

Markenrecht: Rechtserhaltende Markenbenutzung eines Diskothekenbetreibers bei Merchandising-Artikeln

"Crème 21"

Der Betreiber einer Diskothek, der den Namen der Diskothek zugleich als Marke für Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen hat schützen lassen, benutzt die Marke rechterhaltend im Sinne des § 26 MarkenG, wenn er mit der Marke versehene T-Shirts und Mützen in den Räumen der Diskothek in Verkaufsvitrinen präsentiert und im Umfang von mehreren hundert Stück pro Jahr verkauft (sog. Merchandising-Ware).

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg 5. Zivilsenat, Urteil vom
12.05.2010, 5 U 173/08

§ 26 MarkenG, § 49 Abs 1 S 1 MarkenG, § 55 Abs 2 Nr 1 MarkenG

Tenor

Die Berufung der Klägerinnen gegen das Urteil des Landgerichts – Zivilkammer 15 – vom 10.7.2008 wird zurückgewiesen.

Die Klägerinnen haben die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerinnen können eine Vollstreckung durch Sicherheitsleistung von 110 % des vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe

I.

1

Die Parteien nehmen sich wechselseitig aus dem Kennzeichen „Creme 21“ in Anspruch. Unter diesem Namen vertrieb die Henkel KG aA bis 1986 in Deutschland eine Hautcreme. Sie besaß eine deutsche Wort/Bildmarke „Creme

21“ mit Priorität vom 15.10.1970 , eingetragen in der Warenklasse 3 für „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege in Cremeform“ (Anlage K 1).

2

Im Jahr 2000 eröffnete die Beklagte eine Diskothek bei Heilbronn unter der Bezeichnung „Creme 21- der Club“, wobei diese Diskothek auch verkürzt als „das Creme 21“ bezeichnet wird (Anlage K 20). Die Beklagte meldete am 15.2.2000 eine deutsche Wort/Bildmarke „Creme 21 der Club“ an, die für verschiedene Waren und Dienstleistungen aus den Klassen 9, 25, 41 und 42 eingetragen wurde (Anlage K 6).

3

Im März des Jahres 2003 erwarb die Geschäftsführerin der Klägerinnen das gesamte „Creme 21“ -Markenportfolio der Fa Henkel und übertrug die Markenrechte später an die Klägerin zu 1. Die Klägerin zu 1 erteilte der im Jahre 2003 gegründeten Klägerin zu 2 eine ausschließliche Lizenz für ihre Markenrechte.

4

Am 27.5.2003 meldete die Klägerin zu 1 die deutsche Wort/Bildmarke „Creme 21 – Lass mich bei Dir einziehen“ an, eingetragen für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3,16, 25 und 35 (Anlage Bkl.14).

5

Am 16.10.2003 kündigte die Klägerin zu 2 auf einer Pressekonferenz den „Relaunch“ des Produkts „Creme 21“ an.

6

Am 30.10.2003 meldete die Beklagte die deutsche Wortmarke „Creme 21“ an (DPMA 30356529.2 , Anlage K 5). Sie ist für verschiedene Waren- und Dienstleistungen der Klassen 9, 25, 41, 42 und 43 eingetragen.

7

Am 2.12.2005 meldete die Beklagte außerdem die Wort/Bildmarke „Creme 21 records“ an, die für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 41 und 42 geschützt ist (Anlage K 7).

8

Am 11.6.2006 meldete auch die Klägerin zu 1 eine Wortmarke „Creme 21“ an (DPMA 30642555, Anlage BKl.14). Sie ist für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9,12,14,16,18,20,21,24,25,28,32,33,35,41,42 und 43 geschützt. Auf den Widerspruch der Beklagten ist die Marke mit Beschluss des DPMA vom 20.2.2008 teilweise gelöscht worden (Anlage B 15).

9

Mit ihrer Klage haben die Klägerinnen die Beklagte auf Löschung ihrer drei Marken „Creme 21 der Club“, „Creme 21“ und „Creme 21 records“ in Anspruch genommen. Hilfsweise haben sie die Teillöschung der Marke „Creme 21 der Club“ verlangt.

10

Die Beklagte hat im Wege der Widerklage von den Klägerinnen die Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung „Creme 21“ für verschiedene Waren und Dienstleistungen verlangt und insoweit auch Auskunft und Schadensersatzfeststellung begehrt.

11

Ferner hat die Beklagte die Klägerin zu 1 auf Teillöschung ihrer – der Klägerin - Wortmarke „Creme 21“ und der Wort/Bildmarke „Creme 21 – Lass mich bei Dir einziehen“ in Anspruch genommen.

12

Wegen des Wortlauts der Anträge und die Einzelheiten des Parteivortrags wird auf den Tatbestand des landgerichtlichen Urteils Bezug genommen.

13

Das Landgericht hat die drei hauptweise gestellten Löschanträge aus der Klage abgewiesen und dem Hilfsantrag auf Teillöschung der Marke „Creme 21 – der Club“ zum Teil stattgegeben. Dem Unterlassungsantrag aus der Widerklage und den hierauf bezogenen Anträgen auf Auskunft und Schadensersatzfeststellung hat es ebenfalls zum Teil entsprochen. Teilweise hat es auch dem Teillöschantrag aus der Widerklage gegen die Wortmarke „Creme 21“ der Klägerin stattgegeben. Der Antrag auf teilweise Löschung der Wort/Bildmarke „Creme 21 – Lass mich bei Dir einziehen“ hatte vollen Umfangs Erfolg.

14

Gegen dieses Urteil wenden sich die Klägerinnen teilweise mit ihrer Berufung. Sie beantragen, das landgerichtliche Urteil dahingehend abzuändern, dass

15

1. die Beklagte verurteilt wird, in die Teillöschung der Marke „Creme 21 der Club“ (Az.30011058) für „Bekleidungsstücke, T-Shirts, Oberbekleidungsstücke; Kopfbedeckungen, Mützen“ einzuwilligen,

16

2. die Beklagte verurteilt wird, in die Löschung der Marke „Creme 21“ (Az.30356529) einzuwilligen,

17

3. die Beklagte verurteilt wird, in die Teillöschung der Marke „Creme 21 records“ (Az.30571730) für

18

„Optikerwaren; Brillen(Optik), insbesondere Sonnenbrillen, Brillenetuis, Brillenfassungen, -gestelle; Schwimmflügel; Schwimmwesten; Betrieb von Gesundheitsclubs; Veranstaltung von Schönheitswettbewerben“ einzuwilligen,

19

4. die Widerklage insoweit abgewiesen wird, als dass die Klägerinnen zu 1) und 2) verurteilt wurden, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes von bis zu € 250.000, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr für

