BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 39/06

Verkündet am:
5. November 2008
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

Stofffähnchen

Gemeinschaftsmarkenverordnung Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b;
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2, § 25 Abs. 1, § 26 Abs. 1 und 3 Satz 1;
ZPO § 253 Abs. 2 Nr. 2

a) Ein markenrechtliches Verbot der Verwendung eines Bestandteils einer Gesamtaufmachung (hier: rotes Stofffähnchen an der Tasche einer Jeans-Hose), setzt voraus, dass dieser Bestandteil isoliert markenmäßig benutzt wird und sich diese Funktion nicht erst durch ein weiteres Kennzeichen ergibt (hier: rotes Stofffähnchen mit der Aufschrift LEVI'S).

b) Für die Beurteilung des Gesamteindrucks der eingetragenen Marke ist die Registereintragung maßgeblich und nicht der konkrete Eindruck aufgrund der Anbringung der Klagemarke auf Produkten.

c) Soll durch eine Verkehrsbefragung die durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft eines Bestandteils eines zusammengesetzten Zeichens nachgewiesen werden, ist den Befragten der Zeichenbestandteil isoliert und nicht zusammen mit weiteren Bestandteilen des zusammengesetzten Zeichens vorzulegen.

BGH, Urt. v. 5. November 2008 - I ZR 39/06 - OLG Hamburg
LG Hamburg

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 5. November 2008 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 Beklagten zu 1 wird das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 2. Februar 2006 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als die Berufung der Beklagten zu 1 hinsichtlich der Klageanträge zu 1 bis 4 sowie hinsichtlich der landgerichtlichen Kostenentscheidung zurückgewiesen worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens und der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

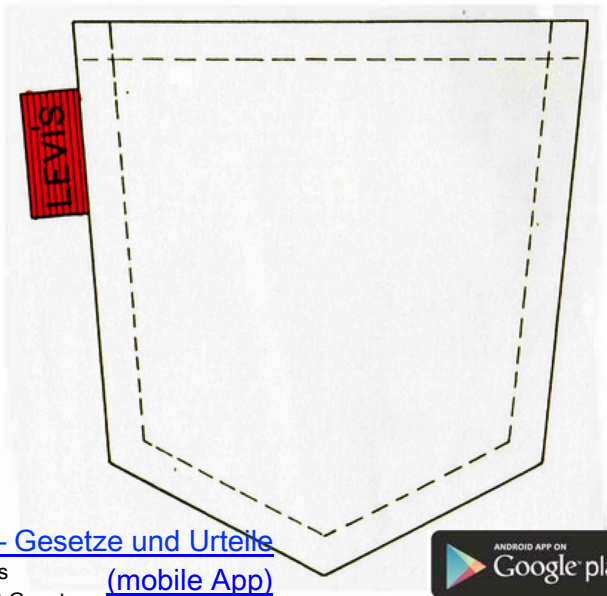
Tatbestand:

1 Die Klägerin, die Levi Strauss & Co., ist die älteste Jeans-Herstellerin der Welt. Sie ist Inhaberin der am 1. September 2000 unter anderem für Beklei-

dungsstücke eingetragenen Gemeinschaftsbildmarke Nr. 112 862 (nachfolgend als Klagemarke 1 bezeichnet) und der gleich gestalteten deutschen Bildmarke Nr. 2 914 002, eingetragen am 21. Oktober 1998 für Jeans-Hosen (nachfolgend Klagemarke 2):

2 Die Klägerin ist weiterhin Inhaberin der folgenden Marken:

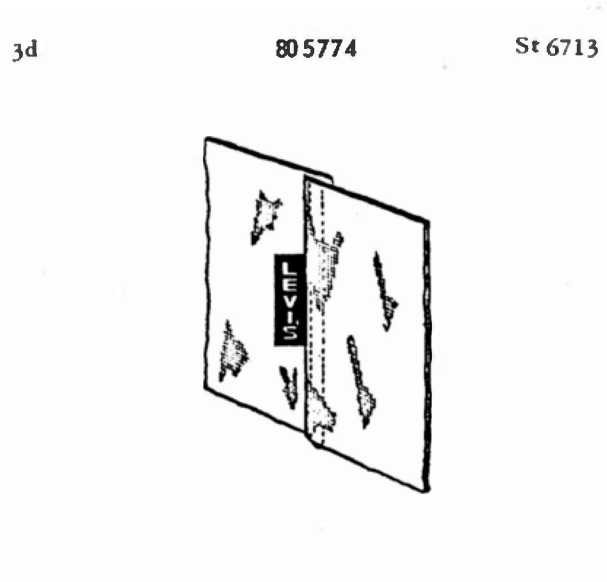
- der am 12. Januar 1977 für Hosen, Hemden, Blusen und Jacken für Herren, Damen und Kinder eingetragenen deutschen Wort-/Bildmarke Nr. DD 641 687, die in dem roten rechteckigen Bestandteil am linken oberen Rand den Wortbestandteil „LEVI'S" aufweist (Klagemarke 3):



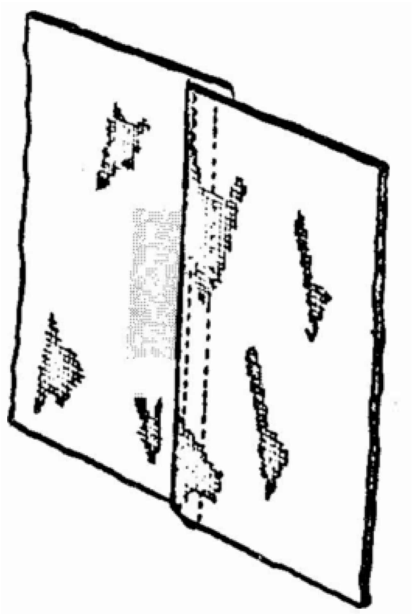
JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

