
Datum: 27.01.2017
Gericht: Oberlandesgericht Köln
Spruchkörper: 6. Zivilsenat
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: 6 U 73/16
ECLI: ECLI:DE:OLGK:2017:0127.6U73.16.00

Vorinstanz: Landgericht Köln, 33 O 206/15

Tenor:

Die Berufung der Beklagten gegen das am 29.03.2016 verkündete Urteil der 33. Zivilkammer des Landgerichts Köln – 33 O 206/15 – wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt die Beklagte.

Dieses Urteil und das genannte Urteil des Landgerichts Köln sind vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit leistet. Die Sicherheit beträgt hinsichtlich der Unterlassung 50.000 €, hinsichtlich der Auskunft 5.000 € und im Übrigen 110% des aufgrund der Urteil vollstreckbaren Betrages.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe:

I.

Der Kläger vertreibt unter der Marke „Candice Cooper“ Schuhe, insbesondere Sneaker. Er ist Inhaber der u.a. für Schuhwaren eingetragenen deutschen Wortmarke DE 302013005032 mit Priorität vom 22.07.2013. Wegen der Einzelheiten der Markeneintragung wird Bezug genommen auf den als Anlage K2 zur Klageschrift zur Akte gereichten Auszug aus dem Markenregister (Bl. 18-20 der Akte).

1

2

3

4

Die Beklagte vertreibt ebenfalls Schuhe, wobei sie die Marke „Paul Green“ nutzt. Zu ihrem Vertriebsprogramm gehörte unter anderen das aus dem Antrag Ziffer I 1 eingeblendete Modell.

Dies nahm der Kläger zum Anlass, die Beklagte sowie verschiedene Einzelhandelsunternehmen, welche diese Modelle der Beklagten vertrieben, wegen Markenverletzung abzumahnern. Wegen dieser – ihrer Auffassung nach unberechtigten - Schutzrechtsverwarnung nahm die Beklagte den Kläger in der Folge gerichtlich auf Unterlassung in Anspruch. Dies war nicht erfolgreich. Vielmehr nahm das Landgericht Köln mit Urteil vom 12.11.2014 – 84 O 81/14 – an, dass die Abmahnung der Abnehmer der Beklagten wegen der Verletzung der Bildmarke DE 302013005032 berechtigt war. Diese Entscheidung bestätigte das OLG Köln mit Urteil vom 17.07.2015 – 6 U 187/14. Der Bundesgerichtshof hat die gegen diese Entscheidung eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde (I ZR 166/15) mit Beschluss vom 18.10.2016 zurückgewiesen.

Der Kläger ist der Ansicht gewesen, dass der Vertrieb des beanstandeten Schuhmodells seine Rechte aus der Marke DE 302013005032 verletze. Hilfsweise stützt er die Klage auf eine Verletzung der Marke DE 302008044540. Hierzu hat er behauptet, ermächtigt zu sein, die aus der Marke DE 302008044540 folgenden Rechte im Namen der Markeninhaberin im vorliegenden Rechtsstreit geltend zu machen. Wegen der Einzelheiten der Markeneintragung wird Bezug genommen auf den als Anl. K3 zur Klageschrift zur Akte gereichten Auszug aus dem Markenregister (Bl. 21-22 der Akte).

Die Beklagte sei daher in dem begehrten Umfang zur Unterlassung, Auskunft und zum Schadensersatz verpflichtet. Ferner habe sie ihm die durch die vorgerichtliche anwaltliche Abmahnung entstandenen Kosten zu erstatten.

Der Kläger hat beantragt, nachdem er den zunächst als unbezifferten Zahlungsantrag angekündigten Antrag zu Ziff. III als Feststellungsantrag formuliert hat,

I. die Beklagte zu verurteilen,

1. es bei Meidung eines vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr Schuhe mit dem Logo eines mit Flügeln stilisierten Herzens zu kennzeichnen, in den Verkehr zu bringen und/oder zu bewerben und/oder derartige Handlungen durch Dritte begehen zu lassen, wenn dies geschieht wie nachstehend wiedergegeben:

5

6

7

8

9

10

11



12



und/oder

13

14



2. dem Kläger darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie die unter Ziffer I 1 bezeichneten Handlungen begangen hat und zwar unter Angabe	15
• der Menge der erhaltenen, bestellten Erzeugnisse, sowie den Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer einschließlich der Angaben über die Gestehungskosten und die Einkaufspreise;	117
• der einzelnen Liefermengen, -zeiten und -preise und Typenbezeichnungen, sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie des erzielten Gewinns;	119
• der Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen, sowie die Namen und Anschriften der jeweiligen Angebotsempfänger;	201
• der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern und deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet;	223
II. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger sämtlichen Schaden zu ersetzen, der diesem durch Handlungen gemäß Ziffer I 1 entstanden ist und/oder zukünftig noch entstehen wird;	24
III. die Beklagte ferner zu verurteilen, an den Kläger 2.657,00 € nebst Zinsen i.H.v. 8 % über dem Basiszinssatz seit dem 14.02.2014 zu zahlen.	25
Die Beklagte hat beantragt,	26

