
Datum: 13.01.2012
Gericht: Oberlandesgericht Köln
Spruchkörper: 6. Zivilsenat
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: 6 U 10/06
ECLI: ECLI:DE:OLGK:2012:0113.6U10.06.00

Vorinstanz: Landgericht Köln, 81 O 29/05
Normen: MarkenG §§ 8 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 2, 14 Abs. 2 Nr. 2, 23 Nr. 2

Tenor:

1.) Auf die Berufung der Beklagten zu 1) – 3) wird das am 2.12.2005 verkündete Urteil der 1. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Köln – 81 O 28/05 – weiter abgeändert und die Klage auch insoweit abgewiesen, als sie nicht bereits abgewiesen worden ist.

2.) Die Kosten des Rechtsstreits einschließlich der Kosten der Revision hat die Klägerin zu tragen.

3.) Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Klägerin kann jedoch die Vollstreckung der Kostenerstattungsansprüche der Beklagten zu 1) – 3) durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagten zu 1) – 3) vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leisten.

4.) Die Revision wird zugelassen.

A	2
Die Klägerin veranstaltet in Nordrhein-Westfalen mit behördlicher Erlaubnis seit 1949 eine Fußballwette unter der Bezeichnung TOTO und seit 1999 die Sportwette ODDSET. Sie ist – gemeinsam mit den übrigen 15 Landeslotteriegesellschaften – Inhaberin der als durchgesetzte Marke Nr. 3963xxxx unter anderem für die Veranstaltung von Lotterien und Glücksspielen mit Priorität zum Jahr 1996 in das Markenregister eingetragenen Wortmarke TOTO.	3
Die Beklagte zu 1), deren organschaftliche Vertreter die Beklagten zu 2) – 4) sind bzw. waren, betreibt die Internetseite www.V., auf der die Beteiligung u.a. an Sportwetten, insbesondere Fußballwetten, angeboten und beworben wird. Dabei hat sie zur Bezeichnung einer Fußballwette die Bezeichnung „Supertoto“ in den beiden im Tenor der angefochtenen Entscheidung des Landgerichts wiedergegebenen Formen verwendet. Die Angabe findet sich auch heute noch auf der Seite.	4
Die Klägerin hat das Angebot von Wetten und Casinospielen als unerlaubtes Glücksspiel und die Verwendung von „Supertoto“ als Verletzung ihrer Marke „TOTO“ gerügt. Mit am 02.12.2005 verkündetem Urteil – 81 O 28/05 – hat das Landgericht die Beklagten zu 1) – 3) hinsichtlich des Veranstaltens, Bewerbens und Vermittelns von Wetten und Casinospielen gemäß §§ 3, 4 Nr. 11 UWG i.V.m. § 284 StGB und hinsichtlich der Verwendung der Bezeichnung „Supertoto“ gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zur Unterlassung sowie im wesentlichen antragsgemäß nach den weiter gestellten, auf Aufkunftserteilung und Schadenersatzfeststellung gerichteten Annexanträgen verurteilt und die Klage abgewiesen, soweit sie gegen den Beklagten zu 4) gerichtet war.	5
Gegen dieses Urteil haben die Beklagten zu 1) – 3) (<i>im Folgenden: „Beklagte“</i>) Berufung eingelegt. Durch Urteil vom 14.09.2007 hat der Senat die Annexansprüche abgewiesen und im Übrigen die Berufung zurückgewiesen. Auf die Revision der Beklagten ist diese Senatsentscheidung durch Urteil des BGH – I ZR 165/07 – vom 18.11.2010 abgeändert und die Klage vollständig abgewiesen worden, soweit sie Wetten und Casinospiele zum Gegenstand hat. Im Übrigen ist das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung an den Senat zurückverwiesen worden. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird gemäß § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO auf die erwähnten Entscheidungen des Landgerichts, des Senats und des BGH verwiesen.	6
Im zweiten Berufungsverfahren stellen die Beklagten, die nunmehr beantragen, unter teilweiser Abänderung der angefochtenen landgerichtlichen Entscheidung die Klage auch insoweit abzuweisen, als sie noch nicht durch das Revisionsurteil des Bundesgerichtshofs abgewiesen worden ist, eine Markenverletzung in Abrede und berufen sich auf die Schutzschränke des § 23 Nr. 2 MarkenG. Die Klägerin, die die Zurückweisung der Berufung begehrt, verteidigt die erste Senatsentscheidung, soweit diese markenrechtliche Ansprüche zum Gegenstand hat, und sieht die Voraussetzungen des § 23 Nr. 2 MarkenG nicht als erfüllt an.	7
B	8
Die Berufung ist – soweit über sie noch zu entscheiden ist – auf der Grundlage der erwähnten Entscheidung des BGH begründet. Die beanstandete Verwendung der Angabe „Supertoto“ ist zwar im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG mit der Klagemarke „TOTO“ verwechslungsfähig, die geltend gemachten Ansprüche bestehen indes gleichwohl nicht, weil die Voraussetzungen des § 23 Nr. 2 MarkenG vorliegen, wonach aus einer Marke	9

