BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

VERSÄUMNISURTEIL

I ZR 38/05

Verkündet am:
10. Januar 2008
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

AKADEMIKS

UWG §§ 3, 4 Nr. 10

In der Anmeldung einer im Ausland bereits eingetragenen und für identische oder gleichartige Waren benutzten Marke kann eine wettbewerbswidrige Behinderung u.a. dann liegen, wenn der Anmelder die mit der Eintragung der Marke entstehende Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzen möchte. Dies ist der Fall, wenn der Anmelder weiß, dass ein identisches oder verwechselbares Zeichen im Ausland bereits für identische oder gleichartige Waren benutzt wird, und wenn sich ihm nach den Umständen zumindest die Kenntnis aufdrängen muss, dass der Inhaber der ausländischen Marke die Absicht hat, das Zeichen in absehbarer Zeit auch im Inland zu benutzen. Der Umstand, dass der Anmelder die inländische Marke für eigene Waren benutzen will, schließt dabei die Unlauterkeit nicht aus, wenn die unter der Marke zu vertreibenden Waren Nachahmung der Waren darstellen, die der Inhaber der ausländischen Marke unter dieser Marke vertreibt.

BGH, Vers.-Urt. v. 10. Januar 2008 - I ZR 38/05 - OLG München
LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 4. Oktober 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Bergmann und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 29. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 20. Januar 2005 aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin, ein nach eigenen Angaben im Jahre 1999 gegründetes US-amerikanisches Unternehmen, befasst sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Bekleidungsartikeln im Segment der „Urban Street Wear". Kennzeichnend für die Kleidung, die auch als „Hip Hop Fashion" bezeichnet wird, ist meist ein weiter Schnitt.

2 Am 4. Juni 1999 meldete die Klägerin in den USA u.a. für Bekleidungsstücke eine Wort-/Bildmarke mit dem Wortbestandteil „AKADEMIKS“ an. Die Anmeldung wurde am 4. Juli 2000 veröffentlicht. Im Jahre 2002 erfolgten - ebenfalls für Bekleidungsstücke - weitere Markenanmeldungen in den USA, u.a. wurden eine Wortmarke „AKADEMIKS“ und andere Zeichen mit dem Bestandteil „AKADEMIKS“ angemeldet.

3 Außerdem meldete die Klägerin am 25. Juni 2002 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt u.a. für Bekleidungsstücke folgende Gemeinschaftsmarken an:

- Wortmarke Nr. 002 749 430 „AKADEMIKS“,
- Bildmarke Nr. 002 749 455 .

4 Am 29. August 2003 erfolgte beim Deutschen Patent- und Markenamt durch die Klägerin die Anmeldung folgender Marken, die u.a. für Bekleidungsstücke in das Markenregister eingetragen wurden:

- Wortmarke Nr. 303 44 335 „AKADEMIKS“, eingetragen am 17.11.2003,
- Wortmarke Nr. 303 44 337 „JEANIUS LEVEL PRODUCTS“, eingetragen am 14.11.2003,
- Wortmarke Nr. 303 44 338 „AKADEMIKS STADIUM“, eingetragen am 17.11.2003,
- Wort-/Bildmarke Nr. 303 44 340 (im Folgenden: Bildmarke), eingetragen am 1.12.2003.

5 Die am 8. September 2000 gegründete Beklagte betreibt einen Groß- und Einzelhandel für Textilien. Sie vertreibt vor allem auch Hip-Hop-Mode. Bereits am 18. Oktober 2000 hatte sie beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wortmarke Nr. 300 77 217 „AKADEMIKS“ für Bekleidungsstücke, Schuhwa-

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

ren und Kopfbedeckungen angemeldet. Die Eintragung ist am 1. März 2001 erfolgt.

6 Im Februar 2003 mahnte die Beklagte über ihre Lizenznehmerin die europäische Alleinvertriebspartnerin der Klägerin wegen der Nutzung der Marke „AKADEMIKS“ ab. Diese erklärte in ihrem Antwortschreiben, dass sie derzeit keine Waren mit der Bezeichnung „AKADEMIKS“ in Deutschland verkaufe und die älteren Rechte an dieser Bezeichnung wegen der früheren US-Anmeldung im Übrigen bei der Klägerin lägen.