20

„Lederwaren; Bekleidung; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Waagen; Schwimmflügel und Schwimmhilfen, Rettungsringe; Sonnenbrillen; Brillenetuis; Schwimmwesten; Spielwaren; Turn- und Sportartikel; Biere und andere alkoholische Getränke; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Sponsoring in Form von Werbung ; Veranstaltung von Messen zu Werbezwecken; Betrieb eines Sonnenstudios; Dienstleistungen von Schönheitssalons“

21

die Bezeichnung „Creme 21“ zu verwenden und/oder verwenden zu lassen,

22

5. die Widerklage insoweit abgewiesen wird, als dass die Klägerin zu 1) verurteilt wurde, in die Löschung der beim DPMA eingetragenen Wortmarke 30642555 „Creme 21“ für

23

„Lederwaren, soweit in Klasse 18 enthalten; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in der Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren,

Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Bekleidung; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Schwimmflügel, Schwimmwesten, Rettungsringe; Spielwaren; Turn- und Sportartikel; Sonnenbrillen; Brillenetuis; Biere; alkoholische Getränke; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Sponsoring in Form von Werbung; Veranstaltung von Messen zu Werbezwecken; Betrieb eines Sonnenstudios; Dienstleistungen von Schönheitssalons“

24

einzuwilligen,

25

6. die Widerklage insoweit abgewiesen wird, als dass die Klägerin zu 1) verurteilt wurde, in die Löschung der beim DPMA eingetragenen Wort-/Bildmarke 30326450 „Creme 21- Lass mich bei Dir einziehen“ für „Bekleidungsstücke“ einzuwilligen.

26

Die Klägerinnen machen im Wesentlichen geltend :

27

Antrag zu Ziff.1 : Entgegen der Auffassung des Landgerichts sei die Marke „Creme 21 der Club“ auch für Bekleidungsstücke, Oberbekleidungsstücke, T-Shirts, Kopfbedeckungen und Mützen“ nicht rechtserhaltend benutzt worden. Es liege weder eine markenmäßige Benutzung noch eine solche im geschäftlichen Verkehr in Deutschland vor. Die Beklagte habe lediglich nachgewiesen, im Jahre 2004 T-Shirts und Mützen mit der Marke „Creme 21 der Club“ auf der Streetparade in Zürich verteilt zu haben. Die übrigen Angaben der Beklagten zum Vertrieb von Bekleidung hätten die Klägerinnen bestritten.

28

Antrag zu Ziff.2: Die Wortmarke „Creme 21“ der Beklagten sei entgegen der Auffassung des Landgerichts wegen bösgläubiger Markenmeldung zu löschen. Das Landgericht habe nicht hinreichend berücksichtigt, dass die Beklagte das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis gegenüber der Marke „Creme 21 der Club“ erheblich erweitert habe. Insbesondere seien jetzt klassische Strand- und Badeartikel und die Dienstleistungen „Betrieb von Gesundheitsclubs; Veranstaltung von Schönheitswettbewerben“ erfasst. Die Strand- und Badeartikel seien der Marke „Creme 21“ der Klägerinnen als „Sommermarke“, die Dienstleistungen der Kosmetikbranche zuzuordnen.

29

Antrag zu Ziff.3: Die Wort/Bildmarke „Creme 21 records“ sei bezüglich der im Antrag genannten Waren und Dienstleistungen von der Beklagten ebenfalls bösgläubig angemeldet worden.

30

Antrag zu Ziff.4 : Das Landgericht habe die Klägerinnen teilweise zu Unrecht zur Unterlassung der Benutzung des Zeichens „Creme 21“ für solche Waren und Dienstleistungen verurteilt, für die keine der Widerklagemarken Schutz genieße und die den geschützten Waren und Dienstleistungen auch nicht ähnlich seien.

31

Anträge zu Ziff.4-6: Die Begründetheit dieser Anträge ergebe sich aus der Begründetheit der Löschanträge zu Ziff.1-3.

32

Die Beklagte verteidigt das landgerichtliche Urteil, soweit es zu ihren Gunsten ergangen ist. Zur rechtserhaltenden Benutzung der Marke „Creme 21 der Club“ für Bekleidung trägt sie ergänzend vor, dass der Vertrieb über Verkaufsvitrinen in ihrem Club erfolge (Anlage Bkl.16). Es liege auch keine bösgläubige Anmeldung ihrer Marken „Creme 21“ und „Creme 21 records“ vor, denn Bademoden seien schon durch ihre Marke „Creme 21 der Club“ erfasst gewesen und sie nutze ihren Club seit 2005 auch für Modeschauen. Sonnenbrillen seien Accessoires, die auch von Jugendlichen und Diskothekenbenutzern gern getragen würden.

33

Mit Schriftsatz vom 1.4.2010 haben die Klägerinnen die Einrede der Nichtbenutzung bezüglich der Wortmarke „Creme 21“ der Beklagten erhoben. Hierzu hat die Beklagte in der Berufungsverhandlung Stellung genommen.

34

Wegen der Einzelheiten des Parteivortrags in der Berufungsinstanz wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen und das Sitzungsprotokoll vom 7.4.2010 Bezug genommen.

II.

35

Die zulässige Berufung bleibt in der Sache ohne Erfolg.

36

1. Berufungsantrag zu Ziff.1

37

Dieser Antrag ist unbegründet, da das Landgericht zu Recht angenommen hat, dass die Beklagte die Marke „Creme 21 der Club“ rechtserhaltend im Sinne des

§ 26 MarkenG für Bekleidungsstücke, T-Shirts, Oberbekleidungsstücke, Kopfbedeckungen und Mützen benutzt hat.

38

a) Anspruchsgrundlage für die Teillöschung **wegen Verfalls** sind die §§ 49 Abs.1 S.1, 55 Abs.2 Nr.1 MarkenG. Einen (Teil)löschungsanspruch **wegen Bekanntheit** der Wort/Bildmarke „Creme 21“ der Klägerin zu 1 zum Zeitpunkt der Eintragung der Marke „Creme 21 der Club“ nach den §§ 55 Abs.1, 2 Nr.2, 51 Abs.1 und 5, 9 Abs.1 Nr.3 MarkenG machen die Klägerinnen in der Berufungsinstanz nicht mehr geltend. Das angefochtene Urteil, das einen solchen Anspruch mit ausführlicher und überzeugender Begründung verneint hat, lässt auch keinen Rechtsfehler erkennen.

39

b) Ein Anspruch auf Teillöschung wegen Verfalls ist nicht gegeben, da die Beklagte die Marke für die im Berufungsantrag zu Ziff.1 genannten Waren rechtserhaltend benutzt hat.