beschreibende Angaben, sofern deren Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt, nicht untersagt werden können.

I. 10

Die Angabe „Supertoto“ ist, wenn sie im Zusammenhang mit Fußballwetten in einer der beiden konkret angegriffenen Verwendungsformen verwendet wird, mit der zu Gunsten der Klägerin registrierten Marke „TOTO“ im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verwechslungsfähig. 11

1. 12

Das angegriffene Zeichen „Supertoto“ wird – wie es der Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG voraussetzt – markenmäßig benutzt. Das gilt nicht nur für die Verletzungsform, in der das Wort „Supertoto“ durch jeweils einen Punkt in den beiden „O“ leicht verfremdet ist, sondern auch für das reine Wortzeichen „Supertoto“. Der angesprochene Verkehr wird nämlich ein Wettangebot, das als „Supertoto“ bezeichnet wird, einem bestimmten Unternehmen zuordnen. Das folgt schon daraus, dass zumindest diejenigen, die „TOTO“ kennen, dies als Herkunftshinweis eines bestimmten (staatlich zugelassenen) Unternehmens verstehen. Dieselbe Zuordnung werden sie deswegen auch dem aus den vorstehenden Gründen ähnlichen Zeichen „Supertoto“ beimessen. 13

2. 14

Die Prüfung der Frage, ob bei einander gegenüberstehenden Marken die Gefahr einer Verwechslung besteht, ist auf der Grundlage des jeweiligen Gesamteindrucks der in Frage stehenden Marken vorzunehmen. Ob danach eine Verwechslungsgefahr begründet ist, ist unter Berücksichtigung der Nähe der in Betracht zu ziehenden Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die zu vergleichenden Zeichen geschützt oder verwendet sind, sowie der Kennzeichnungskraft der Klagemarke und nach der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Zeichen zu entscheiden, wobei die genannten, die Verwechslungsgefahr bestimmenden Faktoren in einer Wechselbeziehung dergestalt miteinander stehen, dass der Ähnlichkeitsgrad umso geringer sein kann, je größer die Kennzeichnungskraft und/oder die Warennähe ist, während umgekehrt ein höherer Ähnlichkeitsgrad erforderlich ist, wenn die Kennzeichnungskraft der Marke nur schwach und/oder der Warenabstand größer ist (ständige Rechtsprechung, vgl. z.B. BGH GRUR 10, 235 – „AIDA/AIDU“; GRUR 09, 772 – „Augsburger Puppenkiste“; GRUR 07, 1066, 1067 f – „Kinderzeit“; GRUR 05, 523 f – „MEY/Ella May“; GRUR 05, 419, 422, - „Räucherkatze“; GRUR 05, 326 - „il Padone/Il Portone“; GRUR 1998, 387 - „Springende Raubkatze“). Dabei ist nicht auf den Standpunkt eines „flüchtigen“, dem angesprochenen Verkehr zugehörigen Adressaten der Zeichen abzustellen, sondern auf denjenigen eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Adressaten der betroffenen Art von Waren oder Dienstleistungen. Der Grundsatz, dass Ausgangspunkt der auf der Grundlage der dargestellten Determinanten zu beurteilenden Verwechslungsgefahr der durch die jeweiligen Marken vermittelte Gesamteindruck ist, schließt es nicht aus, dass einem einzelnen Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere, den Gesamteindruck des Zeichens prägende Kraft beizumessen ist und dass deshalb bei Übereinstimmung der Zeichen in dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr von Verwechslungen zu bejahen sein kann (vgl. z.B. BGH GRUR 09, 1055 – „airdsl“ Rz 23; GRUR 09, 672 – „OSTSEE-POST“ Rz 33; GRUR 06, 859 f – „Malteserkreuz“; GRUR 06, 60 Rz. 17 – „coccodrillo“). Ausgehend hiervon ist der Verletzungstatbestand erfüllt. 15

