BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 41/08

Verkündet am:
14. April 2011
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Peek & Cloppenburg II

MarkenG § 15 Abs. 2, § 23 Nr. 1, § 26 Abs. 1 und 3 Satz 1 und 2, § 49 Abs. 1, § 51 Abs. 1, § 55 Abs. 1

a) Haben die Parteien ihre gleichlautenden Unternehmenskennzeichen jahrzehntelang unbeanstandet nebeneinander benutzt und besteht deshalb eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage, auf die die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen anzuwenden sind, kann nur ausnahmsweise und unter engen Voraussetzungen eine Partei die Unternehmensbezeichnung auch als Marke eintragen lassen. Das allgemeine Interesse der Partei an einer zweckmäßigen und wirtschaftlich sinnvollen markenmäßigen Verwendung der Unternehmensbezeichnung reicht hierzu nicht aus.

b) Eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage wird im Regelfall auch dann in unzulässiger Weise gestört, wenn eine Partei bereits über eine markenrechtliche Position verfügt und diese durch weitere Markeneintragungen verfestigt. Darauf, ob die zusätzlich eingetragenen Marken den kennzeichnenden Charakter der bereits vorhandenen Marken im Sinne von § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nicht verändern, kommt es nicht an.

c) Der Schutz des Unternehmenskennzeichens setzt nicht voraus, dass die kollidierende Bezeichnung firmenmäßig benutzt wird; eine Verwendung als Produktkennzeichnung kann für eine rechtsverletzende Benutzung im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG genügen.

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 16. Dezember 2010 durch die Richter Prof. Dr. Büscher, Pokrant, Dr. Kirchhoff, Dr. Koch und Dr. Löffler

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 31. Januar 2008 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 rechtlich und wirtschaftlich voneinander unabhängigen Parteien führen beide die Unternehmensbezeichnung "Peek & Cloppenburg KG". Die Klägerin führt ihren Namen seit 1911, die Beklagte jedenfalls seit 1972. Die Parteien betreiben jeweils Bekleidungshäuser in mehreren Filialen, die Klägerin (mit Hauptsitz in Hamburg) im norddeutschen Raum, die Beklagte (mit Hauptsitz in Düsseldorf) vor allem im west- und süddeutschen Raum. Zuletzt 1990 verein-

barten die Parteien, dass sie nicht in dem zuvor bezeichneten regionalen Gebiet der jeweils anderen Partei tätig sein werden.

2 Die Klägerin begehrt unter Berufung auf ihr prioritätsälteres Unternehmenskennzeichen die Einwilligung in die Löschung der neun nachfolgend aufgeführten für die Beklagte eingetragenen Wortmarken:

> "Peek", Nr. 2008 930 (angegriffene Marke 1, Priorität 26. November 1991) und Nr. 398 51 479 (angegriffene Marke 2, Priorität 8. September 1998) jeweils eingetragen für Bekleidungsstücke;
>
> "Peek & Cloppenburg", Nr. 1165 032 (angegriffene Marke 3, Priorität 14. August 1990), Nr. 2002 135 (angegriffene Marke 4, Priorität 17. November 1990) und Nr. 398 51 477 (angegriffene Marke 5, Priorität 8. September 1998) jeweils eingetragen für Bekleidungstücke;
>
> "peek und cloppenburg", Nr. 305 03 153 (angegriffene Marke 6, Priorität 20. Januar 2005), eingetragen am 26. August 2005 für die Waren
>
> > Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen
>
> und Nr. 305 42 609 (angegriffene Marke 7, Priorität 20. Januar 2005), eingetragen am 25. November 2005 für Dienstleistungen des Einzelhandels betreffend Waren der Klassen 18 und 25;

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

"peek and cloppenburg", Nr. 305 03 154 (angegriffene Marke 8, Priorität 20. Januar 2005), eingetragen am 26. August 2005 für die Waren

> Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

und Nr. 305 42 608 (angegriffene Marke 9, Priorität 20. Januar 2005), eingetragen am 24. November 2005 für Dienstleistungen des Einzelhandels betreffend Waren der Klassen 18 und 25.

3 Die Beklagte ist Inhaberin weiterer, im Streitfall nicht angegriffener Marken. Für sie sind unter anderem eingetragen die Marken "PuC" (Nr. 648 528), "PuC" (Nr. 648 526) und "P&C" (Nr. 648 527) jeweils mit Priorität vom 14. März 1953 für "Strumpfwaren, gewirkte und gestrickte Bekleidungsstücke, Bekleidungsstücke, Leib-, Tisch- und Bettwäsche, Korsetts, Krawatten, Hosenträger, Handschuhe". Die Beklagte ist weiter Inhaberin der Wortmarke "Man kauft gut bei Peek & Cloppenburg" (Nr. 849 818), die mit Priorität vom 17. August 1967 für "Oberbekleidungsstücke (einschließlich gewirkter und gestrickter)" eingetragen ist und der Wortmarke "Vogue Peek & Cloppenburg" (Nr. 1061 829), die am 26. Mai 1982 angemeldet und für "Bekleidungsstücke, Damenbekleidungsstücke, gewebte, gewirkte und gestrickte Bekleidungsstücke" registriert ist.

4 Die Klägerin macht zur Begründung ihres Löschungsantrags geltend, es bestehe zwischen den angegriffenen Marken und ihrer prioritätsälteren Unternehmensbezeichnung "Peek & Cloppenburg" Verwechslungsgefahr. Zudem seien die angegriffenen Marken nicht rechtserhaltend benutzt worden.

5 Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat eine Verwechslungsgefahr in Abrede gestellt und geltend gemacht, ihr stünden als Rechtsnachfolgerin der 1900 gegründeten Peek et Cloppenburg GmbH die älteren Firmenrechte zu. Die angegriffenen Marken habe sie durch Verwendung der nachstehend abgebildeten Bezeichnungen "VOGUE Peek & Cloppenburg", "EDUARD DRESSLER designed for Peek & Cloppenburg" und "Kaiser Design Sonderanfertigung für Peek & Cloppenburg" sowie "PuC®Peek®" (mit PuC im längsgeteilten Wappenschild mit "P" auf rotem und "C" auf blauem Grund) rechtserhaltend benutzt:

6 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben (OLG Düsseldorf, Urteil vom 31. Januar 2008 - 20 U 24/07, juris).

7 Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren weiter.

