverbindung mit einem anderen Träger allein des Familiennamens in nähere Beziehung zu setzen oder zu verwechseln (vgl. BGH a.a.O. -"Caren Pfleger"). Daß die Beklagte jedoch für die spezifische Namensverbindung B.M. einen derart außergewöhnlich hohen, in der Nähe oder sogar jenseits der Grenze der Berühmtheit liegenden Grad der Bekanntheit im allgemeinen Verkehr erreicht hätte, ist nicht ersichtlich. Bei dem Teil des Verkehrs, der das Einwortzeichen M. (549 563) der Klägerin gerade als Familiennamen identifiziert, wird daher nach den vorbezeichneten Maßstäben ohne weiteres die Gefahr bestehen, daß sie den im Kennzeichen S.M. der Beklagten enthaltenen Vornamen SANDRO für den Vornamen des Namensträgers M., dessen Familiennamen in der erwähnten Marke M. (549 563) wiedergegeben ist, hält. 45

Gleiches gilt zum anderen aber auch, soweit das Kennzeichen S.M. e.C. s.a.s. der Beklagten mit dem Klagezeichen B.M. kollidiert. Denn auch der Teil des Verkehrs, der das Wort M. in Alleinstellung nicht als Familiennamen identifiziert, wird diesen Schluß jedenfalls bei dem unverkennbar aus einem Vor- und Zunamen gebildeten Zeichen B.M. der Klägerin ziehen. 46

Bei diesem, als nicht unbeachtlich zu qualifizierenden Teil des Verkehrs wird indessen ebenfalls die hier erforderliche Gefahr von Verwechslungen zu bejahen sein. Denn insbesondere im hier betroffenen Marktsegment ist zu berücksichtigen, daß der Verkehr an das Vorhandensein von Zweitmarken gewöhnt und ihm ferner auch geläufig ist, daß mehrere Familienmitglieder desselben Nachnamens in einem wirtschaftlichen Verbund zusammenarbeiten. Wenn daher vor diesem Hintergrund zwei zwar unterschiedliche Vornamen, jedoch denselben Familiennamen aufweisende Marken zur Kennzeichnung identischer Waren verwendet werden, legt das auch aus der Sicht des Teils des Verkehrs, der den verschiedenen Vornamen Beachtung schenkt, den Schluß darauf nahe, daß die so gekennzeichneten Waren aus wirtschaftlich und organisatorisch miteinander verbundenen Herkunftsstätten stammen.

2. Erfüllen nach alledem die in Rede stehenden Gebrauchsformen des Unternehmenskennzeichens "S.M. e.C. s.a.s" der Beklagten die Voraussetzungen des in § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG formulierten markenrechtlichen Verletzungstatbestandes, muß die Klägerin weiter auch nach § 23 Nr. 1 MarkenG keine Beschränkung des Schutzbereiches ihrer Marken hinnehmen.

47

Allerdings trifft es zu, daß der Inhaber einer Marke gemäß § 23 Nr. 1 MarkenG einem Dritten die lautere Benutzung von dessen Namen im geschäftlichen Verkehr nicht untersagen kann. Ebenfalls zutreffend ist es, daß das im Streitfall zu beurteilende Unternehmenskennzeichen der Beklagten überhaupt unter den Anwendungsbereich der erwähnten, in Umsetzung von Art. 6 Abs. 1 der Markenrechts-Richtlinie (89/104/EWG) geschaffenen Bestimmung fällt. Zwar legt § 23 Nr. 1 MarkenG - anders als noch die durch diese Bestimmung abgelöste Vorschrift des § 16 WZG - einen, den Anwendungsbereich auf Vor- und Nachnamen natürlicher Personen beschränkenden "engen" Namensbegriff zugrunde (vgl. amtliche Begründung zum MarkenrechtsRefG in: von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht, S. 164; Ingerl/Rohnke, MarkenG, Rdn. 10 zu § 23; Fezer, a.a.O., Rdn. 20 f zu § 23 MarkenG). Die vom Anwendungsbereich des § 23 Nr. 1 MarkenG daher grundsätzlich nicht erfaßte Firma ist jedoch dann unter den dort verwendeten Begriff des "Namens" zu subsumieren, wenn die Firma den Namen des Inhabers der Firma darstellt oder diesen als Bestandteil enthält (vgl. aml. Begründungen zum MarkenrechtsRefG, a.a.O.; Fezer, a.a.O., Rdn. 22; Ingerl/Rohnke, a.a.O.). Als eine solche, in den Anwendungsbereich von § 23 Nr. 1 MarkenG einbezogene Namensfirma kann aber das den bürgerlichen Namen ihres Gründers und persönlich haftenden Gesellschafters S.M. aufweisende Unternehmenskennzeichen der Beklagten eingeordnet werden.

48

Der im Streitfall zu beurteilende konkrete Gebrauch dieser, vom Anwendungsbereich des § 23 Nr. 1 MarkenG grundsätzlich erfaßten Firma der Beklagten, ist gleichwohl nach den übrigen Voraussetzungen der in der genannten Vorschrift aufgestellten Schutzschranke nicht legitimiert.