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

- der farbigen, am 23. Juni 1965 für Bekleidungsstücke eingetragenen deutschen Wort-/Bildmarke Nr. 805 774, die ein skizziert dargestelltes Stück Stoff mit einem „Tab“ und der Aufschrift „LEVI'S“ zeigt (Klagemarke 4):



- der am 17. Dezember 1965 für Bekleidungsstücke eingetragenen deutschen Wort-/Bildmarke Nr. 813 729, die aus einem an ein Stück Stoff angenähten „Tab“ ebenfalls mit der Aufschrift „LEVI'S“ besteht (Klagemarke 5):



- und der mit Priorität vom 5. Juli 2001 für Hosen eingetragenen Gemeinschaftsbildmarke Nr. 2 292 373, die nach der Beschreibung im Register eine Positionsmarke ist und aus einem roten rechteckigen Label aus textilem Material besteht, das oben links in die Gesäßtasche von Hosen, Shorts oder Röcken eingenäht ist und aus der Naht hervorsteht (Klagemarke 6):

3 Die Beklagte zu 1 betreibt einen Einzelhandel mit Oberbekleidung. Sie brachte seit November 2002 Jeans der Marken „COLLOSEUM", „S. MALIK" und „EURGIULIO" auf den Markt. Diese sind in der im Klageantrag wiedergegebenen Aufmachung an der rechten Gesäßtasche mit roten, rechteckigen Stofffähnchen versehen, die an der rechten Außennaht im oberen Drittel der Tasche angenäht sind und auf denen die jeweiligen Marken beziehungsweise die Bezeichnung „SM JEANS" wiedergegeben wird. Die Beklagte zu 2 ist als Einkäuferin der Beklagten zu 1 tätig. Der Beklagte zu 3 ist Geschäftsführer der Beklagten zu 2 und zu 3.

4 Die Klägerin hat geltend gemacht, das rote Stofffähnchen werde vom inländischen Verkehr aufgrund der langjährigen intensiven Benutzung als Hinweis auf die Herkunft der Jeans aus ihrem Hause verstanden. An dem als „Red Tab"

bezeichneten roten Stofffähnchen habe sie zudem markenrechtlichen Schutz als Benutzungsmarke erlangt. Bei den von der Beklagten vertriebenen Aufmachungen werde das rote Stofffähnchen markenmäßig benutzt und verletze ihre Markenrechte.

5 Die Klägerin hat - soweit für die Revisionsinstanz noch von Bedeutung - beantragt,

1. die Beklagten zu verurteilen, es zu unterlassen, Jeans-Hosen anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu besitzen, die gemäß folgenden Abbildungen mit einem roten, an der Außennaht der Gesäßtasche angebrachten rechteckigen Stofffähnchen versehen sind:

a)

b)

c)

2. den Beklagten wegen der in Ziffer 1 ausgesprochenen Verpflichtungen bestimmte Ordnungsmittel anzudrohen;

3. die Beklagten zu verurteilen, der Klägerin Auskunft darüber zu erteilen, wer ihre Lieferanten und gewerblichen Abnehmer von Jeans-Hosen gemäß Ziffer 1 gewesen sind und der Klägerin durch ein vollständiges und geordnetes Verzeichnis darüber Rechnung zu le-

gen, in welchem Zeitraum und in welcher Stückzahl sie unter Erzielung welcher Umsätze und welchen Gewinns Jeans-Hosen gemäß Ziffer 1 in den Verkehr gebracht hat;

4. festzustellen, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus den in Ziffer 1 beschriebenen Handlungen entstanden ist oder künftig noch entstehen wird.

6 Die Beklagten haben geltend gemacht, die angegriffenen Ausführungsformen hätten nur dekorativen Charakter. Bei einer Vielzahl von Jeans-Modellen anderer Hersteller werde an der rechten Gesäßtasche ein rotes Stofffähnchen angebracht. Die Klägerin habe die Klagemarke 3 zudem nicht rechtserhaltend benutzt.

7 Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Dieses Urteil ist rechtskräftig geworden, soweit es sich gegen die Beklagten zu 2 und zu 3 richtet. Auf die Berufung der Beklagten (nachfolgend Beklagte) hat das Berufungsgericht die Verurteilung nach den Klageanträgen zu 3 und 4 zeitlich beschränkt und im Übrigen die Berufung der Beklagten zurückgewiesen (OLG Hamburg OLG-Rep 2007, 372).

8 Dagegen richtet sich die (vom Senat zugelassene) Revision der Beklagten, mit der sie weiterhin eine Abweisung der Klage erstrebt. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

9 I. Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsanspruch aufgrund der Klagemarken 2 bis 5 und einer Benutzungsmarke nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und

Abs. 5 MarkenG und wegen der Klagemarken 1 und 6 aus Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b GMV für gegeben erachtet. Zur Begründung hat es ausgeführt:

10 Zwischen der Klagemarke 3 und der angegriffenen Ausstattung der „COLLOSEUM"-Jeans der Beklagten bestehe Verwechslungsgefahr (Klageantrag zu 1 a). Die Klagemarke 3 verfüge von Haus aus über normale Kennzeichnungskraft. Diese ergebe sich auch aus dem roten Stofffähnchen, bei dem es sich um eine besonders markante Kennzeichnung und nicht nur um ein dekoratives Element handele. Die gegen diese Klagemarke erhobene Einrede der Nichtbenutzung greife nicht durch. Die Klägerin habe das rote Stofffähnchen mit der Aufschrift „LEVI'S" vielfach benutzt. In diesem Zusammenhang sei es unerheblich, dass die Klägerin vielfach auch die sogenannte „Arcuate (Doppelschwinge)" auf der Gesäßtasche anbringe. Die Klagemarke 3 verfüge infolge ihrer umfangreichen Benutzung und Verwendung in der Werbung vor allem durch das „Red Tab" über gesteigerte Kennzeichnungskraft. Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft durch Drittzeichen sei nicht eingetreten.