40

aa) Für die rechtserhaltende Benutzung eines Zeichens als Marke - insbesondere in Abgrenzung zur Benutzung als Unternehmenskennzeichen- gelten nach der Rechtsprechung des BGH, wie er sie z.B. in der Entscheidung „OTTO“ niedergelegt hat (BGH NJW-RR 2005,1628, 1629), folgende Grundsätze :

41

„Die Benutzung der für Waren eingetragenen Marke wirkt nur dann rechtserhaltend, wenn sie deren Hauptfunktion entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden (EuGH, Slg. 2003, I-EUGH-SLG Jahr 2003 I Seite 2439 Rdnr. 36 = GRUR 2003, GRUR Jahr 2003 Seite 425 - Ansul/Ajax). Hierzu ist es ausreichend, aber auch erforderlich, dass die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die Ware verwendet wird, für die sie eingetragen ist (vgl. BGH, NJW-RR 1999, NJW-RR Jahr 1999 Seite 1420 = GRUR 1999, GRUR Jahr 1999 Seite 995 [GRUR Jahr 1999 Seite 997] = WRP 1999, WRP Jahr 1999 Seite 936 - HONKA; GRUR 2002, GRUR Jahr 2002 Seite 59 [GRUR Jahr 2002 Seite 63] = WRP 2001, WRP Jahr 2001 Seite 1211 - ISCO; NJW-RR 2002, NJW-RR Jahr 2002 Seite 1562 = GRUR 2002, GRUR Jahr 2002 Seite 1072 [GRUR Jahr 2002 Seite 1073] = WRP 2002, WRP Jahr 2002 Seite 1284 - SYLT-Kuh). Eine rechtserhaltende Benutzung i.S. von § 26 MarkenG liegt dann nicht vor, wenn das Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen Verwendung findet (BGH, GRUR

2003, GRUR Jahr 2003 Seite 428 [GRUR Jahr 2003 Seite 430] = WRP 2003, WRP Jahr 2003 Seite 647 - BIG BERTHA; BPatGE 46, BPATGE Jahr 46 Seite 108 [BPATGE Jahr 46 Seite 113], jeweils m.w. Nachw.). Entscheidend ist, ob der angesprochene Verkehr die Benutzung des Kennzeichens zumindest auch als Unterscheidungszeichen für die Ware ansieht (vgl. BGH, NJW-RR 1995, NJW-RR Jahr 1995 Seite 1251 = GRUR 1995, GRUR Jahr 1995 Seite 583 [GRUR Jahr 1995 Seite 584] = WRP 1995, WRP Jahr 1995 Seite 706 - MONTANA; NJW-RR 2000, NJW-RR Jahr 2000 Seite 1487 = GRUR 2000, GRUR Jahr 2000 Seite 890 = WRP 2000, WRP Jahr 2000 Seite 743 - IMMUNINE/IMUKIN). Das ist dann der Fall, wenn das Zeichen als Herkunftshinweis für das beworbene Produkt verstanden wird (vgl. Fezer, § 26 Rdnr. 21; Ingerl/Rohnke, § 26 Rdnr. 34). Unerheblich ist hierbei, ob die Marke für ein Herstellerunternehmen oder für ein Handelsunternehmen (als so genannte Handelsmarke) eingetragen ist. Auch der für eine rechtserhaltende Benutzung maßgebliche Gegenstand einer so genannten Handelsmarke wird durch die Ware(n) oder Dienstleistung(en) bestimmt, für die sie eingetragen ist (vgl. BPatGE 46, 108 [115f.]; Fezer, § 3 Rdnrn. 32 u. 154b; Ströbele, in: Ströbele/Hacker, § 26 Rdnr. 55).“

42

bb) Die Marke „Creme 21 der Club“ ist in üblicher Weise im Sinne der o.g. Rechtsprechung als Marke verwendet worden. Bei T-Shirts und Pullovern stellt der Aufdruck eines Zeichens im Brustbereich nach ständiger Rechtsprechung des Senats eine typische markenmäßige Verwendung dar (grundlegend Senat, Urteil v. 20.2.2002, 5 U 187/01 – Zicke II). Dies ist vorliegend jedenfalls bei zwei der von der Beklagten zur Akte gereichten T-Shirts der Fall (bei dem dritten ist die Marke deutlich sichtbar auf dem Ärmel platziert).

43

Was die Waren „Kopfbedeckungen und Mützen“ betrifft, ist die Marke „Creme 21 der Club“ bei den von der Beklagten zur Akte gereichten Mützen mittig vorne oberhalb des Schirms und damit ebenfalls an auffälliger Stelle angebracht. Dies stellt einen Anbringungsort dar, der für Marken bei Mützen gleichfalls üblich ist, wie die Mitglieder des Senats aus eigenem Wissen beurteilen können.

44

cc) Die Verwendung der Marke ist auch in wirtschaftlich sinnvoller Weise erfolgt, nämlich durch Verkauf in der Diskothek der Beklagten als sog. Merchandising-Ware.

45

Erstinstanzlich haben die Klägerinnen die von der Beklagten in ihrer Klagerwiderung behauptete, aber noch nicht näher substantiierte Benutzung der Marke für Schirmmützen und T-Shirts zunächst pauschal bestritten, (S.5 des Schriftsatzes vom 22.8.2007, Bl.52). Daraufhin hat die Beklagte mit Schriftsatz vom 23.10.2007 (S.5, Bl.69) substantiiert und unter Beweisantritt vorgetragen, dass sie die Marke seit vielen Jahren für T-Shirts, Mützen und Umhängebänder verwende und jährlich mehrere hundert Stück vertreibe. Sie hat als Beispiel für die Verwendung einen Film von einer „Streetparade“ des Jahres 2004 und Fotos der T-Shirts eingereicht (Anlagen Bkl.7, 8). Zu diesem Vortrag haben die Klägerinnen erklärt, dass die Einrede der teilweisen Nichtbenutzung aufrechterhalten bleibe, ohne näher anzugeben, ob und in welchen Punkten die substantiierten Angaben der Beklagten bestritten würden. Die Klägerinnen haben allerdings bezüglich der beispielhaft genannten Nutzung bei der Street-Parade eingewandt, aus der Anlage Bkl.7 ergebe sich nur, dass die T-Shirts und Caps an Tänzer und Mitarbeiter verteilt worden seien (S.2 des Schriftsatzes vom 26.10.2007, Bl.74). Auch nachdem die Beklagte die Original-Kleidungsstücke zur Akte gereicht hat (Anlage B 11), haben die Klägerinnen den Vertrieb dieser Bekleidung durch die Beklagten als solchen nicht mehr bestritten, sondern die Auffassung vertreten, die Aufdrucke auf den T-Shirts und Mützen würden dekorativ und nicht herkunftshinweisend aufgefasst.