Entscheidungsgründe:

8 I. Das Berufungsgericht hat Löschungsansprüche aus §§ 12, 51 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 2 sowie § 49 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1 MarkenG verneint. Dazu hat es ausgeführt:

9 Eine Löschung wegen älterer Rechte der Klägerin komme nicht in Betracht. Aufgrund der seit Jahrzehnten auf dem deutschen Markt bestehenden Koexistenz der Parteien sei ihnen ein Besitzstand erwachsen, der einer Anwendung des Prioritätsprinzips auch im Hinblick auf die angegriffenen Marken entgegenstehe. Die zwischen den Parteien bestehende kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage sei dadurch geprägt, dass die Beklagte vom Beginn der Koexistenz an, also seit 1972, über die Marken "PuC", "P&C" und "Man kauft gut bei Peek & Cloppenburg" verfüge, deren charakteristischer Bestandteil der Firmenname oder dessen Abkürzung sei. Durch die Eintragung der angegriffenen Marken werde die Gleichgewichtslage nicht nachteilig verändert. Der Beklagten könne eine maßvolle Fortentwicklung ihrer markenrechtlichen Position, durch welche die Gleichgewichtslage nicht oder nur in einem nach Abwägung der in Frage stehenden Interessen noch hinnehmbaren Umfang verändert werde, nicht generell versagt werden. Die Eintragung der angegriffenen Marken gehe in ihrem Umfang nicht über eine rechtserhaltende Benutzung der bereits zuvor eingetragenen Marken hinaus und führe nicht zu einer Steigerung der Verwechslungsgefahr. Die Marken "Peek & Cloppenburg" beschränkten sich auf den charakteristischen Teil der Marke "Man kauft gut bei Peek & Cloppenburg". Bei den Marken "peek und cloppenburg" werde das kaufmännische "&"

durch das entsprechende Wort sowie bei den Marken "peek and cloppenburg" durch das englische Wort "and" ersetzt. Die Marken "Peek" seien auf einen Teil der Unternehmensbezeichnung beschränkt.

10 Ein Löschungsanspruch der Marken der Beklagten sei auch nicht unter dem Gesichtspunkt des Verfalls wegen Nichtbenutzung gegeben. Die angegriffenen Marken 6 bis 9 befänden sich noch in der Benutzungsschonfrist. Die angegriffenen Marken 3 bis 5 seien in den letzten fünf Jahren vor der Klageerhebung durch Verwendung der Bezeichnungen "VOGUE Peek & Cloppenburg", "EDUARD DRESSLER designed for Peek & Cloppenburg" sowie "Kaiser Design Sonderanfertigung für Peek & Cloppenburg" in Einnähetiketten rechtserhaltend benutzt worden. Die angegriffenen Marken 1 und 2 habe die Beklagte durch die von ihr verwendete Bezeichnung PuC®Peek® ebenfalls rechtserhaltend benutzt.

11 II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Zwar kann die Löschungsklage nicht erfolgreich auf einen Verfall der angegriffenen Marken gestützt werden (dazu II 1). Jedoch kann ein Löschungsanspruch wegen des Bestehens älterer Zeichenrechte der Klägerin mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung nicht verneint werden (dazu II 2).

12 1. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Löschungsklage nicht erfolgreich auf den Verfall der angegriffenen Marken gemäß § 49 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gestützt werden kann.

13 Nach diesen Vorschriften wird die Eintragung einer Marke aufgrund einer Klage gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines

ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Diese Voraussetzungen eines Löschungsanspruchs sind im Streitfall nicht erfüllt.

14 a) Das Berufungsgericht hat mit Recht - und von der Revision nicht beanstandet - angenommen, dass zu dem für die Beurteilung der Klage maßgeblichen Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht am 15. Januar 2008 die fünfjährige Benutzungsschonfrist gemäß § 25 Abs. 1 MarkenG für die am 26. August und 24. sowie 25. November 2005 eingetragenen Marken 6 und 7 (peek und cloppenburg) sowie die Marken 8 und 9 (peek and cloppenburg) noch nicht abgelaufen war. Der zwischenzeitliche Ablauf dieser Frist findet in der Revisionsinstanz keine Berücksichtigung (BGH, Urteil vom 13. September 2007 - I ZR 33/05, GRUR 2008, 254 Rn. 51 = WRP 2008, 236 - THE HOME STORE).

15 b) Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die angegriffenen Marken 3 bis 5 (Peek & Cloppenburg) seien in den letzten fünf Jahren vor der Klageerhebung am 13. April 2006 rechtserhaltend benutzt worden.

16 aa) Im Streitfall braucht nicht entschieden zu werden, ob die rechtserhaltende Benutzung der Marken 3 bis 5 schon aus der Verwendung der Bezeichnung "VOGUE Peek & Cloppenburg" folgt. Bedenken ergeben sich daraus, dass zugunsten der Beklagten die Marke "Vogue Peek & Cloppenburg" registriert ist. Zwar bestimmt die Vorschrift des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG, dass § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG auch dann anzuwenden ist, wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt worden ist, ebenfalls eingetragen ist. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat jedoch in der Entscheidung "BAINBRIDGE" zu der Bestimmung des Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 1 und 2 Buchst. a GMV, die im We-

sentlichen identisch mit Art. 10 Abs. 1 Unterabs. 1 und 2 Buchst. a MarkenRL ist, ausgeführt, dass die rechtserhaltende Benutzung einer eingetragenen Marke nicht dadurch erfolgen kann, dass eine andere ebenfalls eingetragene Marke rechtserhaltend benutzt wird (vgl. EuGH, Urteil vom 13. September 2007 - C-234/06, Slg. 2007, I-7333 = GRUR 2008, 343 Rn. 86 - Il Ponte Finanziaria/ HABM [BAINBRIDGE]). Mit diesen Erwägungen des Gerichtshofs steht die Bestimmung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG nicht ohne weiteres in Einklang. Welche Folgerungen sich hieraus für die Auslegung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG ergeben, kann vorliegend offen bleiben. Entsprechendes gilt für die Frage, ob die Maßstäbe der "BAINBRIDGE"-Entscheidung auf die vorliegende Fallkonstellation überhaupt übertragbar sind, in der die benutzte Form aufgrund der Wiedergabe von "VOGUE" in Großbuchstaben von allen eingetragenen Marken abweicht.

17 bb) Die rechtserhaltende Benutzung der in Rede stehenden Marken "Peek & Cloppenburg" ergibt sich vorliegend jedenfalls aus der Verwendung der Bezeichnung "EDUARD DRESSLER designed for Peek & Cloppenburg".