die Klage abzuweisen.	27
Die Beklagte ist der Auffassung gewesen, dass dem Kläger die geltend gemachten	28
markenrechtlichen Unterlassungsansprüche nebst zugehörigen Annexansprüchen nicht	29
zustünden. Zunächst stehe den Ansprüchen des Klägers der Einwand der unzulässigen	
Rechtsausübung entgegen, weil die Marken Anmeldung bösgläubig erfolgt sei. Auch werde	
das Motiv „Herz mit Schwingen“ auf dem beanstandeten Schuhmodell nicht markenmäßig	
verwendet. Jedenfalls fehle es an einer Verwechslungsgefahr. Hilfsweise beruft sie sich auf	
das Bestehen eines Vorbenutzungsrechts.	
Sie beantragt die Aussetzung des Rechtsstreits bis zur rechtskräftigen Entscheidung über	30
ihren Antrag auf Löschung der Klagemarke DE 302013005032 und regt an, eine	
Vorabentscheidung des EuGH einzuholen.	
Mit Urteil vom 29.03.2016, auf das wegen der Einzelheiten gemäß § 540 Abs. 1 ZPO Bezug	31
genommen wird, hat das Landgericht der Klage hinsichtlich der Anträge I und II in vollem	
Umfang und hinsichtlich des Antrages III in Höhe von 2.305,40 € nebst Zinsen in Höhe von 5	
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz stattgegeben und die Klage wegen der weiteren	
Abmahnkosten und des geltend gemachten weiteren Zinsanspruchs (8 Prozentpunkte über	
dem Basiszinssatz) abgewiesen.	
Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch folge aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG.	32
Im Übrigen habe das Oberlandesgericht mit Urteil vom 17.07.2015 (Az. 6 U 187/14)	
folgendes ausgeführt:	
Indem die Klägerin die von ihr vertriebenen Schuhe mit dem Zeichen „pg-Herz mit Flammen“	33
versehen hat, hat sie gegen § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verstoßen.	
1. Zutreffend ist das Landgericht davon ausgegangen, dass das Emblem der Klägerin	34
kennzeichenmäßig benutzt wird. Es ist dem Senat aus eigener Anschauung bekannt, dass	
Herkunftskennzeichen von Schuhen häufig auf der „Zunge“ oder der Außenseite des Schuhs	
angebracht werden. Neben den von der Beklagten vorgelegten Beispielen kann auch noch	
auf Hersteller wie Adidas, Puma oder Nike verwiesen werden, die ihre Marken regelmäßig an	
der Außenseite der Schuhe anbringen. Grundsätzlich stellt selbst die ornamentale	
Verwendung eines Zeichens – etwa auf einem T-Shirt – einen zeichenmäßigen Gebrauch dar	
(BGH, GRUR 2013, 1161 Tz. 37 – Hard Rock Café; Hacker, in Ströbele/Hacker, MarkenG,	
11. Aufl. 2015, § 14 Rn. 205). Dies gilt insbesondere bei „Bildzeichen, wie sie vielfach von	
Unternehmen zur Kennzeichnung von Bekleidungsstücken außen auf der Kleidung verwandt	
werden“ (BGH, GRUR 2010, 838 Tz. 20 – DDR-Logo). Lediglich für ein Zeichen, das dem	
Publikum in einem anderen Zusammenhang, nämlich als Staatswappen, bekannt geworden	
ist, hat der Bundesgerichtshof in der zuletzt zitierten Entscheidung eine Ausnahme von	
diesem Grundsatz angenommen. Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, dass zwar	
Kleidungsstücke wie T-Shirts als Träger einer „Aussage“ verwendet werden können. Bei	
einem Schuh gilt dies nicht, insbesondere dann nicht, wenn das Zeichen in einer so	
zurückhaltenden Form angebracht worden ist wie im vorliegenden Fall, so dass es nur bei	
genauer Betrachtung des Schuhs aus der Nähe in Einzelheiten erkannt werden kann. Auch in	
der konkreten Ausgestaltung des hier zu beurteilenden Zeichens wirkt es nicht als reines	
Dekor, sondern als Hinweis auf den Hersteller der Schuhe. Dies hat ersichtlich auch die	
Klägerin so gesehen, die das Zeichen in gleicher Weise auf der Zunge (wo es üblicherweise	
nicht wahrgenommen werden und daher auch nicht dekorativ wirken kann) und an der Seite	
verwendet hat.	

2. Zwischen dem von der Klägerin verwendeten Zeichen und der Bildmarke DE 302013005032 des Beklagten zu 2) besteht Verwechslungsgefahr. 35
- a) Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, so der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke sowie der Identität oder der Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Zeichen und der Identität oder der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Zeichen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt. Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (EuGH, GRUR 1998, 922 Tz. 17 f. – Canon; GRUR Int. 2009, 911 Tz. 31 – Waterford Wedgwood; BGH, GRUR 2011, 826 Tz. 11 – Enzymax/Enzymix; GRUR 2012, 1040 Tz. 25 – pjur/pure; GRUR 2013, 833 Tz. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; Senat, GRUR-RR 2012, 336, 337 – SUPERTOTO). 36
- b) Die Frage einer rechtserhaltende Benutzung der Marke stellt sich nicht, da die Frist des § 25 MarkenG für die im Jahr 2013 eingetragene Marke noch nicht abgelaufen ist. 37
- c) Entgegen der Ansicht der Klägerin kommt der Marke durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Der Senat ist als Verletzungsgericht grundsätzlich an die Eintragung der Marke gebunden (BGH, GRUR 2009, 672 Tz. 17 – OSTSEE-POST). Daraus folgt allerdings zunächst nur, dass der Marke nicht jeglicher Schutz versagt werden darf, während der Grad der Kennzeichnungskraft vom Verletzungsgericht selbstständig zu bestimmen ist (BGH, GRUR 2005, 414, 416 – Russisches Schäumgebäck; BGHZ 171, 89 = GRUR 2007, 780 Tz. 24 – Pralinenform; GRUR 2008, 905 Tz. 20 – Pantoheal; GRUR 2010, 1071 = WRP 2007, 1461 Tz. 24 – Kinder II). 38
- Die Verwendung des Symbols „Herz mit Flügeln“ hat für Schuhe keinerlei beschreibenden Anklang, anders als dies etwa bei einer Verwendung für ein Medikament für die Therapie von Herzkrankheiten der Fall sein könnte (vgl. BGH, GRUR 1989, 425, 427 – Herzsymbol). Die Assoziation zu den geflügelten Schuhen des „Götterboten“ Hermes/Merkur ist selbst bei dem Teil des Publikums, dem dieses klassische Attribut geläufig ist, allenfalls schwach ausgeprägt und führt daher ebenfalls nicht dazu, dass ein geflügeltes Herz in Verbindung mit Schuhen als beschreibend verstanden wird. 39
- Zutreffend ist zwar, dass allgemein in gewerblichen Kennzeichnungen oder für bestimmte Produkte *häufig verwendete, abgegriffene Bildsymbole* von Haus aus als kennzeichnungsschwach anzusehen sind (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl. 2010, § 14 Rn. 592 m. w. N.) Die Klägerin ist allerdings den Nachweis schuldig geblieben, dass das Symbol „Herz mit Flügeln“ allgemein als gewerbliches Kennzeichen oder als Zeichen für bestimmte Produkte verwendet wird. Bereits das Landgericht hat darauf hingewiesen, dass die Klägerin kein einziges Beispiel dafür vortragen konnte, dass dieses Symbol als Kennzeichen für Schuhe verwendet wird. Auch in der Berufungsinstanz konnte die Klägerin eine solche Verwendung des Zeichens nicht aufzeigen. Auch der von ihr vorgelegten umfangreichen Zusammenstellung von Herzsymbolen (Anlage rop 12a) lässt sich kein einziges Beispiel entnehmen, bei dem das Symbol in Verbindung mit Schuhen markenmäßig eingesetzt worden ist. 40