7 Die Klägerin hat geltend gemacht, sie habe seit ihrer Gründung mit der „AKADEMIKS“-Kollektion einen kometenhaften Erfolg gehabt. Für das Jahr 2003 rechne sie mit einem Einzelhandelsabsatz von 100 Mio. US-Dollar. Die Marke „AKADEMIKS“ sei aber auch schon im Jahre 2000 in den USA und ebenso bei Fachleuten in Europa bekannt gewesen. Vor diesem Hintergrund sei die Anmeldung der Marke „AKADEMIKS“ durch die Beklagte rechtsmissbräuchlich. Sie, die Klägerin, habe von vornherein geplant, ihre Produkte unter der Marke „AKADEMIKS“ auch in Deutschland anzubieten. Dies hätte sich der Beklagten, die Kenntnis von der Etablierung der Marke in den USA gehabt habe, aufdrängen müssen, da Modeentwicklungen in der Regel von den USA nach Europa getragen würden. Für eine Bösgläubigkeit der Beklagten in Bezug auf die Markenanmeldung spreche auch, dass die Beklagte ihre Produkte weitgehend nachahme. Neben der Verletzung der Wortmarke „AKADEMIKS“ und der Bildmarke liege auch eine wettbewerbswidrige Nachahmung vor, da die Beklagte einzelne Ausstattungsmerkmale nachahme und so eine vermeidbare Herkunftstäuschung herbeiführe sowie den guten Ruf der Klägerin auf unlautere Weise ausbeute.

8 Die Klägerin hat in der Berufungsinstanz beantragt,

I. es der Beklagten zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland

1. für Bekleidungsartikel das Zeichen

„AKADEMIKS“

und/oder

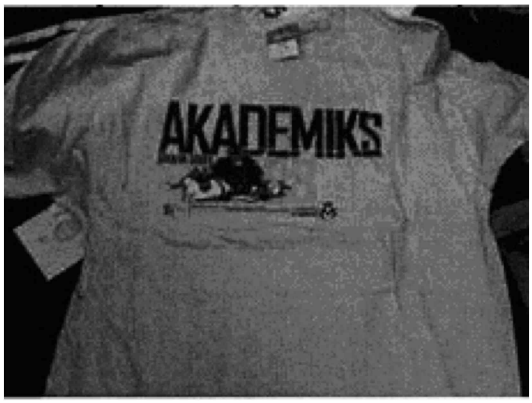
2. für Bekleidungsartikel das Zeichen

zu benutzen

und/oder

3. Bekleidungsartikel mit folgenden Merkmalen zu vertreiben:

a) einen Aufdruck gemäß folgender Abbildung



und/oder

b) einen Aufdruck gemäß folgender Abbildung

und/oder

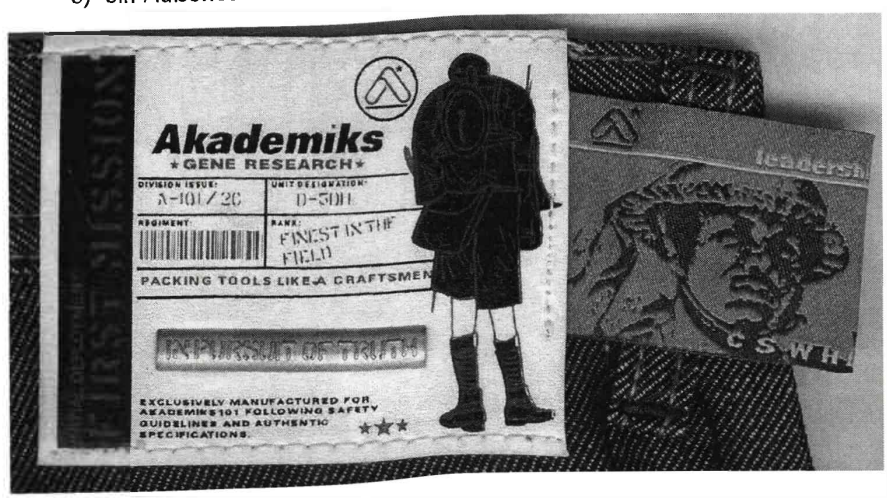
c) ein Halsetikett gemäß nachfolgender Abbildung

und/oder

d) ein Einnähetikett am Hosenbund gemäß nachfolgenden Abbildungen

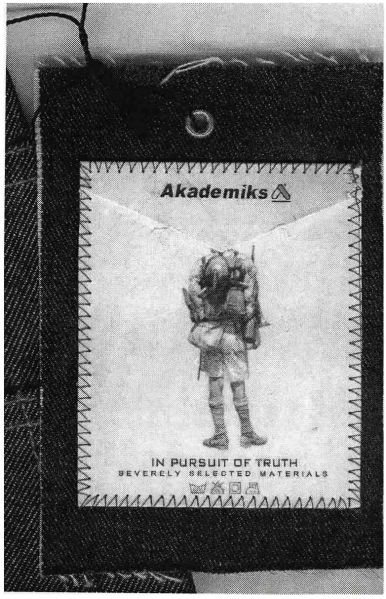
und/oder

e) ein Außenetikett am Hosenbund gemäß nachfolgender Abbildung



und/oder

f) ein Anhängeetikett gemäß nachfolgender Abbildung



und/oder

g) ein Gesäßtaschenetikett gemäß nachfolgender Abbildung

II. die Beklagte zu verurteilen, durch Erklärung gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung der Marke Nr. 300 77 217 „AKADEMIKS“ einzuwilligen;

III. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin jeglichen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die vorstehend unter Ziffer I bezeichneten Handlungen seit dem 30. Mai 2003 entstanden ist oder noch entstehen wird;

IV. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft zu erteilen über den Umfang der vorstehend unter Ziffer I bezeichneten Handlungen seit dem 30. Mai 2003, und zwar nach Kalendervierteljahren geordnet unter Angabe des erzielten Umsatzes sowie der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, ihren Erscheinungszeitpunkten und ihrer Auflagenhöhe.