18 Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, dass der zusätzlich zur eingetragenen Marke "Peek & Cloppenburg" verwendete Zusatz "EDUARD DRESSLER designed for" einer rechtserhaltenden Benutzung nicht entgegensteht, weil der kennzeichnende Charakter des Zeichens "Peek & Cloppenburg" sich dadurch nicht verändert (§ 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG).

19 (1) Die Beurteilung, ob durch die Benutzung einer Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form ihr kennzeichnender Charakter verändert wird, ist grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten. Sie ist vom Revisionsgericht nur eingeschränkt unter anderem auf eine zutreffende Rechtsanwendung und die Beachtung der allgemeinen Lebenserfahrung überprüfbar (BGH, Urteil vom

26. April 2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 168 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud). Dem Berufungsgericht ist bei seiner Beurteilung kein Rechtsfehler unterlaufen.

20 (2) Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 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, Urteil vom 18. Dezember 2008 - I ZR 200/06, GRUR 2009, 772 Rn. 39 = WRP 2009, 971 - Augsburger Puppenkiste; Urteil vom 19. November 2009 - I ZR 142/07, GRUR 2010, 729 Rn. 7 = WRP 2010, 1046 - MIXI). Wird die eingetragene Marke mit einem zusätzlichen Zeichenbestandteil benutzt, kommen zwei Möglichkeiten in Betracht. Die Verwendung von zwei Zeichen zur Kennzeichnung einer Ware legt 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. In solchen Fällen können sowohl die Haupt- als auch die Zweitmarke auf die betriebliche Herkunft hinweisen mit der Folge, dass beide für sich genommen rechtserhaltend benutzt werden. Dies kommt insbesondere in Betracht, wenn der Verkehr an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt ist, etwa bei Serienzeichen oder dann, wenn es sich bei einem der beiden Zeichen um den dem Verkehr bekannten Namen des Unternehmens handelt (BGH, Urteil vom 8. Februar 2007 - I ZR 71/04, GRUR 2007, 592 Rn. 13 ff. = WRP 2007, 958 - bodo Blue Night, mwN).

21 (3) Diese Grundsätze hat das Berufungsgericht im Streitfall rechtsfehlerfrei angewandt. Es hat zu Recht angenommen, dass die neben dem Zeichen "Peek & Cloppenburg" auf den Etiketten angebrachten Wörter "EDUARD DRESSLER designed for" den kennzeichnenden Charakter der Marken 3 bis 5 nicht verändern. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass der Verkehr die Wörter als zwei Marken in dem Sinne auffasst, dass "EDUARD DRESSLER" als Zweitmarke die Kollektion zur Hauptmarke "Peek & Cloppenburg" bezeichnet. Das Berufungsgericht hat dies daraus gefolgert, dass "Peek & Cloppenburg" ein bekanntes Unternehmenskennzeichen ist, die zwei Wortmarken übereinander angeordnet sind und ein unterschiedliches Schriftbild aufweisen. Diese Ausführungen halten der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

22 cc) Die Revision beanstandet auch ohne Erfolg, dass das Berufungsgericht in der Benutzung des Zeichens "Peek & Cloppenburg" zusammen mit den Zeichenwörtern "EDUARD DRESSLER" und der beschreibenden Verbindung "designed for" eine markenmäßige Benutzung für Bekleidungsstücke gesehen hat.

23 (1) Die Benutzung der für Waren eingetragenen Marke wirkt nur dann rechtserhaltend, wenn sie deren Hauptfunktion entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Waren von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden. Hierzu ist es ausreichend, aber auch erforderlich, dass die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die Ware verwendet wird, für die sie eingetragen ist. Eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 MarkenG liegt dann nicht vor, wenn das Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen Verwendung findet. Entscheidend ist, ob der angesprochene Verkehr die Benutzung des Kennzeichens zumindest auch als Unterscheidungszeichen für die Ware ansieht. Das ist dann der Fall, wenn das Zeichen als Herkunftshinweis für das

beworbene Produkt verstanden wird. Unerheblich ist hierbei, ob die Marke, die Schutz für eine Ware beansprucht, für ein Herstellerunternehmen oder für ein Handelsunternehmen (sogenannte Handelsmarke) eingetragen ist. Auch der für eine rechtserhaltende Benutzung maßgebliche Gegenstand einer sogenannten Handelsmarke wird durch die Ware(n) oder Dienstleistung(en) bestimmt, für die sie eingetragen ist (BGH, Urteil vom 21. Juli 2005 - I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP 2005, 1527 - OTTO, mwN). Wird ein mit der Unternehmensbezeichnung übereinstimmendes Kennzeichen, das als Marke für einzelne Waren eingetragen ist, ohne konkreten Bezug zu einzelnen Produkten verwendet, liegt für den angesprochenen Verkehr die Annahme nahe, das von einem Unternehmen verwendete Kennzeichen stelle allein das Unternehmenskennzeichen dar. Dies gilt insbesondere dann, wenn das Unternehmen eine Vielzahl unterschiedlicher Waren anbietet, die zum Teil von bekannten Markenherstellern, zum Teil von unbekannten Herstellern stammen und die als Gemeinsamkeit lediglich den Vertrieb über das betreffende Handelsunternehmen aufweisen (BGH, GRUR 2005, 1047, 1049 - OTTO; Beschluss vom 15. September 2005 - I ZB 10/03, GRUR 2006, 150 Rn. 11 = WRP 2006, 241 - NORMA).

24 (2) Von diesen Maßstäben ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat festgestellt, dass die Beklagte die Aufschrift "EDUARD DRESSLER designed for Peek & Cloppenburg" auf Einnähetiketten zur Kennzeichnung von Textilien verwendet hat. Es ist weiter davon ausgegangen, dass der Verkehr auf dem hier in Rede stehenden Modesektor aufgrund weitverbreiteter Übung daran gewöhnt ist, den Herkunftshinweis und die Warenindividualisierung, die durch die Markierung bewirkt werden, insbesondere auch in dem Unternehmenskennzeichen zu sehen (vgl. BGH, Beschluss vom 2. Juli 1998 - I ZB 36/95, GRUR 1998, 1014, 1015 = WRP 1998, 988 - ECCO II). Dies gilt nach den Feststellungen des Berufungsgerichts auch für Unternehmen, die - wie die Beklagte - vorwiegend mit Textilien anderer Hersteller handeln. Das

Berufungsgericht hat dies daraus gefolgert, dass große Handelshäuser häufig neben dem Verkauf fremder Waren auch Ware unter eigenen Hausmarken anbieten, um besonders preisbewusste Kunden anzusprechen. Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung stand.