11 Es bestehe zwischen den Waren, für die die Klagemarke 3 eingetragen sei, und den Waren, für die die angegriffene Ausstattung benutzt werde, Warenidentität. Die Zeichen seien hinreichend ähnlich. Der prägende Bestandteil der Klagemarke 3 sei das rote Stofffähnchen. Die Stofffähnchen der Klagemarke und der angegriffenen Aufmachung seien rot und rechteckig und in etwa gleicher Höhe an der Außennaht der Gesäßtasche angebracht. Der Schriftzug „LEVI'S" sei wegen der geringen Größe schlecht lesbar. Entsprechendes gelte für den Schriftzug „COLLOSEUM" auf dem roten Stofffähnchen an der Tasche der Jeans der Beklagten. Würden die Jeans getragen, würden die Schriftzüge, etwa von Passanten, ohnehin nicht mehr wahrgenommen.

12 Die Beklagte verwende das beanstandete Stofffähnchen kennzeichenmäßig und nicht als bloße Dekoration.

13 Zwischen den Klagemarken 1 und 2 und der angegriffenen Aufmachung der „COLLOSEUM"-Jeans bestehe ebenfalls Verwechslungsgefahr i.S. von Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b GMV und § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Klagemarken mit dem roten Stofffähnchen und der sogenannten Doppelschwinge verfügten von Haus aus über normale Kennzeichnungskraft. Diese sei durch umfangreiche Benutzung vor allem des „Red Tab" gesteigert. Die von der Beklagten geltend gemachte Einrede der Nichtbenutzung sei unbegründet. Die Klägerin habe Jeans mit der den Klagemarken entsprechenden Aufmachung mit und ohne den Schriftzug „LEVI'S" vertrieben.

14 Zwischen den Waren, für die die Klagemarken 1 und 2 eingetragen seien, und den Waren, für die das rote Stofffähnchen mit der Aufschrift „COLLOSEUM" verwandt werde, bestehe ebenfalls Warenidentität. Die Kennzeichen seien sich auch hinreichend ähnlich, was bei bestehender Warenidentität und gesteigerter Kennzeichnungskraft der Klagemarken eine Verwechslungsgefahr begründe. Prägender Bestandteil der Klagemarken sei das „Red Tab". Es habe innerhalb des Bildzeichens eine selbständig kennzeichnende Wirkung. In dem prägenden Bestandteil stimmten die Kollisionszeichen überein.

15 Eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehe auch zwischen den Klagemarken 4, 5 und 6 und der kollidierenden Aufmachung der Jeans „COLLOSEUM". Die Marken verfügten über normale Kennzeichnungskraft; es sei von Warenidentität auszugehen. Im Übrigen würden die Ausführungen zu den Klagemarken 1 bis 3 entsprechend gelten.

16 Der Unterlassungsanspruch sei ebenfalls aus einer Benutzungsmarke der Klägerin nach § 4 Nr. 2 i.V. mit § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG begründet. Aufgrund der vorgelegten Meinungsumfragen sei davon auszugehen, dass die Klägerin mit dem „Red Tab“ Verkehrsgeltung im Zusammenhang mit Jeans-Hosen erlangt habe. Danach ordneten beachtliche Teile des Publikums ein rotes Stofffähnchen an der Gesäßtasche der Klägerin zu. Zwischen der Benutzungsmarke und der angegriffenen Aufmachung bestehe ebenfalls Verwechslungsgefahr.

17 Zwischen den Klagemarken 1 bis 6 sowie der Benutzungsmarke der Klägerin und der angegriffenen Verletzungsform der „S. MALIK“-Jeans (Klageantrag 1 b) bestehe ebenfalls Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b GMV. Gleiches gelte für die angegriffene Aufmachung der „EURGIULIO“-Jeans (Klageantrag zu 1 c).

18 Die mit dem Klageantrag zu 3 geltend gemachten Ansprüche auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung ergäben sich aus § 19 MarkenG, § 242 BGB und Art. 9 GMV, §§ 19, 125b MarkenG. Die Beklagte habe die Marken der Klägerin schuldhaft verletzt und sei nach § 14 Abs. 6 MarkenG und Art. 9 GMV, § 14 Abs. 6, § 125b MarkenG zum Schadensersatz verpflichtet. Die Klageanträge zu 3 und 4 seien aber erst ab der ersten Verletzungshandlung gerechtfertigt.

19 II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht, soweit im Hinblick auf die Klageanträge zu 1 bis 4 zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist.

20 1. Zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings davon ausgegangen, dass der Klageantrag zu 1 (Unterlassungsantrag) hinreichend bestimmt ist.

21 a) Nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO darf ein Unterlassungsantrag - und nach § 313 Abs. 1 Nr. 4 ZPO eine darauf beruhende Verurteilung - nicht derart undeutlich gefasst sein, dass der Streitgegenstand und der Umfang der Prüfungs- und Entscheidungsbefugnis des Gerichts nicht mehr klar umrissen sind, der Beklagte sich deshalb nicht erschöpfend verteidigen kann und im Ergebnis dem Vollstreckungsgericht die Entscheidung darüber überlassen bleibt, was dem Beklagten verboten ist. Der Mangel der Bestimmtheit des Klageantrags ist auch im Revisionsverfahren von Amts wegen zu beachten (BGHZ 144, 255, 263 - Abgasemissionen).

22 b) Nach dem Unterlassungsantrag soll der Beklagten untersagt werden, Jeans-Hosen entsprechend den Abbildungen mit einem roten, an der Außennaht der Gesäßtasche angebrachten rechteckigen Stofffähnchen zu versehen, in den Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu besitzen. Das beantragte Verbot richtet sich nach dem Wortlaut allgemein gegen die Verwendung roter rechteckiger Stofffähnchen, die den Abbildungen entsprechend an der Außennaht der Gesäßtasche von Jeans-Hosen angebracht sind. Dies folgt ebenfalls aus der Klagebegründung, die zur Auslegung des Klageantrags heranzuziehen ist. Danach sieht die Klägerin das Charakteristische der Verletzungshandlung in der Verwendung eines roten rechteckigen Stofffähnchens an der Außennaht der Gesäßtasche unabhängig von dem jeweiligen dort angebrachten Schriftzug. Damit ist das Unterlassungsbegehren hinreichend bestimmt umschrieben.