9 Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie ist der Auffassung, ihre Markenanmeldung im Oktober 2000 sei nicht bösgläubig erfolgt. Die Klägerin habe zum Anmeldezeitpunkt über keinen wertvollen Besitzstand verfügt. Darüber hinaus fehle es an einer Behinderungsabsicht, da sie weder Kenntnis von der Nutzung des Zeichens seitens der Klägerin in den USA gehabt habe noch sich ihr hätte aufdrängen müssen, dass die Klägerin beabsichtigte, die Marke „AKADEMIKS“ auch in Deutschland zu nutzen. Sie habe seit dem 29. August 2003 keine Waren mehr unter den streitgegenständlichen Zeichen angeboten. Hinsichtlich des Vorwurfs unlauterer Nachahmung sei der Vortrag der Klägerin unsubstantiiert. Im Übrigen stünden ihr, der Beklagten, ältere Rechte an dem Zeichen „AKADEMIKS“ zu.

10 Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen.

11 Mit der vom Senat zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter. Die Beklagte war in der mündlichen Verhandlung des Senats trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht vertreten. Die Klägerin beantragt, über die Revision durch Versäumnisurteil zu entscheiden.

Entscheidungsgründe:

12 Die Revision ist begründet.

13 I. Über die Revision ist, da die Beklagte trotz ordnungsgemäßer Ladung im Revisionstermin nicht vertreten war, auf Antrag der Klägerin durch Versäumnisurteil zu entscheiden. Das Urteil ist jedoch keine Folge der Säumnis, sondern beruht auf einer Sachprüfung (vgl. BGHZ 37, 79, 81).

14 II. Entgegen der Auffassung der Revision entspricht das Berufungsurteil den Anforderungen des § 540 ZPO, auch wenn die in der zweiten Instanz gestellten Anträge der Klägerin nicht konkret wiedergegeben sind. Die Revision weist zwar mit Recht darauf hin, dass die in der Berufungsinstanz gestellten Anträge in das Berufungsurteil aufzunehmen sind; ein Verweis auf das Sitzungsprotokoll genügt nicht (vgl. BGH, Urt. v. 14.1.2005 - V ZR 99/04, NJW-RR 2005, 716, 717). Es ist aber keine wörtliche Wiedergabe erforderlich. Vielmehr muss das Berufungsurteil nur erkennen lassen, was die Parteien im zweiten Rechtszug angestrebt haben (BGHZ 156, 216, 217 f.; BGH, Urt. v. 13.1.2004 - XI ZR 5/03, NJW-RR 2004, 573). Diese Anforderungen sind im vorliegenden Fall noch erfüllt. Durch die Angabe, die Klägerin wolle das Urteil des Landgerichts grundsätzlich aufrechterhalten sehen, wird hinreichend deutlich, dass die Klägerin die Zurückweisung der Berufung der Beklagten begehrt hat. Damit ist dem Erfordernis, die in der Berufungsinstanz gestellten Anträge zumindest sinngemäß wiederzugeben, Genüge getan (vgl. BGH, Urt. v. 6.6.2003 - V ZR 392/02, NJW-RR 2003, 1290, 1291). Die Modifizierung der Klageanträge in der Berufungsinstanz betraf lediglich eine Konkretisierung des Klageantrags zu I 3, die im Berufungsurteil nicht wörtlich wiedergegeben werden musste.

15 III. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche für nicht gegeben erachtet. Zur Begründung hat es ausgeführt:

16 Der von der Klägerin erhobene Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Marke „AKADEMIKS“ sei unbegründet. Das Markenrecht sei vom Territorialitäts- und Prioritätsgrundsatz geprägt. Eine Marke entfalte grundsätzlich nur auf dem Territorium des Staates Rechtswirkungen, nach dessen Recht ihr Schutz gewährt worden sei. Dies bedeute, dass aus einer ausländischen Marke in Deutschland grundsätzlich keine Ansprüche gegen angebliche Verletzer abgeleitet werden könnten. Nach dem Prioritätsgrundsatz stehe der Beklagten ein vorrangiges Recht an der Marke „AKADEMIKS“ zu, da sie diese zuerst in Deutschland angemeldet habe. Eine Durchbrechung dieser Grundprinzipien des Markenrechts sei nur ausnahmsweise im Falle einer rechtsmissbräuchlichen Markenanmeldung gerechtfertigt.