25 Die Revision wendet dagegen ohne Erfolg ein, allein die körperliche Verbindung der Marke mit der Ware genüge nicht, um eine markenmäßige Verbindung zu bejahen. Mit dem Zeichen "Peek & Cloppenburg" werde nur auf die Firmierung des Handelsunternehmens oder seiner Handelstätigkeit als Dienstleistung hingewiesen, was durch den Zusatz "designed for" verdeutlicht werde.

26 Anders als die Revision meint, hat das Berufungsgericht die markenmäßige Benutzung nicht ausschließlich aus der körperlichen Verbindung der Marke mit der Ware gefolgert, sondern darauf abgestellt, dass große Handelshäuser im Textilbereich Waren auch unter einer eigenen Marke anbieten und der Verkehr die mit der in Rede stehenden Kennzeichnung versehenen Waren als eine Sonderkollektion eines Modeschöpfers für die Beklagte auffasst. Diese Beurteilung erweist sich nicht als erfahrungswidrig. Abweichendes ergibt sich - entgegen der Ansicht der Revision - auch nicht aus der Verbindung der beiden Zeichen "EDUARD DRESSLER" und "Peek & Cloppenburg" durch die Wörter "designed for". Dass die Produkte, die Etiketten mit der Aufschrift "EDUARD DRESSLER designed for Peek & Cloppenburg" tragen, von einem bestimmten Modeschöpfer entworfen sind, spricht nicht gegen die Annahme des Berufungsgerichts, dass die Beklagte mit dem Zeichen "Peek & Cloppenburg" die Ursprungsidentität der derart gekennzeichneten Waren garantiert und der Verkehr sie als Unterscheidungszeichen für die Ware auffasst.

27 c) Zutreffend hat das Berufungsgericht ferner angenommen, die angegriffenen Marken 1 und 2 ("Peek") seien durch die von der Beklagten bewiesene

Verwendung der in verschiedenen Textilien eingenähten Etiketten mit der graphisch gestaltenen Bezeichnung PuC®Peek® seit Februar 2005 rechtserhaltend benutzt worden.

28 aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, der Verkehr erkenne in dieser Bezeichnung zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen. Der Bestandteil "PuC" werde aufgrund seiner grafischen Gestaltung in Form eines längsgeteilten Wappenschilds für sich wahrgenommen und sei zudem dem Verkehr als Kurzbezeichnung für die Beklagte bekannt. Der Verkehr werde deshalb "PuC" sowie "Peek" als zwei voneinander verschiedene Zeichen wahrnehmen und davon ausgehen, es handele sich um die Marke "Peek" von "PuC", die die Beklagte als neue Hausmarke zu etablieren suche. Die Vermarktung bestimmter Produktgruppen unter einem Teil (Peek) des Gesamtkennzeichens (Peek & Cloppenburg) sei in der Modebranche nichts Ungewöhnliches. Auch diese Einschätzung ist weder rechtsfehlerhaft noch erfahrungswidrig.

29 (1) Die Revision hält dem entgegen, die Beklagte habe selbst nicht vorgetragen, dass der Bestandteil "PuC" ein dem Verkehr geläufiges Unternehmenskennzeichen sei und dass die Beklagte versuche "Peek" als neue Hausmarke einzuführen. Der Verkehr habe keine Veranlassung, das Wort "Peek" als neue Hausbezeichnung aufzufassen. Das Zeichen "Peek" werde durch Hinzufügung des Bestandteils "PuC" verändert und vom Verkehr als einheitliches Zeichen wahrgenommen. Dem kann nicht zugestimmt werden.

30 (2) Nach den tatbestandlichen Feststellungen des Berufungsgerichts verwenden die Parteien "PuC" in der grafischen Gestaltung mit längs geteiltem Wappenschild auf rotem und blauem Grund als Kurzbezeichnung ihrer vollständigen Firmenbezeichnung. Der Tatbestand liefert Beweis für das mündliche Parteivorbringen (§ 314 ZPO). Eine Unrichtigkeit dieser Feststellungen kann

grundsätzlich nur im Berichtigungsverfahren geltend gemacht werden (§ 320 ZPO). Eine Berichtigung des Tatbestands hat die Klägerin nicht beantragt. Ist danach davon auszugehen, dass beide Parteien, die insgesamt über annähernd 100 Bekleidungshäuser verfügen, "PuC" als Kurzbezeichnung ihrer Firmierung verwenden, ist die Schlussfolgerung des Berufungsgerichts, dem Verkehr sei "PuC" mit Wappenschild in den Farben blau und rot geläufig, nicht zu beanstanden. Auch die Revision stellt nicht in Frage, dass das Zeichen dem Verkehr bekannt ist. Erkennt der Verkehr in der Aufschrift auf den Etiketten aber die auf die Beklagte hinweisende Kurzbezeichnung "PuC", konnte das Berufungsgericht zu Recht davon ausgehen, der Verkehr sehe die Bestandteile "PuC" und "Peek" in der fraglichen Aufschrift auf den Etiketten als selbständige Marken an. Auf den weiteren von der Revision bekämpften Gesichtspunkt, die Beklagte versuche "Peek" als neue Hausmarke einzuführen, kommt es danach nicht an.

31 bb) Ohne Erfolg wendet sich die Revision weiter gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Benutzung des Zeichens "Peek" sei auch ernsthaft im Sinne des § 26 Abs. 1 MarkenG erfolgt.

32 (1) Eine Marke wird dann ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, für die sie eingetragen ist, benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern. Ausgeschlossen sind die Fälle, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann, wie insbesondere des Umfangs und der Häufigkeit der Benutzung der Marke (EuGH, GRUR 2008, 343 Rn. 72 - Il Ponte Finanziaria/HABM

[BAINBRIDGE]; BGH, Urteil vom 28. August 2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1048 = WRP 2003, 1439 - Kellogg's/Kelly's). Art, Umfang und Dauer der Benutzung müssen dem Zweck des Benutzungszwangs entsprechen, die Geltendmachung bloß formaler Markenrechte zu verhindern. Die Anforderungen an diese Umstände bestimmen sich nach dem Maßstab des jeweils Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten (BGH, GRUR 2010, 729 Rn. 15 - MIXI, mwN).

