BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 78/14

Verkündet am:
23. September 2015
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Sparkassen-Rot/Santander-Rot

ZPO §§ 148, 301; MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, § 23 Nr. 1

a) Bei der Frage, ob ein Markenverletzungsverfahren im Hinblick auf ein gegen die Klagemarke gerichtetes Löschungsverfahren auszusetzen ist, ist im Rahmen der Abwägung zugunsten des Klägers zu berücksichtigen, ob durch die während der Verfahrensaussetzung andauernde Verwendung des angegriffenen Zeichens mit einer Schwächung der Klagemarke zu rechnen ist und ob der Kläger noch weitere Ansprüche aufgrund anderer Kennzeichenrechte verfolgt, die durch das Löschungsverfahren nicht betroffen sind.

b) Werden in einem Rechtsstreit zwei Streitgenossen gemeinsam verklagt und setzt das Gericht den Rechtsstreit gegen einen Streitgenossen gemäß § 148 ZPO aus, ist ein Teilurteil gegen den anderen Streitgenossen nicht zulässig, wenn dadurch die Gefahr einander widersprechender Entscheidungen begründet wird. Das ist der Fall, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass es für die Ansprüche gegen beide Streitgenossen auf den Bestand, die Kennzeichnungskraft und Bekanntheit der Klagemarke ankommt.

c) Die Anforderungen an die Bestimmtheit eines Unterlassungsantrags unterscheiden sich bei der vorbeugenden Unterlassungsklage regelmäßig nicht von denjenigen einer Verletzungsunterlassungsklage.

d) Bei der Verwendung eines Zeichens in einer reinen Imagewerbung eines Unternehmens kann eine Zeichenbenutzung für Waren oder Dienstleistungen zu verneinen sein.

e) Wird ein Kollisionszeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen eingesetzt, ist ein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG mangels markenmäßiger Benutzung nicht gegeben. Es kommt jedoch ein Unterlassungsanspruch in entsprechender Anwendung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG in Betracht, wenn es sich bei dem verletzten Zeichen um eine bekannte Marke handelt.

BGH, Urteil vom 23. September 2015 - I ZR 78/14 - OLG Hamburg
LG Hamburg

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 25. Juni 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke und den Richter Feddersen

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Klägers wird das Teilurteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg - 5. Zivilsenat - vom 6. März 2014 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

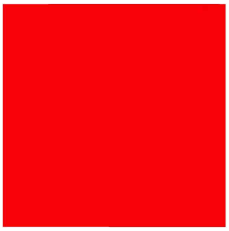
Tatbestand:

1 Der Kläger ist der Dachverband der Sparkassen-Finanzgruppe, zu der die Sparkassen gehören. Die Sparkassen erbringen über ein bundesweites Filialnetz mit etwa 16.000 Geschäftsstellen Bankdienstleistungen für Privatkunden (sogenanntes Retail-Banking). Die Sparkassen setzen seit Jahrzehnten die

Farbe "Rot" im Rahmen ihres Marktauftritts ein, so unter anderem bei ihrem nachfolgend dargestellten Logo

bei der Gestaltung ihrer Geschäftsstellen, bei den ausgegebenen Sparbüchern und Kontoauszugsmappen, in ihrem Internetauftritt und in der Werbung.

2 Der Kläger ist Inhaber der nachfolgend wiedergegebenen, mit Priorität vom 7. Februar 2002 am 11. Juli 2007 als verkehrsdurchgesetztes Zeichen eingetragenen abstrakten Farbmarke Nr. 302 11 120 "Rot (HKS 13)"



(Klagemarke), die für die Dienstleistungen "Finanzwesen, nämlich Retail-Banking (Bankdienstleistungen für Privatkunden)" registriert ist.

3 Die Beklagte zu 2 ist die Muttergesellschaft des international operierenden spanischen Finanzkonzerns "Santander", bei dem es sich nach der Bilanzsumme um die größte Finanzgruppe im Euroraum handelt. Die Beklagte zu 2 hat eine Zweigniederlassung in F. und besitzt die Erlaubnis, in Deutschland Bankgeschäfte zu betreiben. Ihre Tochtergesellschaft, die Beklagte zu 1, unterhält in Deutschland etwa 200 Bankfilialen.

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

4 Die Beklagte zu 2 verwendet seit Ende der 1980er Jahre in zahlreichen Ländern bei ihrem Außenauftritt einen roten Farbton. Die Beklagte zu 1 setzt seit dem Jahr 2004 bei ihrem Marktauftritt ebenfalls die rote Farbe ein. Die Logos der Beklagten enthalten auf rechteckigem rotem Grund ein weißes Flammensymbol und daneben den in Weiß gehaltenen Schriftzug "Santander CONSUMER BANK" oder "Santander" (bei der Beklagten zu 1) oder "Grupo Santander" (bei der Beklagten zu 2). Die Beklagten benutzen die Farbe "Rot" zudem beispielsweise in ihrem Internetauftritt, in Werbematerialien und bei der Außengestaltung der Filialen.

5 Die Beklagte zu 2 meldete am 5. März 2008 die nachfolgend dargestellte Gemeinschaftsfarbmarke Nr. 006728356 "Rot"

in den Farbtönen "Rot (Pantone red 032). CMYK: (0,100,100,0). RGB: 255,0,0. RAL: 3020" unter anderem für die Dienstleistungen "Finanzwesen, Geldgeschäfte" an.

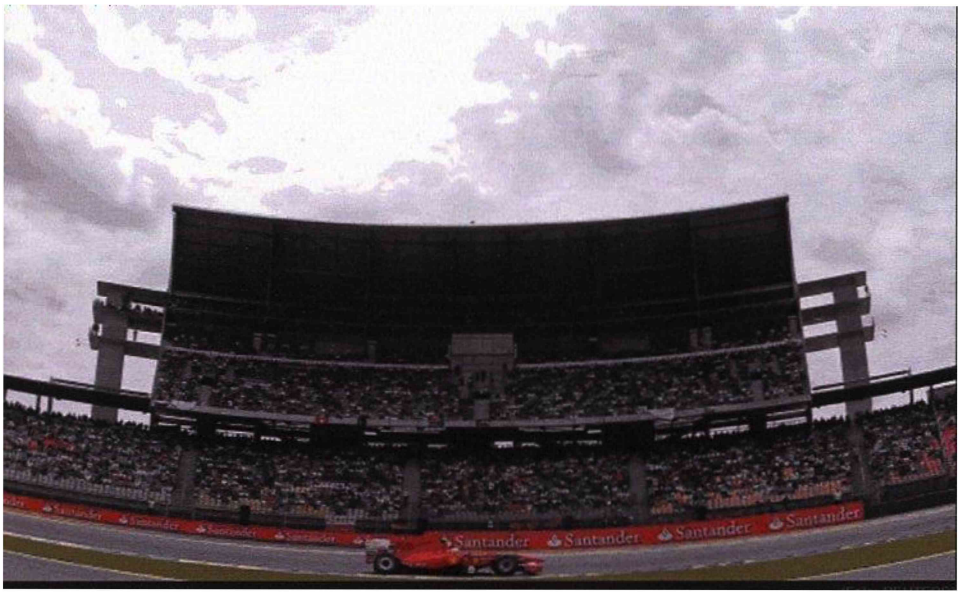
6 Der Kläger erhob gegen die Eintragung der Gemeinschaftsfarbmarke Widerspruch. Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt wies die Anmeldung mit Beschluss vom 3. April 2009 wegen fehlender Unterscheidungskraft der Marke zurück. Die Beklagte zu 2 legte gegen die Entscheidung kein Rechtsmittel ein.

7 Der Kläger sieht in der Verwendung der Farbe "Rot" seitens der Beklagten eine Verletzung seiner Rechte vorrangig an seiner eingetragenen abstrakten Farbmarke, hilfsweise an einem Unternehmenskennzeichen "Rot (HKS 13)", weiter hilfsweise an einer abstrakten Verbandsfarbmarke "Rot (HKS 13)" kraft Verkehrsgeltung und äußerst hilfsweise einen Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.

8 Der Kläger hat - soweit für das Revisionsverfahren von Bedeutung - zuletzt beantragt, die Beklagte zu 2 unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, in der Bundesrepublik Deutschland im geschäftlichen Verkehr

> die Farbe Rot (Pantone red 032, CMYK 0,100,100,0, RGB 255,0,0, RAL 3020) entsprechend der angemeldeten Gemeinschaftsmarke Nr. 006728356 im Zusammenhang mit Dienstleistungen eines Geldinstituts im Bereich Retail-Banking, insbesondere Kredite für Privatpersonen und Konsumentenkredite, Kontoführung und Kartenausgabe sowie Anlageprodukte für Privatpersonen, zu benutzen oder benutzen zu lassen,
>
> hilfsweise,
>
> die Farbe Rot (Pantone red 032, CMYK 0,100,100,0, RGB 255,0,0, RAL 3020) entsprechend der angemeldeten Gemeinschaftsmarke Nr. 006728356 im Zusammenhang mit Dienstleistungen eines Geldinstituts im Bereich Retail-Banking, insbesondere Kredite für Privatpersonen und Konsumentenkredite, Kontoführung und Kartenausgabe sowie Anlageprodukte für Privatpersonen, zu benutzen oder benutzen zu lassen, wenn dies erfolgt
>
> a) wie in der nachfolgend wiedergegebenen Bandenwerbung gemäß den Abbildungen der Formel-1-Veranstaltung "Großer Preis Santander von Deutschland 2010" vom 23. bis zum 25. Juli 2010

und/oder

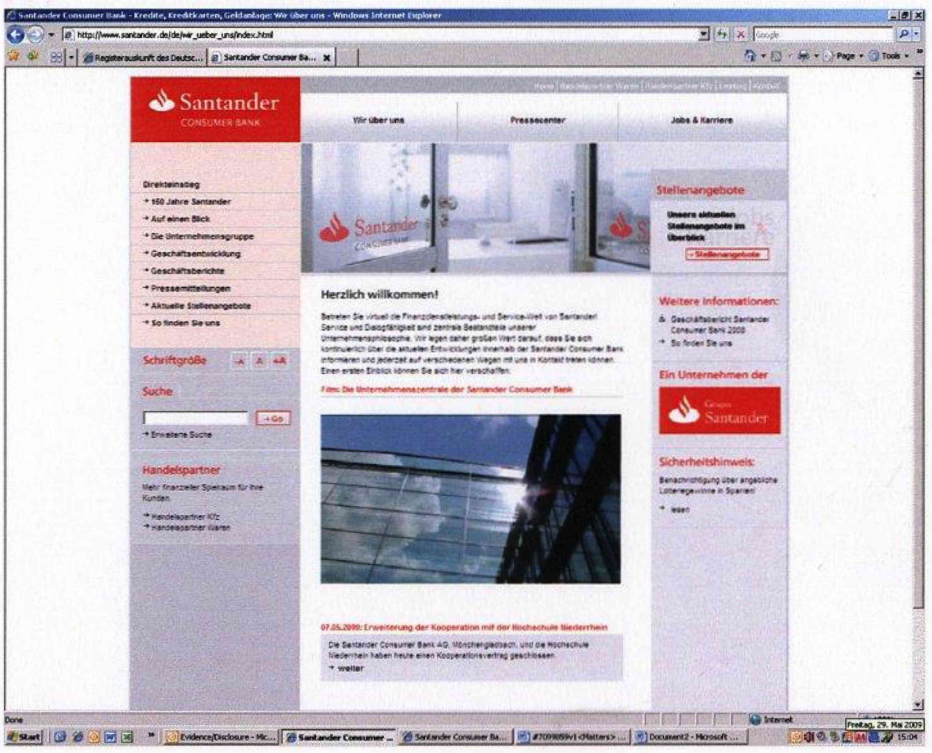


b) wie in der nachfolgend wiedergegebenen Gestaltung der Podestrückwand gemäß der Abbildung der Formel-1-Veranstaltung "Großer Preis Santander von Deutschland 2010" vom 23. bis zum 25. Juli 2010

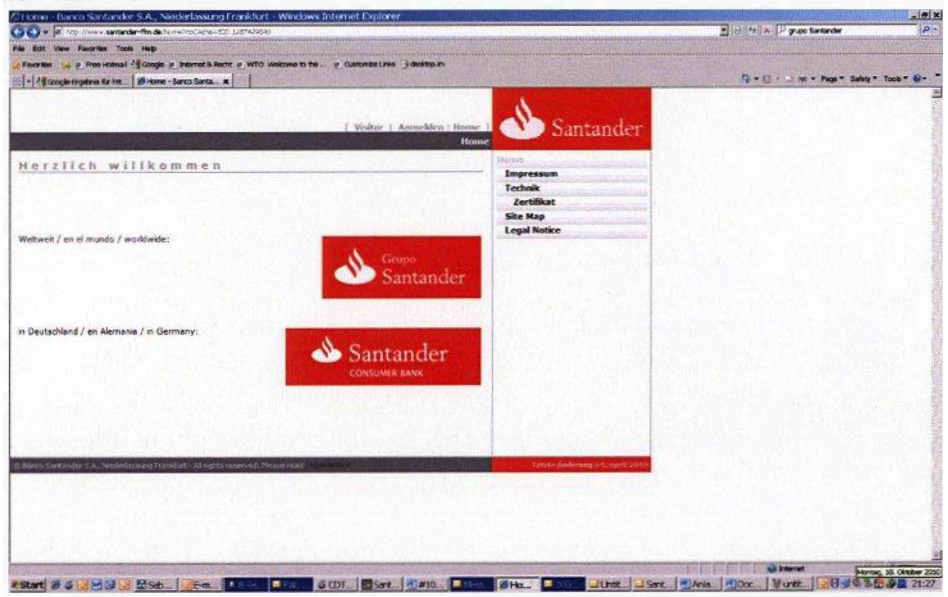
c) durch die Benutzung des nachfolgend wiedergegebenen Logos

Grupo Santander

wie im nachfolgend wiedergegebenen Internetauftritt unter http://www.santander.de am 29. Mai 2009 und/oder unter http://www.santander-ffm.de am 18. Oktober 2010


Santander Consumer Bank - Kredite, Kreditkarten, Geldanlage: Wir über uns - Windows Internet Explorer
Santander
CONSUMER BANK
Wir über uns
Pressecenter
Jobs & Karriere
Direkteinstieg
+ 160 Jahre Santander
+ Auf einen Blick
+ Die Unternehmensgruppe
+ Geschäftsentwicklung
+ Geschäftsberichte
+ Pressemitteilungen
+ Aktuelle Stellenangebote
+ So finden Sie uns
Schriftgröße
Suche
Handelspartner
Stellenangebote
Weitere Informationen:
Ein Unternehmen der
Sicherheitshinweis:
Herzlich willkommen!

und/oder


Home - Banco Santander S.A., Niederlassung Frankfurt - Windows Internet Explorer
Santander
Herzlich willkommen
Impressum
Technik
Zertifikat
Site Map
Legal Notice
Weltweit / en el mundo / worldwide:
Grupo Santander
in Deutschland / en Alemania / in Germany:
Santander
CONSUMER BANK

9 Die Beklagten haben beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der abstrakten Farbmarke des Klägers beantragt. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Löschungsantrag mit Beschluss vom 24. April 2012 zurückgewiesen. Auf die dagegen gerichtete Beschwerde der Beklagten hat das Bundespatentgericht (BPatG, Beschluss vom 8. Juli 2015 - 25 W (pat) 13/14, GRUR 2015, 796) die Löschung der Klagemarke angeordnet. Beim Senat ist das Rechtsbeschwerdeverfahren anhängig.