49

Dabei kann es dahinstehen, ob schon von der tatbestandlichen Reichweite des § 23 Nr. 1 MarkenG her die Befugnis zur Benutzung des mit einer prioritätsälteren Marke kollidierenden Namens auf den namensmäßigen Gebrauch zu beschränken ist (dagegen wohl die amtliche Begründung zum MarkenrechtsRefG, a.a.O., S. 165; vgl. auch Keller, a.a.O., S. 611; Starck, a.a.O., S. 693; Fezer, a.a.O., Rdn. 23 zu § 23 MarkenG), so daß im Streitfall schon aus diesem Grund die als markenmäßig einzuordnenden Benutzungsformen des Unternehmenskennzeichens der Beklagten auf den Schuhsohlen und den Schuhbeuteln nicht geeignet sind, den Schutzbereich der klägerischen Marken einzuengen. Das kann hier deshalb offenbleiben, weil die nicht auf den namensmäßigen Gebrauch beschränkte,

50

zeichenmäßige Benutzung eines Namens jedenfalls einen Umstand darstellt, der in die von § 23 MarkenG im übrigen geforderte, eine Gesamtabwägung aller den Einzelfall bestimmenden Umstände erforderlich machende Lauterkeitsprüfung einzubeziehen ist (vgl. amtliche Begründung zum MarkenrechtsRefG, a.a.O.). Danach aber kann die Benutzung des Unternehmenskennzeichens der Beklagten nicht als lauterer, mit den guten Sitten zu vereinbarender Namensgebrauch angesehen werden.

Das gilt auch unter Heranziehung der bereits während der Geltung von § 16 WarenzeichenG/16 UWG a.F. entwickelten Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen (vgl. BPatG GRUR 1996, 284/285 -"Fläminger/Fälinger"- zu § 23 Nr. 2 MarkenG; BGH GRUR 1991, 475/478 -"Caren Pfleger"-; BGH GRUR 1986, 402/403 -"Fürsten-berg"-; BGH GRUR 1969, 690/691 -"Faber"-; BGH Z 246/249 f -"Merck"-);, die im Rahmen der hier vorzunehmenden Prüfung der Vereinbarkeit des Namensgebrauchs mit den guten Sitten des Wettbewerbs weiterhin Beachtung beanspruchen können (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., Rdn. 16/17 f zu § 23 MarkenG). Diese Grundsätze beziehen sich auf den Fall, daß Unternehmen einander im Geschäftsverkehr unter gleicher Firma oder anderer namensmäßiger Bezeichnung entgegentreten und beruhen auf der Erwägung, daß es niemandem verwehrt werden kann, sich in redlicher Weise im Geschäftsleben unter seinem Namen zu betätigen. Das Bedürfnis, den Namen auch als Warenzeichen zu verwenden, besteht jedoch in weit geringerem Maße als für die Führung des eigenen Namens bzw. des Namens des Firmeninhabers als Firma (vgl. BGH a.a.O., -"Caren Pfleger"-). Schon vor diesem Hintergrund läßt sich daher eine mit § 23 Nr. 1 MarkenG zu vereinbarende lautere

51

Benutzung des Unternehmenskennzeichens der Beklagten nicht erkennen. Denn für die hier anzunehmende zeichenmäßige Verwendung dieser den Namen ihres persönliche haftenden Gesellschafters aufweisenden Unternehmensbezeichnung ist - anders als dies bei der namensmäßigen Benutzung der Firma im Geschäftsverkehr der Fall ist - kein derart dringendes Erfordernis anzuerkennen, daß sie eine Einschränkung der Rechte Dritter, hier konkret der Klägerin, rechtfertigen könnte. Was das von der Beklagten in diesem Zusammenhang angeführte Bedürfnis angeht, dem Verkehr im Falle späterer Reklamationen die Identifizierung des Herstellers zu ermöglichen, hat dem das Landgericht mit überzeugenden Ausführungen, auf die zur Vermeidung von Wiederholungen gemäß § 543 Abs. 1 ZPO Bezug genommen wird, in den Entscheidungsgründen des angefochtenen Urteils die Überzeugungskraft versagt. Ein aner kennenswertes Interesse der Beklagten an der auch zeichenmäßigen Benutzung ihrer Firma läßt sich weiter ebenfalls nicht etwa daraus herleiten, daß ihr persönlich haftender Gesellschafter S.M. gerade unter diesem Namen bei der Schaffung oder Gestaltung von Schuhen besondere schöpferische Leistungen erbracht habe, so daß für den Verkehr erkennbar eine enge Beziehung zwischen Ware und Namen hergestellt worden sei, die es als unzumutbar erscheinen ließe, auf die Kennzeichnung auch der Ware selbst mit dem Namen, mit dem der Verkehr sie ohnehin aufgrund der schöpferischen Leistung des Namenträgers weitgehend identifiziert, zu verzichten (vgl. BGH, a.a.O., -"Caren Pfleger"-). Denn weder dem Vortrag der für die tatsächlichen Voraussetzungen dieses "Ausnahmetatbestandes" darlegungspflichtigen Beklagten, noch dem Sachverhalt im übrigen lassen sich Anhaltspunkte dafür entnehmen, daß ihr persönlich haftender Gesellschafter S.M. gerade unter diesem Namen durch besondere, schöpferische Leistungen im Verkehr aufgetreten und bekannt geworden ist. Dagegen spricht der Umstand, daß die Schuhe der von Herrn S.M. gegründeten Beklagten zunächst nur mit der diesen (Nach-)Namen nicht aufweisenden Wort-/Bildmarke "SM D.S." gekennzeichnet wurden, so daß für den Verkehr eine Beziehung der von Herrn S.M. bei der Kreation und Herstellung der Schuhe gegebenenfalls erbrachten schöpferischen Leistung nicht erkennbar wurde. Selbst wenn man aber allein den nach den vorstehenden Ausführungen anzunehmenden, durch