Für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft ist auf die Waren abzustellen, für die das betreffende Zeichen eingetragen ist (vgl. BGH, GRUR 2004, 594, 597 – Ferrari-Pferd). Stellt sich aber die Benutzung eines durchaus gängigen Zeichens (wie eines Pfotenabdrucks) als Bezeichnung bestimmter Produkte als originell dar, kann einer solchen Marke ohne weiteres durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommen (OLG Hamburg, GRUR-RR 2003, 211, 212 – Jack Wolfskin). Hiervon ist auch im vorliegenden Fall auszugehen. Die Verwendung des Symbols „Herz mit Flügeln“ zur Kennzeichnung von Schuhen ist als einmalig anzusehen.

d) Unstreitig besteht Warenidentität.

42

e) Es besteht eine hohe Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen. Bei der Beurteilung dieser Frage sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen jeweils als Ganzes zu betrachten und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Dies schließt es nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens für den durch das Kennzeichen hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (BGH, GRUR 2013, 833 Tz. 45 – Culinaria/Villa Culinaria m. w. N.). Ein Bestandteil tritt dann völlig in den Hintergrund, wenn er vom Verkehr als rein beschreibend oder als bloßes Beiwerk verstanden wird (BGH, GRUR 2007, 877 Tz. 49 – Windsor Estate; Senat, Urt. v. 17. 1. 2014 – 6 U 179/10 – juris Tz. 12).

43

Das Landgericht hat zutreffend darauf abgestellt, dass beide Zeichen aus einem stilisierten Herzen bestehen, an das zu beiden Seiten Flügel angesetzt sind. Die grafische Darstellung dieser Flügel mag im Detail unterschiedlich sein, gemeinsam ist jedoch die unruhige (von den Beklagten als „verschnörkelt-verspielt“ bezeichnete) Umrisslinie, die an einzelne Federn denken lässt. Dass es sich bei den seitlichen Ansätzen bei dem Zeichen der Klägerin um Flammen handeln soll, ist nicht eindeutig erkennbar. Gerade vor dem von der Klägerin selber hervorgehobenen Umstand, dass das Symbol „Herz mit Flügeln“ ein verbreitetes Liebessymbol ist, liegt es nahe, dass der Verkehr auch das Zeichen der Klägerin in diesem Sinn versteht. Dass einzelne – in der Diktion der Klägerin – „Flammen“ ihres Zeichens nach unten zeigen, findet seine Entsprechung in den teilweise nach unten gerichteten Flügelfedern der Bildmarke.

44

Soweit die Klägerin darauf hinweist, dass bei ihrem Zeichen die Darstellung in Umrisslinien wiedergegeben ist, während sie bei der Marke des Beklagten zu 1) aus ausgefüllten Flächen besteht, so kommt diesem Umstand keine ausschlaggebende Bedeutung zu. Bei einer – wie hier – schwarzweiß eingetragenen Marke ist offen, in welcher Farbgestaltung sie in Erscheinung treten soll. Sie genießt daher grundsätzlich Schutz gegen Wiedergaben auch in abweichenden Farbgestaltungen (Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 9 Rn. 228). Bei der Form, in der die Verwendung des Zeichens durch die Beklagten beanstandet wird, handelt es sich einerseits um eine Einprägung in das Material, aus dem die Schuhe hergestellt sind. Der linienhafte Charakter der Darstellung des Zeichens der Klägerin tritt bei dieser Verwendungsweise in den Hintergrund, wie die oben eingeblendeten Abbildungen deutlich zeigen. Das gilt auch für das Zeichen, soweit es auf der Zunge angebracht ist. Auch wenn es sich hierbei nicht um eine Einprägung handelt, so ist auch bei dieser nahezu monochromen Darstellung die Linienstruktur nicht prägend. Auf der Gegenseite wird auch das Zeichen der Beklagten nicht durch Kontraste geprägt. Während die Flügel schwarz ausgefüllt sind, ist die Ausfüllung des Herzens dunkelgrau, so dass insoweit kein markanter Gegensatz besteht.

45

Bei diesen Verwendungsformen des Zeichens beeinflussen auch die Buchstaben „pg“ in der Mitte des Zeichens der Klägerin nicht dessen Gesamteindruck. Sie sind einer geschwungenen, schreibschriftähnlichen Schrift entnommen und auf dem Zeichen ineinander

46

verschlungen angebracht. Dass es sich bei diesen Linien überhaupt um Buchstaben handelt, ist bei der kontrastarmen Darstellung auf dem Material der Schuhe nur bei genauer Betrachtung zu erkennen. Selbst wenn sie erkannt werden, ist bei dieser Gestaltung nur schwer auszumachen, um welche Buchstaben es sich handelt; die Zeichen lassen sich fast ebenso gut als ein zusammengeschriebenes „HB“ interpretieren. Bei der Wahrnehmung des gesamten Zeichens erscheinen sie daher lediglich als dekoratives Beiwerk und können im Rahmen des Zeichenvergleichs vernachlässigt werden.