10 Das Landgericht hat der gegen die Beklagte zu 1 gerichteten Klage überwiegend stattgegeben und die gegen die Beklagte zu 2 gerichtete Klage mit dem Hauptantrag als unzulässig und mit den Hilfsanträgen als unbegründet abgewiesen. Gegen dieses Urteil haben der Kläger und die Beklagte zu 1 Berufung eingelegt. Das Berufungsgericht hat das Verfahren hinsichtlich der vom Kläger gegenüber der Beklagten zu 1 verfolgten Ansprüche vorläufig bis zur Entscheidung des Bundespatentgerichts über den Löschungsantrag der Beklagten ausgesetzt. Die auf die Beklagte zu 2 bezogene Berufung des Klägers hat es durch Teilurteil zurückgewiesen. Mit seiner vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte zu 2 beantragt, verfolgt der Kläger seine Klageanträge gegen die Beklagte zu 2 weiter.

Entscheidungsgründe:

11 A. Das Berufungsgericht hat angenommen, dem Kläger stünden gegen die Beklagte zu 2 weder kennzeichenrechtliche noch lauterkeitsrechtliche Unterlassungsansprüche zu. Dazu hat es ausgeführt:

12 Der mit dem Hauptantrag erhobene vorbeugende Unterlassungsanspruch sei nicht gegeben, weil keine Benutzung der angemeldeten Gemeinschaftsfarbmarke "Rot" für Dienstleistungen im Bereich des Retail-Bankings drohe. Die Beklagte zu 2 habe durch die Anmeldung der konturlosen Farbmarke zwar die Gefahr geschaffen, dass der rote Farbton in Deutschland für die Dienstleistungen "Finanzwesen" und "Geldgeschäfte" benutzt werde. Diese Erstbegehungsgefahr sei aber dadurch entfallen, dass die Beklagte zu 2 gegen die die Markenanmeldung zurückweisende Entscheidung des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt keine Beschwerde eingelegt habe.

13 Die mit den Hilfsanträgen zu a und b beanstandete in roter Farbe gehaltene Bandenwerbung und Podestrückwand bei der Formel-1-Veranstaltung stellten keine markenrechtlich relevanten Verstöße der Beklagten zu 2 dar. Diese habe die Farbe "Rot" nicht markenmäßig verwendet, weil der angesprochene Verkehr anhand der Präsentationen keinen Bezug und keine gedankliche Verbindung zu konkreten Dienstleistungen der Beklagten zu 2 im Bereich des Retail-Bankings herstelle, sondern sie als allgemeinen Hinweis auf das Unternehmen des Ausrichters oder Sponsors der Sportveranstaltung verstehe. Auch andere Markenfunktionen der Farbmarke "Rot" des Klägers seien nicht beeinträchtigt.

14 Die mit dem Hilfsantrag zu c angegriffene Verwendung der Farbe "Rot" im Logo der Beklagten zu 2 verletze die eingetragene Farbmarke des Klägers nicht. Bei dem Logo handele es sich um ein aus dem Wortbestandteil "Grupo Santander", dem Bildelement des Flammensymbols und der roten Farbgebung zusammengesetztes Zeichen. Da aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise der Wort- und der Bildbestandteil einen eindeutigen Hinweis auf die Herkunft der Finanzdienstleistungen aus der Bankengruppe der Beklagten zu 2 beinhalteten, fasse der Verkehr den roten Hintergrund nicht als ein eigenständiges

Kennzeichen, sondern als ein im Rahmen des Gesamteindrucks allenfalls gleichrangiges Kennzeichnungsmittel auf. Die ausländische Bezeichnung "Grupo Santander" und das vom Sparkassensymbol abweichende Flammensymbol schlössen die Gefahr von unmittelbaren Verwechslungen und von Verwechslungen im weiteren Sinn selbst dann aus, wenn der Verkehr den roten Farbton innerhalb des Logos als selbstständiges Kennzeichnungsmittel wahrnehmen sollte. Gegen die Annahme wirtschaftlicher oder organisatorischer Verbindungen zwischen den Parteien spreche vor allem, dass das Logo der Beklagten zu 2 auf den angegriffenen Internetseiten in einem Zusammenhang präsentiert werde, der dem Verkehr verdeutliche, dass die Beklagte zu 2 einen eigenständigen Bankenkonzern leite. Da bei dem Logo der Beklagten zu 2 der Wiedererkennungswert der Unternehmensbezeichnung und des Flammensymbols im Vordergrund stehe, werde selbst im Fall der Bekanntheit der Farbmarke "Rot" des Klägers ihre Wertschätzung oder Unterscheidungskraft durch das Logo weder ausgenutzt noch beeinträchtigt. Aus denselben Gründen bestünden keine Ansprüche des Klägers wegen Verletzung seiner Geschäftsbezeichnung und einer etwaigen Benutzungsmarke "Rot" sowie unter dem Gesichtspunkt des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes oder wegen Irreführung. Die Verwendung des angegriffenen roten Farbtons in Deutschland diene auch nicht der gezielten Behinderung des Klägers, weil die Beklagte zu 2 als größte Bank der Eurozone in Spanien seit langem die rote Farbe bei ihrem Marktauftritt verwende.

15 B. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision des Klägers hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

16 I. Das vorliegende Verfahren ist entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung nicht gemäß § 148 ZPO bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den

Antrag der Beklagten auf Löschung der Farbmarke "Rot" des Klägers auszusetzen.

17 1. Die Aussetzung eines markenrechtlichen Verletzungsverfahrens gemäß § 148 ZPO ist in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen und damit noch im Revisionsverfahren möglich (vgl. BGH, Urteil vom 25. Januar 2007 - I ZR 22/04, BGHZ 171, 89 Rn. 17 - Pralinenform I; Stadler in Musielak/Voit, ZPO, 12. Aufl., § 148 Rn. 2). Dies gilt auch im vorliegenden Fall einer parallelen Anhängigkeit von Verletzungsklage und registerrechtlichem Löschungsverfahren beim Senat (vgl. BGH, Beschluss vom 6. Juni 2013 - I ZR 176/12, juris Rn. 2 ff.; Urteil vom 18. September 2014 - I ZR 228/12, GRUR 2014, 1101 Rn. 16 = WRP 2014, 1314 - Gelbe Wörterbücher).

18 2. Die Entscheidung über die Aussetzung des Verfahrens liegt, wenn die Voraussetzungen des § 148 ZPO erfüllt sind, im Ermessen des Gerichts. Zu einer Aussetzung des vorliegenden Rechtsstreits besteht danach kein Anlass. Die gegen die Aussetzung sprechenden Gesichtspunkte überwiegen die von der Revisionserwiderung für die Aussetzung geltend gemachten Umstände deutlich.

19 a) Im Markenverletzungsverfahren sind das Interesse des Klägers an einer zeitnahen Entscheidung und das Interesse des Beklagten, nicht aufgrund einer löschungsreifen Marke verurteilt zu werden, sowie das Interesse, widersprüchliche Entscheidungen zu vermeiden, gegeneinander abzuwägen. Eine Verfahrensaussetzung kommt in Betracht, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Löschung der Marke im registerrechtlichen Verfahren besteht, die die mit der Aussetzung verbundene Prozessverzögerung rechtfertigt (vgl. BGH, Beschluss vom 11. November 1986 - X ZR 56/85, GRUR 1987, 284 - Trans-

portfahrzeug; Urteil vom 28. August 2003 - I ZR 257/00, BGHZ 156, 112, 119 - Kinder I; BGH, GRUR 2014, 1101 Rn. 17 - Gelbe Wörterbücher).

20 b) Der Löschungsantrag war vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erfolglos. Das Bundespatentgericht hat dagegen mit Beschluss vom 8. Juli 2015 (GRUR 2015, 796) die Löschung der Marke angeordnet. Es hat allerdings die Rechtsbeschwerde mit der Begründung zugelassen, das Verfahren werfe zahlreiche schwierige Rechtsfragen von grundsätzlicher Natur im Sinne von § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf. Das Bundespatentgericht hat die Zulassungsentscheidung weiter damit begründet, es sei in wesentlichen Fragen von Entscheidungen des Bundesgerichtshofs und anderer Senate des Bundespatentgerichts abgewichen. Bei einer solchen Sachlage kann von einer gewissen Wahrscheinlichkeit für die Löschung der Klagemarke beim derzeitigen Verfahrensstand nicht ausgegangen werden. Vielmehr ist der Ausgang des Rechtsbeschwerdeverfahrens offen.

21 Bei einer Aussetzung des Verfahrens wäre zudem nicht ausgeschlossen, dass die damit einhergehende Verfahrensverzögerung zu einer Schwächung der Klagemarke führt, weil die Beklagte zu 2 die rote Farbe im Rahmen ihres Marktauftritts während der Dauer der Verfahrensaussetzung weiter nutzen kann. Die Revision hat sich darauf berufen, dass eine umfängliche Verwendung der roten Farbe durch die Beklagten in den letzten Jahren bereits zu einer Verwässerung der Klagemarke geführt habe.

22 Gegen eine Aussetzung des Verfahrens vor dem Senat spricht zudem, dass das Löschungsverfahren nicht für alle mit der Klage gegen die Beklagte zu 2 erhobenen Ansprüche des Klägers im Sinne von § 148 ZPO vorgreiflich ist. Die Revision weist zu Recht darauf hin, dass der Kläger seine Klage nicht nur auf die Verletzung seiner eingetragenen Farbmarke stützt, sondern hilfsweise

auf die Verletzung seines Unternehmenskennzeichens und seiner Benutzungsmarke sowie auf Verstöße gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.

23 Schließlich ist zu berücksichtigen, dass das vorliegende, den Rechtsstreit zwischen dem Kläger und der Beklagten zu 2 betreffende Revisionsverfahren mit dem beim Berufungsgericht weiterhin anhängigen Teil des Rechtsstreits des Klägers gegen die Beklagte zu 1 rechtlich verzahnt ist (unten III 2). Da die Klage gegen die Beklagte zu 2 mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung nicht abgewiesen werden kann (unten IV), spricht dies dafür, den in der Revisionsinstanz anhängigen Teil des Rechtsstreits nicht auszusetzen. Mit einer Aufhebung des Berufungsurteils und einer Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht wird der Rechtsstreit wieder zusammengeführt und dem Berufungsgericht die Möglichkeit eröffnet, den Rechtsstreit gegen beide Beklagte fortzuführen und einheitlich und widerspruchsfrei zu entscheiden.

24 II. Das Rechtsmittel des Klägers ist uneingeschränkt statthaft. Das Berufungsgericht hat die Revisionszulassung im Tenor des angefochtenen Teilurteils nicht beschränkt. Zwar kann sich eine Eingrenzung der Zulassung aus den Entscheidungsgründen ergeben. Dies muss jedoch zweifelsfrei geschehen. Die bloße Angabe des Grunds für die Zulassung der Revision reicht dafür regelmäßig nicht aus (vgl. BGH, Urteil vom 22. April 2010 - I ZR 17/05, GRUR 2010, 1103 Rn. 15 = WRP 2010, 1508 - Pralinenform II; Urteil vom 31. Mai 2012 - I ZR 45/11, GRUR 2012, 949 Rn. 16 = WRP 2012, 1086 - Missbräuchliche Vertragsstrafe; Urteil vom 27. März 2013 - I ZR 9/12, GRUR 2013, 1213 Rn. 14 = WRP 2013, 1620 - SUMO; Urteil vom 9. Oktober 2014 - I ZR 162/13, GRUR 2015, 498 Rn. 12 = WRP 2015, 569 - Combiotik). Das Berufungsgericht hat in den Gründen seiner Entscheidung ausgeführt, der Rechtsstreit habe im Hinblick auf die Entscheidung "REAL-Chips" des Bundesgerichtshofs grundsätzliche

Bedeutung und bedürfe einer Entscheidung des Revisionsgerichts zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung. Dieser Formulierung kann nicht eindeutig entnommen werden, dass das Berufungsgericht nicht nur den Grund für die Zulassung der Revision angegeben, sondern die Revision auf die Abweisung des Hauptantrags beschränkt zugelassen hat, zu deren Begründung es auf die Entscheidung "REAL-Chips" eingegangen ist.

25 III. Das angefochtene Urteil kann schon deshalb keinen Bestand haben, weil das Berufungsgericht über die gegen die Beklagte zu 2 gerichteten Klageanträge nicht durch Teilurteil (§ 301 ZPO) entscheiden durfte. Der Erlass eines unzulässigen Teilurteils stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der in der Revisionsinstanz von Amts wegen zu berücksichtigen ist (BGH, Urteil vom 11. Mai 2011 - VIII ZR 42/10, BGHZ 189, 356 Rn. 19 und 26 ff.; Urteil vom 13. Juli 2011 - VIII ZR 342/09, NJW 2011, 2800 Rn. 31) und zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht führt.