17 Die Annahme einer rechtsmissbräuchlichen Markenanmeldung komme nur bei Vorliegen besonderer Umstände in Betracht. Voraussetzung dafür sei, dass der Vorbenutzer zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits einen wertvollen Besitzstand erworben habe, der Anmelder hiervon Kenntnis habe und ohne zureichende sachliche Gründe die Eintragung anstrebe, um den Gebrauch der Bezeichnung durch den Vorbenutzer zu stören oder zu sperren. Dies könne im vorliegenden Fall nicht angenommen werden. Ein wertvoller Besitzstand in Deutschland setze einen gewissen Bekanntheitsgrad der vorbenutzten Marke im Inland am Tag der Anmeldung voraus. Hieran fehle es. Die Klägerin sei zum Zeitpunkt der Markenanmeldung der Beklagten am 18. Oktober 2000 noch nicht auf dem deutschen Markt aufgetreten. Innerhalb Europas habe sie bis zu diesem Zeitpunkt nach ihren eigenen Angaben nur geringe Stückzahlen in Großbritannien abgesetzt. Eine überragende Verkehrsgeltung in den USA, von der auch inländische Fachkreise und die Markenanmelderin Kenntnis erhalten hät-

ten, habe die Klägerin nicht nachgewiesen. Es könne auch nicht von einer Behinderungsabsicht der Beklagten ausgegangen werden, da die Klägerin nicht nachgewiesen habe, dass die Beklagte zum Zeitpunkt der Anmeldung ihrer Marke überhaupt Kenntnis von der Marke der Klägerin gehabt habe. Zudem sei für die Beklagte nicht erkennbar gewesen, dass die Klägerin ihre Marke auch auf dem deutschen Markt habe nutzen wollen. Die Markenanmeldung sei zudem nicht ohne sachlichen Grund erfolgt, da ein eigener Benutzungswille der Beklagten bestanden habe.

18 Da der Beklagten das prioritätsältere Recht an der Marke „AKADEMIKS" zustehe, seien auch die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Schadensersatzfeststellung und Auskunftserteilung nicht gegeben.

19 IV. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg.

1. Anspruch auf Löschung der Wortmarke „AKADEMIKS" (Antrag zu II)

20 Die Revision wendet sich mit Erfolg gegen die Auffassung des Berufungsgerichts, der Klägerin stehe der geltend gemachte Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Marke „AKADEMIKS" - bei Zugrundelegung der getroffenen Feststellungen und des zu ihren Gunsten zu unterstellenden Vortrags - nicht zu (§§ 3, 4 Nr. 10, § 8 UWG bzw. § 1 UWG a.F.).

21 a) Eine wettbewerbswidrige Behinderung kann grundsätzlich auch durch die Anmeldung und Eintragung einer Marke erfolgen (BGH, Urt. v. 10.8.2000 - I ZR 283/97, GRUR 2000, 1032, 1034 = WRP 2000, 1293 - EQUI 2000). Wegen des im Markenrecht geltenden Territorialitätsgrundsatzes ist es allerdings im Allgemeinen rechtlich unbedenklich, wenn im Inland ein Zeichen als Marke in

Kenntnis des Umstands angemeldet wird, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbar ähnliches Zeichen im Ausland als Marke für gleichartige oder sogar identische Waren benutzt (BGH, Urt. v. 6.11.1986 - I ZR 196/84, GRUR 1987, 292, 294 - KLINT; BGH GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI 2000; BGH, Urt. v. 20.1.2005 - I ZR 29/02, GRUR 2005, 581, 582 = WRP 2005, 881 - The Colour of Elégance; Urt. v. 12.7.2007 - I ZR 148/04 Tz. 18 - CORDARONE). Nur wenn zur Kenntnis von der Benutzung besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen, steht der markenrechtliche Territorialitätsgrundsatz der Anwendung des UWG nicht entgegen (BGH, Urt. v. 12.7.2007 - I ZR 148/04 Tz.18 - CORDARONE; vgl. auch BGH, Urt. v. 7.3.1969 - I ZR 36/67, GRUR 1970, 138, 139 - Alemite). Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstands des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen (vgl. BGH, Urt. v. 19.2.1998 - I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1036 f. = WRP 1998, 978 - Makalu; BGH GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI 2000; BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 417 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck; Urt. v. 12.7.2007 - I ZR 148/04 Tz. 18 - CORDARONE) oder dass der Zeichenanmelder die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH, Urt. v. 28.9.1979 - I ZR 125/75, GRUR 1980, 110, 111 = WRP 1980, 74 - TORCH; Urt. v. 9.10.1997 - I ZR 95/95, GRUR 1998, 412, 414 = WRP 1998, 373 - Analgin; BGH GRUR 2005, 581, 582 - The Colour of Elégance; GRUR 2005, 414, 417 - Russisches Schaumgebäck; BGH, Urt. v. 12.7.2007 - I ZR 148/04 Tz. 18 - CORDARONE).