Entgegen der Ansicht der Klägerin stellt es auch keinen Wertungswiderspruch dar, wenn das Landgericht im Fall der Bildmarke die Verwechslungsgefahr bejaht hat, sie jedoch hinsichtlich der Wortbildmarken verneint hat. Bei diesen hat das Landgericht primär – und zutreffend im Einklang mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung – darauf abgestellt, dass sich der Verkehr an dem Wortbestandteil und damit der einfachsten Möglichkeit der Benennung der Marke orientieren wird. Bei dem reinen Bildzeichen entfällt diese Möglichkeit

f) Im Rahmen der gebotenen Gesamtwürdigung ist daher zu berücksichtigen, dass durchschnittliche Kennzeichnungskraft, hohe Zeichenähnlichkeit und Warenidentität gegeben sind. Vor diesem Hintergrund geht der Senat mit dem Landgericht von bestehender Verwechslungsgefahr aus.

3. Entgegen der Ansicht der Klägerin lässt sich aus der Entscheidung des EuGH De Vries/Red Bull (GRUR 2014, 280) nicht entnehmen, dass im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG die Vorbenutzung eines verletzenden Zeichens rechtfertigend wirken kann. Die Entscheidung des EuGH betraf die Auslegung des Art. 5 Abs. 2 der ersten Markenrechtsrichtlinie (89/104/EG). In diesem Zusammenhang hat der EuGH ausgeführt, dass ein „rechtfertigender Grund“ im Sinn dieser Bestimmung gegeben sein kann, wenn ein Dritter ein der bekannten Marke ähnliches Zeichen für identische Waren benutzt, wenn feststeht, dass dieses Zeichen vor Hinterlegung der Marke benutzt wurde und dass seine Benutzung im guten Glauben erfolgt ist (a. a. O. Tz. 60).

Da der Tatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG – anders als § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG und Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104/EG – nicht voraussetzt, dass die Verletzungshandlung „ohne rechtfertigenden Grund“ erfolgt, folgt bereits aus dem eindeutigen Wortlaut der Bestimmungen, dass eine Vorbenutzung auch im guten Glauben im Rahmen dieser Vorschrift unerheblich ist; ein Vorbenutzungsrecht gibt es im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht (BGH, GRUR 2002, 544, 546 – BANK 24). Dies ist auch sachlich gerechtfertigt: Durch § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG wird der Schutzbereich für bekannte Marken ausgedehnt, und es ist sachgerecht, wenn diese Ausdehnung durch zusätzliche Merkmale eingeschränkt wird, um ein Gleichgewicht zwischen den Interessen des Inhabers der bekannten Marke und denen anderer Wirtschaftsteilnehmer herzustellen (EuGH, a. a. O. Tz. 40 f.) Anders, als die Klägerin meint, führt dies nicht dazu, dass der Schutz der bekannten Marke weniger weit reicht als der anderer Marken. Auch die bekannte Marke genießt den uneingeschränkten Schutz gegen Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (vgl. Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 14 Rn. 364); die Einschränkung „ohne rechtfertigenden Grund“ greift nur im Rahmen des erweiterten Schutzbereiches der Nr. 3. Einer Vorlage an den europäischen Gerichtshof bedarf es bei dieser klaren und unzweifelhaften Rechtslage nicht.

4. Auch der seitens der Klägerin erhobene Einwand des Rechtsmissbrauchs ist nicht begründet. Es lässt sich nicht feststellen, dass die Beklagte ihre Zeichen bösgläubig angemeldet hat. Selbst der Umstand, dass der Anmelder bei Anmeldung seiner Marke weiß, dass ein Dritter ein der angemeldeten Marke ähnliches Zeichen bereits langjährig benutzt,

rechtfertigt für sich allein nicht die Annahme einer bösgläubigen Marken Anmeldung. Hinzu kommen müssen weitere Umstände, wie beispielsweise die Eintragung einer Marke ohne Benutzungsabsicht, allein um den Marktzutritt eines Dritten zu verhindern (EuGH, GRUR 2009, 763 Tz. 40, 44 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH, GRUR 2009, 992 Tz. 16 – Schuhverzierung). Derartige Umstände lassen sich im vorliegenden Fall nicht feststellen. Vielmehr weisen die Beklagten zutreffend darauf hin, dass die zu Gunsten des Beklagten zu 2) eingetragene Bildmarke lediglich die Fortentwicklung des Bildbestandteils der bereits im Jahr 2008 eingetragenen Wortbildmarken darstellt. Unabhängig von der Kenntnis der Beklagten von der Kennzeichnungspraxis der Klägerin stellt sich die Anmeldung der Bildmarke daher nicht als rechtsmissbräuchlich dar. Sonstige Anzeichen für ein rechtsmissbräuchliches Vorgehen der Beklagten sind nicht ersichtlich.“

Nach eigener Überprüfung der Sach- und Rechtslage schließe sich das Landgericht diesen überzeugenden Ausführungen an. Ihnen sei nichts hinzuzufügen. 52

Da danach auch keine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Löschung der Klagemarke im registerrechtlichen Verfahren bestehe, die die mit der Aussetzung verbundene Prozessverzögerung rechtfertigen könnte, sei dem Aussetzungsantrag der Beklagten nicht zu entsprechen. 53