23 2. Unterlassungsanspruch aus der Klagemarke 3

24 Die Annahme des Berufungsgerichts, ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG wegen Verletzung der Klagemarke 3, die das Berufungsgericht in den Mittelpunkt seiner Begründung gestellt hat, sei gegeben, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Auf der Grundlage der bisher vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen kann weder davon ausgegangen werden, dass zwischen der Klagemarke 3 und den mit den Klageanträgen zu 1 a bis c angegriffenen Aufmachungen eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht (dazu II 2 a und b), noch kann angenommen werden, dass die Voraussetzungen einer markenmäßigen Verwendung der angegriffenen Aufmachungen vorliegen (dazu II 2 c). Zudem tragen die Feststellungen des Berufungsgerichts auch nicht die Annahme, die Einrede mangelnder Benutzung der Klagemarke 3 sei unbegründet (dazu II 2 d).

25 a) Die Revision wendet sich mit Erfolg dagegen, dass das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Klagemarke 3 und der mit dem Klageantrag zu 1a angegriffenen Aufmachung bejaht hat.

26 aa) Die Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden

kann und umgekehrt (BGH, Urt. v. 28.6.2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Tz. 20 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect). 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, Urt. v. 12.6.2007 - C-334/05, GRUR 2007, 700 Tz. 35 - Limoncello; BGH, Urt. v. 3.4.2008 - I ZR 49/05, GRUR 2008, 1002 Tz. 23 = WRP 2008, 1434 - Schuhpark). Das hat das Berufungsgericht im Ansatz auch seiner rechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt.

27 bb) Das Berufungsgericht ist bei seiner Prüfung von Warenidentität ausgegangen. Das lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen und wird von der Revision auch nicht angegriffen.

28 cc) Ohne Erfolg wendet sich die Revision dagegen, dass das Berufungsgericht eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Klagemarke 3 angenommen hat, die die äußere Form einer Jeans-Tasche mit rotem Rechteck und der Beschriftung „LEVI'S“ zeigt. Das Berufungsgericht ist zwar bei seiner Prüfung von einer unzutreffenden Grundlage ausgegangen. Im Ergebnis ist die Annahme, die Klagemarke 3 sei überdurchschnittlich kennzeichnungskräftig, aber zutreffend.

29 (1) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klagemarke 3 verfüge von Haus aus über normale Kennzeichnungskraft. Dies beruhe nicht nur auf dem Wortbestandteil „LEVI'S“, sondern gerade auch auf dem roten rechteckigen Stofffähnchen, das so angenäht sei, dass es sich wie eine kleine Fahne von der Gesäßtasche räumlich und durch die Farbe Rot auch farblich abhebe. Es sei nicht nur eine dekorative, sondern eine markante Kennzeichnung, die beim Tragen dauerhaft mit der Hose verbunden bleibe. Dem entsprächen auch

die historische Entwicklung in den USA und ausweislich der vorgelegten Meinungsumfragen die Auffassung des Verkehrs im Inland. Die Kennzeichnungskraft des roten Stofffähnchens ergebe sich auch aus der neuen Produktlinie „LEVIS RED“ der Klägerin, in der das unbeschriftete „Red Tab“ mit einem „R im Kreis“ verwendet worden sei, und aus der vielfachen auffälligen Herausstellung des Fähnchens in der Werbung. Die von Haus aus bestehende normale Kennzeichnungskraft sei durch Benutzung gesteigert, und zwar gerade durch das „Red Tab“, das die Klägerin umfänglich und vor allem mit der Beschriftung „LEVI'S“ seit Jahrzehnten in Deutschland nutze. Dies werde durch mehrere von der Klägerin vorgelegte Umfragen belegt. Eine Schwächung der Klagemarke 3 durch Drittkennzeichen sei nicht aufgetreten.

30 (2) Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für eine Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise gehören, die die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (EuGH, Urt. v. 22.6.1999 - C-342/97, Slg. 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734 Tz. 23 = WRP 1999, 806 - Lloyd; Urt. v. 7.7.2005 - C-353/03, Slg. 2005, I-6135 = GRUR 2005, 763 Tz. 31 = WRP 2005, 1159 - Nestlé/Mars; BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Tz. 27 = WRP 2007, 1461 - Kinder II).

31 Im Ergebnis zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, die aus den Umrissen der Taschen mit einem roten Rechteck und der Aufschrift „LEVI'S“ bestehende Klagemarke 3 verfüge von Haus aus über normale Kennzeichnungskraft. Die Prüfung der Kennzeichnungskraft von Haus aus ist

unabhängig von einer möglichen weiteren Stärkung oder Schwächung durch die Benutzungslage vorzunehmen (BGHZ 139, 340, 346 - Lions). Für die Bestimmung der originären Kennzeichnungskraft der Klagemarke 3 kommt es deshalb weder auf die vom Berufungsgericht herangezogene historische Entwicklung der Klagemarke in den USA noch auf die vorgelegten Verkehrsumfragen in Deutschland an. Auch die Präsentation des sogenannten „Red Tab" in der Werbung der Klägerin ist für die originäre Kennzeichnungskraft nicht maßgeblich. Die Klagemarke 3 erlangt ihre normale originäre Kennzeichnungskraft vielmehr aus dem durch die Taschenform, das rote Rechteck und den Wortbestandteil „LEVI'S" hervorgerufenen Gesamteindruck.