26 1. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs darf ein Teilurteil nur ergehen, wenn es von der Entscheidung über den Rest des geltend gemachten prozessualen Anspruchs unabhängig ist, so dass die Gefahr einander widerstreitender Erkenntnisse, auch durch das Rechtsmittelgericht, nicht besteht. Das gilt ebenfalls bei Klagen gegen mehrere einfache Streitgenossen. Ein Teilurteil ist schon dann unzulässig, wenn nicht auszuschließen ist, dass es in demselben Rechtsstreit zu einander widersprechenden Entscheidungen kommt (vgl. BGH, Urteil vom 12. Januar 1999 - VI ZR 77/98, NJW 1999, 1035; Urteil vom 25. November 2003 - VI ZR 8/03, NJW 2004, 1452; Urteil vom 7. November 2006 - X ZR 149/04, NJW 2007, 156, 157; BGHZ 189, 356 Rn. 13). Die Gefahr einander widersprechender Entscheidungen - auch infolge einer abweichenden Beurteilung durch das Rechtsmittelgericht - ist gegeben, wenn in ei-

nem Teilurteil eine Frage entschieden wird, die sich dem Gericht im weiteren Verfahren über andere Ansprüche oder Anspruchsteile noch einmal stellt oder stellen kann. Dazu reicht die Möglichkeit einer unterschiedlichen Beurteilung von bloßen Urteilselementen aus, die weder in Rechtskraft erwachsen noch das Gericht nach § 318 ZPO für das weitere Verfahren binden (BGHZ 189, 356 Rn. 13 f., mwN; BGH, Urteil vom 27. März 2013 - III ZR 367/12, NJW-RR 2013, 683 Rn. 12; Urteil vom 21. August 2014 - VII ZR 24/12, NJW-RR 2014, 1298 Rn. 9). Ein Teilurteil darf deshalb nur ergehen, wenn der weitere Verlauf des Prozesses die zu treffende Entscheidung unter keinen Umständen mehr berühren kann (vgl. BGH, Urteil vom 1. Oktober 2009 - I ZR 94/07, GRUR 2010, 343 Rn. 21 = WRP 2010, 527 - Oracle).

27 2. Nach diesen Maßstäben durfte das Berufungsgericht kein Teilurteil erlassen. Die Zurückweisung der Berufung der Beklagten zu 2 hat das Berufungsgericht zwar mit den Besonderheiten der angegriffenen Verhaltensweisen der Beklagten zu 2 begründet. Es musste aber damit rechnen, dass - sofern sich seine Begründung für die Abweisung der gegen die Beklagte zu 2 gerichteten Klageanträge im Revisionsverfahren als nicht tragend erweisen würde - die Entscheidung von dem Bestand, dem Grad der Kennzeichnungskraft oder der Bekanntheit der eingetragenen Farbmarke des Klägers abhängen würde, die auch für die Entscheidung über die Klageansprüche gegen die Beklagte zu 1 entscheidungserheblich sind. Soweit das Berufungsgericht zur Begründung der Abweisung des Hilfsantrags zu c auf den Wortbestandteil und das Flammenbildnis des Logos der Beklagten zu 2 abgestellt hat, sind die rechtlichen Erwägungen auch für die Beurteilung der vom Kläger angegriffenen, insoweit (zum Teil) vergleichbar gestalteten Logos der Beklagten zu 1 von Bedeutung. Zudem kann es insoweit ebenfalls auf den Bestand, die Kennzeichnungskraft und die Bekanntheit der zugunsten des Klägers geschützten Farbe "Rot" ankommen.

28 3. Der Erlass eines Teilurteils über die vom Kläger gegenüber der Beklagten zu 2 geltend gemachten Ansprüche ist nicht deshalb ausnahmsweise zulässig, weil das Berufungsgericht das Verfahren gegen die Beklagte zu 1 bis zur Entscheidung über den die Klagemarke betreffenden Löschungsantrag der Beklagten ausgesetzt hat.

29 a) In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist allerdings anerkannt, dass gegen einen einfachen Streitgenossen ein Teilurteil trotz der Gefahr einer widerstreitenden Entscheidung im weiteren Verfahren ergehen kann, wenn das Verfahren durch Insolvenz oder Tod des anderen Streitgenossen unterbrochen ist. Diese Ausnahme findet ihre Rechtfertigung darin, dass die Unterbrechung des Verfahrens zu einer faktischen Trennung des Rechtsstreits führt, weil regelmäßig nicht voraussehbar ist, ob und gegebenenfalls wann das Verfahren aufgenommen werden wird. Da die übrigen Prozessbeteiligten keine prozessuale Möglichkeit haben, die Aufnahme des Verfahrens und damit den Fortgang des Prozesses insgesamt zu bewirken, wäre es mit ihrem Anspruch auf effektiven Rechtsschutz nicht vereinbar, wenn die Unterbrechung des Verfahrens eine Entscheidung nur deshalb nachhaltig verzögern würde, weil die abstrakte Gefahr einer widersprüchlichen Entscheidung nach einer eventuellen Aufnahme des Verfahrens besteht (vgl. BGH, Urteil vom 19. Dezember 2002 - VII ZR 176/02, NJW-RR 2003, 1002, 1003; BGH, NJW 2007, 156 Rn. 15 f.; GRUR 2010, 343 Rn. 22 - Oracle; BGHZ 189, 356 Rn. 17).

30 b) Eine vergleichbare Sachlage liegt im Streitfall nicht vor. Etwas anderes folgt nicht daraus, dass der Kläger und die Beklagte zu 2 im Berufungsverfahren hilfsweise die Aussetzung des Verfahrens beantragt haben. Bei einer - im Einzelfall auch auf übereinstimmenden Antrag der Parteien angeordneten - Aussetzung des Verfahrens fehlt es an einer mit einer Verfahrensunterbrechung aufgrund von Insolvenz oder Tod eines Streitgenossen vergleichbaren Situati-

on. Die Unterbrechung des Rechtsstreits durch Tod oder Insolvenz einer Partei müssen die Beteiligten hinnehmen, während sie die Aussetzungsentscheidung des Gerichts gemäß § 252 ZPO mit Rechtsmitteln anfechten können. Gegen die Entscheidung, durch die die Aussetzung des Verfahrens angeordnet oder abgelehnt wird, findet die sofortige Beschwerde (§ 567 Abs. 1 ZPO) oder - wenn wie im Streitfall das Berufungsgericht den Rechtsstreit ausgesetzt hat - bei Vorliegen der weiteren Zulässigkeitsvoraussetzungen die Rechtsbeschwerde statt (§ 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 3 ZPO). Unter diesen Umständen gebietet der Anspruch des Klägers und der Beklagten zu 2 auf effektiven Rechtsschutz nicht den Erlass eines Teilurteils trotz der Gefahr widersprechender Entscheidungen (vgl. für die Anordnung des Ruhens des Verfahrens BGHZ 189, 356 Rn. 18).

31 4. Von einer Aufhebung des Berufungsurteils und einer Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht kann auch nicht aus anderen Gründen ausnahmsweise abgesehen werden.

32 a) Zwar hat der Bundesgerichtshof bei einer Klage gegen mehrere einfache Streitgenossen die Entlassung eines Streitgenossen durch Teilurteil für zulässig gehalten, wenn die deutschen Gerichte für die Klage gegen diesen Streitgenossen international nicht zuständig sind. In diesem Fall besteht in aller Regel ein rechtlich anzuerkennendes Interesse, den Streitgenossen, gegen den die Klage unzulässig ist, durch Teilurteil aus dem Rechtsstreit zu entlassen (BGH, Urteil vom 27. September 2013 - V ZR 232/10, ZOV 2014, 16 Rn. 2, 8 ff.; Urteil vom 24. Februar 2015 - VI ZR 279/14, WM 2015, 1287 Rn. 8). So liegt der Streitfall nicht.

33 b) Es braucht nicht entschieden zu werden, ob bei einer aus anderen Gründen als wegen fehlender internationaler Zuständigkeit unzulässigen Klage

gegen einen von mehreren Streitgenossen eine Entscheidung durch Teilurteil gerechtfertigt ist. Die Klage gegen die Beklagte zu 2 kann nicht insgesamt als unzulässig abgewiesen werden. Zwar ist der vom Kläger gegenüber der Beklagten zu 2 geltend gemachte Hauptantrag unzulässig (dazu IV 1 a aa und bb); aus prozessualen Gründen muss dem Kläger jedoch Gelegenheit gegeben werden, im wiedereröffneten Berufungsverfahren einen zulässigen Hauptantrag zu stellen (dazu IV 1 a cc). Die vom Kläger verfolgten Hilfsanträge sind ohnehin zulässig.

34 IV. Nach alledem kann das angefochtene Urteil keinen Bestand haben; es ist bereits wegen des Verfahrensfehlers aufzuheben und die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 562 Abs. 1 ZPO).

35 Für das wiedereröffnete Berufungsverfahren wird auf Folgendes hingewiesen:

36 1. Der vom Kläger gegen die Beklagte zu 2 gerichtete Hauptantrag kann mit der Begründung des Berufungsgerichts nicht abgewiesen werden.

37 a) Der Hauptantrag ist bereits unzulässig, weil er nicht hinreichend bestimmt ist (§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO).

38 aa) Der Bestimmtheit des Klageantrags steht nicht entgegen, dass der Kläger sein gegen die Beklagte zu 2 gerichtetes einheitliches Klagebegehren aus mehreren Schutzrechten und aus Wettbewerbsrecht herleitet und es sich dabei um verschiedene prozessuale Ansprüche (Streitgegenstände) handelt. Der Kläger hat dem Bestimmtheitsgebot des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO dadurch genügt, dass er die Reihenfolge bezeichnet hat, in der er die Streitgegenstände

geltend macht (vgl. BGH, Beschluss vom 24. März 2011 - I ZR 108/09, BGHZ 189, 56 Rn. 8 - TÜV I).

39 bb) Dem Hauptantrag fehlt die Bestimmtheit jedoch deshalb, weil er offen lässt, welche Formen der Verwendung des angegriffenen, der angemeldeten Gemeinschaftsmarke entsprechenden Rottons dem Verbot der kennzeichenmäßigen Benutzung durch die Beklagte zu 2 unterfallen sollen.

40 (1) Mit dem Hauptantrag soll der Beklagten zu 2 untersagt werden, die von ihr als Gemeinschaftsfarbmarke angemeldete Farbe "Rot" in Deutschland im Zusammenhang mit Dienstleistungen eines Geldinstituts im Bereich des Retail-Bankings zu benutzen. Der Kläger hat dabei hinreichend verdeutlicht, dass er kein Verbot jedweder Benutzung des angegriffenen Rottons erstrebt. In seinem Klagevorbringen, das zur Auslegung des Antrags mit heranzuziehen ist (vgl. BGH, Urteil vom 24. Juli 2014 - I ZR 27/13, GRUR 2015, 269 Rn. 19 = WRP 2015, 353 - K-Theory; Urteil vom 5. Februar 2015 - I ZR 240/12, GRUR 2015, 485 Rn. 23 = WRP 2015, 577 - Kinderhochstühle im Internet III), und auch in der Revisionsbegründung hat er klargestellt, dass er mit der Wendung "entsprechend der angemeldeten Gemeinschaftsmarke Nr. 006728356 im Zusammenhang mit den Dienstleistungen eines Geldinstituts im Bereich Retail-Banking" allein eine kennzeichenmäßige Benutzung des roten Farbtons für die angegebenen Dienstleistungen untersagt wissen will. Auch mit dieser Klarstellung ist der Hauptantrag jedoch nicht hinreichend bestimmt.

41 (2) Nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO darf ein Verbotsantrag nicht derart undeutlich gefasst sein, dass Gegenstand und Umfang der Entscheidungsbefugnis des Gerichts (§ 308 Abs. 1 ZPO) nicht erkennbar abgegrenzt sind, sich der Beklagte deshalb nicht erschöpfend verteidigen kann und letztlich die Entscheidung darüber, was ihm verboten ist, dem Vollstreckungsgericht überlassen

bleibt (vgl. BGH, Urteil vom 4. September 2003 - I ZR 23/01, BGHZ 156, 126, 130 - Farbmarkenverletzung I; Urteil vom 4. November 2010 - I ZR 118/09, GRUR 2011, 539 Rn. 13 = WRP 2011, 742 - Rechtsberatung durch Lebensmittelchemiker; Urteil vom 21. Dezember 2011 - I ZR 190/10, GRUR 2012, 842 Rn. 12 = WRP 2012, 1096 - Neue Personenkraftwagen I). Der Hauptantrag des Klägers genügt diesen Anforderungen nicht.

42 (3) Die Revisionserwiderung weist zu Recht darauf hin, dass es sich bei der Angabe der kennzeichenmäßigen Benutzung um einen auslegungsbedürftigen Begriff handelt. Die Parteien streiten darüber, wo die Grenze zwischen einer in das Schutzrecht einer abstrakten Farbmarke eingreifenden markenmäßigen und einer rechtmäßigen, weil nur dekorativen Verwendung des angegriffenen roten Farbtons liegt. Die Abgrenzung ist im Einzelfall schwierig, weil der Verkehr eine im Zusammenhang mit einem Produkt oder einer Dienstleistung verwendete Farbe in der Regel nicht als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen, sondern nur als Gestaltungsmittel ansieht (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Mai 2003 - C-104/01, Slg. 2003, I-3793 = GRUR 2003, 604 Rn. 65 - Libertel; BGHZ 156, 126, 136 f. - Farbmarkenverletzung I; BGH, Urteil vom 7. Oktober 2004 - I ZR 91/02, GRUR 2005, 427, 428 = WRP 2005, 616 - Lila-Schokolade; BGH, GRUR 2014, 1101 Rn. 23 - Gelbe Wörterbücher, mwN). Die dafür erforderliche komplexe rechtliche Würdigung ist grundsätzlich dem Erkenntnisverfahren vorbehalten und kann nicht ins Vollstreckungsverfahren verlagert werden. Der Kläger muss das Merkmal der kennzeichenmäßigen Verwendung daher konkret umschreiben und gegebenenfalls mit Beispielen unterlegen (vgl. BGH, Urteil vom 19. April 2007 - I ZR 35/04, BGHZ 172, 119 Rn. 50 - Internet-Versteigerung II; BGH, GRUR 2011, 152 Rn. 58 - Kinderhochstühle im Internet I; GRUR 2015, 485 Rn. 30 - Kinderhochstühle im Internet III). Es besteht regelmäßig kein Anlass, den Kläger im Rahmen der vorbeugenden Unterlassungsklage anders als bei der Erhebung einer Verletzungsunterlas-

sungsklage zu behandeln, bei der er seinen Antrag ebenfalls nicht allgemein gegen jede kennzeichenmäßige Nutzung eines näher definierten Farbtons richten kann (vgl. BGHZ 156, 126, 131 f. - Farbmarkenverletzung I). Dies gilt auch vorliegend.