22 b) Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass im Streitfall nicht von einer wissentlichen Verletzung eines schutzwürdigen Besitzstandes der Klägerin ausgegangen werden kann. Die Annahme eines schutzwürdigen Besitzstandes setzt voraus, dass das Zeichen der Klägerin im Inland zum Prioritätszeitpunkt am 28. Oktober 2000 entweder aufgrund einer im Inland erfolgten Nutzung (vgl. BGH GRUR 1998, 412, 414 - Analgin) oder im Hinblick auf eine überragende Verkehrsgeltung im Ausland (vgl. BGH, Urt. v. 23.3.1966 - Ib ZR 120/63, GRUR 1967, 298, 301 - Modess; vgl. auch BGH, Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 433 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA) eine gewisse Bekanntheit erreicht hat. Dies hat das Berufungsgericht mit Recht verneint.

23 aa) Nach den unangegriffen gebliebenen Feststellungen des Berufungsgerichts hat die Klägerin das Zeichen „AKADEMIKS“ vor dem Prioritätsdatum im Inland nicht benutzt.

24 bb) Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, zugunsten der Klägerin habe zum Prioritätszeitpunkt kein schutzwürdiger Besitzstand aufgrund einer überragenden Verkehrsgeltung im Ausland bestanden. Nach den getroffenen Feststellungen ist die Klägerin erst im April 1999 gegründet worden. Bis Oktober 2000 hatte sie selbst in den USA nur eine Marke mit dem Bestandteil „AKADEMIKS“ angemeldet. Nach der Aufnahme der Benutzung des Zeichens „AKADEMIKS“ im November 1999 ist erst im Frühjahr 2000 die erste Kollektion auf den Markt gebracht worden. Vor diesem Hintergrund lässt die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Klägerin habe nicht ausreichend dargelegt, dass die Marke in den USA in dieser knappen Zeit eine überragende Verkehrsgeltung erlangt habe, keinen Rechtsfehler erkennen. Mangels konkreten Vortrags zur Bekanntheit im Prioritätszeitpunkt war das Be-

rufungsgericht auch nicht gehalten, die von der Klägerin benannten Zeugen zu hören.

25 c) Dagegen ist die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte habe die mit der Eintragung des Zeichens kraft Zeichenrechts entstehende Sperrwirkung nicht zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt, nicht frei von Rechtsfehlern.

26 aa) Die Anmeldung einer Marke kann als wettbewerbswidrig zu beurteilen sein, wenn der Anmelder weiß, dass ein identisches oder verwechslungsfähig ähnliches Zeichen im Ausland bereits für zumindest gleichartige Waren benutzt wird, das ausländische Unternehmen die Absicht hat, das Zeichen in absehbarer Zeit auch im Inland zu benutzen, und sich dem Anmelder diese Absicht zumindest aufdrängen musste (BGH, Urt. v. 2.4.1969 - I ZR 47/67, GRUR 1969, 607, 609 - Recrin; BGH GRUR 1987, 292, 294 - KLINT; vgl. auch BGH, Urt. v. 12.7.2007 - I ZR 148/04 Tz. 21 - CORDARONE). Nach den getroffenen Feststellungen und dem zu unterstellenden Klagevortrag sind diese Voraussetzungen im Streitfall zu bejahen.

27 (1) Dem Berufungsgericht kann nicht in seiner Annahme beigetreten werden, die Beklagte habe zum Zeitpunkt ihrer Markenanmeldung keine Kenntnis von der Nutzung des Zeichens „AKADEMIKS“ durch die Klägerin gehabt. Das Berufungsgericht hat insoweit ausgeführt, für eine solche Kenntnis spreche zwar, dass die Beklagte im gleichen Modesegment wie die Klägerin tätig sei und diese Stilrichtung weitgehend von den USA beeinflusst werde. Gleichwohl könne nicht von einer Kenntnis ausgegangen werden, da zum Anmeldezeitpunkt das Zeichen in den USA noch nicht lange benutzt worden sei.

28 Die Revision rügt mit Recht, dass diese Würdigung lückenhaft ist. Es bleibt unberücksichtigt, dass nach den gesamten Umständen des Streitfalls eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass die Beklagte die amerikanische Marke der Klägerin kannte, als sie die streitgegenständliche Marke in Deutschland anmeldete. Die Parteien sind nach den getroffenen Feststellungen in einem Markt tätig, der sich stark an den Entwicklungen in den USA orientiert. Schon deswegen spricht vieles dafür, dass der Beklagten der Markenauftritt der Klägerin im Frühjahr des Jahres 2000 in den USA nicht unverborgen geblieben ist. Es kommt hinzu, dass die Beklagte in Deutschland ein Zeichen angemeldet hat, das der amerikanischen Marke auch in der ungewöhnlichen Schreibweise („AKADEMIKS") vollständig entspricht.