32 Die Steigerung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke 3 infolge der Benutzungslage ergibt sich aus der Verwendung des Wortbestandteils „LEVI'S", der deutlich sichtbar abgebildet ist. Er ist für den Verkehr erkennbar abgeleitet aus dem weithin bekannten Unternehmenskennzeichen „Levi Strauss" der Klägerin und der Marke „LEVI'S". Auf die vom Berufungsgericht angenommene Steigerung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke durch umfängliche Benutzung des roten Stofffähnchens kommt es daher im Ergebnis für die Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarke 3 in diesem Zusammenhang nicht an. Aus diesem Grund kann auch offenbleiben, ob dem roten Rechteck der Klagemarke 3 ähnliche rote Fähnchen oder Aufnäher in nennenswertem Umfang auf den Taschen von Jeans-Hosen anderer Hersteller benutzt worden sind. Zwar kann durch Drittkennzeichen im Ähnlichkeitsbereich eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke eintreten. Eine solche Schwächung stellt aber einen Ausnahmetatbestand dar. Sie setzt voraus, dass die Drittkennzeichen im Bereich der gleichen oder eng benachbarter Branchen, Waren oder Dienstleistungen in einem Umfang tatsächlich in Erscheinung treten, der geeignet erscheint, die erforderliche Gewöhnung des Verkehrs an die Existenz weiterer Zeichen im Ähnlichkeitsbereich zu bewirken (BGH, Urt. v.

8.11.2001 - I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 = WRP 2002, 705 - IMS). Davon kann vorliegend nicht ausgegangen werden, weil die Klagemarke 3 allein schon durch den Wortbestandteil über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt.

33 dd) Die Ähnlichkeit zwischen der Klagemarke 3 und der mit dem Klageantrag zu 1a angegriffenen Aufmachung hat das Berufungsgericht allerdings nicht rechtsfehlerfrei bestimmt. Die Revision beanstandet zu Recht, dass das Berufungsgericht das rote Stofffähnchen der Klagemarke als für das gesamte Zeichen prägend angesehen hat.

34 (1) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz. 19 = WRP 2006, 92 - coccodrillo). Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung erhält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 - THOMSON LIFE; BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Bei der Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen

werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 31 - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz).

35 Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass das rote Rechteck die Klagemarke 3 prägt und auch die angegriffene Aufmachung durch das rote Stofffähnchen dominiert wird. Es hat dies daraus gefolgert, dass die Schriftzüge „LEVI'S“ und „COLLOSEUM“ in der Kaufsituation nur schlecht lesbar seien und später beim Tragen der Kleidung aufgrund der üblichen Entfernung von anderen Personen bei diesen der übereinstimmende Eindruck eines roten rechteckigen Stofffähnchens entstehe. Dem kann nicht zugestimmt werden.

36 Für die Beurteilung des Gesamteindrucks der Klagemarke ist die Registereintragung maßgeblich (BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND). In der Form, in der die Klagemarke 3 im Register wiedergegeben ist, ist der Wortbestandteil „LEVI'S“ deutlich sichtbar. Er tritt deshalb entgegen der Annahme des Berufungsgerichts bei der Beurteilung des visuellen Eindrucks der Klagemarke nicht derart weit in den Hintergrund, dass er den Gesamteindruck des Zeichens von Haus aus nicht mitbestimmt. Die konkrete Art der Anbringung der Klagemarke auf den Jeans der Klägerin ist dagegen nicht von Bedeutung. Auf außerhalb der Kennzeichnung liegende Begleitumstände kommt es bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht an (vgl. BGH, Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 289/01, GRUR 2004, 598, 599 = WRP 2004, 907 - Kleiner Feigling; BGHZ 171, 89 Tz. 38 - Pralinenform).

37 (2) Allerdings kann dem Verkehr ein einzelnes Gestaltungsmerkmal eines zusammengesetzten Zeichens als Folge der Präsentation und Bewerbung der Marke als besonders herkunftshinweisend erscheinen (vgl. BGHZ 153, 131,

140 f. - Abschlussstück; 169, 295 Tz. 24 - Goldhase). Davon ist vorliegend das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat angenommen, dass sich die Steigerung der Kennzeichnungskraft aus der umfangreichen Werbung für das sogenannte „Red Tab“ und aus den von der Klägerin vorgelegten Verkehrsbefragungen ergibt.

38 Diese Ausführungen halten den Angriffen der Revision jedoch nicht stand.

39 Die vom Berufungsgericht zu einer Verwendung als Werbeartikel in Bezug genommenen Anlagen K 13 bis K 16 zeigen das rote Stofffähnchen gerade nicht in Alleinstellung, sondern nur zusammen mit der Aufschrift „LEVI'S“. Aus ihnen lässt sich daher für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft des isolierten Stofffähnchens nichts ableiten. Zur Marktpräsenz der Produktlinie „LEVIS RED“, bei der ein unbeschriftetes rotes Stofffähnchen Verwendung gefunden hat, hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen. Gleiches gilt für Kennzeichnungen des „Red Tab“ in isolierter Form in den „LEVIS“-Abteilungen von Geschäften.

40 Der Verweis des Berufungsgerichts auf die von der Klägerin vorgelegten Verkehrsbefragungen von Mai und Juli 1994 sowie April/Mai 2000 der Anlagen K 18 bis K 20 vermag die Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft des roten Stofffähnchens in der Klagemarke 3 ebenfalls nicht zu rechtfertigen. Die Gutachten aus Mai und Juli 1994 lassen einen sicheren Rückschluss auf den grundsätzlich maßgeblichen Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 25.10.2007 - I ZR 18/05, GRUR 2008, 505 Tz. 27 = WRP 2008, 797 - TUC-Salzcracker) im Oktober 2005 - und damit mehr als zehn Jahre nach ihrer Erstellung - nicht zu. Dem Gutachten von Mai 1994 liegt zudem eine Befragung zugrunde, bei der

den befragten Personen nicht die Abbildung des „Red Tab“ isoliert, sondern nur zusammen mit der teilweisen Abbildung einer Hosentasche mit der typischen Doppelschwinge vorgelegt worden ist. Aus dem Gutachten von Juli 1994 geht nicht hervor, was den Befragten konkret in der Interviewsituation zur Beurteilung gezeigt worden ist. Auf der Ablichtung des Fotos im Gutachten lassen sich nur eine Frau und ein Mann erkennen, die von hinten abgebildet sind und offensichtlich Jeans tragen. Was die Befragten veranlasst hat, aufgrund der Ausstattung der Jeans auf einen bestimmten Hersteller zu schließen, wird bei der nur schemenhaften Abbildung nicht deutlich.