43 (4) Nichts anderes ergibt sich entgegen der Ansicht der Revision aus der Entscheidung "REAL-Chips" des Bundesgerichtshofs (BGH, Urteil vom 22. Januar 2014 - I ZR 71/12, GRUR 2014, 382 = WRP 2014, 452). In dem dieser Entscheidung zugrunde liegenden Fall stand nicht in Streit, dass der beabsichtigte Einsatz der angemeldeten Wortmarke als kennzeichenmäßig anzusehen war.

44 (5) Entgegen der Ansicht der Revision führen diese Anforderungen an die Bestimmtheit eines auf einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch des Markeninhabers gestützten Klageantrags nicht dazu, dass kein angemessener Rechtsschutz zu erlangen ist. Im Streitfall ist es dem Kläger ohne weiteres möglich, aus der geschäftlichen Tätigkeit der Beklagten zu 2 außerhalb Deutschlands mögliche Beispiele für im Inland drohende kennzeichenmäßige Verwendungsformen der angemeldeten roten Farbe zu finden und damit den Klageantrag derart zu fassen, dass er dem Bestimmtheitsgebot des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO genügt. Zu berücksichtigen ist bei der Antragsfassung, dass der auf vorbeugenden Rechtsschutz gerichtete Hauptantrag nur Verhaltensweisen der Beklagten zu 2 erfassen kann, die sie in Deutschland noch nicht umgesetzt hat (vgl. Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 10. Aufl., Kap. 10 Rn. 14).

45 cc) Die fehlende Bestimmtheit des Hauptantrags hat nicht zur Folge, dass er als unzulässig abzuweisen ist. Das Berufungsgericht hat den Hauptantrag uneingeschränkt als zulässig angesehen und die Begehungsgefahr ver-

neint. Bei einer solchen Sachlage ist dem Kläger aus Gründen der prozessualen Fairness Gelegenheit zu geben, das mit dem Hauptantrag verfolgte Begehren in einen Antrag zu fassen, der dem Bestimmtheitsgebot genügt (vgl. BGH, Urteil vom 8. März 2012 - I ZR 85/10, GRUR 2012, 1153 Rn. 16 = WRP 2012, 1390 - Unfallersatzgeschäft; Urteil vom 20. Juni 2013 - I ZR 55/12, GRUR 2013, 1235 Rn. 14 = WRP 2014, 75 - Restwertbörse II; Urteil vom 8. Mai 2014 - I ZR 217/12, BGHZ 201, 129 Rn. 26).

46 b) Sollte der Kläger im wiedereröffneten Berufungsverfahren einen dem Bestimmtheitsgebot genügenden Klageantrag stellen, kann auf der Grundlage der bislang getroffenen Feststellungen ein vorbeugender Unterlassungsanspruch des Klägers gegen die Beklagte zu 2 gegen eine drohende markenmäßige Verwendung des roten Farbtons für Dienstleistungen im Bereich des Retail-Bankings in Deutschland mit der vom Berufungsgericht angeführten Begründung nicht verneint werden.

47 aa) Das Berufungsgericht hat - ohne näher auf die verschiedenen, vom Kläger zur Prüfung unterbreiteten Streitgegenstände einzugehen - ausgeführt, die Beklagte zu 2 habe durch die Anmeldung der Farbmarke "Rot" als Gemeinschaftsmarke beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt eine Erstbegehungsgefahr für eine Verletzung der Marke des Klägers begründet. Die mit der Markenanmeldung gesetzte Erstbegehungsgefahr sei jedoch wieder entfallen, weil das Harmonisierungsamt den Antrag mit seiner Entscheidung vom 3. April 2009 zurückgewiesen und die Beklagte zu 2 dagegen kein Rechtsmittel eingelegt habe. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision im Ergebnis nicht stand.

48 bb) Das Berufungsgericht hat in der Anmeldung der Gemeinschaftsfarbmarke "Rot" zu Recht eine Erstbegehungsgefahr dafür gesehen, dass die Be-

klagte zu 2 den angemeldeten Farbton in Deutschland zur Kennzeichnung von Dienstleistungen im Bereich des Finanzwesens und für Geldgeschäfte benutzen wird.

49 (1) Aufgrund der Anmeldung eines Zeichens als Marke ist im Regelfall zu vermuten, dass seine Benutzung für die einzutragenden Waren oder Dienstleistungen in naher Zukunft bevorsteht, wenn keine konkreten Umstände vorliegen, die gegen eine solche Benutzungsabsicht sprechen (vgl. BGH, Urteil vom 13. März 2008 - I ZR 151/05, GRUR 2008, 912 Rn. 30 = WRP 2008, 1353 - Metrosex; Urteil vom 4. Dezember 2008 - I ZR 94/06, GRUR-RR 2009, 299 Rn. 12 - Underberg; Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 92/08, GRUR 2010, 838 Rn. 24 = WRP 2010, 1043 - DDR-Logo). Die Anmeldung einer Marke begründet regelmäßig eine Begehungsgefahr auch für eine markenmäßige Benutzung des angemeldeten Zeichens (vgl. BGH, GRUR 2010, 838 Rn. 25 - DDR-Logo; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., vor §§ 14-19d Rn. 103). Nicht einheitlich wird die Frage beantwortet, ob die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke regelmäßig die Gefahr ihrer Benutzung (auch) in Deutschland begründet (so Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 14 Rn. 1007; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 615) oder ob eine Erstbegehungsgefahr nur bei zusätzlichen Anzeichen für eine drohende Verwendung im Inland zu bejahen ist (so OLG München, GRUR-RR 2005, 375, 378; Ingerl/Rohnke aaO vor §§ 14-19d Rn. 119; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 14 Rn. 446). Die Frage braucht vorliegend nicht entschieden zu werden.

50 (2) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke reiche nicht aus, um in jedem Mitgliedstaat eine Gefahr drohender Verletzungen von dort geschützten älteren nationalen Rechten zu begründen, auch wenn die Gemeinschaftsmarke einheitliche Wirkung für das ge-

samte Gebiet der Union habe. Bei der Vielzahl der Mitgliedstaaten könne nicht jedem Anmelder einer Gemeinschaftsmarke eine tatsächliche Benutzungsabsicht für jeden einzelnen Mitgliedstaat unterstellt werden. Eine solche flächendeckende Benutzung erfordere auch der markenrechtliche Benutzungszwang nicht. Aufgrund zusätzlicher Umstände sei vorliegend eine Benutzungsgefahr in Deutschland zu bejahen. Da die Beklagte zu 1 als Tochtergesellschaft der Beklagten zu 2 eine prominente rote Farbgebung für ihren Marktauftritt in Deutschland verwende und die Beklagte zu 2 als Mutterkonzern an einem einheitlichen farblichen Marktauftritt der "Santander"-Gruppe interessiert sei, bestünden konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte zu 2 die angemeldete Gemeinschaftsfarbmarke "Rot" in Deutschland verwenden wolle.

51 (3) Das Berufungsgericht hat damit festgestellt, dass konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Beklagte zu 2 die angemeldete Gemeinschaftsmarke in Deutschland verwenden will. Diese Beurteilung verstößt angesichts der weiteren Feststellungen des Berufungsgerichts, nach denen die Beklagte zu 2 die Konzernmutter der nach der Bilanzsumme größten Finanzgruppe in der Eurozone ist, für Deutschland eine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften besitzt und eine Zweigniederlassung in F. unterhält, weder gegen anerkannte Erfahrungssätze noch gegen Denkgesetze.

52 (4) Gegen die Annahme der Erstbegehungsgefahr spricht nicht der von der Revisionserwiderung geltend gemachte Umstand, dass Farben im Regelfall nicht originär unterscheidungskräftig sind und nur aufgrund des Nachweises der Verkehrsdurchsetzung als Marke eingetragen werden können (EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 65 - Libertel). Die Anmeldung dient gerade der Feststellung, dass eine Farbe im Ausnahmefall Markenschutz genießen kann.

53 (5) Auch das von der Revisionserwiderung als vom Berufungsgericht übergangen gerügte Vorbringen der Beklagten zu 2, sie habe die Gemeinschaftsmarke allein deshalb angemeldet, um die fehlende Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke rechtskräftig feststellen zu lassen, steht der Annahme der Erstbegehungsgefahr nicht entgegen. Durch die Anmeldung besteht unabhängig vom subjektiven Beweggrund des Anmelders die objektive Gefahr von der Markenanmeldung entsprechenden Benutzungshandlungen (vgl. BGH, GRUR 2010, 838 Rn. 25 - DDR-Logo). Die Beklagte zu 2 kann sich einer Haftung nicht durch weiter nicht überprüfbare Angaben zur Motivlage bei der Markenanmeldung entziehen.

54 (6) Die Frage, ob allein eine Anmeldung der Gemeinschaftsmarke die Annahme der Erstbegehungsgefahr für die Verletzung von mit dem angemeldeten Zeichen kollidierenden nationalen Marken begründen kann, bedarf entgegen der von der Revisionserwiderung vertretenen Auffassung keiner Klärung durch den Gerichtshof der Europäischen Union. Die Frage ist nicht entscheidungserheblich, weil im Streitfall außer der Markenanmeldung weitere Umstände vorliegen, die die Erstbegehungsgefahr in Deutschland begründen.

55 cc) Zu Unrecht hat das Berufungsgericht angenommen, die Erstbegehungsgefahr sei entfallen, weil die Beklagte zu 2 die Entscheidung des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt über die Zurückweisung der Markenanmeldung habe bestandskräftig werden lassen.

56 (1) An die Beseitigung der Erstbegehungsgefahr sind grundsätzlich weniger strenge Anforderungen zu stellen als an den Fortfall der durch eine Verletzungshandlung begründeten Gefahr der Wiederholung des Verhaltens in der Zukunft. Anders als für die durch eine Verletzungshandlung begründete Wiederholungsgefahr besteht für den Fortbestand der Erstbegehungsgefahr keine

tatsächliche Vermutung. Für die Beseitigung der Erstbegehungsgefahr genügt daher grundsätzlich ein "actus contrarius", also ein der Begründungshandlung entgegengesetztes Verhalten (vgl. BGH, GRUR 2008, 912 Rn. 30 - Metrosex; GRUR-RR 2009, 299 Rn. 12 - Underberg; GRUR 2010, 838 Rn. 27 - DDR-Logo; GRUR 2014, 382 Rn. 33 - REAL-Chips), sofern es ernst gemeint und unmissverständlich ist (vgl. BGH, GRUR-RR 2009, 299 Rn. 14 - Underberg; BGH, Urteil vom 15. Januar 2009 - I ZR 57/07, GRUR 2009, 841 Rn. 23 = WRP 2009, 1139 - Cybersky; BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 35 - REAL-Chips). Im Regelfall führt bei der durch eine Markenanmeldung oder -eintragung begründeten Erstbegehungsgefahr die Rücknahme der Markenanmeldung oder der Verzicht auf die Eintragung der Marke zum Fortfall der Erstbegehungsgefahr (vgl. BGH, GRUR 2008, 912 Rn. 30 f. - Metrosex; GRUR-RR 2009, 299 Rn. 12 - Underberg; GRUR 2010, 838 Rn. 29 - DDR-Logo). Dabei ist es unerheblich, ob die Rücknahme der Anmeldung beziehungsweise der Verzicht auf die Eintragung aus prozessökonomischen Gründen oder aufgrund besserer Einsicht erfolgt ist (vgl. BGH, GRUR 2008, 912 Rn. 30 f. - Metrosex; GRUR-RR 2009, 299 Rn. 12 - Underberg).

57 (2) Das Berufungsgericht hat angenommen, mit der Zurückweisung des Eintragungsantrags der Beklagten zu 2 durch das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt sei die beabsichtigte Eintragung der Gemeinschaftsfarbmarke rechtskräftig gescheitert. Die Beklagte zu 2 habe dagegen keine Beschwerde eingelegt. Zwar habe sie damit nicht nach außen aktiv gehandelt. Für den Fortfall einer Erstbegehungsgefahr bedürfe es jedoch nicht stets einer ausdrücklichen Aufgabe der Berühmung des beabsichtigten Verhaltens. Die Beklagte zu 2 habe eine die Anmeldung der Gemeinschaftsfarbmarke wirksam neutralisierende Gegenreaktion gezeigt, indem sie die Entscheidung des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt über die Zurückweisung der Markenanmeldung nicht angegriffen habe. Die Entscheidung habe der Beklagten zu 2 die Möglichkeit

genommen, die durch die Markenanmeldung geschaffene Erstbegehungsgefahr im Wege der Rücknahme der Anmeldung oder des Verzichts auf die Eintragung rückgängig zu machen. Indem sie innerhalb der Rechtsmittelfrist keine Beschwerde gegen die Entscheidung des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt eingelegt und damit von der Möglichkeit zur Erzwingung der Markeneintragung Abstand genommen habe, habe sie zu erkennen gegeben, dass sie an der Absicht der markenmäßigen Benutzung der Farbe "Rot" nicht mehr festhalte. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

58 (3) Die Beklagte zu 2 hat ihre in der Anmeldung der Gemeinschaftsfarbmarke "Rot" zutage getretene Absicht zur markenmäßigen Benutzung des roten Farbtons nicht durch ein ausreichendes entgegengesetztes Verhalten beseitigt. Die unterbliebene Einlegung einer Beschwerde gegen die die Anmeldung einer Marke zurückweisende Entscheidung steht der Rücknahme der Markenanmeldung nicht gleich. Insoweit fehlt es an einer auf die Erzielung einer bestimmten Rechtswirkung gerichteten positiven Handlung des Anmelders nach außen, die der Annahme entgegensteht, er werde das angemeldete Zeichen markenmäßig nutzen (vgl. BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 34 f. - REAL-Chips). Die unterbliebene Fortführung des Anmeldeverfahrens lässt nicht unmissverständlich auf die willentliche Entscheidung des Anmelders schließen, die Absicht zur markenmäßigen Benutzung des angemeldeten Zeichens aufzugeben, sondern kann auf vielfältigen Gründen beruhen (vgl. Ingerl/Rohnke aaO vor §§ 14-19d Rn. 128). Der bloßen Untätigkeit kommt ebenso wenig ein Erklärungswert zu wie dem bloßen Schweigen (vgl. dazu BGH, Beschluss vom 19. September 2002 - V ZB 37/02, NJW 2002, 3629, 3630).