52

keine aner kennenswerten Gründe getragenen markenmäßigen Gebrauch der Namensfirma der Beklagten noch nicht ausreichen lassen wollte, um auf eine mit den Grundsätzen der guten wettbewerblichen Sitten unvereinbare Benutzungsform zu schließen (vgl. Fezer, a.a.O., Rdn. 23 und 63 ff zu § 23 MarkenG), liegen im Streitfall doch weitere, besondere Umstände vor, welche die Sittenwidrigkeit des Firmengebrauchs ergeben. Denn zu berücksichtigen ist hier zum einen, daß die Beklagte ihre den Namen ihres persönlich haftenden Gesellschafters S.M. aufweisende Firma zur zusätzlichen Kennzeichnung ihrer Schuhe erst gebraucht hat und gebrauchen will, nachdem sie zu diesem Zweck zunächst nur ihre Wort-/Bildmarke "SM D.S." verwendet hatte. Sie hat auf diese Weise die zunächst durch eine rein firmenmäßige, von der Klägerin hingenommene Verwendung ihrer Namensfirma geschaffene Koexistenzlage durch Übergang zu einem auch markenmäßigen Gebrauch ihrer Firma verändert, was, da insofern kein Bedürfnis besteht, unzulässig ist und von der Klägerin nicht hingenommen zu werden braucht (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., Rdn. 24 zu § 23 MarkenG m.w.N.). Hinzu kommt zum anderen schließlich aber auch, daß die Beklagte sich bei der konkreten Gestaltung, die sie ihrem auf der Schuhsohle und dem Schuhbeutel jeweils verwendeten Unternehmenskennzeichen geben will, stark an das "Design" der Klagemarken B.M. und M. anlehnt. Denn die in ihrer Firma enthaltenen Namensbestandteile S.M. sind ebenso wie die genannten Zeichen der Klägerin durchgängig in Majuskeln und in eben dem Schrifttyp gehalten, wie ihn die Klagemarken aufweisen.

All diese Umstände in ihrer Gesamtheit und ihrem Zusammenwirken würdigend, kann daher selbst dann in den hier zu beurteilenden konkreten Benutzungsformen des Unternehmenskennzeichens kein mit den guten Sitten übereinstimmender Gebrauch der Namensfirma der Beklagten gesehen werden, wenn man weiter berücksichtigt, daß die Beklagte sich bei der Angabe ihrer Firma im übrigen darum bemüht hat, diese von ihrer auf den genannten Produkten ansonsten abgebildeten Wort-/Bildmarke deutlicher abzusetzen, als das noch bei den in dem einstweiligen Verfügungsverfahren zu beurteilenden Benutzungshandlungen der Fall war. 53

3. Vor dem genannten Hintergrund bestand schließlich auch kein Anlaß für die beklagtenseits angeregte Vorlage der Sache an den EuGH nach Maßgabe von Art. 177 des EG-Vertrags. Ungeachtet des Umstandes, daß seitens der Beklagten keine im Rahmen des Verfahrens gemäß Art. 177 des EG-Vertrags relevante Vorlagefrage formuliert oder nahegelegt worden ist, besteht im übrigen auch kein Anhaltspunkt dafür, wonach die hier maßgebliche Auslegung des in § 23 MarkenG enthaltenen Erfordernisses, daß der Kennzeichengebrauch nicht gegen die guten Sitten verstoßen darf, also im Einklang mit den Grundsätzen des lautereren Wettbewerbs zu stehen hat (vgl. amtliche Begründung zum MarkenrechtsRefG, a.a.O., S. 165), von dem Verständnis abweichen könnte, wie dies dem in der Vorschrift des - mit § 23 MarkenG umgesetzten - Art. 6 Abs. 1 der Markenrechts-Richtlinie verwendeten Begriff der "anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel" zugrunde zu legen ist. 54

Die Kostenfolge ergibt sich aus § 97 Abs. 1 ZPO. 55

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlage in den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. 56

Die gemäß § 546 Abs. 2 ZPO festzusetzende Beschwer orientiert sich am Wert des Unterliegens der Beklagten im vorliegenden Rechtsstreit. 57