41 Bei der Verkehrsbefragung aus dem Jahre 2000 ist den Befragten die Abbildung einer Jeans-Tasche, wie sie Gegenstand der Klagemarke 3 ist, mit dem „Red Tab“ ohne Beschriftung vorgelegt worden. Die Interviewten sind sodann gefragt worden (Frage 2): „Wenn Sie einmal davon absehen, dass die Beschriftung entfernt wurde: Kommen solche Jeans von einem bestimmten Hersteller, oder gibt es solche Jeans von verschiedenen Herstellern?“. Den Antworten lässt sich danach nicht entnehmen, in welchem Umfang die Zuordnung zu einem bestimmten Hersteller ausschließlich auf dem roten Stofffähnchen und nicht zumindest auch auf der Ausführung der ebenfalls abgebildeten Tasche (Form, Naht) beruht. Zudem begegnet die Fragestellung wegen ihres suggestiven Charakters durchgreifenden Bedenken. Es fehlen alternative Fragen danach, ob die abgebildete Jeans-Tasche nicht als Hinweis auf irgendein Unternehmen aufgefasst wird oder ob der Befragte hierzu nichts sagen kann.

42 Das Berufungsgericht hat folglich den Gesamteindruck der Klagemarke 3 nicht rechtsfehlerfrei bestimmt. Entsprechendes gilt für den Gesamteindruck der Aufmachung der „COLLOSEUM“-Jeans. Kann nach den bisherigen Feststellungen nicht davon ausgegangen werden, dass das von der Klägerin verwandte rote Stofffähnchen über gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt, ist auch der

Annahme des Berufungsgerichts, die angegriffene Aufmachung werde ebenfalls von dem roten Stofffähnchen geprägt, die Grundlage entzogen.

43 b) Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend für die vom Berufungsgericht angenommene Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Klagemarke 3 und den mit den Klageanträgen zu 1 b und c angegriffenen Aufmachungen der Jeans-Hosen der Marken „S. MALIK“ und „EURGIULIO“. Die fehlerhafte Ermittlung der prägenden Bestandteile der Klagemarke 3 wirkt sich auch auf die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit zwischen dieser Klagemarke und den mit den Klageanträgen zu 1 b und c angegriffenen Gestaltungsformen aus.

44 c) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass die Beklagte die mit den Klageanträgen zu 1 a bis c angegriffenen Aufmachungen markenmäßig verwendet. Dem kann auf der Grundlage der bisherigen Feststellungen nicht zugestimmt werden.

45 aa) Eine Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG kann grundsätzlich nur angenommen werden, wenn die angegriffene Bezeichnung oder Gestaltungsform markenmäßig verwendet wird, also im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Ware oder Dienstleistung eines Unternehmens von denen anderer dient. Dies hat seinen Grund im Zweck der Rechte des Markeninhabers, die sicherstellen sollen, dass die Marke ihre Funktion erfüllen kann. Diese Rechte sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktion der Marke und insbesondere deren Hauptfunktion, also die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Tz. 50 f. = WRP 2002, 1415

- Arsenal Football Club; Urt. v. 25.1.2007 - C-48/05, Slg. 2007, I-1017 = GRUR Int. 2007, 404 Tz. 21 = WRP 2007, 299 - Opel/Autec; BGHZ 171, 89 Tz. 22 - Pralinenform).

46 bb) Die Beurteilung, ob die angegriffenen Aufmachungen vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden und somit markenmäßig verwendet werden, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter. In der Revisionsinstanz ist sie nur darauf zu überprüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff der markenmäßigen Verwendung zutreffend erfasst, den Prozessstoff verfahrensfehlerfrei ausgeschöpft, seine Beurteilung frei von Widersprüchen mit den Denkgesetzen und der Lebenserfahrung vorgenommen hat und das gewonnene Ergebnis von den Feststellungen getragen wird.

47 Dem Berufungsgericht ist jedoch bei seiner Beurteilung ein Rechtsfehler unterlaufen. Es hat maßgeblich darauf abgestellt, dass die Beklagte die Stofffähnchen nicht anders verwendet als die Klägerin und dass deren Aufmachung eine auffällige Kennzeichnung darstellt. Zwar kann die Kennzeichnungskraft des roten Stofffähnchens der Klägerin Auswirkungen darauf haben, ob der Verkehr einer entsprechenden oder ähnlichen Aufmachung einen Herkunftshinweis entnimmt, wenn er ihr begegnet (vgl. BGH, Urt. v. 7.10.2004 - I ZR 91/02, GRUR 2005, 427, 428 f. = WRP 2005, 616 - Lila-Schokolade). Die Beklagte verwendet die roten Stofffähnchen jedoch nicht isoliert, sondern zusammen mit den Markennamen ihrer Jeans. Von einer markenmäßigen Verwendung allein der roten Stofffähnchen ohne die jeweiligen Markenwörter kann danach nur ausgegangen werden, wenn diesen Gestaltungsmitteln eine eigenständige, von den anderen Herkunftshinweisen unabhängige Kennzeichnungsfunktion zukommt (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; BGH GRUR 2005, 427, 429 - Lila-Schokolade). Diese eigenständige Kennzeichnungsfunktion der roten Stofffähnchen hat das

Berufungsgericht aufgrund der Signalwirkung des als „Red Tab“ bezeichneten roten Stofffähnchens der Klägerin und damit aufgrund der Kennzeichnungskraft dieses Gestaltungsmittels bejaht. Die Kennzeichnungskraft des roten Stofffähnchens isoliert ohne weitere Bestandteile hat das Berufungsgericht jedoch nicht rechtsfehlerfrei bestimmt (dazu II 2 a dd). Demgegenüber kommt es nicht darauf an, dass die jeweiligen roten Stofffähnchen mit den von der Beklagten angebrachten Markenwörtern eine markenmäßige Verwendung darstellen, weil die Klägerin ein Verbot der Verwendung in bestimmter Weise angebrachter roter Stofffähnchen unabhängig von weiteren Wortbestandteilen erstrebt.