59 (4) Der Annahme einer fortbestehenden Erstbegehungsgefahr bei bloßer Nichteinlegung eines Rechtsmittels steht nicht entgegen, dass die Erstbegehungsgefahr nach der Senatsrechtsprechung entfällt, wenn die Anmeldung

einer nationalen Marke aufgrund der unterbliebenen Zahlung der Anmeldegebühren gemäß § 64a MarkenG, § 6 Abs. 2 PatKostG als zurückgenommen gilt (vgl. BGH, GRUR 2010, 838 Rn. 30 - DDR-Logo). In beiden Fällen trägt der Anmelder zwar durch seine Untätigkeit dazu bei, dass es nicht zur Eintragung der Marke kommt. Im Fall der unterlassenen Einzahlung der Anmeldegebühren wird aber eine bewusste Handlung in Form der Rücknahme der Anmeldung und damit die entsprechende Rechtswirkung vom Gesetz fingiert (vgl. BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 36 - REAL-Chips). Eine vergleichbare gesetzliche Fiktion bei der unterbliebenen Einlegung eines Rechtsmittels gegen die Entscheidung über die Zurückweisung einer Markenanmeldung existiert weder im Gemeinschaftsmarkenrecht noch im nationalen Markenrecht. Der vom Berufungsgericht angenommene Wertungswiderspruch, dass dasselbe tatsächliche Verhalten bei der Gemeinschaftsmarke einerseits und der nationalen Marke andererseits zu einer unterschiedlichen Beurteilung des Wegfalls der Erstbegehungsgefahr führen würde, besteht bei der vorliegend in Rede stehenden Verhaltensweise deshalb nicht.

60 (5) Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts standen und stehen der Beklagten zu 2 nach der Anmeldung der Gemeinschaftsfarbmarke hinreichende Möglichkeiten zur Verfügung, um die Erstbegehungsgefahr auszuräumen. Sie konnte bis zur bestandskräftigen Entscheidung des Harmonisierungsamts die Markenanmeldung zurücknehmen (vgl. HABM, Entscheidung vom 23. März 2007 - R 350/2007-1 Rn. 8; Entscheidung vom 12. November 2013 - R 2240/2012-1 Rn. 6; BeckOK MarkenR/Leister, 3. Edition, Stand 1. August 2015, VO (EG) 207/2009 Art. 43 Rn. 4; Hoffrichter-Daunicht in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO Art. 43 GMV Rn. 3; Schennen in Eisenführ/Schennen, Gemeinschaftsmarkenverordnung, 4. Aufl., Art. 43 Rn. 8). Anschließend konnte sie durch Abgabe einer Unterlassungserklärung dem Kläger gegenüber unmissverständlich und ernsthaft zu erkennen geben, dass sie die als Marke angemeldete

Farbe "Rot" nicht als Herkunftshinweis benutzen werde (vgl. BGH, Urteil vom 21. Februar 2008 - I ZR 142/05, GRUR 2008, 815 Rn. 20 = WRP 2008, 1180 - Buchführungsbüro; MünchKomm.UWG/Fritzsche, 2. Aufl., § 8 Rn. 98). Ob dazu - nachdem die Beklagte zu 2 die Markenanmeldung nicht zurückgenommen hatte - in jedem Fall eine strafbewehrte Unterlassungserklärung erforderlich war, braucht vorliegend nicht entschieden zu werden, weil die Beklagte zu 2 keinerlei Unterlassungserklärung abgegeben hat.

61 2. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung können die mit den Hilfsanträgen zu a und b geltend gemachten Unterlassungsansprüche nicht verneint werden. Mit diesen Anträgen wendet sich der Kläger dagegen, dass die Beklagte zu 2 anlässlich der Formel-1-Veranstaltung "Großer Preis Santander von Deutschland 2010" bei ihrer Werbung an den Absperrbanden (Hilfsantrag zu a) und an der Podestrückwand (Hilfsantrag zu b) einen roten Farbton eingesetzt hat.

62 a) Das Berufungsgericht hat allerdings mit Recht auf die eingetragene Farbmarke gestützte Unterlassungsansprüche des Klägers aus § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 5 MarkenG verneint, weil die zugunsten des Klägers registrierte Farbmarke "Rot" und der von der Beklagten zu 2 anlässlich der Formel-1-Veranstaltung verwendete rote Farbton nicht identisch sind.

63 aa) Nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießen. Das Kriterium der Zeichenidentität ist restriktiv auszulegen, um eine ungerechtfertigte Ausdehnung des Tatbestands der Doppelidentität zulasten der von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfassten Sachverhalte zu vermeiden, die die Feststellung einer Ver-

wechslungsgefahr erfordern. Zeichenidentität setzt daher grundsätzlich eine vollständige Übereinstimmung der kollidierenden Zeichen voraus; unschädlich sind aber geringfügige Unterschiede zwischen den Zeichen, die einem Durchschnittsverbraucher entgehen können (vgl. EuGH, Urteil vom 20. März 2003 - C-291/00, Slg. 2003, I-2799 = GRUR 2003, 422 Rn. 51 und 54 - LTJ-Diffusion [Arthur/Arthur et Félicie]; Urteil vom 25. März 2010 - C-278/08, Slg. 2010, I-2517 = GRUR 2010, 451 Rn. 27 - BergSpechte/trekking.at Reisen; Urteil vom 8. Juli 2010 - C-558/08, Slg. 2010, I-6959 = GRUR 2010, 841 Rn. 47 - Portakabin/Primakabin; BGH, Urteil vom 12. März 2015 - I ZR 188/13, GRUR 2015, 607 Rn. 22 = WRP 2015, 714 - Uhrenankauf im Internet). Diese Maßstäbe gelten auch für abstrakte Farbmarken. Im Verletzungsverfahren ist für den Zeichenvergleich die konkrete Benutzung des angegriffenen Zeichens maßgeblich (vgl. EuGH, Urteil vom 12. Juli 2008 - C-533/06, Slg. 2008, I-4321 = GRUR 2008, 698 Rn. 64 und 67 - O2/Hutchison; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rn. 826; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 174). Die Frage, wie der Verkehr eine benutzte Farbe wahrnimmt, beurteilt sich nach der Sichtweise eines Durchschnittsverbrauchers mit normaler Sehfähigkeit und Aufmerksamkeit, die von äußeren Bedingungen, etwa dem Untergrund und den Lichtverhältnissen, beeinflusst sein kann (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 8 Rn. 590, § 26 Rn. 201). Die Frage, ob eine Farbe in ihrer konkreten Ausprägung dem Verbraucher aus der Erinnerung heraus als identisch mit einer abstrakten Farbmarke erscheint, unterliegt im Wesentlichen der Beurteilung des Tatrichters.

64 bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, zwischen dem für den Kläger geschützten Farbton "Rot (HKS 13)" und dem von der Beklagten zu 2 verwendeten roten Farbton liege keine markenrechtliche Identität vor.

65 Der von der Beklagten zu 2 bei der Banden- und Podestwerbung eingesetzte rote Farbton wirke deutlich dunkler als der Farbton der eingetragenen Marke des Klägers. Die Abweichungen seien unübersehbar.

66 cc) Die Annahme des Berufungsgerichts, der bei der Banden- und der Podestwerbung der Beklagten zu 2 verwendete Rotton wirke auf den angesprochenen Verkehr ersichtlich anders als der zugunsten des Klägers geschützte rote Farbton, lässt keinen Rechtsfehler erkennen. Weichen die sich gegenüberstehenden Farbtöne deutlich und unübersehbar voneinander ab, besteht kein Anhaltspunkt dafür, dass der Durchschnittsverbraucher die Unterschiede nicht erinnert. Allein der Umstand, dass das allgemeine Publikum geringfügige Farbunterschiede nicht in Erinnerung behält, rechtfertigt nicht die Annahme, deutliche Farbabweichungen blieben ebenfalls nicht in Erinnerung. Soweit die Revision anführt, die angesprochenen Verkehrskreise würden keine Unterschiede zwischen den in Rede stehenden roten Farbtönen erkennen, ersetzt sie die tatrichterliche Bewertung lediglich in revisionsrechtlich unzulässiger Weise durch ihre eigene Sichtweise.

67 b) Das Berufungsgericht hat auch ohne Rechtsfehler auf die eingetragene Farbmarke gestützte Unterlassungsansprüche des Klägers aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG wegen der Gefahr von Verwechslungen zwischen der Klagemarke und dem von der Beklagten zu 2 verwendeten roten Farbton mit der Begründung verneint, es fehle bei der Bandenwerbung und der Ausgestaltung der Podestrückwand anlässlich der Formel-1-Veranstaltung an einer kennzeichenmäßigen Verwendung der roten Farbe.

68 aa) Eine Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt voraus, dass die Farbe markenmäßig oder - was dem entspricht - als Marke verwendet wird, also von dem Dritten im Rahmen des Produkt- oder Leistungsab-

satzes für von ihm vertriebene Waren oder zu erbringende Dienstleistungen benutzt wird. Dies folgt aus der Hauptfunktion der Marke, dem Verbraucher die Herkunft der durch die Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, sie ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Die Rechte aus der Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, dessen Anwendung das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr voraussetzt, sind deshalb auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Hauptfunktion der Marke, das heißt die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (vgl. zu Art. 5 Buchst. b MarkenRL EuGH, Urteil vom 18. Juni 2009 - C-487/07, Slg. 2009, I-5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 58 f. - L´Oréal/Bellure; BGH, GRUR 2005, 427, 428 - Lila-Schokolade; BGH, Urteil vom 22. September 2005 - I ZR 188/02, BGHZ 164, 139, 145 - Dentale Abformmasse; Urteil vom 9. Februar 2012 - I ZR 100/10, GRUR 2012, 1040 Rn. 16 = WRP 2012, 1241 - pjur/pure). Ob eine Farbe in diesem Sinn als Herkunftshinweis von Waren oder Dienstleistungen verstanden und somit markenmäßig verwendet wird, beurteilt sich aus der Sicht eines normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers (vgl. BGH, Urteil vom 24. November 2011 - I ZR 175/09, GRUR 2012, 618 Rn. 21 = WRP 2012, 813 - Medusa; BGH, GRUR 2012, 1040 Rn. 16 - pjur/pure). Die Auffassung des Durchschnittsverbrauchers wird durch den konkreten Marktauftritt des angegriffenen Zeichens bestimmt, wobei alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, GRUR 2008, 698 Rn. 67 - O2/Hutchison; BGH, GRUR 2012, 1040 Rn. 19 - pjur/pure).

69 bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, die farbliche Ausgestaltung der Bandenwerbung und der Podestrückwand bei der Formel-1-Veranstaltung "Großer Preis Santander von Deutschland 2010" stelle keine markenmäßige

Verwendung der Farbe "Rot" dar. Die Präsentationen enthielten weder selbst noch in ihrem räumlichen Umfeld einen Hinweis auf Waren oder Dienstleistungen aus dem Bereich des Retail-Bankings. Sofern Teile des angesprochenen inländischen Verkehrs in der konkreten Gestaltung nicht nur einen Hinweis auf die spanische Stadt Santander und deren Stadtwappen, sondern auf ein Wirtschaftsunternehmen sähen, würden sie mangels eines Bezugs zu dem Geschäftsbereich der Finanzdienstleistungen bei einer branchenfernen Veranstaltung wie dem in Rede stehenden Formel-1-Rennen keine gedankliche Verbindung zu dem Dienstleistungsangebot der Beklagten zu 2 herstellen, weil diese auf dem deutschen Markt nur zurückhaltend geschäftlich tätig sei. Ob etwas anderes in Bezug auf die Beklagte zu 1 gelte, bedürfe in diesem Zusammenhang keiner Vertiefung. Der angesprochene Verkehr werde angesichts der Präsentation der Farbe "Rot" keinen Produktbezug erkennen, sondern darin allenfalls einen allgemeinen Hinweis auf das Unternehmen der Beklagten zu 2 als Ausrichterin oder Sponsorin der Formel-1-Veranstaltung sehen.

70 cc) Die Beurteilung des Berufungsgerichts, dass die mit den Hilfsanträgen zu a und b angegriffenen Verwendungen der roten Farbe durch die Beklagte zu 2 deshalb nicht als kennzeichenmäßig anzusehen sind, weil mit dem roten Farbton kein Bezug zu den Dienstleistungen im Bereich des Retail-Bankings hergestellt wird, ist im Ergebnis nicht zu beanstanden.

71 (1) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Senats wird eine Marke nicht im Sinne von Art. 5 Abs. 1 MarkenRL "für Waren oder Dienstleistungen" benutzt, wenn das angegriffene Zeichen ausschließlich als Unternehmensbezeichnung verwendet wird. Die Benutzung eines Unternehmenskennzeichens ist allerdings zugleich eine markenmäßige Benutzung, wenn die Herkunftsfunktion der Marke beeinträchtigt wird oder werden kann. Das ist der Fall, wenn durch die Verwendung des Unternehmens-

kennzeichens - etwa durch die Anbringung auf den Waren oder durch die Verwendung in der Werbung für die Waren oder Dienstleistungen beispielsweise in Katalogen oder im Rahmen eines Internetauftritts - der Verkehr veranlasst wird anzunehmen, dass eine Verbindung zwischen dem angegriffenen Unternehmenskennzeichen und den Waren oder Dienstleistungen besteht, die der Dritte vertreibt (vgl. EuGH, Urteil vom 11. September 2007 - C-17/06, Slg. 2007, I-7041 = GRUR 2007, 971 Rn. 21 und 23 - Céline; BGH, Urteil vom 13. September 2007 - I ZR 33/05, GRUR 2008, 254 Rn. 22 f. = WRP 2008, 236 - THE HOME STORE; Urteil vom 18. Dezember 2008 - I ZR 200/06, GRUR 2009, 772 Rn. 48 = WRP 2009, 971 - Augsburger Puppenkiste; Urteil vom 12. Mai 2011 - I ZR 20/10, GRUR 2011, 1140 Rn. 17 = WRP 2011, 1606 - Schaumstoff Lübke; Urteil vom 19. April 2012 - I ZR 86/10, GRUR 2012, 1145 Rn. 29 = WRP 2012, 1392 - Pelikan; Urteil vom 5. März 2015 - I ZR 161/13, GRUR 2015, 1004 Rn. 53 = WRP 2015, 1219 - IPS/ISP). Ob aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs eine solche Verbindung besteht, ist eine Frage des Einzelfalls (vgl. BGH, GRUR 2009, 772 Rn. 48 - Augsburger Puppenkiste; GRUR 2015, 1004 Rn. 53 - IPS/ISP).