33 (2) Davon ist ersichtlich auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat zu Recht angenommen, die Verwendung der Etiketten in 43.000 Bekleidungsstücken im Jahr 2005 sowie 51.000 Bekleidungsstücken in 2006, mit denen die Beklagte einen Umsatz von 732.000 € (2005) sowie 1.194.000 € (2006) erzielt habe, rechtfertige die Annahme der Ernsthaftigkeit der Benutzung. In diesem Zusammenhang konnte das Berufungsgericht auch berücksichtigen, dass es sich bei der Marke "Peek" um ein auf dem Markt neu eingeführtes Kennzeichen handelte. Anhaltspunkte für eine bloß symbolische Benutzung zum Zweck der Erhaltung lediglich formaler Markenrechte ergeben sich aus den Absatzzahlen und Umsätzen ebenso wenig wie aus dem Verhältnis zum Gesamtumsatz der Beklagten von gut einer Milliarde Euro. Zutreffend hat das Berufungsgericht insoweit berücksichtigt, dass die Beklagte in erster Linie mit Bekleidung fremder Hersteller handelt.

34 2. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, dem Löschungsanspruch aus §§ 12, 51 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 2 MarkenG stehe die im Streitfall vorliegende zeichenrechtliche Gleichgewichtslage entgegen, ist dagegen nicht frei von Rechtsfehlern.

35 a) Das Berufungsgericht ist allerdings im Ausgangspunkt zutreffend davon ausgegangen, dass der ältere Zeitrang einer geschäftlichen Bezeichnung

als Voraussetzung einer auf Löschung einer Marke gerichteten Klage (§ 51 Abs. 1, § 12 MarkenG) dann nicht maßgebend ist, wenn der Streitfall nicht nach Prioritätsgrundsätzen, sondern nach den vom Bundesgerichtshof zum Recht der Gleichnamigen entwickelten Grundsätzen zu beurteilen ist, die im Rahmen des § 23 Nr. 1 MarkenG unverändert anwendbar bleiben (vgl. BGH, Urteil vom 30. Januar 2008 - I ZR 134/05, GRUR 2008, 801 Rn. 24 = WRP 2008, 1189 - Hansen-Bau).

36 b) Das Berufungsgericht hat weiter mit Recht angenommen, dass die Parteien ihre Unternehmenskennzeichen jahrzehntelang unbeanstandet nebeneinander benutzt haben und deshalb eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage besteht, auf die die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen entsprechend anzuwenden sind (vgl. auch BGH, Urteil vom 31. März 2010 - I ZR 174/07, GRUR 2010, 738 Rn. 16, 20 = WRP 2010, 880 - Peek & Cloppenburg I).

37 Danach kann der Inhaber des prioritätsälteren Kennzeichenrechts dem Inhaber des prioritätsjüngeren Kennzeichenrechts die Nutzung des Zeichens nicht allein unter Berufung auf seinen zeitlichen Vorrang untersagen und damit in dessen redlich erworbenen Besitzstand eingreifen, sondern muss die Nutzung des Zeichens durch den Inhaber des prioritätsjüngeren Kennzeichenrechts trotz bestehender Verwechslungsgefahr grundsätzlich dulden. Der Inhaber eines Kennzeichenrechts muss es allerdings in aller Regel nur dann hinnehmen, dass der Inhaber des anderen Kennzeichenrechts die Verwechslungsgefahr erhöht und damit die Gleichgewichtslage stört, wenn dieser ein schutzwürdiges Interesse an der Benutzung hat und alles Erforderliche und Zumutbare tut, um einer Erhöhung der Verwechslungsgefahr weitestgehend entgegenzuwirken (BGH, GRUR 2010, 738 Rn. 19 - Peek & Cloppenburg I, mwN). Auf die Frage, ob die Beklagte Rechtsnachfolgerin der 1900 gegründe-

ten Peek et Cloppenburg GmbH ist und ihr damit gegenüber der 1911 gegründeten Klägerin ein prioritätsälteres Recht am Unternehmenskennzeichen zusteht, oder die Priorität des Unternehmenskennzeichens der Beklagten nur auf das Jahr 1972 zurückreicht, kommt es danach nicht an. Jedenfalls besteht im Hinblick auf die Unternehmenskennzeichen der Parteien eine Gleichgewichtslage, die dadurch entstanden ist, dass die Rechte der Parteien an verwechselbaren Unternehmensbezeichnungen über Jahrzehnte unbeanstandet nebeneinander existierten. Für die rechtliche Beurteilung kommt es vorliegend danach allein darauf an, ob die Beklagte durch die beanstandeten Markeneintragungen die zwischen den Parteien bestehende Gleichgewichtslage gestört hat.

38 c) Im Ausgangspunkt zutreffend hat das Berufungsgericht weiter erkannt, dass die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen es regelmäßig nicht rechtfertigen können, dass der Name oder die Unternehmensbezeichnung zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen verwendet wird (vgl. BGH, Beschluss vom 11. Mai 1966 - Ib ZB 8/65, BGHZ 45, 246, 249 - Merck; Urteil vom 12. Dezember 1985 - I ZR 1/84, GRUR 1986, 402, 403 = WRP 1986, 265 - Fürstenberg; Urteil vom 12. Juli 1995 - I ZR 140/93, BGHZ 130, 276, 288 - Torres; Goldmann, Der Schutz des Unternehmenskennzeichens, 2. Aufl., § 17 Rn. 52 ff.; Fezer, MarkenG, 4. Aufl., § 15 Rn. 154; Großkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rn. 387 ff.; Büscher, MarkenR 2007, 453, 457).

39 d) Das Berufungsgericht hat allerdings angenommen, dass die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen hier die beanstandeten Markeneintragungen ausnahmsweise rechtfertigen, weil die Gleichgewichtslage der Parteien davon geprägt sei, dass der Beklagten an der Bezeichnung "Peek & Cloppenburg" von Beginn der Koexistenz im Jahre 1972 an auch Markenrechte zugestanden hätten. Diese Rechte seien durch die Eintragung der angegriffenen Marken maßvoll in einer Weise fortentwickelt worden, die den Maßstäben einer rechtserhal-

tenden Benutzung einer Marke in abgewandelter Form entspreche. Durch die Eintragung der angegriffenen Marken sei die Gleichgewichtslage für die Klägerin nicht nachteilig verändert worden. Für die Beklagte bestehe wie für jedes Unternehmen, vor allem für solche aus dem Bekleidungssektor, ein legitimes Interesse an dem Schutz ihres Unternehmenskennzeichens als Marke. Die Eintragung solcher Marken sei zu tolerieren, die einem legitimen Interesse entspreche und durch die die Gleichgewichtslage entweder überhaupt nicht oder nur in einem Umfang verändert werde, der nach Abwägung der in Frage stehenden Interessen noch hinnehmbar erscheine. Diese Ausführungen halten einer rechtlichen Überprüfung nicht stand. Die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen können im Streitfall die beanstandeten Markeneintragungen nicht rechtfertigen.