Auskunfts- und Feststellungsbegehren des Klägers seien aus den § 14 Abs. 6, § 19 MarkenG begründet. Es entspreche der Lebenserfahrung, dass dem Kläger durch den Vertrieb der in der streitgegenständlichen Art gekennzeichneten Schuhmodelle der Beklagten ein Schaden entstanden sei oder noch entstehen werde, den er indes erst nach Erteilung der begehrten Auskunft näher beziffern könne. Diesen Schaden habe die Beklagte schuldhaft verursacht. 54

Daneben habe der Kläger einen Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag, §§ 677, 683, 670 BGB, allerdings lediglich in der ausgeurteilten Höhe. Auch sei dieser Betrag nicht – wie geltend gemacht – mit 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz, sondern mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen. 55

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung. Sie rügt, das Landgericht habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, indem es lediglich die Entscheidung des Senats in der Sache 6 U 187/14 zitiert habe. Das Landgericht habe nicht hinreichend berücksichtigt, dass die Beklagte den Vortrag ihrer Nichtzulassungsbeschwerde gegen die vorgenannte Entscheidung zum Gegenstand ihres Sachvortrages gemacht habe. Es sei auch nicht erkennbar, dass sich das Landgericht mit dem Antrag auf Löschung der Klagemarke auseinandergesetzt hätte, der mit den Anlagen rop3a bis rop 7b eingereicht worden sei. 56

Der Kläger habe im vorliegenden Verfahren unstreitig gestellt, dass er die Kollektion der Beklagten bereits vor Anmeldung der Klagemarke beobachtet und beanstandet habe. Dies sei bei der Frage zu berücksichtigen, ob die Anmeldung der Klagemarke bösgläubig erfolgt sei. 57

Das Landgericht habe auch nicht berücksichtigt, dass die Beklagte erstmals im vorliegenden Rechtsstreit Nachweise vorgelegt habe zur Benutzung eines Herzens mit Flügeln im Zusammenhang mit Schuhen (Anlagen rop 7a und 7b). 58

Jedenfalls müsse das Verfahren bis zur Entscheidung über den Löschungsantrag der Beklagten ausgesetzt werden. Der Kläger habe die Klagemarke bösgläubig eingetragen. Eine 59

Benutzungsabsicht habe nicht bestanden. Es sei dem Kläger bei der Eintragung allein darum gegangen, den Markteintritt der Beklagten zu verhindern.

Die Feststellung des Landgerichts, die Klagemarke, auf die der Kläger die Klage in erster Linie stützt, sei nur eine Fortentwicklung der Marke, auf die der Kläger seine Ansprüche in zweiter Linie stützt, sei unzutreffend. Eine Fortentwicklung könne darin nicht gesehen werden, weil der Wortbestandteil der ursprünglichen Marke weggelassen und das Bildmotiv geändert worden wäre. Der Kläger habe die Klagemarke wenige Wochen nach Ablauf der Widerspruchsfrist dafür genutzt, aus ihr sogleich gegen die Beklagte vorzugehen. Insoweit komme den zeitlichen Zusammenhängen maßgebliche Bedeutung zu. Das Zeichen komme bei dem vorgeführten Schuh auch nur zum Vorschein, wenn eine Auflagenschicht weggerissen werde.

Jedenfalls liege eine gutgläubige Vorbenutzung vor. Wenn eine solche nicht angenommen würde, müsse der Fall dem EuGH vorgelegt werden.

Die Beklagte beantragt,

das Urteil des Landgerichts Köln vom 29.03.2016 – 33 O 206/15 – abzuändern und die Klage abzuweisen.

Der Kläger beantragt,

die Berufung der Beklagten zurückzuweisen.

Der Kläger verteidigt das angefochtene Urteil unter Wiederholung und Vertiefung seines erstinstanzlichen Vortrages.

II.

Die zulässige Berufung bleibt in der Sache ohne Erfolg. Vielmehr hat das Landgericht der Klage mit Recht im Wesentlichen stattgegeben. Auf die Ausführungen der landgerichtlichen Entscheidung wird auch Bezug genommen. Im Hinblick auf die Berufungsbegründung ist folgendes zu ergänzen:

Soweit sich die Beklagte gegen die Entscheidung des Senats mit der Nichtzulassungsbeschwerde gewandt hat, führen die dortigen Ausführungen, die die Beklagte auch zum Gegenstand dieses Verfahrens gemacht hat, nicht zu einem anderen Ergebnis. Die Nichtzulassungsbeschwerde hat der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs mit Beschluss vom 18.10.2016 (I ZR 166/15) zurückgewiesen. Der Beschluss des Bundesgerichtshofs ist begründet worden, soweit die Frage im Raum stand, ob eine Vorlage der von der Beklagten aufgeworfenen Fragen an den EuGH in Betracht kommt. Der Bundesgerichtshof ist ausdrücklich davon ausgegangen, dass es einer Vorlage an den EuGH nicht bedarf. Der Beschluss hat unter anderem folgenden Inhalt:

„1. Die Nichtzulassungsbeschwerde hat keinen Erfolg. Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung, die auf die Verletzung von Verfahrensgrundrechten gestützten Rügen greifen nicht durch und die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erfordert auch im Übrigen keine Entscheidung des Revisionsgerichts (§ 543 Abs. 2 Satz 1 ZPO).

2. Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht veranlasst (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 C-283/81, Slg. 1982, 3415 Rn. 21 =

NJW 1983, 1257 - C.I.L.F.I.T.). Entgegen der Ansicht der Beschwerde stellt sich im Streitfall keine entscheidungserhebliche Frage zur Auslegung des Unionsrechts, die nicht bereits durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt ist oder nicht zweifelsfrei zu beantworten ist.

a) Die Beschwerde meint, dem Gerichtshof der Europäischen Union seien folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen: 72

Ist Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken dahin auszulegen, dass es sich bei dem Merkmal "ohne rechtfertigenden Grund" um ein spezifisches Tatbestandsmerkmal dieser Bestimmung handelt, das nicht auf die Tatbestände des Art. 5 Abs. 1 übertragen werden kann, oder handelt es sich lediglich um einen Ausdruck des generellen Erfordernisses der Rechtswidrigkeit der Markenbenutzung, das als solches auch Geltung für die Tatbestände des Art. 5 Abs. 1 beansprucht und dessen ausdrücklicher Erwähnung in Art. 5 Abs. 2 lediglich die Funktion eines Hinweises zukommt, der Frage der Rechtswidrigkeit der Markenbenutzung im Anwendungsbereich dieser Bestimmung stets gesonderte Aufmerksamkeit zukommen zu lassen? 73

Sofern diese Frage in ihrer zweiten Alternative zu bejahen sein sollte: 74

Welche Gesichtspunkte sind bei der Beurteilung der Frage zu berücksichtigen, ob eine der Hinterlegung der Marke vorausgehende Benutzung eines dieser Marke ähnlichen Zeichens für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen durch einen Dritten als ein "rechtfertigender Grund" eingestuft werden kann, der die Rechtswidrigkeit der Benutzung dieses Zeichens ausschließt? 75

Kann dabei auch auf eine Wechselwirkung abgestellt werden, wonach das Interesse des Vorbenutzers in dem Maße an Bedeutung gewinnt, in dem der Grad der Verwechslung abnimmt und umgekehrt? 76

Die Beschwerde führt zur Begründung ihrer Ansicht aus, es sei insbesondere vor dem Hintergrund der Ausführungen des Gerichtshofs der Europäischen Union in der Sache "De Vries/Red Bull" (Urteil vom 6. Februar 2014 - C-65/12, GRUR 2014, 280) die Frage klärungsbedürftig, ob im Rahmen des im Streitfall maßgeblichen Tatbestands der Verwechslungsgefahr gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ein Vorbenutzungsrecht des Markenverletzers anerkannt werden könne. Der Gerichtshof der Europäischen Union habe angenommen, dass ein "rechtfertigender Grund" im Sinne von Art. 5 Abs. 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (nachfolgend: Richtlinie 89/104/EWG) auch in einer redlichen Vorbenutzung liegen könne. Zwar finde sich das Merkmal des rechtfertigenden Grundes nicht in Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104/EWG und damit in der Bestimmung, die dem im Streitfall maßgeblichen Tatbestand der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zugrunde liege. Es sei jedoch geboten oder jedenfalls sachgerecht, das in Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104/EWG und in § 14 Abs. 2 Nr. 3 UWG enthaltene Tatbestandsmerkmal "ohne rechtfertigenden Grund" - insbesondere in Gestalt einer redlichen Vorbenutzung - auch bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104/EWG und § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zur Anwendung zu bringen. 77

b) Damit kann sie keinen Erfolg haben. Es fehlt an einer Klärungsbedürftigkeit dieser Fragen. 78

aa) Die Beschwerde legt nicht dar, dass die von ihr aufgeworfenen Fragen in der Rechtsprechung oder Literatur umstritten sind. Es entspricht vielmehr soweit ersichtlich - der einhelligen Auffassung, dass im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kein Vorbenutzungsrecht anerkannt werden kann (vgl. BGH, Urteil vom 24. Januar 2002 I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 546 = WRP 2002, 537 - BANK 24; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 14 Rn. 28).

bb) Eine Klärungsbedürftigkeit ergibt sich entgegen der Ansicht der Beschwerde auch nicht aus der Entscheidung "De Vries/Red Bull" des Gerichtshofs der Europäischen Union. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat in dieser Entscheidung keinerlei Ausführungen zur Maßgeblichkeit eines Vorbenutzungsrechts im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104/EWG gemacht. Gegenstand der Entscheidung ist vielmehr allein die Auslegung des Merkmals "rechtfertigender Grund" im Sinne von Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie und damit die im Streitfall nicht relevante Frage des Schutzzumfangs einer bekannten Marke gemäß Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie (EuGH, GRUR 2014, 280 Rn. 27 ff.). Der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union lässt sich auch sonst kein Anhaltspunkt für die von der Beschwerde vertretene Ansicht entnehmen, wonach das Merkmal des "rechtfertigenden Grundes" nicht nur für den Schutz einer bekannten Marke gemäß Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104/EWG, sondern auch für den Tatbestand der Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104/EWG Bedeutung haben kann. Im Gegenteil: Der Gerichtshof der Europäischen Union hat in seiner Entscheidung gerade auf die unterschiedliche Zwecksetzung der in Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2 der Richtlinie geregelten Tatbestände sowie die Unterschiede in Bezug auf deren Schutzzumfang hingewiesen (aaO Rn. 35 ff.). Der Gerichtshof hat seine Entscheidung außerdem maßgeblich auf die spezifische Funktion des Merkmals des "rechtfertigenden Grundes" im Hinblick auf die Begrenzung des Schutzes von bekannten Marken gemäß Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104/EWG gestützt (aaO Rn. 46).“

Diesen Ausführungen folgt der Senat. Auch soweit die Nichtzulassungsbeschwerde zahlreiche Fehler, Verletzungen des rechtlichen Gehörs und Willkür eingewandt hat, hatte die Nichtzulassungsbeschwerde keinen Erfolg. Auch bei nochmaliger Prüfung der Erwägungen unter Berücksichtigung der Ausführungen der Nichtzulassungsbeschwerde hält der Senat an seiner Auffassung aus der Entscheidung vom 17.07.2015 (6 U 187/14) fest.

Soweit die Beklagte mit der Berufung rügt, das Landgericht habe ihren Vortrag nicht vollständig berücksichtigt, führt dies zu keinem anderen Ergebnis.

Entgegen der Ansicht der Berufung ist die Annahme, dass kein Beispiel genannt wurde, bei dem ein Herz mit Flügeln als Marke für einen Schuh eingesetzt wurde, was bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft zu berücksichtigen ist, nicht zu beanstanden. Soweit die Beklagte mit den Anlagen rop7a und rop7b sowie in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat jeweils Schuhe vorgelegt hat, bei denen ein Herz mit Flügeln verwandt wurde, liegt bei diesen Beispielen eine markenmäßige Benutzung nicht vor.