72 (2) Der Umstand, dass die Beklagte zu 2 dem deutschen Verkehr nicht bekannt sein mag, steht einer markenmäßigen Benutzung der roten Farbe allerdings nicht entgegen. Es würde für eine kennzeichenmäßige Benutzung ausreichen, wenn der angesprochene Verkehr in dem roten Farbton einen Hinweis auf die Dienstleistungen der Beklagten zu 1 erkennen würde. Die markenmäßige Benutzung eines Zeichens kann sich auch auf Waren oder Dienstleistungen einer anderen Person beziehen, die der Dritte im eigenen wirtschaftlichen Interesse bewirbt (vgl. EuGH, Urteil vom 23. März 2010 - C-236/08 bis C-238/08, Slg. 2010, I-2417 = GRUR 2010, 445 Rn. 60 - Google und Google France; Urteil vom 12. Juli 2011 - C-324/09, Slg. 2011, I-6011 = GRUR 2011, 1025 Rn. 91 - L´Oréal/eBay; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 14 Rn. 80). Das Berufungsge-

richt hat offengelassen, ob die Beklagte zu 1, die bundesweit zahlreiche Bankfilialen betreibt, dem deutschen Verkehr bekannt ist und er deshalb Veranlassung hat, die Verwendung der roten Farbe als Hinweis auf die Dienstleistungen der konzernangehörigen Beklagten zu 1 aufzufassen.

73 (3) Nicht jede vom Verkehr gedanklich hergestellte Verbindung zwischen dem rotfarbigen Unternehmenskennzeichen der Bankengruppe der Beklagten zu 2 und den von ihr erbrachten Finanzdienstleistungen reicht für die Annahme einer markenmäßigen Benutzung des roten Farbtons aus. Wie die in § 14 Abs. 3 MarkenG beispielhaft aufgeführten Verletzungshandlungen zeigen, erfordert eine Benutzung für Waren oder Dienstleistungen regelmäßig eine Verwendung des Zeichens in der Weise, dass eine nach außen erkennbare kennzeichnende Verbindung zwischen dem angegriffenen Zeichen und den vom Dritten vertriebenen Waren oder den von ihm erbrachten Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. zu Art. 5 Abs. 1 MarkenRL EuGH, GRUR 2007, 971 Rn. 23 - Céline; BGH, GRUR 2008, 912 Rn. 27 - Metrosex). Der Verkehr muss im Allgemeinen aus der Benutzungshandlung als solcher ersehen können, auf welche konkreten Dienstleistungen sich der Kennzeichengebrauch bezieht (vgl. zu Domainnamen BGH, Urteil vom 14. Mai 2009 - I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055 Rn. 59 = WRP 2009, 1533 - airdsl; Urteil vom 31. Mai 2012 - I ZR 135/10, GRUR 2012, 832 Rn. 19 = WRP 2012, 940 - ZAPPA; zu § 26 MarkenG BGH, Urteil vom 18. Oktober 2007 - I ZR 162/04, GRUR 2008, 616 Rn. 13 = WRP 2008, 802 - AKZENTA; Beschluss vom 29. Juli 2009 - I ZB 83/08, GRUR 2010, 270 Rn. 17 = WRP 2010, 269 - ATOZ III). Daher muss durch die angegriffene Handlung selbst ein Bezug zwischen dem Zeichen und konkreten Waren oder Dienstleistungen hergestellt werden. Für einen solchen Bezug kann eine reine Imagewerbung eines Unternehmens nicht ausreichend sein (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rn. 121; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 14 Rn. 76). So liegt es im Streitfall.

74 (4) Dieser Beurteilung stehen die von der Revision angeführten nachfolgenden Entscheidungen nicht entgegen. Der Bundesgerichtshof hat in der Entscheidung "LOTTOCARD" angenommen, die Marke "LOTTO" sei im Rahmen des Sponsorings von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen für die Dienstleistung "Veranstaltung von sportlichen Wettbewerben und sonstigen kulturellen Aktivitäten" markenmäßig verwendet worden (vgl. BGH, Urteil vom 10. April 2008 - I ZR 167/05, GRUR 2009, 60 Rn. 42, 44 und 46 = WRP 2008, 1544). Das Gericht der Europäischen Union hat in dem Sponsoring von Sportveranstaltungen in der Weise, dass die Marke des Sponsors auf von ihm hergestellter Sportbekleidung angebracht ist, eine Benutzung der Marke für Bekleidungsstücke gesehen (vgl. EuG, GRUR Int. 2007, 327 Rn. 61 f. - TDK/TDK). Davon abweichend weisen die Unternehmenskennzeichen der Beklagten zu 2, die anlässlich der Formel-1-Veranstaltung an den Absperrbanden und der Podestrückwand angebracht worden sind, keinen nach außen erkennbaren Zusammenhang zu den von ihrer Bankengruppe angebotenen Finanzdienstleistungen auf.

75 c) Das Berufungsgericht wird jedoch im wiedereröffneten Berufungsverfahren die bisher unterlassene Prüfung vorzunehmen haben, ob die mit den Hilfsanträgen zu a und b angegriffenen Verwendungsformen der roten Farbe durch die Beklagte zu 2 unter dem Gesichtspunkt des Bekanntheitsschutzes der abstrakten Farbmarke des Klägers (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG), zu untersagen sind. Derartige Ansprüche können mit den Erwägungen, die das Berufungsgericht in anderem Zusammenhang angestellt hat, nicht verneint werden.

76 aa) Nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke

identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt. Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist bei Waren- oder Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit entsprechend anwendbar (vgl. BGH, Urteil vom 30. Oktober 2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 239 = WRP 2004, 360 - Davidoff II; Urteil vom 17. August 2011 - I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043 Rn. 61 = WRP 2011, 1454 - TÜV II). Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union ist zur Benutzung eines Zeichens für Waren oder Dienstleistungen im Sinne des Art. 5 Abs. 1 und 2 MarkenRL - der durch § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG umgesetzt wird - eine Benutzung zur Unterscheidung dieser Waren oder Dienstleistungen erforderlich, während Art. 5 Abs. 5 MarkenRL die Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen betrifft (vgl. EuGH, GRUR 2007, 971 Rn. 21 - Céline). Soweit es um den Schutz einer Marke gegenüber der Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen geht und durch die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt wird, steht es nach Art. 5 Abs. 5 MarkenRL im Belieben der Mitgliedstaaten, einen Schutz der bekannten Marke vorzusehen (vgl. EuGH, Urteil vom 21. November 2002 - C-23/01, Slg. 2002, I-10913 = GRUR 2003, 143 Rn. 36 - Robelco/Robeco). Eine Schutzlücke gegen eine Verwendung einer bekannten Marke als Unternehmenskennzeichen kann daher durch eine entsprechende Anwendung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG geschlossen werden (vgl. Büscher, Festschrift Ullmann, 2006, S. 129, 151 und in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG

Rn. 143 und 511; offen gelassen in BGH, Urteil vom 3. Februar 2005 - I ZR 159/02, GRUR 2005, 583, 584 = WRP 2005, 896 - Lila-Postkarte).

77 bb) Angesichts der Ausführungen im Berufungsurteil kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei der Klagemarke um eine im Bereich des Retail-Bankings bekannte Marke im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG handelt.

78 Das Berufungsgericht hat im Hinblick auf den Hilfsantrag zu c erwogen, ob dem Kläger unter dem Gesichtspunkt einer bekannten Marke der geltend gemachte Anspruch zustehen könnte. In diesem Zusammenhang hat es ausgeführt, es bestünden nicht unerhebliche Bedenken dagegen, dass es sich bei der für den Kläger geschützten roten Farbe um eine bekannte Marke handeln könnte, ohne dass jedoch auf die Vielzahl der von den Parteien vorgelegten demoskopischen Gutachten eingegangen werden müsse. In der konkreten Verwendung des roten Farbtons durch die Beklagte zu 2 werde die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung einer - unterstellt bekannten - Farbmarke nicht in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt.

79 Daraus folgt, dass das Berufungsgericht die Frage offengelassen hat, ob die eingetragene konturlose Farbmarke des Klägers die Voraussetzungen einer bekannten Marke erfüllt. Im Revisionsverfahren ist daher zugunsten des Klägers zu unterstellen, dass seine eigene Marke eine bekannte Marke im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist.

80 cc) Wenn es sich bei der Klagemarke um eine bekannte Marke handelt und - wie das Berufungsgericht angenommen hat - die Beklagte zu 2 den angegriffenen roten Farbton im Rahmen der Bandenwerbung und der Gestaltung der Podestrückwand als Unternehmenskennzeichen verwendet hat, kommt ein Un-

terlassungsanspruch unter dem Gesichtspunkt des Bekanntheitsschutzes in Betracht. Für den Schutz einer bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist erforderlich, dass die Benutzung des Unternehmenskennzeichens durch den Dritten die Funktion der Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann. Dabei genügt auch die Beeinträchtigung einer anderen Funktion als der Herkunftsfunktion (vgl. Fezer aaO § 14 Rn. 78; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 130). Zu den weiteren Funktionen der Marke gehören unter anderem die Gewährleistung der Qualität mit ihr gekennzeichneter Ware oder Dienstleistung sowie die Kommunikations-, Investitions- und Werbefunktion (vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 Rn. 58 - L´Oréal/Bellure; GRUR 2010, 445 Rn. 77 - Google und Google France; BGH, Urteil vom 14. April 2011 - I ZR 33/10, GRUR 2011, 1135 Rn. 11 = WRP 2011, 1602 - GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE).

81 dd) Das Berufungsgericht hat zwar in anderem Zusammenhang angenommen, eine Beeinträchtigung der Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion der Farbmarke des Klägers durch den Einsatz des roten Farbtons bei der Formel-1-Veranstaltung seitens der Beklagten zu 2 sei wegen der Bezeichnung der Veranstaltung als "Großer Preis Santander von Deutschland 2010", des fehlenden Produktbezugs und der Gebräuchlichkeit der Grundfarbe "Rot" nicht zu befürchten. Es hat dabei jedoch außer Acht gelassen, dass die Werbe- und Kommunikationsfunktion einer Marke nicht nur im Rahmen des Produkt- oder Dienstleistungsabsatzes, sondern auch bei der Gefährdung ihrer generellen Positionierung auf dem Markt im Sinne eines einheitlichen, in sich geschlossenen Marktauftritts des Markeninhabers - auch im Zuge allgemeiner werblicher Maßnahmen wie des Sponsorings von Sportveranstaltungen - beeinträchtigt werden kann (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rn. 301; Völker/Elskamp, WRP 2010, 64, 69 f.; aA Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 14 Rn. 149). Die Revision macht geltend, aufgrund des werblichen Einsatzes des roten Farbtons als

Hausfarbe der Beklagten zu 2 verliere die Farbmarke für den Kläger ihren Wert als Kommunikationsmittel, so dass seine Investitionen in den Aufbau dieser Marke und den einheitlichen Marktauftritt entwertet würden. Diesem Sachvortrag wird das Berufungsgericht im wiedereröffneten Berufungsverfahren nachzugehen haben, sofern es über die Hilfsanträge zu entscheiden hat.

82 d) Das Berufungsgericht wird im wiedereröffneten Berufungsverfahren gegebenenfalls auch die bisher unterlassene Prüfung des vom Kläger hilfsweise geltend gemachten Anspruchs aus § 15 Abs. 2 bis 4 MarkenG wegen Verletzung eines Geschäftsabzeichens "Rot (HKS 13)" (§ 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG; vgl. BGH, Urteil vom 16. Dezember 2004 - I ZR 177/02, GRUR 2005, 419, 422 = WRP 2005, 605 - Räucherkate) hinsichtlich der Hilfsanträge zu a und b vorzunehmen haben. Hierzu besteht Veranlassung, weil das Berufungsgericht die damit beanstandeten Verletzungshandlungen als Werbung der Unternehmensgruppe der Beklagten zu 2 angesehen hat. Für einen Unterlassungsanspruch aus § 15 Abs. 4 MarkenG genügt als rechtsverletzende Benutzung jede kennzeichenmäßige Verwendung des Kollisionszeichens; dazu zählt auch seine Verwendung als Unternehmenskennzeichen (vgl. BGH, Urteil vom 12. Juli 1995 - I ZR 140/93, BGHZ 130, 276, 283 - Torres; Urteil vom 19. Februar 2009 - I ZR 135/06, GRUR 2009, 685 Rn. 20 = WRP 2009, 803 - ahd.de). Die hilfsweise formulierten Unterlassungsanträge zu a und b sind anhand des Klagevorbringens dahin auszulegen, dass sich der Kläger gegen die Verwendung des roten Farbtons bei der Bandenwerbung und der Ausgestaltung der Podestrückwand unabhängig davon wendet, ob sie einen für den Verkehr unmittelbar erkennbaren Bezug zu den Dienstleistungen der Bankengruppe der Beklagten zu 2 im Bereich des Retail-Bankings aufweisen.

83 e) Ein vom Kläger weiter hilfsweise geltend gemachter Unterlassungsanspruch wegen Verletzung einer abstrakten Farbmarke "Rot (HKS 13)" kraft Ver-

kehrsgeltung (§ 4 Nr. 2 MarkenG) kann aus den zur eingetragenen Farbmarke erörterten Gründen nach dem derzeitigen Verfahrensstand insoweit nicht verneint werden, als sich der Kläger auf die Bekanntheit einer solchen Benutzungsmarke (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) beruft. Einen solchen Anspruch hat das Berufungsgericht bisher nicht geprüft.