a) 16

Die Klagemarke „TOTO“ ist von mittlerer Kennzeichnungskraft. Die Marke ist als verkehrsdurchgesetztes Zeichen im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG eingetragen worden. Ihr kommt damit grundsätzlich durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu (vgl. BGH GRUR 2007, 1066 – „Kinderzeit“, Rz. 34). 17

Entgegen der Auffassung der Beklagten kann aus dem – noch nicht abgeschlossenen – Löschungsverfahren gegen die Klagemarke ein geringerer Kennzeichnungsgrad nicht hergeleitet werden. Das Patent- und Markenamt hat unter dem 02.02.2010 einen Löschungsantrag der Beklagten zurückgewiesen. Dabei ist allerdings – das ist den Beklagten einzuräumen – aus dem als Anlage BB 141 bei der Akte befindlichen GfK-Gutachten hergeleitet worden, dass die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung für den Entscheidungszeitpunkt im Löschungsverfahren – also im Jahre 2010 – nicht (mehr) vorlagen. Der Löschungsantrag ist gleichwohl zurückgewiesen worden, weil nicht festgestellt werden konnte, dass auch bei Eintragung der Marke als verkehrsdurchgesetztes Zeichen die Voraussetzungen hierfür bereits nicht (mehr) vorgelegen hätten. Aus dem Umstand, dass das Markenamt die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung für nicht (mehr) gegeben angesehen hat, kann man aber nicht mit den Beklagten den Schluss ziehen, es liege (nahezu) keine Kennzeichnungskraft von „TOTO“ mehr vor. 18

Das Markenamt hat in seiner Entscheidung auf Seite 6 auf der Grundlage des erwähnten demoskopischen Gutachtens der GfK die sogenannten „engeren Verkehrskreise II“ als maßgeblich zu Grunde gelegt. Dazu gehören alle Personen, die an Sportwetten teilnehmen oder zumindest Interesse daran haben. Dieser Ansatz ist auch im vorliegenden Verletzerverfahren zu Grunde zu legen. Bei diesem Verkehrskreis hat das Patent- und Markenamt zutreffend einen „Kennzeichnungsgrad“ von 53,3 % und einen „Zuordnungsgrad“ von insgesamt 39,3 % festgestellt. Dabei hat das Patent- und Markenamt unter dem „Zuordnungsgrad“ die Quote derjenigen verstanden, die nicht nur das Zeichen als auf ein bestimmtes Unternehmen hinweisend erkannt, sondern das Unternehmen auch zutreffend namentlich benannt haben. Auf diese Zuordnung kommt es indes im Verletzerverfahren nicht an. Es ist danach für den Zeitpunkt der Erstellung des Gutachtens, also vor etwa 2 ½ Jahren im April des Jahres 2009, von einem Kennzeichnungsgrad von 53,3 % bei den maßgeblichen Verkehrskreisen auszugehen. Dies rechtfertigt es nicht, der Entscheidung eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Marke „TOTO“ beizumessen. 19