Bei den als Anlagen 7a und 7b vorgelegten Schuhen handelt es sich um folgende, in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Schuhe:



Bei diesen sogenannten „Krabbelschuhen“ erfolgt jeweils eine Dekoration mit unterschiedlichen Symbolen. Die Dekoration wird mit Kronen, mit Herzen oder mit einem Herz mit Flügeln vorgenommen. Die Dekoration wird allerdings nicht als Marke wahrgenommen. Sie ist als Applikation auf dem Schuh befestigt und unterstreicht, mit einfachen, kindgerechten Motiven die als „Krabbelschuh“ vorgesehene Verwendung. Die Präsentation erfolgt gemeinsam mit dem Angebot von „Krabbelschuhen“, auf die ein Kindername gestickt ist. Die „Krabbelschuhe“ werden mit unterschiedlichen kindlichen Motiven auf einer gemeinsamen Angebotsseite dargestellt.

86

Das gleiche gilt für die im Rahmen der mündlichen Verhandlung vorgelegten Schuhmodelle. Zunächst ist ein hochhackiger, reich mit bunten Motiven verzierter Schuh vorgelegt worden. Dieser hatte das folgende Aussehen:

87



88

An der Oberseite des Schuhs im vorderen Bereich ist eine Schleife befestigt. Auf die Schleife ist ein Herz mit der Aufschrift „I Love You“ aufgesetzt. Das Herz wird ergänzt durch Flügel, die ebenfalls auf den Schuh aufgesetzt sind und die erheblich über den Schuh hinausgehen. Bei diesem Schuh fügt sich das Herzmotiv mit den Flügeln ohne weiteres in das insgesamt bunte Gestaltungsbild des Schuhs ein. Dies wird durch das Aufsetzen der ab- und überstehenden Motive besonders unterstrichen. Das Herz sowie die Flügel werden daher

89

nicht als Marke, sondern als Verzierung wahrgenommen.

Auch bei dem von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung vorgelegten „Hochzeitsschuh“, der folgende Optik aufweist, erfolgt eine Nutzung als Marke nicht:

90



91

Auch bei diesem Schuh wird das Motiv nicht als Marke wahrgenommen. Vielmehr stellt das Motiv, das unterstrichen wird durch am hinteren Teil des Schuhs angebrachte Federn, für die angesprochenen Verkehrskreise eine Verzierung des Schuhs dar. Zwar liegt es nahe, dass auf der Oberseite des Schuhs eine Marke angebracht wird. Vorliegend soll aber ersichtlich durch das Herz mit der Krone und den Flügeln unterstrichen werden, dass es sich um einen „Hochzeitsschuh“ handelt. Auch die Größe des Motivs spricht im vorliegenden Fall gegen die Annahme, es handele sich um eine markenmäßige Nutzung. Denn das Motiv erstreckt sich über den gesamten „Riemen“ im vorderen Bereich des Schuhs. Die Kennzeichnung eines Schuhs, der für eine Hochzeit vorgesehen ist, mit einem derart großen Motiv, liegt ebenfalls nicht nah.

92

Soweit die Beklagte hilfsweise beantragt hat, das Verfahren bis zu einer Entscheidung über den Antrag auf Löschung der Klagemarke auszusetzen, bedurfte es – wie auch das Landgericht mit Recht angenommen hat – einer solchen Aussetzung (§ 148 ZPO) nicht.

93

Die Aussetzung eines markenrechtlichen Verletzungsverfahrens gemäß § 148 ZPO ist in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen und damit auch im Berufungsverfahren möglich (vgl. BGH, Urteil vom 25.01.2007 – I ZR 22/04, GRUR 2007, 780 – Pralinenform). Die Entscheidung über die Aussetzung des Verfahrens liegt, wenn die Voraussetzungen des § 148 ZPO erfüllt sind, im Ermessen des Gerichts.

94

Im Markenverletzungsverfahren sind das Interesse des Klägers an einer zeitnahen Entscheidung und das Interesse des Beklagten, nicht aufgrund einer löschungsreifen Marke verurteilt zu werden, und das Interesse, widersprüchliche Entscheidungen zu vermeiden, gegeneinander abzuwägen. Eine Verfahrensaussetzung kommt in Betracht, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Löschung der Marke im registerrechtlichen Verfahren besteht, die die mit der Aussetzung verbundene Prozessverzögerung rechtfertigt (vgl. BGH, Urteil vom 21.10.2015 – I ZR 23/14, GRUR 2016, 197 – Bounty; Urteil vom 18.09.2014 – I ZR 228/12, GRUR 2014, 1101 – Gelbe Wörterbücher). Ist der Ausgang des Lösungsverfahrens offen, spricht dies gegen eine Aussetzung (vgl. BGH, Urteil vom

95

23.09.2015 – I ZR 78/14 – GRUR 2015, 1201 – Sparkassen-Rot/Santander-Rot). Auch die unzumutbare Verzögerung des Verfahrens kann dazu führen, dass eine Aussetzung nicht erfolgt (vgl. BGH, GRUR 2007, 780 – Pralinenform).