40 aa) Das Recht der Gleichnamigen trägt dem Umstand Rechnung, dass eine Partei ein erhebliches Interesse hat, ihren eigenen Namen als Unternehmenskennzeichen im geschäftlichen Verkehr zu führen. Ein vergleichbares rechtlich schützenswertes Interesse besteht für die Kennzeichnung von Waren mit einem Familiennamen nicht. Es ist daher in aller Regel ungeachtet der Prioritätslage nicht gerechtfertigt, die zwischen den Parteien eingetretene Gleichgewichtslage dadurch zu stören, dass einer der Beteiligten einseitig (weitere) Markenrechte begründet, bei denen eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG mit der Unternehmensbezeichnung der Gegenseite besteht (vgl. BGHZ 45, 246, 250 - Merck; GRUR 2010, 738 Rn. 21 f. - Peek & Cloppenburg I; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 2. Aufl., § 15 MarkenG Rn. 26; Fezer aaO § 15 Rn. 154; Großkomm.UWG/Teplitzky, § 16 UWG Rn. 415).

41 Eine Ausnahme von dem Grundsatz, dass die seit längerer Zeit bestehende kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage der Parteien nicht durch ei-

nen markenmäßigen Gebrauch eines Zeichens oder die Eintragung von Marken gestört werden darf, kommt nur unter engen Voraussetzungen in Betracht.

42 (1) Möglich ist eine solche Ausnahme danach nur, wenn besondere, gewichtige Gründen vorliegen, nach denen eine so enge Beziehung zwischen Ware und Namen besteht, dass es für den Namensträger unzumutbar wäre, auf die Benutzung seines Namens als Marke zu verzichten. Dies kann in Betracht kommen, wenn ein Namensträger bei der Schaffung oder Gestaltung einer bestimmten Ware oder Warenart unter seinem Namen besondere schöpferische Leistungen erbracht hat und der Verkehr die Ware aufgrund dieser schöpferischen Leistung ohnehin mit dem Namensträger identifiziert (BGH, Urteil vom 28. Februar 1991 - I ZR 110/89, GRUR 1991, 475, 478 = WRP 1991, 477 - Caren Pfleger; Goldmann aaO § 17 Rn. 56; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 23 Rn. 27; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 23 Rn. 36; Fezer aaO § 15 Rn. 154; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht Rn. 2407, 2621; Großkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rn. 389; Büscher, MarkenR 2007, 453, 457).

43 (2) Daran hat sich nichts dadurch geändert, dass die vom Bundesgerichtshof entwickelten Grundsätze zum Recht der Gleichnamigen nunmehr im Rahmen des § 23 Nr. 1 MarkenG verankert sind. § 23 Nr. 1 MarkenG ist Ausdruck des allgemeinen Grundsatzes, dass niemand an der lauteren Führung seines Namens im geschäftlichen Verkehr gehindert werden soll; die Vorschrift bietet nach dem Willen des Gesetzgebers die Handhabe zur Fortführung der Rechtsprechung über die Befugnis zur Namensführung (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drucks. 12/6581, S. 80).

44 Abweichendes ergibt sich entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung auch nicht aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union,

wonach ein rein firmenmäßiger Gebrauch keine Benutzungshandlung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 MarkenRL ist (vgl. EuGH, Urteil vom 16. November 2004 - C-245/02, Slg. 2004, I-10989 = GRUR 2005, 153 Rn. 60 und 64 - Anheuser Busch; Urteil vom 11. September 2007 - C-17/06, Slg. 2007, I-7041 = GRUR 2007, 971 Rn. 21 - Céline; BGH, GRUR 2009, 772 Rn. 48 - Augsburger Puppenkiste). Diese Rechtsprechung ist auf den umgekehrten Fall einer Kollision eines älteren Unternehmenskennzeichens mit einer jüngeren Marke nicht übertragbar (vgl. auch BGH, Urteil vom 9. Oktober 2003 - I ZR 65/00, GRUR 2004, 512, 513 f. = WRP 2004, 610 - Leysieffer). Der Schutz des Unternehmenskennzeichens nach § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG setzt nur eine kennzeichenmäßige Verwendung der kollidierenden Bezeichnungen voraus (vgl. BGH, Urteil vom 16. Dezember 2004 - I ZR 177/02, GRUR 2005, 419, 422 = WRP 2005, 605 - Räucherkate; BGH, GRUR 2004, 512, 513 f. - Leysieffer). Deshalb kommen nach wie vor nur besondere, gewichtige Gründe in Betracht, die es bei der zwischen den Parteien bestehenden Gleichgewichtslage ausnahmsweise rechtfertigen können, entsprechende Markenrechte eintragen zu lassen. Dass die markenmäßige Verwendung des Namens oder Unternehmenskennzeichens zweckmäßig und wirtschaftlich sinnvoll erscheint, reicht ebenso wenig aus wie etwa das Interesse, den Namen für andere Waren und Dienstleistungen oder im Rahmen eines Merchandisingkonzepts durch Lizenzerteilung zu verwerten (BGH, GRUR 1991, 475, 478 - Caren Pfleger; Goldmann aaO § 17 Rn. 57; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 23 Rn. 27).

45 bb) Das Berufungsgericht hat keine besonderen Umstände festgestellt, die die Eintragung der angegriffenen Marken ausnahmsweise rechtfertigen.

46 (1) Es ist nicht festgestellt oder sonst ersichtlich, dass die Beklagte bei der Schaffung oder Gestaltung einer bestimmten Ware oder Warenart unter ihrem Namen besondere schöpferische Leistungen erbracht hat und der Ver-

kehr Waren oder Dienstleistungen, für die die angegriffenen Marken eingetragen sind, aufgrund dieser schöpferischen Leistung mit dem Unternehmenskennzeichen der Beklagten identifiziert. Die Beklagte betreibt ein Bekleidungshaus mit Filialbetrieben. Soweit sie Bekleidungsstücke herstellt und unter ihrem Namen oder unter Eigenmarken verkauft, fehlt es ebenfalls an Feststellungen, dass der Verkehr die Ware aufgrund einer schöpferischen Leistung der Beklagten ohnehin mit ihrem Unternehmen verbindet.