b) 20

Die Klagemarke und die angegriffenen Zeichen werden in identischen Branchen, nämlich für das Veranstalten, die Vermittlung und die Bewerbung von Sportwetten verwendet. Die Auffassung der Beklagten, es liege keine Identität, sondern lediglich eine Ähnlichkeit der angebotenen Leistungen vor, geht fehl. Den Beklagten ist einzuräumen, dass die Parteien die unter den streitgegenständlichen Zeichen betriebenen Sportwetten nach unterschiedlichen und nicht identischen Regularien betreiben. Darauf kommt es indes nicht an. Maßgeblich ist nicht die Identität der konkret angebotenen „Leistungen“, sondern die Identität der Branchen, aus denen die Dienstleistungen angeboten werden. Dabei ist auf Seiten des Markeninhabers nicht auf die von diesem gewählte konkrete Verwendung, sondern auf das eingetragene Dienstleistungsverzeichnis abzustellen (vgl. näher z.B. Ingerl-Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 14 Rz. 686 m.w.N.). Das Klagezeichen „TOTO“ ist u.a. für die „Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Lotterien und anderen Geld- und Glücksspielen geschützt“. Zu den Glücksspielen gehört indes auch das Angebot der Beklagten. Diese betreibt nach eigenen Angaben eine „14er Wette“ und eine „10er Wette“. Es liegt deswegen Branchenidentität vor. 21

c) 22

Es ist auch von mittlerer Zeichenähnlichkeit auszugehen.	23
aa)	24
Das wird allerdings in bildlicher Hinsicht nicht angenommen werden können: Das angefochtene Zeichen „Supertoto“ wird nicht in allen angegriffenen Schreibweisen von seinem Bestandteil „Toto“ geprägt. Der Bestandteil „Toto“ hat trotz seiner erheblichen Bekanntheit weiterhin einen beschreibenden Gehalt, er wird als Kurzform von „Fußballtoto“ oder „Totalisator“ verstanden und als Bezeichnung für ein im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen stehendes Glücksspiel aufgefasst. In bildlicher Hinsicht steht damit dem Klagezeichen „TOTO“ der Gesamtbegriff „Supertoto“ gegenüber, weswegen die Ähnlichkeit eher gering ist.	25
bb)	26
Dasselbe gilt in klanglicher Hinsicht: Anhaltspunkte dafür, dass der Verkehr den Begriff „Supertoto“ bei der Aussprache auf „Toto“ reduziere, bestehen nicht und hat die Klägerin auch nicht vorgetragen. Angesichts der erheblich größeren Länge des angegriffenen Zeichens „Supertoto“ gegenüber „TOTO“ ist daher klanglich von einer allenfalls geringen Ähnlichkeit auszugehen.	27
cc)	28
Demgegenüber besteht eine deutlich höhere Ähnlichkeit des Sinngehaltes beider Angaben. Der Verkehr wird allerdings auch vom Sinngehalt her den angegriffenen Begriff „Supertoto“ nicht als durch „toto“ geprägt ansehen. Er wird ihn wegen des Attributs „super“, das deswegen von toto nicht verdrängt wird, vielmehr dahin verstehen, dass es sich um ein besonders attraktives „Toto-Angebot“, also ein solches handle, bei dem z.B. die Gewinnchancen oder auch der einzelne zu erzielende Gewinn höher sei. Ausgehend hiervon ist die Ähnlichkeit vom Sinngehalt mindestens durchschnittlich, weil die so verstandene Aussage „Supertoto“ gerade auf den Ausgangsbegriff „TOTO“ bezogen ist. Der Verkehr wird also erkennen, dass „Supertoto“ eine Steigerung von „TOTO“ sei und beide Begriffe daher als ähnlich ansehen.	29
d)	30
Bei mithin zugrunde zu legender mittlerer Kennzeichnungskraft der Klagemarke, Branchenidentität und zumindest mittlerer Zeichenähnlichkeit besteht die Gefahr der Verwechslung. Die angesprochenen Verkehrskreise werden in einer für den Anspruch hinreichenden Zahl annehmen, es handle sich bei „supertoto“ um ein Angebot des Markeninhabers von „TOTO“.	31
II.	32
Liegen damit die Voraussetzungen eines Unterlassungsanspruches aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vollständig vor, so ist der Klageantrag gleichwohl unbegründet, weil den Beklagten die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG zu Gute kommt.	33
1.	34
Das angegriffene Zeichen „Supertoto“ ist eine Merkmalsangabe im Sinne des § 23 Nr. 2 MarkenG. Der Verkehr wird, insbesondere wenn ihm „TOTO“ bekannt ist, die Angabe „Supertoto“ als eine solche auffassen, die die Art des angebotenen bzw. beworbenen	35