46

Nach allem durfte das Landgericht zu Recht davon ausgehen, dass jedenfalls der Vertrieb der Kleidungsstücke als solcher durch die Beklagte unstreitig, nämlich nicht ausreichend bestritten, war. Ein substantiiertes Bestreiten der Klägerinnen wäre vorliegend auch deshalb zu erwarten gewesen, weil die Geschäftsführerin der Klägerinnen die Räumlichkeiten der Beklagten im Jahre 2002 unstreitig selbst besucht und in 2004 an der Streetparade teilgenommen hatte.

47

Soweit in den Angriffen der Berufung ein erstmaliges Bestreiten des Vertriebs zu sehen sein sollte, wäre dies verspätet. Gründe für eine Zulassung im Sinne des § 531 Abs.2 ZPO sind nicht ersichtlich. Darüber hinaus hat die Beklagte ihren Vortrag in der Berufungsinstanz mit Fotografien von den in ihrer Diskothek aufgestellten Verkaufsvitrinen ergänzt, wonach die T-Shirts zum Stückpreis von € 10.- und die Mützen zum Stückpreis von € 9.- verkauft werden (Anlage Bkl.16). Dem sind die Klägerinnen in ihrer Replik von 17.3.2010 nicht entgegen getreten, was jedoch nahe gelegen hätte, wenn dieser Vortrag unrichtig wäre, denn die Geschäftsführerin kennt die Räumlichkeiten der von der Beklagten betriebenen Diskothek. Der Senat wertet daher auch diesen Vortrag als unstreitig, so dass er in der Berufungsinstanz noch Berücksichtigung finden kann.

48

Der Verkauf der mit der Marke bedruckten T-Shirts und Mützen in der Diskothek der Beklagten stellt eine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung der Marke im Sinne der Rechtsprechung dar. Dass der Verkauf als sog. Merchandising-Artikel zur Bewerbung der Diskothek erfolgt, steht einer wirtschaftlich sinnvollen Nutzung nicht entgegen. Diese Art der Markennutzung zur Bewerbung des Hauptprodukts des Markeninhabers ist weitgehend üblich geworden und als wirtschaftlich sinnvoll anzuerkennen. Hiervon zu trennen ist die Frage, ob der Verkehr die Nutzung der Marke bei Merchandising-Produkten auch als Herkunftshinweis für das mit der Marke versehene Produkt oder nur als Hinweis auf das Unternehmen auffasst (dazu sogleich unter Ziff.dd).

49

Bei Merchandising-Artikeln ist schließlich der Vertrieb einer kleineren Stückzahl – hier mehrere hundert Stück pro Jahr – ausreichend, um eine rechtserhaltende Markennutzung bejahen zu können (HansOLG NJWE-WettbR 2000,186 – Giordano II).

50

dd) Vorliegend wird die Marke „Creme 21- der Club“ auf den T-Shirts und Mützen der Beklagten nicht nur als Hinweis auf die Diskothek, sondern auch als Hinweis auf die Herkunft der Produkte verstanden. Wie schon ausgeführt, ist es weitgehend üblich geworden, dass Wirtschaftsunternehmen neben ihren Hauptprodukten sog. Merchandising-Artikel vertreiben, die mit der für das Hauptprodukt geschützten Marke versehen werden. Zu den typischerweise hierzu zählenden Artikeln gehören T-Shirts und Mützen. Jedenfalls wenn es sich – wie hier - um Artikel mit eigenem Gebrauchswert handelt und der Verbraucher die Artikel käuflich erwerben muss, wird jedenfalls ein rechtlich erheblicher Anteil des Verkehrs die Anbringung der Marke nicht nur als reine Unternehmenswerbung auffassen, sondern auch als Herkunftshinweis auffassen. Dies können die Mitglieder des Senats als Teil der angesprochenen Verkehrskreise selbst beurteilen.

51

Der erkennende 5.Senat hatte bereits in der Sache „Jack Wolfskin“ über eine Markenverletzung durch die Anbringung der Marke auf Merchandising-Artikeln zu entscheiden. Die Zeitung taz hatte von ihr zu Werbezwecken vertriebene Kleidungsstücke und Mützen mit einem Tatzensymbol versehen, welches der zugunsten der Firma Jack Wolfskin geschützten Marke ähnlich war. Der Senat ist hier ohne weiteres von einer markenmäßigen Benutzung für Bekleidung ausgegangen (GRUR –RR 03,111 – Jack Wolfskin). Der BGH hat die dagegen eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen (Aktz. 1 ZR 213/02).

52

Der 3.Senat des HansOLG hatte sich in seiner Entscheidung „eltern-online.de“ mit der rechtserhaltenden Benutzung der Marke „Eltern“ durch den Verlag, der die gleichnamige Zeitschrift herausgibt, u.a. für Schreibwaren und Textilwaren zu befassen (GRUR-RR 2004,104,109). Diese Produkte wurden von der Markeninhaberin ebenfalls im Wege des Merchandising verkauft. Der 3.Senat hat eine markenmäßige und damit rechtserhaltende Benutzung bejaht und hierzu ausgeführt :

53

„Dagegen hat die Kl. hinsichtlich der übrigen Waren und Dienstleistungen eine hinreichende Benutzung dargelegt.

54

Im Hinblick auf das Produkt „Schreibwaren für gewerbliche Zwecke“ hat die Kl. einen Kugelschreiber vorgelegt, der mit der angegriffenen Marke gekennzeichnet ist. Zwar lässt sich der Aufmachung des Stifts entnehmen, dass es sich um ein Produkt handelt, welches Werbung für die Zeitschrift „Eltern“ machen soll. Anders als die Werbepappe beschränkt sich die Funktion des Schreibers jedoch nicht auf ein bloßes Werbemedium, sondern beinhaltet für den Verkehr einen uneingeschränkten Gebrauchswert. Dementsprechend werden gerichtsbekannt auch andere Gebrauchsgegenstände wie Kaffeebecher, Stifte, Armbanduhr, Taschenrechner, kleine Taschenlampen usw. etwa mit dem Titel einer Zeitschrift bedruckt und wegen ihres Gebrauchswerts, der eine Anziehungskraft auf das Publikum ausübt, nicht nur als unentgeltliche Zugabe zu einem Abonnementvertrag, sondern auch im Wege des Merchandising verkauft. Jedenfalls stellt sich ein solches Gebrauchsobjekt als ein solches des Verlagsunternehmens dar (der „Eltern-Stift“ bzw. der „FAZ-Becher“) und nicht als ein bloßes Werbemittel, für das eine Werbeagentur oder ein Werbemittelhersteller verantwortlich zeichnet. So wird das Publikum auf der einen Seite Mängel des Gebrauchswerts, etwa eine Funktionsunfähigkeit des „Eltern-Stifts“, der Kl. anlasten, während es auf der anderen Seite ein positives Markenimage als Erhöhung des Werts des mit der Marke gekennzeichneten Gebrauchsobjekts empfinden wird. Anhaltspunkte für eine nicht ernsthafte Benutzung hat die Bekl. weder vorgetragen noch sind sie sonst ersichtlich. Die Kl. hat einen entsprechenden Stift vorgelegt. Nach der Lebenserfahrung werden derartige Produkte in Großserie hergestellt und auch in großem Umfang bei Abonnementaktionen oder sonstigen Verkaufskampagnen angeboten. Dafür, dass die Kl. vorliegend ein Einzelexemplar vorgelegt oder entsprechende Stifte nur vereinzelt verteilt haben könnte, hätte die

grundsätzlich darlegungs- und beweisbelastete Bekl. jedenfalls Anknüpfungstatsachen vortragen müssen, die Anlass geboten hätten, von der Kl. die genaue

55

Darlegung von Art und Umfang des Vertriebs zu verlangen.