47 (2) Das Berufungsgericht stützt seine Annahme, dass im Grunde jedes Unternehmen, vor allem eines des Bekleidungssektors, ein legitimes Interesse an dem Schutz der markenmäßigen Verwendung des Firmennamens hat, vielmehr auf den Umstand, dass viele Unternehmen dieselbe Bezeichnung nicht nur als Unternehmenskennzeichen, sondern auch als Marke verwenden und der Verkehr inzwischen in vielen Bereichen, namentlich im Mode- und Accessoirebereich, daran gewöhnt ist, dass Firmenschlagwörter und Firmenabkürzungen zur Produktkennzeichnung verwandt werden.

48 Damit ist kein besonderer, gewichtiger Grund angesprochen, der eine nur in besonderen Ausnahmefällen zulässige Eintragung als Marke rechtfertigen kann. Das Berufungsgericht beschreibt vielmehr nur ein allgemeines Interesse der Zweckmäßigkeit und Nützlichkeit von Markeneintragungen und einen besonders gewichtigen Grund für weitere Markenregistrierungen.

49 (3) Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts ist die Eintragung der in Rede stehenden neun Marken nicht dadurch gerechtfertigt, dass der Beklagten an der Bezeichnung "Peek & Cloppenburg" sowie weiteren Bezeichnungen von Beginn der Koexistenz an auch Markenrechte zustanden.

50 Die Anmeldung einer mit dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin verwechselbaren Marke stellt ebenso wie der Übergang von einer firmenmäßigen zu einer markenmäßigen Benutzung grundsätzlich eine unzulässige nachteilige Veränderung einer bestehenden Gleichgewichtslage dar (BGHZ 45, 246, 249 f. - Merck; BGH, Urteil vom 18. November 1966 - Ib ZR 16/65, GRUR 1967, 355 - Rabe; Urteil vom 21. November 1969 - I ZR 135/67, GRUR 1970, 315, 317 - Napoléon III; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 23 Rn. 37; Lange aaO Rn. 264; Ingerl/Rohnke aaO § 23 Rn. 36; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 15 MarkenG Rn. 21). So liegt es auch hier. Die gegenteilige Annahme des Berufungsgerichts, durch die Eintragung der angegriffenen Marken sei die Gleichgewichtslage für die Klägerin nicht nachteilig verändert worden, ist aus Rechtsgründen nicht haltbar.

51 (4) Bei den Marken "peek und cloppenburg" sowie "peek and cloppenburg" (Marken 6 bis 9) steht der Annahme einer hinnehmbaren, weil lediglich maßvollen Fortentwicklung der markenrechtlichen Position der Beklagten entgegen, dass diese Marken nicht nur Schutz für "Bekleidungsstücke" beanspruchen. Die Marken Nr. 305 03 153 und Nr. 305 03 154 sind über Bekleidungsstücke hinaus auch für "Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren" eingetragen. Die Marken Nr. 305 42 609 und Nr. 305 42 608 schützen keinerlei Waren, sondern "Dienstleistungen des Einzelhandels betreffend Waren der Klassen 18 und 25". Die damit einhergehende Ausdehnung des markenrechtlichen Schutzbereichs gegenüber den schon vorhandenen Marken der Beklagten ist eine Störung der Gleichgewichtslage, die nach den Grundsätzen des Rechts der Gleichnamigen grundsätzlich unzulässig ist (BGH, Urteil vom 18. September 1959 - I ZR 118/57, GRUR 1960, 33, 36 - Zamek I; BGH, GRUR 2008, 801, 802

- Hansen-Bau). Das Berufungsgericht hat keine besonderen und gewichtigen Umstände festgestellt, die im Streitfall diese Störung rechtfertigen könnten. Andere Maßstäbe ergeben sich entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung auch nicht aus der Senatsentscheidung "Zamek II" (BGH, Urteil vom 26. März 1971 - I ZR 84/69, GRUR 1971, 309). Der dieser Entscheidung zugrunde liegende Sachverhalt zeichnete sich dadurch aus, dass die Beklagten jenes Verfahrens bereits über eine alt eingeführte und bekannte Marke verfügten, die für einen besonders nahen Warenbereich bereits geschützt war. Dagegen verfügt die Beklagte nicht über den Marken 6 bis 9 entsprechende, alt eingeführte und bekannte Marken. Gegenteiliges hat das Berufungsgericht nicht festgestellt, ohne dass die Revisionserwiderung hiergegen etwas erinnert.

52 (5) Dem Berufungsgericht kann auch nicht darin gefolgt werden, dass eine die Koexistenzlage prägende markenrechtliche Position durch weitere Markeneintragungen verfestigt werden darf, sofern diese Eintragungen den Maßstäben einer rechtserhaltenden Benutzung im Sinne des § 26 Abs. 3 MarkenG genügen.

53 Dieser rein schematische Ansatz steht nicht mit der Senatsrechtsprechung in Einklang, wonach nur besondere, gewichtige Gründe die Eintragung (weiterer) Marken rechtfertigen können (vgl. BGH, GRUR 1991, 475, 478 - Caren Pfleger). Im Regelfall stellt jede weitere Anmeldung einer Marke durch einen Gleichnamigen, auch wenn sie in ihrem kennzeichnenden Charakter einer bereits eingetragenen Marke im Sinne des § 26 Abs. 3 MarkenG entspricht, eine Vermehrung von - jeweils für sich genommen verkehrsfähigen (§§ 27, 30 MarkenG) - Zeichenrechten dar, die die Gleichgewichtslage stören oder eine bereits eingetretene Störung intensivieren kann (dazu auch Scholz, GRUR 1996, 679, 688). Dies gilt erst recht, wenn - wie hier im Hinblick auf die Marken "Peek & Cloppenburg", "peek und cloppenburg" und "peek and clop-

penburg" - Firmenschlagworte in Alleinstellung oder in Abwandlungen als Marken eingetragen werden. Änderungen in Richtung auf eine zunehmende Benutzung als Schlagwort sowie die Hervorhebung des übereinstimmenden Firmenbestandteils müssen in der Regel keiner der Gleichnamigen dulden, da sie den Eindruck einer Allein- oder Vorrangstellung gegenüber dem anderen erzeugen (Ingerl/Rohnke aaO § 23 Rn. 42 mwN).