48 d) Mit Recht wendet sich die Revision auch dagegen, dass das Berufungsgericht die Einrede mangelnder Benutzung der Klagemarke 3 nach § 25 Abs. 1, § 26 MarkenG als unbegründet erachtet hat. Die bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts vermögen diese Annahme nicht zu rechtfertigen.

49 aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klagemarke 3 werde rechtserhaltend benutzt, wenn die Gesäßtaschen der von der Klägerin produzierten Jeans-Hosen neben dem mit der Aufschrift „LEVI'S“ versehenen „Red Tab“ und der äußeren Taschenform auch die sogenannte „Arcuate (Doppelschwinge)“ aufwiesen. Dem kann auf der Grundlage der bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts nicht beigetreten werden.

50 bb) Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG erfordert, dass die Marke in üblicher und sinnvoller Weise für die Ware verwendet wird, für die sie eingetragen ist (BGH, Urt. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP 2005, 1527 - OTTO). Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 MarkenG nur vor, wenn die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Das ist

dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (BGH, Beschl. v. 20.1.2005 - I ZB 31/03, GRUR 2005, 515 = WRP 2005, 620 - FERROSIL).

51 Werden zur Kennzeichnung einer Ware zwei Zeichen verwendet, liegt es in der Regel nahe, dass der Verkehr darin ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Zeichen erblickt. Denkbar ist aber auch, dass der Verkehr in der Kennzeichnung keinen einheitlichen Herkunftshinweis, sondern zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht (vgl. BGH, Urt. v. 8.2.2007 - I ZR 71/04, GRUR 2007, 592 Tz. 13 = WRP 2007, 958 - bodo Blue Night).

52 Das Berufungsgericht hat bislang keine Feststellungen dazu getroffen, ob die sogenannte „Arcuate (Doppelschwinge)“ und die Klagemarke 3 ungeachtet ihrer räumlichen Zusammenführung vom Verkehr als eigenständige Zeichen aufgefasst werden. Ist dies der Fall, so ist von einer rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarke 3 auszugehen. Sieht der Verkehr die aus der Klagemarke 3 und der sogenannten „Arcuate (Doppelschwinge)“ zusammengesetzte Kennzeichnung dagegen als einheitliches Zeichen an, wird durch die Hinzufügung des zusätzlichen Zeichenbestandteils der kennzeichnende Charakter der Klagemarke 3 verändert.

53 3. Unterlassungsanspruch aus den Klagemarken 1 und 2

54 Die Angriffe der Revision haben auch Erfolg, soweit sie sich gegen die Verurteilung nach dem Klageantrag zu 1 aufgrund der Klagemarken 1 und 2 richten. Die Marken zeigen eine Jeans-Tasche in der Farbe Blau mit der durch eine parallele Nahtführung gebildeten sogenannten „Arcuate (Doppelschwinge)“

und einem roten rechteckigen Stofffähnchen an der linken Außennaht, das nicht beschriftet ist.

55 a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen den Klagemarken 1 und 2 und den mit den Klageanträgen zu 1 a bis c angegriffenen Aufmachungen nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b GMV ist nicht frei von Rechtsfehlern.

56 Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass das rote Stofffähnchen der Klagemarken eine selbständig kennzeichnende Wirkung innerhalb des Bildzeichens hat und auch nicht so in den Hintergrund tritt, dass es die Eignung verliert, die Erinnerung an die jeweilige Klagemarke wachzurufen. Soweit das Berufungsgericht, das in diesem Zusammenhang auf seine Ausführungen zur Klagemarke 3 verwiesen hat, damit hat zum Ausdruck bringen wollen, auch in den Klagemarken 1 und 2 sei das rote Stofffähnchen prägend, kann diese Annahme keinen Bestand haben. Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, dass das rote Stofffähnchen die aus mehreren Bildbestandteilen zusammengesetzten Klagemarken 1 und 2 von Haus aus dominiert oder prägt. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft des roten Stofffähnchens durch intensive Benutzung, von der das Berufungsgericht auch bei diesen Marken ausgegangen ist, ist nicht rechtsfehlerfrei festgestellt (vgl. II 2 a dd).

57 b) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klagemarken 1 und 2 würden rechtserhaltend dadurch benutzt, dass die Klägerin Jeans-Hosen vertreibe, die Gesäßtaschen mit der sogenannten „Arcuate (Doppelschwinge)“ und mit dem „Red Tab“ mit und ohne die Aufschrift „LEVI'S“ aufwiesen. Dagegen wendet sich die Revision ebenfalls mit Erfolg.

58 Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen dazu getroffen, ob die Klägerin die Klagemarken 1 und 2 ernsthaft dadurch benutzt hat, dass sie Jeans-Hosen vertrieben hat, die eine Gesäßtasche mit der sogenannten „Arcuate (Doppelschwinge)“ und einem „Red Tab“ ohne Aufschrift aufwiesen. Zu Art, Umfang und Dauer eines entsprechenden Vertriebs derart gestalteter Jeans-Hosen ist nichts festgestellt. Eine Benutzungshandlung ist aber nur dann als ernsthaft anzusehen, wenn sie nach Art, Umfang und Dauer dem Zweck des Benutzungszwangs entspricht, die Geltendmachung bloß formaler Markenrechte zu verhindern (BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1048 = WRP 2003, 1439 - Kellogg's/Kelly's).