29 (2) Dem Berufungsgericht kann auch nicht darin beigetreten werden, für die Beklagte habe sich nicht aufdrängen müssen, dass die Klägerin unter ihrem Zeichen alsbald auch auf dem deutschen Markt auftreten werde. Das Berufungsgericht hat insoweit ausgeführt, die Klägerin habe erst im Jahr 2002 ernsthafte Schritte auf dem europäischen Markt unternommen. Soweit sie - wie vorgetragen - bereits im Oktober 2000 diese Absicht gehabt haben sollte, sei dies nicht nach außen dokumentiert worden. Man könne auch nicht aus dem Umstand, dass gerade im Modebereich viele Produkte später auch den Weg nach Deutschland fänden, den Schluss ziehen, die Beklagte hätte die Ausdehnungspläne zumindest kennen müssen. Ob die Marke überhaupt Erfolg haben werde, sei zum fraglichen Zeitpunkt der Markenanmeldung durch die Beklagte noch nicht erkennbar gewesen.

30 Diese Würdigung ist ebenfalls lückenhaft. Soweit - was mangels gegenteiliger Feststellungen im Revisionsverfahren zu unterstellen ist - die Klägerin bereits im Oktober 2000 die Absicht hatte, das Zeichen „AKADEMIKS" in absehbarer Zeit auch im Inland zu benutzen, ergibt sich aus dem weiteren Vor-

bringen der Klägerin und den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen, dass sich diese Absicht für die Beklagte auch aufdrängen musste. Es entspricht der Lebenserfahrung, dass gerade im Modebereich auf dem US-amerikanischen Markt erfolgreiche Produkte auch in Deutschland vermarktet werden. Zudem entspricht es den üblichen Gepflogenheiten im Geschäftsverkehr, sich zunächst im Heimatmarkt zu etablieren, ehe weitere Märkte erschlossen werden. Daher spricht der Umstand, dass die Klägerin zum Prioritätszeitpunkt erst seit kurzer Zeit auf dem amerikanischen Markt tätig war, nicht gegen eine geplante Erschließung auch des europäischen Marktes. Zwar werden - worauf das Berufungsgericht zu Recht hinweist - auch in den USA jährlich viele Marken und Produkte auf den Markt gebracht, von denen nur wenige Erfolg haben. Daher muss im Modebereich nicht bei jedem Auftritt einer neuen Marke in den USA damit gerechnet werden, dass Produkte dieser Marke in absehbarer Zeit auch in Deutschland vertrieben werden. Nach dem im Revisionsverfahren zugunsten der Klägerin zu unterstellenden Klagevortrag war der Marktauftritt der Klägerin im Frühjahr des Jahres 2000 indessen überaus erfolgreich. Die unter der Marke „AKADEMIKS“ angebotenen Produkte waren auf großes Interesse gestoßen und hatten die Klägerin in kurzer Zeit innerhalb der Fachkreise auch über die USA hinaus bekannt gemacht. Für die Beklagte, die im selben, sich an den Entwicklungen in den USA orientierenden Modesegment tätig ist, war dieser Erfolg der Klägerin ohne weiteres erkennbar. Ausgehend hiervon lag für die Beklagte die Annahme nahe, dass die Klägerin ihre Produkte alsbald auch in Deutschland vertreiben würde.

31 bb) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kann nach den bisherigen Feststellungen auch nicht davon ausgegangen werden, dass die eigene Benutzungsabsicht der Beklagten der Annahme einer unlauteren Behinderung entgegensteht.

32 (1) Die Schwelle der als bloße Folge des Wettbewerbs hinzunehmenden Behinderung ist allerdings erst überschritten, wenn das betreffende Verhalten bei objektiver Würdigung der Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (BGH GRUR 2005, 581, 582 - The Colour of Elégance; BGH, Urt. v. 11.1.2007 - I ZR 96/04, GRUR 2007, 800 Tz. 23 = WRP 2007, 951 - Außendienstmitarbeiter). Soweit eine Benutzungsabsicht vorliegt, dient die Markenanmeldung grundsätzlich auch dem eigenen Produktabsatz. Die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, braucht jedoch nicht der einzige Beweggrund zu sein; vielmehr reicht es aus, wenn diese Absicht das wesentliche Motiv ist (BGH GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI 2000). Daher ist die Annahme einer Unlauterkeit nicht allein durch den eigenen Benutzungswillen ausgeschlossen. Vielmehr erfordert die Subsumtion unter § 4 Nr. 10 UWG eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls. Hiervon ausgehend kann nach den bislang getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts ein Verstoß gegen § 4 Nr. 10 UWG nicht verneint werden.

33 (2) Entgegen der Auffassung der Revision ist die Verneinung der Unlauterkeit durch das Berufungsgericht nicht bereits deshalb rechtsfehlerhaft, weil es das Berufungsgericht versäumt hat, auf den Vortrag der Klägerin einzugehen, die Beklagte habe im Rahmen von Vergleichsverhandlungen das Alleinvertriebsrecht beansprucht. Allein aus den Vorschlägen, die die Beklagte mehr als drei Jahre nach Anmeldung der Marke im Rahmen von Vergleichsverhandlungen unterbreitet hat, lassen sich keine Schlüsse auf die Hintergründe für die Markenanmeldung ziehen.