54 (6) Das Berufungsgericht ist zu Unrecht davon ausgegangen, dass durch die Eintragung der angegriffenen Marken für Bekleidungsstücke eine nachteilige Veränderung der Gleichgewichtslage nicht eingetreten ist. Es hat angenommen, dass durch die beanstandeten Marken "Peek", "Peek & Cloppenburg", "peek und cloppenburg" sowie "peek and cloppenburg" der kennzeichnende Charakter der älteren Wortmarke "Man kauft gut bei Peek & Cloppenburg" nicht verändert worden ist. Dem kann nicht zugestimmt werden.

55 Die Abweichungen der Marken 1 bis 9 lassen den kennzeichenden Charakter der Marke "Man kauft gut bei Peek & Cloppenburg" nur dann unberührt, wenn der Verkehr die abweichend benutzten Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt in den benutzten Formen noch dieselbe Marke sieht (BGH, GRUR 2009, 772 Rn. 39 - Augsburger Puppenkiste; GRUR 2010, 729 Rn. 17 - MIXI). Darauf, ob ein einzelner Zeichenbestandteil eines zusammengesetzten Zeichens für sich genommen über Unterscheidungskraft verfügt, kommt es für die Beurteilung des kennzeichnenden Charakters eines zusammengesetzten Zeichens ebenso wenig an, wie auf die Frage, durch welche Bestandteile ein zusammengesetztes Zeichen geprägt wird (BGH, GRUR 2009, 772 Rn. 45 - Augsburger Puppenkiste, mwN). Auch Elemente ohne eigene Unterscheidungskraft können deshalb in Kombination mit der Marke deren kennzeichnenden Charakter verändern. Maßgeblich ist nicht die markenrechtli-

che Schutzfähigkeit eines Bestandteils, sondern seine Bedeutung für den kennzeichnenden Charakter der Verbindung, die er mit der Marke eingeht (Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 Rn. 100).

56 Nach diesen Grundsätzen kann der Bestandteil "Man kauft gut bei" entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht allein aufgrund seines beschreibenden Gehalts vernachlässigt werden. Durch die Verknüpfung der Angabe "Man kauft gut bei" mit dem namensmäßigen Bestandteil "Peek & Cloppenburg" entsteht vielmehr der Gesamteindruck einer einheitlichen Sachaussage nach Art eines Werbeslogan (vgl. dazu auch EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 - C-398/08 P, GRUR 2010, 228 Rn. 45, 56 - Audi [Vorsprung durch Technik]). Der Verkehr hat deshalb keine Veranlassung, das Gesamtzeichen "Man kauft gut bei Peek & Cloppenburg" zergliedernd zu betrachten und den kennzeichnenden Charakter des Gesamtzeichens allein in dem namensmäßigen Bestandteil zu sehen.

57 Ist danach schon der kennzeichnende Charakter der Marken "Peek & Cloppenburg" gegenüber der Marke "Man kauft gut bei Peek & Cloppenburg" nicht unverändert, so gilt dies erst recht im Hinblick auf die Marken "peek und cloppenburg", "peek and cloppenburg" und "Peek".

58 3. Ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht geboten, weil die Markenrechtsrichtlinie auf den Schutz von Unternehmenskennzeichen nicht anwendbar ist und sich auch sonst keine entscheidungserheblichen Rechtsfragen zur Auslegung des Unionsrechts stellen, die eine Vorlage erfordern.

59 4. Eine etwaige Löschung der angegriffenen Marken stellt entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung auch keinen Verstoß gegen das grundgesetz-

lich geschützte Eigentumsrecht der Beklagten aus Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG dar. Zu dem durch die Eigentumsgarantie grundgesetzlich geschützten Bereich gehört zwar auch das Recht an der Marke (vgl. BVerfGE 51, 193, 216 f.; 78, 58, 70; 95, 173, 188). Das Markenrecht steht der Beklagten jedoch nicht schrankenlos zu. Sein Bestand wird erst durch die Bestimmungen des Markengesetzes konkretisiert. Dazu rechnen im Kollisionsfall auch die Bestimmungen zum Schutz von Kennzeichenrechten Dritter. Die daraus folgende Begrenzung des Bestands des Markenrechts ist, anders als die Revisionserwiderung meint, auch nicht unverhältnismäßig. Sie ist vielmehr - soweit auch die übrigen Voraussetzungen für eine Löschung der fraglichen Marken der Beklagten vorliegen - Rechtsfolge des Eingriffs in den Schutzbereich des Unternehmenskennzeichens der Klägerin, die damit keinen unzulässigen Eingriff in das Grundrecht der Beklagten aus Art. 14 GG darstellt.

60 III. Danach ist das angefochtene Urteil auf die Revision der Klägerin aufzuheben. Die Sache ist zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

61 Dem Senat ist eine abschließende Entscheidung des Rechtsstreits verwehrt, weil das Berufungsgericht - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - keine Feststellungen zur Frage der Verwechslungsgefahr zwischen dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin und den angegriffenen Marken, zum von der Beklagten erhobenen Einwand der Verwirkung sowie dem weiteren Einwand getroffen hat, die Klägerin könne aufgrund der Vereinbarung aus dem Jahre 1990 über die Festlegung von regionalen Tätigkeitsgebieten keine auf das gesamte Bundesgebiet bezogene Löschung verlangen. Im Hinblick auf den letztgenannten Gesichtspunkt werden allerdings die kartellrechtlichen Grenzen für die Wirksamkeit von Abgrenzungsvereinbarungen zu berücksichtigen sein (vgl. EuGH, Urteil vom 30. Januar 1985 - Rs. 35/83, GRUR Int. 1985, 399 Rn. 33

- Toltecs/Dorcet II; BGH, Urteil vom 22. Mai 1975 - KZR 9/74, BGHZ 65, 147, 151 f. - Thermalquelle; Beschluss vom 12. März 1991 - KVR 1/90, BGHZ 114, 40, 47 - Verbandszeichen).

Büscher Pokrant Kirchhoff

Koch Löffler

Vorinstanzen:
LG Düsseldorf, Entscheidung vom 10.01.2007 - 2a O 72/06 -
OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 31.01.2008 - I-20 U 24/07 -