84 f) Die auf markenrechtliche Ansprüche gestützten Hilfsanträge können nach den bislang getroffenen Feststellungen nicht mit der Begründung abgewiesen werden, dass die Beklagte zu 2 sich bei der Verwendung der roten Farbe mit Erfolg auf die Schutzschranke des § 23 Nr. 1 MarkenG berufen kann.

85 (1) Nach § 23 Nr. 1 MarkenG hat der Inhaber einer Marke oder geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr dessen Namen zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. Die für die Fälle der Gleichnamigkeit entwickelten Grundsätze gelten entsprechend bei Gleichgewichtslagen, die dadurch entstanden sind, dass die Rechte an verwechslungsfähigen Unternehmensbezeichnungen jahrelang unbeanstandet nebeneinander bestanden haben. Auch in derartigen Fällen 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 einbrechen, sondern muss die Nutzung des Zeichens durch den Inhaber des prioritätsjüngeren Kennzeichenrechts trotz bestehender Verwechslungsgefahr grundsätzlich dulden (BGH, Urteil vom 2. Oktober 2012 - I ZR 82/11, GRUR 2013, 68 Rn. 40 = WRP 2013, 785 - Völkl).

86 (2) Die Schutzschranke des § 23 Nr. 1 MarkenG greift vorliegend schon deshalb nicht ein, weil die Revisionserwiderung nicht aufgezeigt hat, dass der

Beklagten zu 2 ein Recht im Sinne des § 23 Nr. 1 MarkenG zusteht. In Betracht kommt insoweit nur ein Recht an einem Geschäftsabzeichen nach § 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG in Gestalt der roten Farbe. Dass die Beklagte zu 2 mit diesem Farbton Verkehrsgeltung im Inland erlangt hat, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt und legt auch die Revisionserwiderung nicht dar.

87 3. Der Annahme des Berufungsgerichts, das mit dem Hilfsantrag zu c geltend gemachte Unterlassungsbegehren gegen die Beklagte zu 2 sei nicht gerechtfertigt, kann ebenfalls nicht zugestimmt werden.

88 a) Auf der Grundlage der bislang getroffenen Feststellungen kann nicht beurteilt werden, ob das Berufungsgericht einen auf die Klagemarke gestützten Unterlassungsanspruch hinsichtlich der Verwendung des roten Farbtons im Logo der Beklagten zu 2 in den zwei beanstandeten Verwendungsformen des Internetauftritts aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG zu Recht verneint hat.

89 aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, im Rahmen des von der Beklagten zu 2 verwendeten, aus drei kennzeichnenden Einzelelementen zusammengesetzten Kombinationszeichens dränge der rote Farbton die übrigen Kennzeichnungselemente nicht in einem Umfang in den Hintergrund, dass von einer rechtsverletzenden Verwendung der roten Farbe ausgegangen werden könne. Die angesprochenen Verkehrskreise ordneten das in dem Kombinationszeichen enthaltene Flammenlogo dem Wortbestandteil "Santander" zu und verstünden die Kombination aus beiden Kennzeichnungselementen so, dass es sich bei dem Flammensymbol um ein grafisches Wiedererkennungsmittel handele, unter dem das Unternehmen "Santander" im Geschäftsverkehr erkannt werden wolle. Aus der Verwendung des Kombinationszeichens im Rahmen des im Antrag wiedergegebenen Internetauftritts sei für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar, dass es sich bei "Santander" um einen Bankenverbund

handele, auf den das als Gesamtzeichen gestaltete Logo hinweisen solle. Bei der in Streit stehenden Gestaltung, bei der das Wortzeichen und das Bildelement prominent herausgestellt seien, liege es nicht nahe, dass die angesprochenen Verkehrskreise den farblichen Hintergrund der Gesamtgestaltung als eigenständiges Kennzeichnungselement und damit als weiteren markenmäßigen Herkunftshinweis wahrnähmen. Eine häufig verwendete Grundfarbe als Hintergrund werde in der Werbung und in Unternehmensauftritten häufig nur und in erster Linie dekorative Zwecke erfüllen, so dass eine markenmäßige Verwendung eher fern liege. Die rote Farbe werde in der angegriffenen Gestaltung - wenn überhaupt - allenfalls als ein mit den übrigen Kennzeichnungsmitteln gleichrangiges Kennzeichnungsmittel wahrgenommen. Aufgrund dieser zurückhaltenden Gestaltung könne der Verkehr hierin keinen relevanten Herkunftshinweis erblicken. Bei dieser Sachlage scheide eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke und dem von der Beklagten zu 2 verwendeten Logo aus. Die angesprochenen Verkehrskreise nähmen wahr, dass die Gesamtgestaltung auf eine Bankengruppe mit dem Namen "Santander" hinweise. Selbst die Verkehrskreise, die die rote Farbe als weiteres Kennzeichnungselement wahrnähmen, bemerkten, dass es ausgeschlossen sei, dass es sich hierbei um den Kläger oder eines seiner Tochterunternehmen handele. Diese träten nicht mit dem Flammenlogo, sondern mit dem Sparkassensymbol auf. Selbst wenn man die rote Hintergrundfarbe als gleichwertiges Kennzeichnungselement wahrnehmen wollte, wäre ein daraus möglicherweise fließender Herkunftshinweis auf den Kläger durch die eindeutig widersprechende Bedeutung der beiden weiteren Kennzeichnungselemente so stark überlagert, dass er keine relevante kennzeichnende Wirkung mehr entfalten könnte. Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn liege nicht vor. Allein die Farbgebung in Rot begründe nicht die Gefahr der Verwechslung durch das Herstellen einer gedanklichen Verbindung. Bei realistischer Betrachtung sei es ausgeschlossen, dass Teile des Verkehrs das Kennzeichen der "Grupo San-

tander" wegen der - (weitgehend) übereinstimmenden - roten Farbgebung tatsächlich dem Kläger zuordneten.

90 bb) Aus diesen Ausführungen folgt nicht, dass keine markenmäßige Verwendung der mit dem Hilfsantrag zu c angegriffenen Verletzungsform vorliegt.

91 (1) Den Ausführungen des Berufungsgerichts ist nicht eindeutig zu entnehmen, ob es bereits Bedenken dagegen hat, dass eine markenmäßige Verwendung des roten Farbtons vorliegt. Von einer markenmäßigen Verwendung des roten Farbtons im Logo der Beklagten zu 2 ist auf der Grundlage der Ausführungen des Berufungsgerichts schon deshalb auszugehen, weil es von einem einheitlichen Kennzeichen ausgegangen ist, das aus dem Wort- und dem Bildbestandteil und der Hintergrundfarbe Rot besteht. Dieses Zeichen wird im Internetauftritt der Beklagten zu 2 markenmäßig verwendet.

92 (2) Aber auch bei einem isolierten Abstellen auf den roten Farbton im angegriffenen Logo kann dessen markenmäßige Verwendung nicht ohne weiteres verneint werden.

93 Die angesprochenen Verkehrskreise sind es in vielen Produktbereichen und Dienstleistungssektoren nicht gewohnt, der Verwendung einer Farbe in der Werbung oder auf einer Warenverpackung ohne Hinzutreten von grafischen Elementen oder Wortelementen einen Herkunftshinweis zu entnehmen, weil eine Farbe als solche in der Regel nicht zur Kennzeichnung der Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen, sondern nur als Gestaltungsmittel verwendet wird (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 65 - Libertel; BGHZ 164, 139, 145 - Dentale Abformmasse; Beschluss vom 19. November 2009 - I ZB 76/08, GRUR 2010, 637 Rn. 15 f. = WRP 2010, 888 - Farbe gelb; Beschluss vom 9. Juli 2015

- I ZB 65/13, GRUR 2015, 1012 Rn. 24 = WRP 2015, 1108 - Nivea-Blau). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz kommt aber in Betracht, wenn der Verkehr aufgrund von Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem in Rede stehenden Warengebiet oder Dienstleistungssektor an die Verwendung von Farben als Kennzeichnungsmittel gewöhnt ist (vgl. BGH, GRUR 2010, 637 Rn. 28 - Farbe gelb) oder wenn die Farbe im Rahmen aller sonstigen Elemente in einer Weise hervortritt, dass die angesprochenen Verkehrskreise sie als Produktkennzeichen verstehen (vgl. BGH, GRUR 2005, 427, 428 - Lila-Schokolade; GRUR 2014, 1101 Rn. 23 - Gelbe Wörterbücher). Bei der Frage, ob eine Farbe markenmäßig verwendet wird, ist auf die Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem betreffenden Waren- oder Dienstleistungssektor abzustellen (vgl. BGH, GRUR 2010, 838 Rn. 20 - DDR-Logo; Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 82/08, juris Rn. 20 - CCCP; BGH, GRUR 2014, 1101 Rn. 27 - Gelbe Wörterbücher; GRUR 2015, 1012 Rn. 24 - Nivea-Blau). In die Beurteilung, ob ein angegriffenes Zeichen markenmäßig benutzt wird, ist die Kennzeichnungskraft der Klagemarke einzubeziehen (vgl. BGH, Urteil vom 6. Juli 2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 160 = WRP 2001, 41 - Drei-Streifen-Kennzeichnung; Urteil vom 30. April 2008 - I ZR 123/05, GRUR 2008, 793 Rn. 18 = WRP 2008, 1196 - Rillenkoffer). Der Verkehr wird einem identischen oder ähnlichen Kollisionszeichen eher eine kennzeichnende Funktion beimessen, wenn die Klagemarke über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt (vgl. BGH, GRUR 2005, 427, 429 - Lila-Schokolade; BGHZ 164, 139, 146 - Dentale Abformmasse; vgl. auch Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 139 f.). Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist jedoch nicht unabdingbare Voraussetzung für die Annahme der markenmäßigen Verwendung des Kollisionszeichens (BGH, GRUR 2014, 1101 Rn. 29 - Gelbe Wörterbücher).

94 (3) Eine kennzeichenmäßige Verwendung der roten Farbe durch die Beklagte zu 2 kann danach in Betracht kommen, wenn die Kennzeichnungsgewohnheiten im Bereich des Retail-Bankings derart wären, dass in Farben gesonderte, von den übrigen Kennzeichnungsbestandteilen losgelöste Herkunftshinweise gesehen werden. Dazu hat der Kläger umfangreichen Vortrag gehalten. Das Berufungsgericht hat hierzu keine Feststellungen getroffen. Es fehlt auch an Feststellungen zur Kennzeichnungskraft der Klagemarke.

95 cc) Das Berufungsgericht hat allerdings im Ergebnis zu Recht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Zeichen verneint. Nach seinen Feststellungen bietet die Beklagte zu 2 in Deutschland Leistungen im Bereich des Retail-Bankings an, für die die eingetragene Farbmarke "Rot" des Klägers geschützt ist, so dass Identität der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen vorliegt. Das Berufungsgericht hat nicht ausgeschlossen, dass die für den Kläger geschützte Farbmarke "Rot" über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft bis hin zu ihrer Bekanntheit verfügt. Die Ähnlichkeit des Logos der Beklagten zu 2 mit der Klagemarke ist jedoch wegen seiner zusätzlichen Wort- und Bildelemente als zu gering anzusehen, um die Gefahr einer unmittelbaren Verwechslung der Zeichen zu begründen.

96 (1) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, dass es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt. Dies schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen bei den angesprochenen Verkehrskreisen hervorruft. Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine einheitliche Kombinationsmarke aufgenommen wird, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusam-

mengesetzten Marke dominiert oder prägt (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Rn. 30 - THOMSON LIFE; BGH, Urteil vom 22. Juli 2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang; Urteil vom 3. April 2008 - I ZR 49/05, GRUR 2008, 1002 Rn. 33 = WRP 2008, 1434 - Schuhpark; Urteil vom 2. Februar 2012 - I ZR 50/11, GRUR 2012, 930 Rn. 45 = WRP 2012, 1234 - Bogner B/ Barbie B; BGH, GRUR 2014, 1101 Rn. 54 - Gelbe Wörterbücher).

97 Die Annahme eines selbstständigen Zweitkennzeichens kommt in Betracht, wenn der Verkehr aufgrund der Bekanntheit eines Zeichens oder entsprechender Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem entsprechenden Waren- oder Dienstleistungssektor daran gewöhnt ist, in einem bestimmten Gestaltungselement - wie vorliegend in einer Farbe - einen Herkunftshinweis zu sehen (vgl. BGH, GRUR 2002, 171, 174 f. - Marlboro-Dach; GRUR 2005, 427, 429 - Lila-Schokolade). In einem solchen Fall ist der Verkehr regelmäßig auch daran gewöhnt, dass für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen neben der Farbe zusätzlich andere Kennzeichen wie insbesondere Wortzeichen verwendet werden. Er wird diese Kennzeichnungsmittel deshalb regelmäßig auch dann, wenn sie ihm als Bestandteile eines einheitlichen Zeichens entgegentreten, als solche erkennen und ihnen jeweils eine eigenständige Kennzeichnungsfunktion beimessen (vgl. BGH, GRUR 2002, 171, 174 f. - Marlboro-Dach; für Formzeichen BGH, Urteil vom 25. Oktober 2007 - I ZR 18/05, GRUR 2008, 505 Rn. 23 = WRP 2008, 797 - TUC-Salzcracker; Kochendörfer, GRUR 2010, 195, 199 f.).

98 Dies schließt es jedoch nicht aus, dass der Verkehr die verschiedenen Kennzeichen im Einzelfall aufgrund ihrer konkreten Ausgestaltung und Anordnung zueinander als unselbstständige Bestandteile eines einheitlichen Zeichens wahrnimmt (vgl. BGH, GRUR 2002, 171, 174 f. - Marlboro-Dach; GRUR 2008,

505 Rn. 23 - TUC-Salzcracker; Kochendörfer, GRUR 2010, 195, 199). Das kann der Fall sein, wenn die einzelnen Elemente nicht räumlich voneinander abgesetzt, sondern in einer Weise miteinander verbunden sind, die eine Zusammengehörigkeit als Gesamtzeichen dokumentiert (vgl. BGH, Urteil vom 28. Juni 2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Rn. 30 = WRP 2009, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect; Kochendörfer, GRUR 2010, 195, 198). Die Beurteilung, wie der Verkehr ein konkretes komplexes Zeichen wahrnimmt, liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet (vgl. BGH, GRUR 2002, 171, 175 - Marlboro-Dach).