56

Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend im Hinblick auf „Textilwaren (für gewerbliche Zwecke und soweit in Klasse 24 enthalten)“. Auch insoweit hat die Kl. mehrere T-Shirts und Mützen vorgelegt. Dass der Auffassung der Bekl., der Verkehr entnehme den Produktverantwortlichen für Textilien regelmäßig dem Label am Kragen und nicht aus dem Aufdruck etwa auf dem T-Shirt selbst, nicht zu folgen ist, hat das LG unter Hinweis auf diverse Gegenbeispiele zutreffend ausgeführt.“ (Unterstreichungen durch den Senat).“

57

Diese Überlegungen gelten entsprechend für den vorliegenden Fall, insbesondere angesichts des Umstandes, dass die T-Shirts und Mützen nicht nur verschenkt, sondern verkauft und auch in Verkaufsvitrinen präsentiert werden. Damit wird dem Verkehr signalisiert, dass der Markeninhaber neben dem Werbeeffect für die Diskothek auch eine Verantwortung für die Produkte als solche übernimmt. Darin liegt zugleich die Verwendung der Marke als Herkunftshinweis.

58

Die Entscheidung „Otto“ des Senats steht vorstehender Beurteilung nicht entgegen (GRUR-RR 03, 145). Darin hatte der Senat eine rechtserhaltende Benutzung der verschiedenen „Otto“-Marken auf T-Shirts und Mützen verneint. Der Sachverhalt, der dieser Entscheidung zugrunde lag, war jedoch anders gelagert. Denn es ging um T-Shirts und Mützen, die **nicht** über den Versandkatalog, sondern nebenher zu Werbezwecken verwendet wurden, so dass der Verkehr Anlass hatte, bei denselben Produkten zwischen regulären Artikeln und Werbeartikeln zu unterscheiden. Der BGH hat diese Entscheidung mit seiner oben bereits zitierten Entscheidung „OTTO“ bestätigt (NJW-RR 2005, 1628)

59

ee) Nach den Grundsätzen der Rechtsprechung muss für die rechtserhaltende Benutzung nicht zwischen Hersteller- und Handelsmarken unterschieden werden. Insbesondere kann eine Handelsmarke **neben** einer Herstellermarke als **Zweitkennzeichen** auf einer Ware angebracht werden (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7.Aufl., § 26 Rn.50). Eine Ware kann folglich mit einem Herkunftshinweis hinsichtlich der **Herstellung** in einem bestimmten Unternehmen und einen zweiten Herkunftshinweis hinsichtlich

des **Vertriebs** durch ein anderes Unternehmen versehen sein. Entgegen der Auffassung der Berufung wird die rechtserhaltende Benutzung der Marke „Creme 21 der Club“ für die in Rede stehenden Bekleidungsstücke also nicht dadurch ausgeschlossen, dass die Mützen an ihrem inneren Rand das Zeichen „KC“ auf einem Stoffschildchen tragen und die T-Shirts die jeweils im Nacken angebrachten Zeichen „David Palmer“, „Esprit“ und „Screen Stars by fruit oft the loom“ . Gerade bei sog. Merchandising-Artikeln wird der Verkehr sogar damit rechnen, dass derartige Produkte von Drittunternehmen hergestellt werden (Senat GRUR-RR 03,211,213 – Jack Wolfskin).

60

2. Berufungsantrag zu Ziff.2

61

Den Löschantrag gegen die Wortmarke „Creme 21“ der Beklagten stützen die Klägerinnen in der Berufungsinstanz nur noch auf den Gesichtspunkt einer bösgläubigen Markenmeldung, nicht mehr auf einen Bekanntheitsschutz ihrer Wort/Bildmarke „Creme 21“.

62

a) Nach ständiger Rechtsprechung kann eine bösgläubig - d.h. rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig - erwirkte Markeneintragung auch außerhalb des gesetzlich geregelten patentamtlichen Löschanverfahrens (§§ 54 Abs.1, 50 Abs.1 Nr.4 MarkenG) unter den Voraussetzungen des §§ 3, 4 Nr.10 UWG, 826 BGB oder § 823 Abs.1 BGB (Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb) mit einer zivilrechtlichen Löschanklage zu Fall gebracht werden (grundlegend für das MarkenG : BGH GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000; Ingerl-Rohnke, MarkenG, 2.Aufl., vor §§ 14 – 19, Rn.184; Hefermehl/Köhler/Bornkamm, UWG, 26.Aufl., § 11 Rn.2.43). Eine bösgläubige Markenmeldung liegt insbesondere dann vor, wenn der Anmelder in den Besitzstand eines Vorbenutzers des Zeichens ohne zureichenden Grund einbricht, um diesen zu stören, oder wenn die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt wird (BGH a.a.O. – EQUI2000; GRUR 2001, 242, 244 – Classe E). Es genügt, wenn die Absicht zur Behinderung das wesentliche Motiv für die Markenmeldung darstellt (BGH a.a.O. – EQUI 2000).

63

b) Vorliegend ist nicht ersichtlich, dass die Beklagte zum Zeitpunkt der Anmeldung ihrer Wortmarke „Creme 21“ in den Besitzstand der Klägerinnen eingebrochen oder die Markenmeldung zweckfremd zu Wettbewerbszwecken erfolgt ist oder sonstige Gründe für eine rechtsmissbräuchliche oder sittenwidrige Verhaltensweise der Beklagten bestehen.

64

Ein Besitzstand bezüglich der von der Markenmeldung erfassten Waren bestand nicht. Die prioritätsältere Wort/Bildmarke „Creme 21“ erfasste nur Waren der Klasse 3 und war seit Jahren nicht benutzt worden. Die Ankündigung eines „Relaunch“ schafft noch keinen Besitzstand, zumal diese sich nicht auf die Waren bezog, die mit der Wortmarke „Creme 21“ der Beklagten erfasst waren.