Wettspiels beschreibt. Ebenso wie „TOTO“ von Hause aus ein System für Wetten auf Sportereignisse beschreibt, bei dem die Höhe der Gewinne durch Einsatz eines Totalisators abhängig von der Höhe der Einsätze und der Anzahl der richtigen Tipps ermittelt wird, gilt dies für die Angabe „Supertoto“, die den in diesem Sinne verstandenen Begriff „TOTO“ lediglich steigert. Die angesprochenen Verkehrskreise werden möglicherweise nicht in großer Zahl sämtliche Einzelheiten eines Totalisatorspielsystems und insbesondere dessen Unterschiede zu dem heute gebräuchlicheren Spielsystem mit vorher feststehenden Gewinnquoten kennen, sie wissen jedoch, dass es sich bei „TOTO“ und damit eben auch bei „Supertoto“ um die Beschreibung eines bestimmten Ausspielverfahrens und nicht um eine (Fantasie-) Bezeichnung handelt, die den Zweck hat, gleichartige Spielsysteme verschiedener Anbieter voneinander zu unterscheiden.	
2.	36
Die Schrankenvorschrift des § 23 Nr. 2 MarkenG kommt (auch) dann zur Anwendung, wenn das Zeichen nicht nur beschreibend, sondern – wie hier – auch markenmäßig benutzt wird (BGH GRUR 2002, 613 – „GERRI/KERRY Spring“).	37
Ohne Erfolg wendet die Klägerin hierzu ein, die Vorschrift könne bereits deswegen nicht eingreifen, weil die Beklagten das angegriffene Zeichen ausschließlich markenmäßig und nicht auch beschreibend nutzten. Die Norm des § 23 Nr. 2 MarkenG setzt – das ist der Klägerin einzuräumen – voraus, dass gerade das angegriffene Zeichen selbst und nicht lediglich ein etwaiger Kontext, in dem es verwendet wird, beschreibend verstanden wird. Das ist indes aus den vorstehend unter II. 1. dargelegten Gründen der Fall: der Verkehr versteht die Angabe „supertoto“ unabhängig von der konkreten Verletzungsform als solche für ein Sportwettenangebot, bei dem die Höhe nach einem bestimmten - für alle so bezeichneten Angebote auch verschiedener Anbieter gleichen - System ermittelt wird.	38
3.	39
Keinen Erfolg hat auch der Einwand der Klägerin, die Beklagten hätten den Begriff „TOTO“ nicht als solchen übernommen, sondern dieser bilde lediglich einen Teil eines neu begründeten Gesamtzeichens. Auch die Aufnahme einer geschützten Bezeichnung in ein Gesamtzeichen kann unter § 23 Nr. 2 MarkenG fallen (vgl. Senat Markenrecht 09, 228, 229 f – „Frucht des Marulabaums“; Ingerl/Rohnke, a.a.O. § 23 Rz. 71 m.w.N.). Dies setzt zwar voraus, dass der übernommene Zeichenbestandteil trotz der Verbindung mit anderen Zeichenelementen noch als eigenständige beschreibende Angabe aufgefasst wird (vgl. z.B. BGH GRUR 09, 672 – „OSTSEE-POST“, Rz. 44). Diese Voraussetzung ist indes ohne weiteres deswegen erfüllt, weil der Begriff „Super“ lediglich eine Steigerung beschreibt und nichts daran ändert, dass der weitere Bestandteil „Toto“ als ein solcher beschreibender Art aufgefasst wird.	40
4.	41
Die Bezeichnung „Supertoto“ in den beiden angegriffenen Verwendungsformen verstößt auch nicht – wie es die Norm weiter erfordert – gegen die guten Sitten.	42
a)	43
Dies ist zunächst nicht deswegen anzunehmen, weil die Verwendung der Bezeichnung eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr auslöst. § 23 MarkenG zählt zu den Schranken des markenrechtlichen Schutzes. Zur Anwendung der Norm kommt es danach nur, wenn einer	44

der Verletzungstatbestände des § 14 MarkenG erfüllt ist. Angesichts dessen kann aus diesem Umstand allein die Unlauterkeit nicht hergeleitet werden.