99 (2) Das Berufungsgericht hat, soweit es einen kennzeichenmäßigen Gebrauch der roten Farbe durch die Beklagte zu 2 unterstellt hat, im Rahmen des Zeichenvergleichs der Klagemarke das gesamte angegriffene Logo der Beklagten zu 2 gegenübergestellt. Es hat angenommen, der angegriffene rote Farbton stelle ein Kennzeichnungsmittel dar, das nicht eigenständig sei, sondern mit der Bezeichnung "Grupo Santander" und dem Flammensymbol als weiteren kennzeichnenden Elementen ein einheitliches Kombinationszeichen bilde. Bei dem Logo der Beklagten zu 2 werde der rote Farbton vom Verkehr als rechteckig abgegrenzte Unterlegung des weißen Wortbestandteils und des weißen Flammenbildnisses wahrgenommen. In dieser konkreten Gestaltung stellten alle Kennzeichnungselemente in ihrem räumlichen Bezug aufeinander aus Sicht des angesprochenen Verkehrs eine kompakte Einheit dar. Das Berufungsgericht hat damit im Ergebnis eine nur geringe Zeichenähnlichkeit angenommen. Diese tatrichterliche Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler erkennen.

100 (3) Die im Streitfall zu beurteilende Verwendung der roten Farbe unterscheidet sich von der Farbverwendung in dem der Entscheidung "Gelbe Wörterbücher" zugrunde liegenden Sachverhalt, bei dem der Senat die Farbe "Gelb" aufgrund ihres durchgängigen und großflächigen, nicht ausschließlich im

räumlichen Zusammenhang mit den Wort- und Bildelementen erfolgten Einsatzes als eigenständiges Kennzeichen neben den Wort- und Bildzeichen angesehen hat; der Senat hat deshalb diese Elemente beim Zeichenvergleich unberücksichtigt gelassen und allein auf die sich gegenüberstehenden Gelbtöne abgestellt (vgl. BGH, GRUR 2014, 1101 Rn. 32, 53 und 55). Von einem eigenständigen Kennzeichen des roten Farbtons in dem komplexen Logo der Beklagten zu 2 ist das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei nicht ausgegangen. Soweit die Revision die rote Farbgebung bei dem Logo der Beklagten zu 2 als eigenständiges Kennzeichen ansieht, ersetzt sie lediglich die tatrichterliche Bewertung in revisionsrechtlich unzulässiger Weise durch ihre eigene Sichtweise.

101 dd) Dagegen hat das Berufungsgericht die Gefahr von Verwechslungen im weiteren Sinn zu Unrecht verneint.

102 (1) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn unter dem Aspekt des gedanklichen Inverbindungbringens kann gegeben sein, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Zeicheninhabern ausgeht. Eine solche Verwechslungsgefahr kann grundsätzlich nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden. Der Umstand, dass ein Zeichen geeignet ist, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen, reicht nicht aus (vgl. BGH, GRUR 2009, 1055 Rn. 37 - airdsl; BGH, Urteil vom 11. April 2013 - I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239 Rn. 45 = WRP 2013, 1601 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion). Besondere Umstände für die Annahme wirtschaftlicher oder organisatorischer Zusammenhänge liegen regelmäßig vor, wenn eine Marke in ein zusammengesetztes Kennzeichen übernommen wird und eine selbstständig kennzeichnende Stellung beibehält (vgl. BGH, GRUR 2008, 258 Rn. 33 - INTERCONNECT/T-InterConnect; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG

Rn. 488). Auch bei Ähnlichkeiten mit einer bekannten Marke nimmt der Verkehr häufig an, zwischen den Unternehmen, die die Zeichen benutzen, lägen wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen vor (vgl. BGH, Urteil vom 16. November 2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 509 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN; Urteil vom 5. Februar 2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 80 = WRP 2009, 616 - METROBUS; BGH, GRUR 2013, 1239 Rn. 47 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion).

103 (2) Das Berufungsgericht hat angenommen, im Streitfall schließe der Verkehr aus der weitgehenden farblichen Übereinstimmung mit dem zugunsten des Klägers geschützten roten Farbton nicht auf wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Parteien. Einer solchen Vorstellung wirkten die erkennbar fremdsprachige Bezeichnung "Grupo Santander" und das abweichende Flammensymbol eindeutig entgegen. Vor allem aber ergebe sich aus den Internetseiten, auf denen sich das angegriffene Logo finde, für den angesprochenen Verkehr unmissverständlich, dass die Beklagte zu 2 mit der Beklagten zu 1 einen eigenständigen Konzern bilde. Das Berufungsgericht hat damit besondere, über bloße Assoziationen hinausgehende Umstände mit rechtsfehlerhaften Erwägungen verneint.

104 (3) Auch wenn das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat, dass dem roten Farbton innerhalb des Logos der Beklagten zu 2 keine selbstständig kennzeichnende Stellung zukommt, sondern dass er Teil eines Kombinationszeichens aus drei kennzeichnenden Einzelelementen ist, wäre eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne anzunehmen, wenn es sich bei der Klagemarke im Bereich des Retail-Bankings um eine bekannte Marke handeln würde. Das Berufungsgericht hat dies nicht ausgeschlossen, diesen Umstand jedoch nicht in die Prüfung der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn einbezogen. Es hat sich außerdem nicht mit dem Vortrag des Klägers auseinandergesetzt, im Ban-

kensektor - auch in seinem Verband - werde die Farbe als verbindendes Element in der Weise eingesetzt, dass die Logos organisatorisch verbundener Kreditinstitute abweichende Wort- und Bildelemente und eine einheitliche Farbgebung aufwiesen. Der Verkehr sei bei dem Angebot von Bankdienstleistungen daran gewöhnt, in der übereinstimmenden Farbgestaltung einen Hinweis auf organisatorische Verbindungen zwischen Kreditinstituten zu sehen. Sollte sich dieser Vortrag als zutreffend erweisen, wäre dies ein Umstand, der für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn sprechen würde.

105 (4) Der vom Berufungsgericht angeführte Umstand, dass es sich bei der Bezeichnung "Grupo Santander" erkennbar um eine fremdsprachige Bezeichnung handelt, steht der Annahme organisatorischer Verbindungen zwischen den Parteien nicht ohne weiteres entgegen. Dadurch ist nicht ausgeschlossen, dass die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund der Verwendung eines nahezu identischen roten Farbtons auf staatenübergreifende Zusammenhänge zwischen den Kreditinstituten schließen. Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, dass der inländische Verkehr internationale Kooperationen von Kreditinstituten nicht in Erwägung zieht. Auf die von ihm weiter herangezogenen Abweichungen in den Bildsymbolen des Klägers und der Beklagten zu 2 kommt es aus Rechtsgründen nicht an, weil für die markenrechtliche Beurteilung ausschließlich auf die eingetragene konturlose Farbmarke "Rot" des Klägers abzustellen ist.

106 b) Ebenfalls mit Erfolg wendet sich die Revision dagegen, dass das Berufungsgericht im Hinblick auf das Logo der Beklagten zu 2 einen Unterlassungsanspruch des Klägers aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG verneint hat. Mit den Erwägungen des Berufungsgerichts kann die Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung einer bekannten Marke nicht abgelehnt werden.

107 aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Beklagte zu 2 wolle in dem angegriffenen zusammengesetzten Zeichen ganz überwiegend durch ihre Unternehmensbezeichnung und das Flammenlogo erkannt werden. Soweit der rote Hintergrund ebenfalls dem Wiedererkennen diene, werde er in der Wahrnehmung des Verkehrs nicht herkunftshinweisend verwendet. Mit dieser Begründung kann eine rechtsverletzende Benutzung des Logos der Beklagten zu 2 nicht verneint werden.

108 bb) Für eine rechtsverletzende Benutzung im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG reicht es aus, dass die beteiligten Verkehrskreise das Kollisionszeichen wegen der Ähnlichkeit der Zeichen gedanklich mit der bekannten Marke verknüpfen (vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 Rn. 36 - L´Oréal/Bellure; BGH, GRUR 2005, 583, 584 - Lila-Postkarte; GRUR 2011, 1043 Rn. 54 - TÜV II). Die Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falls zu beurteilen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grads ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der Klagemarke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (vgl. EuGH, Urteil vom 27. November 2008 - C-252/07, Slg. 2008, I-8823 = GRUR 2009, 56 Rn. 41 f. - Intel/CPM; BGH, GRUR 2011, 1043 Rn. 54 - TÜV II).

109 cc) Eine an diesen Kriterien ausgerichtete Abwägung wird das Berufungsgericht nachzuholen haben. Es hat in seine Würdigung bislang nicht einbezogen, dass der im Logo der Beklagten zu 2 verwendete rote Farbton eine zumindest hochgradige Ähnlichkeit mit der Klagemarke aufweist und beide Zeichen im Zusammenhang mit dem Angebot von Dienstleistungen im Bereich des

Retail-Bankings verwendet werden. Überdies hat das Berufungsgericht den Grad der Kennzeichnungskraft der eingetragenen Farbmarke und den Umfang ihrer Bekanntheit nicht näher bestimmt und deshalb zu Unrecht eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn verneint (s. oben unter B IV 3 a dd (3)).

110 dd) Ebenfalls nicht frei von Rechtsfehlern ist die Annahme des Berufungsgerichts, die Verwendung der Farbe "Rot" im Logo der Beklagten zu 2 beeinträchtige die Unterscheidungskraft der eingetragenen Farbmarke des Klägers nicht, weil die rote Hintergrundgestaltung von den prominenten Wort- und Bildbestandteilen überlagert werde.

111 (1) Von einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke ist auszugehen, wenn deren Eignung, als Hinweis auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu wirken, für die sie eingetragen ist und benutzt wird, dadurch geschwächt wird, dass die Benutzung des jüngeren Zeichens die Identität der älteren Marke und deren Bekanntheit beim Publikum auflöst. Das ist der Fall, wenn sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren oder Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, infolge der Benutzung des jüngeren Zeichens ändert oder wenn jedenfalls die Gefahr einer künftigen Änderung des Verhaltens besteht (vgl. EuGH, GRUR 2009, 56 Rn. 76 f. - Intel/CPM; GRUR 2009, 756 Rn. 39 - L´Oréal/Bellure; BGH, GRUR 2013, 1239 Rn. 60 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion). Die Frage, ob eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke vorliegt oder zu befürchten ist, ist auf Grund einer umfassenden Würdigung der relevanten Umstände des konkreten Falls zu beurteilen. Dazu rechnen auch das Ausmaß der Bekanntheit der Klagemarke, die Frage, ob die gegenüberstehenden Waren oder Dienstleistungen unähnlich, ähnlich oder identisch sind, und der Grad der Ähnlichkeit der kollidierenden Zeichen. Eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der bekannten Marke kann bereits vorliegen, wenn die Werbung

dem Publikum suggeriert, dass zwischen dem Werbenden und dem Markeninhaber eine wirtschaftliche Verbindung besteht (vgl. EuGH, GRUR 2010, 445 Rn. 83 f. - Google und Google France; BGH, GRUR 2013, 1239 Rn. 61 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion).

112 (2) Eine solche umfassende Bewertung hat das Berufungsgericht nicht vorgenommen. Weiter ist es nicht auf den Sachvortrag des Klägers zur Schwächung der Hinweis- und Zuordnungsfunktion seiner eingetragenen Farbmarke eingegangen. Der Kläger hat unter Hinweis auf mehrere demoskopische Gutachten vorgebracht, der Anteil derjenigen Verbraucher, die die Farbe "Rot" nicht nur einem, sondern mehreren Geldinstituten zuordneten, habe sich deutlich erhöht, seitdem die Beklagten diese Farbe auf dem deutschen Markt einsetzten.

113 c) Soweit der Kläger Abwehransprüche hilfsweise darauf gestützt hat, dass der im Logo der Beklagten zu 2 verwendete rote Farbton seine Rechte an einem Geschäftsabzeichen "Rot (HKS 13)" und an einer Benutzungsmarke "Rot (HKS 13)" verletze, hat das Berufungsgericht kennzeichenrechtliche Unterlassungsansprüche aus denselben Gründen wie einen auf die eingetragene Farbmarke "Rot" des Klägers gestützten Unterlassungsanspruch verneint. Da diese Beurteilung der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht standhält, kann auch eine Abweisung der weiteren kennzeichenrechtlichen Ansprüche keinen Bestand haben.

114 d) Mit Recht wendet sich die Revision auch dagegen, dass das Berufungsgericht die äußerst hilfsweise erhobenen wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsansprüche gegen die Verwendung des Rottons im Logo der Beklagten zu 2 wegen lauterkeitsrechtlicher Verwechslungsgefahr (§ 5 Abs. 2 UWG) und gezielter Behinderung (§ 4 Nr. 10 UWG) als nicht gegeben angesehen hat. Mit

der Begründung des Berufungsgerichts, die Verwendung des roten Farbtons seitens der Beklagten zu 2 diene nicht der Behinderung des Klägers, kann ein Verstoß gegen § 4 Nr. 10 UWG nicht verneint werden. Ausreichend ist die Kenntnis des Nachahmers von der Existenz des anderen Kennzeichens und sein Handeln ohne zwingende Notwendigkeit; eine "böse Absicht" ist nicht erforderlich (vgl. BGH, Urteil vom 6. Dezember 1990 - I ZR 297/88, BGHZ 113, 115, 130 - SL; Köhler in Köhler/Bornkamm, UWG, 33. Aufl., § 4 Rn. 10.82). Das Berufungsgericht wird im wiedereröffneten Berufungsverfahren zu prüfen haben, ob diese Voraussetzungen im Streitfall vorliegen.

115 4. Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union kommt im derzeitigen Verfahrensstadium nicht in Betracht. Das Berufungsurteil ist bereits aus prozessualen Gründen aufzuheben. Die von der Revisionserwiderung aufgeworfenen und für klärungsbedürftig gehaltenen Rechtsfragen sind deshalb für

das vorliegende Revisionsverfahren nicht entscheidungserheblich. Davon abgesehen sind sie durch die angeführte Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union hinreichend geklärt.

Büscher Schaffert Löffler

Schwonke Feddersen

Vorinstanzen:

LG Hamburg, Entscheidung vom 24.02.2011 - 315 O 263/09 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 06.03.2014 - 5 U 82/11 -