34 (3) Zu Unrecht hat das Berufungsgericht jedoch in diesem Zusammenhang den - im Revisionsverfahren zu unterstellenden - Vortrag der Klägerin un-

berücksichtigt gelassen, die Beklagte verwende das Zeichen „AKADEMIKS“ für Bekleidungsstücke, die den von der Klägerin hergestellten und vertriebenen Waren täuschend ähnlich seien. Ausgehend hiervon wird die wettbewerbliche Entfaltung der Klägerin in Deutschland nicht nur durch die Anmeldung der Marke, sondern auch durch die Gestaltung der Produkte beeinträchtigt. Dies rechtfertigt die Annahme, dass es der Beklagten vor allem darum ging, die Klägerin vom deutschen Markt fernzuhalten, um selbst in diesem Modesegment mit nachgeahmten Produkten erfolgreich sein zu können. Die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, war - die Produktnachahmung unterstellt - somit zumindest das wesentliche Motiv. Einer daneben auch noch bestehenden eigenen Benutzungsabsicht kommt in diesem Fall keine maßgebliche Bedeutung zu (BGH GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI 2000).

2. Unterlassungsanspruch hinsichtlich der Bezeichnung „AKADEMIKS“ (Antrag zu I 1)

35 Mit Erfolg wendet sich die Revision auch dagegen, dass das Berufungsgericht den Anspruch auf Unterlassung der Verwendung des Zeichens „AKADEMIKS“ für Bekleidungsartikel verneint hat. Das Markenrecht der Beklagten steht dem Anspruch auf Unterlassung der Verwendung des Zeichens für Bekleidungsartikel aus § 14 Abs. 2 und 5 MarkenG nicht entgegen, wenn auf Seiten der Beklagten Umstände vorliegen, die die Geltendmachung des markenrechtlichen Schutzes als unlauter i.S. von § 3 UWG erscheinen lassen (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2005, 414, 417 - Russisches Schaumgebäck). Daher gelten die zum Anspruch auf Einwilligung in die Löschung gemachten Ausführungen hier entsprechend.

3. Unterlassungsanspruch hinsichtlich des Bildzeichens (Antrag zu I 2)

36 Mit Erfolg wendet sich die Revision des Weiteren dagegen, dass das Berufungsgericht den Unterlassungsanspruch hinsichtlich der Verwendung der Bildmarke verneint hat.

37 a) Die Revision macht insoweit zu Recht einen Verstoß gegen § 547 Nr. 6 ZPO geltend. Ein Urteil leidet an einem Begründungsmangel, wenn es auf einen von mehreren Klageanträgen, Ansprüchen oder selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmitteln i.S. von § 146 ZPO überhaupt nicht eingeht (BGH, Urt. v. 18.2.1993 - IX ZR 48/92, NJW-RR 1993, 706; Urt. v. 15.10.1998 - I ZR 111/96, NJW 1999, 1110, 1113; Musielak/Ball, ZPO, 5. Aufl., § 547 Rdn. 14; Zöller/Gummer, ZPO, 26. Aufl., § 547 Rdn. 8). Dies ist hier der Fall. Das Berufungsgericht hat die Ablehnung des Unterlassungsantrags hinsichtlich der Bildmarke allein damit begründet, dass der Beklagten das prioritätsältere Recht an der Wortmarke „AKADEMIKS" zustehe. Bei der Bildmarke handelt es sich indessen um ein anderes Kennzeichen, hinsichtlich dessen die Beklagte keinerlei prioritätsältere Rechte geltend gemacht hat. Da die Begründung, mit der das Berufungsgericht die Klageanträge zu I 1 und II abgewiesen hat, für den Klagenantrag zu I 2 nicht einmal ansatzweise passt, ist das Berufungsurteil insoweit nicht mit einer Begründung versehen.

38 b) Offen bleiben kann, ob bei einem Verstoß gegen § 547 Nr. 6 ZPO stets eine Zurückverweisung an das Berufungsgericht erforderlich ist oder ob mit Blick auf § 561 ZPO die Revision zurückgewiesen werden kann, wenn die Klage schon nicht schlüssig ist (für eine Anwendung von § 561 ZPO BGH, Urt. v. 13.6.1995 - IX ZR 121/94, NJW 1995, 2551, 2552; MünchKomm.ZPO/ Wenzel, 3. Aufl., § 547 Rdn. 23; Musielak/Ball aaO § 547 Rdn. 2; offengelassen

in BGH, Urt. v. 3.10.1980 - V ZR 125/79, NJW 1981, 1045, 1046; Beschl. v. 21.4.1993 - BLw 40/92, WM 1993, 1656, 1658). Die Klägerin hat eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schlüssig vorgetragen. Aus ihrem Vortrag geht hervor, dass die Beklagte das Zeichen auch nach Eintragung der Bildmarke der Klägerin in Deutschland benutzt hat. Zu den weiteren Voraussetzungen des Unterlassungsanspruchs aus § 14 Abs. 2 MarkenG hat das Berufungsgericht bislang keine Feststellungen getroffen, so dass eine Sachentscheidung durch den Senat ausscheidet.