b) 45

Die Verwendung des angegriffenen Zeichens ist auch nicht deswegen von vornherein unlauter, weil die Beklagten auf sie nicht angewiesen sind. Nach der Rechtsprechung des BGH (vgl. z.B. GRUR 09, 678 – „POST/Regiopost“, Rz. 30) kommt die Bestimmung auch demjenigen zugute, der – wie es regelmäßig der Fall sein dürfte – seine Ware bzw. Dienstleistung auch auf andere Weise kennzeichnen könnte. 46

c) 47

Die Verwendung der Angabe „supertoto“ wäre wegen des dann vorliegenden irreführenden Gehalts unlauter, wenn das System die Höhe der erspielten Gewinne tatsächlich nicht in der oben beschriebenen Abhängigkeit von der Höhe der Wetteinsätze und richtigen Tipps ermitteln würde. Das ist indes nicht der Fall. Wie die Beklagten auf entsprechenden Auflagenbeschluss des Senats vom 5.8.2011 mit Schriftsatz vom 7.10.2011 unwidersprochen vorgetragen haben, ist auch „supertoto“ ein Totalisatorspiel im vorbeschriebenen Sinne, bei dem der Gesamtwetteinsatz – nach Abzug von Kosten – unter den Gewinnern aufgeteilt wird. Der Senat hat nicht zu entscheiden, ob die angesprochenen Verkehrskreise den Zeichenbestandteil „super“ über eine allgemeine Anpreisung hinaus auch als Hinweis auf konkrete für sie günstigere Spielmodalitäten verstehen. Denn das Angebot der Beklagten enthält auf der unwidersprochen gebliebenen Grundlage ihres weiteren Vorbringens im Schriftsatz vom 7.10.2011 Modalitäten, die es ohne Irreführungsvorwurf rechtfertigen, das angebotene System mit dem Attribut „super“ zu beschreiben. So kann bei supertoto – anders als grundsätzlich bei TOTO - auch auf die Ergebnisse von Spielen mit internationaler Beteiligung gewettet werden und können sich Teilnehmer nicht nur – wie bei TOTO - aus Deutschland, sondern auch aus weiteren 28 Ländern an den Wetten beteiligen, woraus einzelne Teilnehmer eine Erhöhung sowohl ihrer Gewinnchancen als auch der potenziellen Gewinnsumme ableiten werden. 48

d) Das Attribut „super“ in „supertoto“ rechtfertigt den Vorwurf der Sittenwidrigkeit auch nicht im Hinblick auf eine in Betracht kommende Herabsetzung des Angebots der Klägerin, das als (nur) „einfaches“ TOTO gegenüber dem „supertoto“ der Beklagten und damit im Vergleich minderwertig erscheinen könnte. Der Senat hält es allerdings für möglich, dass die angegriffenen Zeichen in einem – bei der Prüfung der Sittenwidrigkeit der Nutzung der angegriffenen Marke zu berücksichtigenden – denkbaren Kontext die Voraussetzungen des § 6 Abs. 2 Nr. 5 UWG erfüllen und daher als im Sinne des § 23 MarkenG sittenwidrig zu qualifizieren sein könnten. Das ist indes nicht bei jeder Verwendung von „supertoto“, und insbesondere nicht in den zum Gegenstand der landgerichtlichen Verurteilung gemachten konkreten Verletzungsformen, die die Klägerin auch nach Erörterung in der mündlichen Berufungsverhandlung weiter ausschließlich angreift, der Fall. Die angegriffenen Zeichen für sich genommen stellen nicht allein durch ihren Bestandteil „Super“ schon einen Vergleich zu „TOTO“ dar und setzen diesen Begriff erst recht nicht herab. Dasselbe gilt für die konkret angegriffenen Verletzungsformen, in deren Text über den Begriff „supertoto“ hinaus eine Bezugnahme auf das TOTO-Angebot der Klägerin nicht enthalten ist. 49