59 Soweit das Berufungsgericht für eine rechtserhaltende Benutzung der Klagemarken 1 und 2 auch einen Vertrieb von Jeans-Hosen herangezogen hat, die Gesäßtaschen mit der sogenannten „Arcuate (Doppelschwinge)“ und dem „Red Tab“ mit der Aufschrift „LEVI'S“ aufweisen, hat es keine Feststellungen dazu getroffen, ob durch die zusätzliche Anbringung der Aufschrift „LEVI'S“ auf den Stofffähnchen der Jeans-Taschen der kennzeichnende Charakter der Marke unverändert bleibt (§ 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG).

60 Die zur rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarken 1 und 2 erforderlichen Feststellungen wird das Berufungsgericht - soweit es die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen den Klagemarken 1 und 2 und den mit den Klageanträgen zu 1 a bis c angegriffenen Aufmachungen im wiedereröffneten Berufungsrechtszug bejaht - ebenfalls nachzuholen haben.

61 4. Unterlassungsanspruch aus den Klagemarken 4, 5 und 6

62 Das Berufungsgericht hat ebenfalls rechtsfehlerhaft markenrechtliche Unterlassungsansprüche aufgrund der Klagemarken 4, 5 und 6 bejaht (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b, Art. 98 GMV).

63 Das Berufungsgericht hat angenommen, zwischen den Klagemarken 4, 5 und 6 und den in den Klagenanträgen zu 1 a bis c angeführten Aufmachungen bestehe eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b GMV. Es hat hierzu auf seine Ausführungen zur Klagemarke 3 verwiesen, die revisionsrechtlich keinen Bestand haben. Die Verurteilung aufgrund der Klagemarken 4, 5 und 6 kann daher ebenfalls nicht aufrechterhalten bleiben.

64 5. Unterlassungsanspruch aus der Benutzungsmarke eines „Red Tab“

65 Das Berufungsgericht hat schließlich einen Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG auch aufgrund einer Benutzungsmarke i.S. von § 4 Nr. 2 MarkenG bejaht. Es hat angenommen, dass sich aus den Umfragen von Mai und Juli 1994 sowie April/Mai 2000 ergibt, dass ein beachtlicher Teil des Publikums das rote Stofffähnchen ohne jedes andere Gestaltungselement an der Gesäßtasche als Kennzeichen der Klägerin erkennt.

66 Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung ebenfalls nicht stand. Die Meinungsumfragen sind aus denselben Gründen, die gegen ihre Eignung sprechen, eine gesteigerte Kennzeichnungskraft des „Red Tab“ in den eingetragenen Klagemarken zu belegen, auch ungeeignet, eine Verkehrsgeltung einer entsprechenden Benutzungsmarke zum maßgeblichen Zeitpunkt

- Schluss der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz im Oktober 2005 - zu beweisen.

67 6. Da die Verurteilung nach dem Klageantrag zu 1 keinen Bestand hat, ist auch die Verurteilung nach den Annexanträgen zu 3 und 4 aufzuheben.

68 III. Das Berufungsurteil kann danach, soweit die Revision zugelassen worden ist, nicht aufrechterhalten werden (§ 562 ZPO). Die Sache ist an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, weil sie nicht zur Entscheidung reif ist (§ 563 Abs. 1 ZPO).

69 Für die neue Verhandlung wird auf Folgendes hingewiesen:

70 Sollte das Berufungsgericht erneut zu dem Ergebnis gelangen, dass das „Red Tab“ aufgrund gesteigerter Kennzeichnungskraft dieses Zeichenbestandteils eine der Klagemarken prägt, wird in Anbetracht der bestehenden Warenidentität eine Verwechslungsgefahr und eine markenmäßige Verwendung der roten Stofffähnchen in den angegriffenen Aufmachungen zu bejahen sein. Die Prägung des Gesamteindrucks der Klagemarken durch das isolierte „Red Tab“ wird eher bei der Klagemarke 6 anzunehmen sein, die diesen Bestandteil - anders als die Klagemarken 3 bis 5 - ohne Schriftzug und - anders als die Klagemarken 1 und 2 - ohne die sogenannte „Arcuate (Doppelschwinge)“ aufweist.

71 Die Beurteilung des Gesamteindrucks der Klagemarken wird das Berufungsgericht, soweit es für die Beurteilung des Rechtsstreits auf sämtliche Klagemarken ankommt, im Hinblick auf die unterschiedliche Gestaltung der eingetragenen Klagemarken 1 und 2, 3, 4 und 5, 6 sowie die in Anspruch genommene Benutzungsmarke jeweils gesondert vorzunehmen haben.

72 Sollte das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangen, dass keine der Klagemarken durch das isolierte „Red Tab“ allein geprägt wird, sind dadurch nicht zwangsläufig eine Zeichenähnlichkeit und eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen. Vielmehr ist eine einzelfallbezogene Prüfung im Hinblick auf die verschiedenen Kollisionszeichen vorzunehmen (vgl. BGH, Urt. v. 1.3.2001 - I ZR 205/98, GRUR 2001, 1054, 1056 ff. = WRP 2001, 1193 - Tagesreport; Urt. v. 25.10.2007 - I ZR 18/05, GRUR 2008, 505 Tz. 32 f. und 35 = WRP 2008, 797 - TUC-Salzcracker; Fezer, Markengesetz, 3. Aufl., § 14 Rdn. 201; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 14 MarkenG Rdn. 366). Allerdings kann eine Übereinstimmung allein in

schutzunfähigen Bestandteilen keine Verwechslungsgefahr begründen (BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Tz. 41-43 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 221).

Bornkamm Pokrant Büscher

Bergmann Kirchhoff

Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 22.06.2004 - 312 O 482/03 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 02.02.2006 - 3 U 130/04 -