65

Auch eine zweckfremde Markenmeldung zu Wettbewerbszwecken ist zu verneinen. Die Beklagte hatte bereits im Jahre 2000, als eine Wiederbelebung der Marke „Creme 21“ für Hautpflegeprodukte nicht absehbar war, die Wort/Bildmarke „Creme 21 der Club“ für überwiegend dieselben Waren und Dienstleistungen angemeldet, auf die sich die im Jahr 2003 angemeldete Wortmarke „Creme 21“ bezog. Die Beklagte ist zugleich Inhaberin eines Unternehmenskennzeichens für ihre Diskothek „Creme 21 – der Club“ (§ 5 Abs.2 MarkenG) und eines Kennzeichenrechts an dem - von ihr auch benutzten-schlagwortartig verkürzten Bezeichnung „Creme 21“ (BGH GRUR 2002,888 – defacto). Damit erscheint eine Ausweitung des Markenschutzes durch Anmeldung einer Wortmarke wirtschaftlich sinnvoll und nachvollziehbar. Eine Behinderungsabsicht als **wesentliches** Motiv vermag der Senat nicht zu erkennen.

66

c) Soweit die Berufung beanstandet, dass die Wortmarke „Creme 21“ auch Strand- und Badeartikel erfasse, übersieht sie, dass bereits die Wort/Bildmarke „Creme 21 der Club“ für Bademoden geschützt war. Die Erweiterung des Warenverzeichnisses um weitere Strand- und Badeartikel – insbesondere Schwimmhilfen, Bademützen und Badeschuhe – reicht ebenfalls nicht aus, um einen Missbrauchsvorwurf zu begründen. Einen Besitzstand für die Benutzung der Bezeichnung „Creme 21“ im Zusammenhang mit Strand- und Badeartikeln zum Zeitpunkt der Markenmeldung haben die Klägerinnen auch nicht ausreichend vorgetragen. Dass die Marke „Creme 21“ als „Sommermarke“ angesehen werde, wie die Klägerinnen behaupten, ersetzt keinen substantiierten Sachvortrag.

67

Ferner gibt es keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte zum Zeitpunkt der Markenmeldung die Bezeichnung „Creme 21“ tatsächlich nicht für Strand- und Badeartikel verwenden wollte und die Anmeldung im Wesentlichen deshalb erfolgt ist, um die Klägerinnen zu behindern. Im Bereich des sog. Merchandising sind Artikel aus diesem Warenbereich keineswegs ungewöhnlich (z.B. Bademäntel, Handtücher, Wasserbälle usw.). Dies können die Mitglieder des Senats aus eigenem Wissen beurteilen. Ob die Beklagte die

frühere Marke „Creme 21 der Club“ tatsächlich bereits für Bademoden benutzt hatte, als sie die Wortmarke „Creme 21“ anmeldete, kann dahinstehen, da sich die Marke „Creme 21 der Club“ im Jahre 2003 noch in der Benutzungsschonfrist befand. Hierauf hat auch das Landgericht zu Recht hingewiesen.

68

d) Entsprechendes gilt für die von der Berufung beanstandete Erweiterung des Warenverzeichnisses in der Klasse 9 um Optikerwaren, insbesondere Sonnenbrillen. Ein Besitzstand der Klägerinnen durch Vorbenutzung ist auch insoweit nicht vorgetragen. Ebenso wenig gibt es hinreichend Anhaltspunkte für eine Behinderung der Klägerinnen oder dafür, dass von vornherein keine Benutzungsabsicht bestand. Ferner hat die Beklagte unbestritten vorgetragen, dass Sonnenbrillen von jugendlichen Diskothekenbesitzern gern und vielfach getragen würden. Ferner stehen Sonnenbrillen in Verwendungszusammenhang mit den bereits durch die Marke „Creme 21 der Club“ geschützten Bademoden.

69

e) Die von der Berufung schließlich beanstandete Erweiterung des Dienstleistungsverzeichnisses in der Klasse 41 um die Dienstleistungen „Veranstaltung von Schönheitswettbewerben“ und „Betrieb eines Gesundheitsclubs“ lässt ebenfalls kein rechtsmissbräuchliches oder sittenwidriges Verhalten der Beklagten erkennen. Auch hier ist weder ein schutzwürdiger Besitzstand der Klägerinnen vorgetragen noch bestehen ausreichende Anhaltspunkte dafür, dass die Marke zweckfremd zur Behinderung der Klägerinnen angemeldet worden ist. Die Beklagte verfügt über Räume für Publikumsverkehr, in denen derartige Veranstaltungen stattfinden könnten. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb diese Dienstleistungen nur der Kosmetikbranche zugerechnet werden müssen, wie die die Berufung meint. Soweit Schönheitswettbewerbe betroffen sind, hat die Beklagte in der Berufungsinstanz außerdem unbestritten vorgetragen, dass in ihrer Diskothek tatsächlich derartige Veranstaltungen stattgefunden hätten.

70

3. Berufungsantrag zu Ziff.3

71

Die Klägerinnen meinen, dass auch die Wort/Bildmarke „Creme 21 records“ bösgläubig angemeldet worden sein und beziehen sich hierbei auf die Erweiterung des Waren – und Dienstleistungsverzeichnisses um die bereits unter Ziff.2 abgehandelten Waren und Dienstleistungen. Anders als bei der Wortmarke „Creme 21“ beantragen die Klägerinnen allerdings nur eine

Teillöschung bezüglich dieser Waren und Dienstleistungen. Für diesen Antrag gelten die unter Ziff.2 dargestellten Überlegungen entsprechend.

72

4. Berufungsantrag zu Ziff.4

73

Mit diesem Antrag wenden sich die Klägerinnen teilweise gegen die Verurteilung zur Unterlassung aus der prioritätsbesseren Wortmarke „Creme 21“ der Beklagten.

74

a) Die Begehungsgefahr für die Verwendung des Zeichens „Creme 21“ durch die Klägerinnen ergibt sich für alle im allgemeinen Teil des landgerichtlichen Urteilstenors zu Ziff. II Nr.1 genannten Waren und Dienstleistungen unter dem Gesichtspunkt der Erstbegehungsgefahr aus der Anmeldung der prioritätsschlechteren Wortmarke „Creme 21“ der Klägerin zu 1. Gleiches gilt für die Verwendung unter der Internetpräsenz www.creme21.com (1. “insbesondere“-Teil des Verbots) und unter der Firma Creme 21 GmbH (2.“insbesondere“-Teil des Verbots) , wie das Landgericht überzeugend ausgeführt hat. Daneben besteht Wiederholungsgefahr für die bereits unter der Internetpräsenz www.creme21.com unter dem Zeichen „Creme 21“ unstrittig angebotenen Produkte, z.B. Mützen, T-Shirts und Schwimmhilfen (3.“insbesondere“-Teil des Verbots). Hiervon ist auch das Landgericht ausgegangen und diese Würdigung greift die Berufung nicht an.