e) 50

Die Verwendung von „supertoto“ für Sportwetten in den beiden angegriffenen Verwendungsformen ist schließlich auch nicht deswegen sittenwidrig, weil – wie die Klägerin 51

vorgetragen hat – sonst der Schutz ihrer gem. § 8 Abs. 3 MarkenG als verkehrsdurchgesetzt eingetragenen Marke nicht hinnehmbar geschwächt würde.

Der Klägerin ist allerdings einzuräumen, dass Handlungen, durch die der Schutzbereich ihrer nach dieser Norm eingetragenen Marke verletzt wird, sich nicht selten als beschreibende Angaben erweisen werden, wodurch – wie im vorliegenden Verfahren - der Anwendungsbereich des § 23 Nr. 2 MarkenG zu ihren Lasten eröffnet ist. Die im Rahmen des Eintragungsverfahrens angenommene Verkehrsdurchsetzung des Zeichens „TOTO“ ändert nämlich nichts daran, dass dieses von Hause aus einen – deutlich – beschreibenden Gehalt hat. Demzufolge hätte ein identisches Verletzungszeichen und haben die angegriffenen verwechslungsfähigen Zeichen ebenfalls einen beschreibenden Inhalt. Es trifft danach die von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung geäußerte Rechtsauffassung zu, wonach Ansprüche wegen Verletzung der als verkehrsdurchgesetzt eingetragenen Klagemarke häufig – und auch im vorliegenden Verfahren - voraussetzen, dass sich das Verhalten der Beklagten als sittenwidrig erweist. Die Sittenwidrigkeit kann indes nach Auffassung des Senats nicht allein damit begründet werden, dass die Beklagten ein mit der geschützten Marke „TOTO“ verwechslungsfähiges Zeichen benutzen, weil dann im Verwechslungsschutzbereich für die Anwendung von § 23 Nr. 2 MarkenG (überhaupt) kein Raum bliebe.

Bei der Beurteilung der in Betracht kommenden Sittenwidrigkeit der markenmäßigen Benutzung einer beschreibenden Angabe im Rahmen des § 23 MarkenG sind alle Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen (EuGH GRUR 07, 971 – „Celine“ Rz 35; GRUR 04, 234 – „Gerolsteiner Brunnen“, Rz 26; BGH GRUR 09, 1162 – „DAX“, Rz 29; GRUR 09, 678 – „POST/Regio Post“, Rz 22; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 23, Rz 26). Dabei ist der Unlauterkeitsvorbehalt zu Gunsten des von § 23 MarkenG geschützten freien Gebrauchs der beschreibenden Angabe eng auszulegen (vgl. Ingerl/Rohnke, § 23 Rz 16). Danach ist eine Sittenwidrigkeit zu verneinen.

Mit „TOTO“ ist ein Zeichen eingetragen worden, das von Hause aus wegen seines beschreibenden Gehalts gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 bzw. Nr. 2 MarkenG schutzunfähig war. Die Eintragung ist mit Rücksicht darauf erfolgt, dass das Zeichen sich trotz seines beschreibenden Gehalts in den angesprochenen Verkehrskreisen als Hinweis auf die betriebliche Herkunft durchgesetzt hatte (§ 8 Abs. 3 MarkenG). Angesichts dessen wäre die – auch beschreibende - Verwendung des identischen Zeichens „TOTO“ durch die Beklagte im Sinne des § 23 Nr. 2 MarkenG als sittenwidrig anzusehen: Nachdem sich das Zeichen TOTO trotz seines beschreibenden Gehalts im Verkehr durchgesetzt hat, würde es ein völliges Unterlaufen des der Klägerin durch die Eintragung gewährten Schutzes darstellen, den Beklagten die Verwendung des identischen Zeichens mit der – wenn auch zutreffenden - Begründung zu gestatten, das Zeichen habe einen das Spielsystem beschreibenden Gehalt (vgl. Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 23, Rz 76, der in dieser Fallkonstellation eine Sittenwidrigkeit jedenfalls „für den Regelfall“ als gegeben ansieht).