Die Beklagte hat mit Antrag vom 13.01.2016 einen Aussetzungsantrag beim DPMA eingereicht, der dort am 22.01.2016 eingegangen ist. Das Lösungsverfahren ist erledigt worden, weil die Beklagte als dortige Antragstellerin die von ihr einzuzahlenden Gebühren nicht entrichtet hat. Mit Antrag vom 30.08.2016 hat die Beklagte erneut Antrag auf Löschung der Klagemarke gestellt, der am selben Tag bei dem DPMA eingegangen ist. Allein aus dem zeitlichen Ablauf ergibt sich, dass eine Verzögerung des Verletzungsverfahrens durch Aussetzung dem Kläger nicht zuzumuten ist. Das Landgericht hatte in dem Verfahren 84 O 81/14 bereits mit Urteil vom 12.11.2014 über die Frage zu entscheiden, ob dem hiesigen Kläger ein Anspruch aufgrund einer Markenverletzung zusteht. Diese Entscheidung hat der erkennende Senat mit Urteil vom 17.07.2015 (Az. 6 U 187/14) bestätigt. Bereits im Rahmen dieses Verfahrens hätte die hiesige Beklagte die Möglichkeit gehabt, die Löschung der Klagemarke zu beantragen. Ein solcher Antrag ist jedoch erst am 13.01.2016 gestellt worden. Eine Prüfung dieses Antrages ist unterblieben, weil eine Einzahlung der Verfahrenskosten durch die hiesige Beklagte unterblieb, so dass nunmehr ein Antrag vom 30.08.2016 zur Prüfung vorliegt. Der Antrag ist erst nach Einreichung der Berufungsbegründung in diesem Verfahren gestellt worden. Die zu erwartende Verzögerung bei Aussetzung dieses Verfahrens bis zur Entscheidung über den Antrag vom 30.08.2016 beim DPMA ist dem Kläger vor diesem Hintergrund nicht zumutbar.

96

Der Senat sieht aber auch von der Aussetzung ab, weil das Lösungsverfahren keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat. Die Beklagte hat Löschung wegen Bösgläubigkeit geltend gemacht. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist von der Böswilligkeit des Anmelders im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt. Das Markengesetz knüpft an die unter der Geltung des Warenzeichengesetzes ergangene Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtlichen Lösungsanspruch aus § 1 UWG a.F. oder § 826 BGB an. Die dazu entwickelten Grundsätze sind auch zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders unter Geltung des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a.F. heranzuziehen. Sie gelten nach der Novellierung des § 50 Abs. 1 MarkenG und der Einführung des Eintragungshindernisses der böswilligen Markenmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG weiter, weil hierdurch die für die böswillige Markenmeldung bestehenden Maßstäbe nicht geändert werden sollten, sondern das Entstehen ungerechtfertigter Markenrechte im Interesse der Rechtssicherheit bereits im Eintragungsverfahren verhindert werden sollte (vgl. BGH, Urteil vom 15.10.2015 – I ZB 69/14, GRUR 2016, 380 – GLÜCKSPILZ, mwN).

97

Eine böswillige Markenmeldung kommt danach in Betracht, wenn der Anmelder weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, und besondere Umstände hinzukommen, die das Verhalten des Anmelders als sittenwidrig erscheinen lassen. Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen, oder dass der Zeicheninhaber die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des

98

Wettbewerbskampfes einsetzt. Als bösgläubig kann danach eine Marken Anmeldung zu beurteilen sein, die der Anmelder allein zu dem Zweck vorgenommen hat, den Marktzutritt eines Dritten zu verhindern, ohne die Benutzung der Marke zu beabsichtigen (vgl. BGH, GRUR 2016, 380 – GLÜCKSPILZ, mwN).

Nach diesen Grundsätzen kann nicht angenommen werden, dass eine gewisse 99
Wahrscheinlichkeit für die Löschung der Klagemarke spricht. Zum einen ist – entgegen der Auffassung der Beklagten – nicht unstreitig, dass der Kläger Kenntnis von der Nutzung des Zeichens durch die Beklagte vor Anmeldung hatte. Der Kläger hat lediglich eingeräumt, die Kollektion der Beklagten in Teilen zu kennen. Eine Kenntnis der Nutzung des dem Streit zugrundeliegenden Zeichens kann hierin nicht gesehen werden.

Die Frage, ob der Vorwurf, die Klagemarke solle nicht benutzt werden, zutrifft, ist offen. Der 100
Kläger hat eine Benutzung der Klagemarke und darüber hinaus einen Benutzungswillen substantiiert vorgetragen. Ob dieser letztlich anzunehmen ist, bleibt dem Lösungsverfahren vorbehalten.

Letztlich spricht auch der Vortrag des Klägers, die Klagemarke sei lediglich eine 101
Weiterentwicklung des deutschen Wort-/Bildzeichen DE 302008044540 mit Priorität vom 09.07.2008, gegen die gewisse Wahrscheinlichkeit des Erfolgs des Lösungsverfahrens. Denn die Marke fügt sich zumindest logisch nachvollziehbar in das Bild der ursprünglichen Marke DE 302008044540 ein, was für einen Benutzungswillen sprechen kann (vgl. BPatG, Beschluss vom 13.03.2014 – 30 W (pat) 16/12, juris – VCV). So wird das Bildsymbol, das bereits Gegenstand der genannten Marke war, in der nunmehr für den Kläger eingetragenen Marke aufgenommen. Die Nutzung des Bildsymbols alleine, ohne die Textbestandteile der Marke, ist dabei jedenfalls nachvollziehbar. Auch die Änderungen des Bildsymbols können als Weiterentwicklung verstanden werden. Ob die Marke tatsächlich eine Weiterentwicklung darstellt, kann dabei offenbleiben.

Vor diesem Hintergrund spricht auch der weitere zeitliche Ablauf, dass der Kläger bereits 102
wenige Wochen nach Ablauf der Widerspruchsfrist Ansprüche aus der Marke hergeleitet hat, nicht für eine gewisse Wahrscheinlichkeit der Löschung. Soweit die Marke teilweise nur an nicht sichtbaren Stellen genutzt wurde, hat der Kläger dies plausibel mit dem laufenden Verfahren erklärt.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige 103
Vollstreckbarkeit folgt aus § 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Es besteht kein Anlass, die Revision zuzulassen. Die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 104
ZPO liegen nicht vor. Das Urteil beruht auf der Anwendung der gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auf den Einzelfall.

Gegenstandswert für das Berufungsverfahren: 150.000 €. 105