75

b) Die Berufung macht geltend, dass die in dem Berufungsantrag zu Ziff.4 genannten Waren und Dienstleistungen aus der Verurteilung zur Unterlassung herausgenommen werden müssten, weil die Wortmarke „Creme 21“ der Beklagten diese Waren und Dienstleistungen weder schütze noch eine hinreichende Ähnlichkeit zu den geschützten Waren und Dienstleistungen bestünde. Das landgerichtliche Urteil ist jedoch auch insoweit nicht zu beanstanden. Im Einzelnen:

76

aa) Lederwaren: Für Lederwaren (Klasse 18) ist die Wortmarke „Creme 21“ der Beklagten nicht geschützt, so dass sich ein Unterlassungsanspruch nur aus § 14 Abs.2 Nr.2, Abs.5 MarkenG wegen Verwechslungsgefahr ergeben kann. Dieser bestimmt sich nach ständiger Rechtsprechung anhand der Zeichen- und Warenähnlichkeit sowie Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens, wobei diese drei Kriterien untereinander in Wechselwirkung stehen. Das Landgericht ist zutreffend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Wortmarke „Creme 21“ der Beklagten ausgegangen. Angesichts der Identität der Zeichen

„Creme 21“ ist wegen der Wechselwirkung der drei Kriterien ein weiter Abstand zwischen den Waren zu fordern, um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden.

77

Mit der Frage der Warenähnlichkeit hat sich der EUGH grundlegend in seiner Entscheidung „Canon“ befasst (GRUR 98,622). Danach sind *„alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren und Dienstleistungen kennzeichnen, insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen“* (Tz.23). Es kann nach Auffassung des EUGH genügen, wenn das Publikum glauben könnte, dass die Waren oder Dienstleistungen zwar nicht aus demselben Unternehmen, jedoch aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen und damit unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann (vgl.Tz.28-30).

78

In Anwendung dieser Kriterien besteht eine Warenähnlichkeit zwischen Lederwaren und der für die Beklagten geschützten Lederkleidung zunächst in Hinblick auf dasselbe Material, und zwar unter dem Gesichtspunkt „Art der Ware“ (Ingerl-Rohnke, MarkenG, 2.Aufl. § 14 Rn.456). Des weiteren ist dem Senat als Teil des angesprochenen Verkehrs geläufig, dass bekannte Markenhersteller von Bekleidung auch Ledertaschen anbieten, so dass also identische Hersteller und Vertriebswege für beide Warenarten bestehen können (z.B. Dior, Chanel, Gucci, Tommy Hilfinger). Angesichts der Identität der Zeichen ist dem Landgericht im Ergebnis zuzustimmen, dass die Waren zu ähnlich sind, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Der gegenteiligen Auffassung des DPMA in seinem Beschluss vom 20.2.2008 folgt der Senat nicht (Anlage B 15, S.8).

79

bb) Hinsichtlich der Waren „Bekleidung, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ besteht ein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs.2 Nr.1, Abs.5 MarkenG, denn diese Waren werden von der prioritätsbesseren Wortmarke „Creme 21“ der Beklagten geschützt, die mit der Wortmarke „Creme 21“ der Klägerin zu 1 identisch ist.

80

cc) Die Ware „Waagen“ ist im Warenverzeichnis der Wortmarke „Creme 21“ der Beklagten nicht enthalten, so dass ein Unterlassungsanspruch nur aus § 14 Abs.2 Nr.2 MarkenG wegen Verwechslungsgefahr in Frage kommt.

81

Für die Beklagte sind aber eine Reihe von Waren in derselben Warenklasse 9 geschützt, u.a. „Datenträger“. Eine Waage, die ihre Messungen speichert (z.B. eine elektronische Waage) ist einem Datenträger zumindest ähnlich, so dass

unter Berücksichtigung durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Wortmarke „Creme 21“ der Beklagten und Identität der Zeichen eine Verwechslungsgefahr besteht.

82

dd) Hinsichtlich der Waren „Schwimmflügel, Schwimmhilfen, Rettungsringe und Schwimmwesten“ besteht ein Unterlassungsanspruch der Beklagten aus der für ihre Wortmarke „Creme 21“ geschützten Waren „Schwimmflügel und Schwimmwesten“ aus § 14 Abs.2 Nr.1 MarkenG (Schwimmflügel und Schwimmwesten), im Übrigen nach § 14 Abs.2 Nr.2 MarkenG wegen hochgradiger Warenähnlichkeit.

83

ee) Hinsichtlich „Sonnenbrillen; Brillenetuis“, beruht der Unterlassungsanspruch auf § 14 Abs.2 Nr.1 MarkenG, da diese Waren von beiden Wortmarken „Creme 21“ erfasst sind.

84

ff) „Spielwaren, Turn- und Sportartikel“ : Die Wortmarke „Creme 21“ der Beklagten schützt diese Waren nicht, so dass ein Unterlassungsanspruch nur wegen Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs.2 Nr.2 MarkenG gegeben sein kann.

85

Warenähnlich zu Turn- und Sportartikeln sind die für die Beklagte geschützten „Schwimmflügel“. Das DPMA hat eine Warenähnlichkeit verneint, da Schwimmflügel nur eine Sicherheitsfunktion hätten (S. 8 der Anlage B 15). Dies überzeugt den Senat nicht, denn viele Turn- und Sportartikel haben eine reine Sicherheitsfunktion, z.B. Skihelme und Sicherheitsbindungen . Außerdem werden Schwimmflügel zusammen mit anderen Turn- und Sportartikeln in Sportgeschäften angeboten.

86

Warenähnlichkeit besteht aber auch zwischen Schwimmflügeln und Spielwaren. Diese beiden Produkte finden sich nebeneinander sowohl in den Spielwarenabteilungen der Warenhäuser als auch in Geschäften für Baby- und Kleinkindbedarf.

87

Angesichts der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke „Creme 21“ und der Identität der Zeichen hat das Landgericht zu Recht eine Verwechslungsgefahr angenommen.

88

gg) Für „Biere und andere alkoholische Getränke“ ist die Marke der Beklagten nicht geschützt. Verwechslungsgefahr besteht aber in Hinblick auf die für die

Beklagte geschützte Dienstleistung „Dienstleistung eines Gastronomiebetriebs nämlich Verpflegung von Gästen“. Grundsätzlich kann eine Verwechslungsgefahr auch durch die Ähnlichkeit zwischen einer Ware und einer Dienstleistung begründet sein. Dies hat der BGH gerade für die Ähnlichkeit zwischen alkoholischen Getränken und der Dienstleistung „Beherbergung und Verpflegung von Gästen“ in zwei Entscheidungen anerkannt (BGH GRUR 99, 586, 587 – White Lion; GRUR 2000,883 – PAPPAGALLO). Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Marke „Creme 21“ und identischen Zeichen ist damit insgesamt eine Verwechslungsgefahr gegeben und das landgerichtliche Urteil auch in diesem Punkt nicht zu beanstanden. Der gegenteiligen Auffassung des DPMA folgt der Senat auch insoweit nicht (Anlage B 15, S.8).