Um diese Fallgestaltung handelt es sich indes nicht: die Beklagten verwenden nicht „TOTO“, sondern zwei abweichende, wenn auch aus den dargelegten Gründen im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG mit „TOTO“ verwechslungsfähige Zeichen. Der Senat sieht es angesichts der Wertung des § 23 Nr. 2 MarkenG, wonach beschreibende Angaben auch bei bestehendem Markenschutz zulässig bleiben, nicht als per se sittenwidrig an, ein Zeichen zu benutzen, das – ebenso wie das Klagezeichen - von Hause aus beschreibender Natur ist, sofern es sich, wie hier, von diesem deutlich wahrnehmbar unterscheidet. Die Verwendung von nicht identischen, sondern „lediglich“ verwechslungsfähigen Zeichen kann nicht als generell sittenwidrig angesehen werden. Ein solcher Grundsatz würde dazu führen, dass

jegliche beschreibende Benutzung auch lediglich verwechselbarer Zeichen untersagt wäre. Dies würde eine nicht gerechtfertigte Besserstellung des Inhabers einer Marke darstellen, die von Hause aus beschreibend und nur wegen ihrer Durchsetzung im Verkehr in das Markenregister eingetragen ist. Die gebotene Abwägung aller Umstände gebietet vielmehr umgekehrt die Berücksichtigung des Umstandes, dass die Klagemarke trotz ihrer die Verkehrsdurchsetzung begründenden (zumindest früheren) Bekanntheit eben einen beschreibenden Gehalt aufweist. Dass aus diesem Grunde in erhöhtem Maße auch im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verwechselbare Zeichen einen beschreibenden Gehalt aufweisen und deswegen § 23 Nr. 2 MarkenG zu prüfen ist, rechtfertigt eine Reduzierung des Anwendungsbereichs dieser Schutzschranke nicht. Die Klägerin muss vielmehr trotz der erzielten Verkehrsdurchsetzung die Einschränkungen des Schutzbereichs hinnehmen, die aus dem Umstand herrühren, dass ihre Marke von Hause aus einen beschreibenden Inhalt hat.

Das gilt auch für die hier gegebene Fallkonstellation, in der die Klagemarke „TOTO“ selbst unverändert in das Gesamtzeichen „supertoto“ integriert, also für sich genommen nicht verändert worden ist. Auch auf diese Weise wird das Klagezeichen nicht in identischer Form verwendet, der Markenschutz also nicht völlig unterlaufen. Zudem wird das auf die beschriebene Weise veranstaltete Sportwette kaum anders als durch eine Bezeichnung erkennbar beschrieben werden können, in der die Angabe „TOTO“ ihrerseits enthalten ist. 56

Der Senat sieht aus diesen Gründen die Verwendung von „Supertoto“ in den angegriffenen konkreten Verletzungsformen als durch § 23 Nr. 2 MarkenG gerechtfertigte beschreibende die Klagemarke TOTO nicht verletzende Angaben an. 57

C 58

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs.1 ZPO. 59

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr.10, 711 ZPO. 60

Die Revision ist gem. § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO zuzulassen, weil zu der grundsätzlichen, hier entscheidungserheblichen Frage, ob eine markenmäßig verwendete beschreibende Angabe bei Verletzung einer als verkehrsdurchgesetzt eingetragenen Marke regelmäßig als unlauter im Sinne des § 23 Nr. 2 MarkenG anzusehen ist, höchstichterliche Rechtsprechung nicht vorliegt. 61

Der Streitwert für das zweite Berufungsverfahren nach Rückverweisung der Sache durch den BGH wird auf 75.000 € festgesetzt. 62