4. Unterlassungsansprüche hinsichtlich der Ausstattung (Anträge zu I 3)

39 Ebenfalls nicht frei von Rechtsfehlern ist die Abweisung der Unterlassungsansprüche hinsichtlich der Verwendung der einzelnen Ausstattungen.

40 a) Hinsichtlich der Anträge zu I 3 b und zu I 3 g ist ein Begründungsmangel i.S. von § 547 Nr. 6 ZPO gegeben. Dies folgt daraus, dass die Klägerin markenrechtliche Ansprüche wegen Verwendung von Bestandteilen ihrer deutschen Marken „AKADEMIKS STADIUM“ und „JEANIUS LEVEL PRODUCTS“ geltend macht und die Beklagte insoweit keine älteren Kennzeichenrechte beansprucht hat. Hierauf ist das Berufungsgericht nicht eingegangen.

41 Im Falle des Antrags zu I 3 g ist das Klagevorbringen allerdings nicht schlüssig, da die Klägerin keine Verletzungshandlung vorgetragen hat. Die Klägerin stützt den Anspruch lediglich auf einen am 30. Mai 2003 erfolgten Testkauf. Zu diesem Zeitpunkt bestand aber nach ihrem eigenen Vortrag noch kein Schutz für die Marke „JEANIUS LEVEL PRODUCTS“. Das Anbieten der Ware am 30. Mai 2003 kann daher die für den Unterlassungsanspruch erforderliche Wiederholungsgefahr nicht begründen. Umstände, aus denen auf eine Erstbegehungsgefahr geschlossen werden könnte, hat die Klägerin nicht vorgetragen.

Gleichwohl ist der Senat - unabhängig davon, ob im Falle eines Begründungsmangels nach § 547 Nr. 6 ZPO das Revisionsgericht die Schlüssigkeit der Klage prüfen kann - an einer Zurückweisung der Revision gehindert. Denn das Berufungsgericht wäre nach § 139 Abs. 1 ZPO verpflichtet gewesen, auf das Fehlen des Sachvortrags hinzuweisen, wenn es entgegen der vom Landgericht vertretenen Ansicht das Klagevorbringen nicht als schlüssig hätte ansehen wollen (vgl. BGH, Urt. v. 27.11.1996 - VIII ZR 311/95, NJW-RR 1997, 441; Urt. v. 16.5.2002 - VII ZR 197/01, NJW-RR 2002, 1436, 1437; Beschl. v. 28.9.2006 - VII ZR 103/05, NJW-RR 2007, 17). Dies gilt zumindest im Fall des erstinstanzlichen Obsiegens auch dann, wenn - wie vorliegend - der Prozessgegner den mangelnden Sachvortrag gerügt hat (vgl. hierzu Zöller/Greger aaO § 547 Rdn. 8; einschränkend Musielak/Stadler aaO § 139 Rdn. 7).

42 b) Hinsichtlich der Klageanträge zu I 3 a und c bis f ist es aus den unter IV 2 dargelegten Gründen rechtsfehlerhaft, dass das Berufungsgericht den auf die Verletzung der Marke „AKADEMIKS“ gestützten Unterlassungsanspruch mit der Begründung verneint hat, dass der Beklagten insoweit ein prioritätsälteres Recht zustehe.

43 Das Urteil ist in diesem Punkt auch nicht aus anderen Gründen richtig (§ 561 ZPO). Die Anträge sind nicht deshalb unzulässig, weil bereits durch den Antrag zu I 1 die Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung „AKADEMIKS“ begehrt wird. Sie stellen - auch soweit sie auf die Verletzung des Zeichens „AKADEMIKS“ gestützt sind - jeweils einen gesonderten Streitgegenstand dar, da - anders als beim Antrag zu I 1 - ein Verbot der Verwendung des Zeichens „AKADEMIKS“ zusammen mit anderen Merkmalen begehrt wird.

5. Auskunfts- und Schadensersatzanspruch (Anträge III und IV)

44 Da das Berufungsgericht den Antrag zu I zu Unrecht abgewiesen hat, ist das Urteil auch hinsichtlich der hierauf bezogenen Anträge auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht aufzuheben.

45 V. Danach ist das angefochtene Urteil aufzuheben. Die Sache ist an das Berufungsgericht zur neuen Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revision - zurückzuverweisen.

Bornkamm Pokrant Büscher

Bergmann Kirchhoff

Vorinstanzen:
LG München I, Entscheidung vom 15.06.2004 - 33 O 23295/03 -
OLG München, Entscheidung vom 20.01.2005 - 29 U 3943/04 -