89

hh) Für „Werbeveranstaltungen, Sponsoring in Form von Werbung, Veranstaltung von Messen zu Werbezwecken“, sämtlich für die Klägerin zu 1 in der Klasse 35 eingetragen, fehlt eine identische Eintragung für die Wortmarke „Creme 21“ der Beklagten, so dass auch hier ein Unterlassungsanspruch nur begründet ist, wenn Verwechslungsgefahr besteht. Ähnlichkeit besteht zu den für die Beklagte geschützten Dienstleistungen „ Produktion und Veranstaltung von Shows, Musikdarbietungen und Unterhaltungsveranstaltungen“ (a.A. auch insoweit das DPMA, Anlage B 15, S.8). Werbung und Werbeveranstaltungen sind häufig mit Musik- oder Unterhaltungsdienstleistungen verbunden und umgekehrt. Würde etwa auf einer unter der Bezeichnung „Creme 21“ stattfindenden Werbeveranstaltung eine Band „Creme 21“ auftreten, würde sie der Verkehr – zumindest in rechtlich erheblichen Teilen - dem Veranstalter „Creme 21“ zurechnen. Das Landgericht ist damit zu Recht von einer Verwechslungsgefahr ausgegangen.

90

ii) Die Dienstleistungen „Betrieb eines Sonnenstudios; Dienstleistungen von Schönheitssalons“ sind den Dienstleistungen „Veranstaltungen von Schönheitswettbewerben“ aus der Wortmarke „Creme 21“ der Beklagten so ähnlich, dass bei Zeichenidentität und normaler Kennzeichnungskraft der Marke „Creme 21“ der Beklagten eine Verwechslungsgefahr mit dem Landgericht zu bejahen ist (anders das DPMA, Anlage B 15, S.9).

91

c) Das Landgericht hat das Verbot der Nutzung des Zeichens „Creme 21“ für die im 3.„insbesondere“-Teil von Ziff.II Nr.1 des Tenors abgebildeten Produkte antragsgemäß auf die Benutzung der Wort/Bildmarke „Creme 21 – Lass mich bei Dir einziehen“ erstreckt, also eine gegenüber der Wortmarke der Beklagten „Creme 21“ **prioritätsbessere** Marke der Klägerin zu 1. Der Unterlassungsantrag lässt sich insoweit nicht mit der Wortmarke „Creme 21“ der Beklagten rechtfertigen, die das Landgericht der Verurteilung zur

Unterlassung insgesamt zugrunde gelegt hat, sondern nur mit der wiederum prioritätsbesseren Wort/Bildmarke „Creme 21 der Club“ der Beklagten. Dennoch ist die Verurteilung der Klägerinnen auch insoweit zu Recht erfolgt.

92

Denn das Landgericht hat im Zusammenhang mit der Verurteilung der Klägerin zu 1 zur Teillöschung der Wort/Bildmarke „Creme 21 – Lass mich bei Dir einziehen“ (Ziff.III Nr.2 des Urteilstenors) zutreffend ausgeführt, dass zwischen den Wort/Bildmarken „Creme 21 der Club“ – der wiederum prioritätsbesseren Marke der Beklagten - und der Wort/Bildmarke „Creme 21 – Lass mich bei Dir einziehen“ der Klägerin zu 1 im Warenbereich der Bekleidungsstücke Verwechslungsgefahr bestehe (S.36 des Urteils). Denn angesichts des übereinstimmenden Bestandteils „Creme 21“ und identischer Schreibweise, Anordnung und Farbgebung (weiße Schrift auf orangefarbenem Grund in Kreisform) sowie unter Berücksichtigung durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der älteren Marke „Creme 21 der Club“ und Warenidentität besteht jedenfalls unmittelbare Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, d.h. der Verkehr kann in rechtlich erheblichen Teilen zu der Annahme gelangen, dass hinter beiden Marken wirtschaftlich und/oder organisatorisch verbundene Unternehmen stünden. Im Übrigen gehen die Klägerinnen **selbst** von einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken im Warenbereich der Bekleidung aus (Schriftsatz vom 5.2.2008, S.2, Bl.105).

93

d) Die erstmals mit Schriftsatz vom 1.4.2010 von den Klägerinnen erhobene Einrede der Nichtbenutzung gegen die am 13.4.2004 eingetragene Wortmarke „Creme 21“ der Beklagten greift nicht durch. Die Beklagte hat in der Berufungsverhandlung vom 7.4.2010 unbestritten vorgetragen, dass gegen die Eintragung ihrer Marke Widerspruch eingelegt worden (s. auch Anlage K 5) und dass das Widerspruchsverfahren erst am 11.8.2009 beendet worden sei. Die fünfjährige Benutzungsschonfrist begann damit erst mit diesem Datum und ist noch nicht abgelaufen (§ 26 Abs.5 MarkenG).

94

5. Berufungsantrag zu Ziff.5

95

Die Verurteilung der Klägerin zu 1 zur Löschung ihrer Wortmarke „Creme 21“ bezüglich der im Berufungsantrag zu 5 genannten Waren und Dienstleistungen war ebenfalls gerechtfertigt. Denn die Marke ist teilweise für identische Waren und Dienstleistungen eingetragen, die durch die prioritätsbesseren Wortmarke „Creme 21“ der Beklagten erfasst werden, und teilweise für ähnliche Waren und Dienstleistungen, so dass Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs.2 Nr.2

MarkenG besteht. Insoweit kann zunächst auf die Ausführungen zum Berufungsantrag zu Ziff.4 Bezug genommen werden.

96

Die Verurteilung zur Löschung bezieht sich neben den im Berufungsantrag zu Ziff.4 genannten Waren und Dienstleistungen noch auf „Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte und damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten. Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente.“ Nach Auffassung des Landgerichts besteht Warenähnlichkeit zu den von der Marke „Creme 21“ der Beklagten geschützten Waren „Brillen, Sonnenbrillen und Brillenetuis“ und zu den „Krawatten, Schals, Tüchern und Gürteln“.

97

Eine zur Verwechslungsgefahr führende Ähnlichkeit besteht jedenfalls zwischen Schmuckwaren und Brillen. Der BGH hat in seiner Entscheidung „Tiffani II“ (GRUR 2002, 1079, 1081) zur Warengleichartigkeit dieser Produkte das Folgende ausgeführt : *„Das BerGer. ist, bezogen auf die im Streitfall konkret in Frage stehenden Waren, davon ausgegangen, dass „Schmucksachen, Schmuckwaren“ sowie „Bijouteriewaren“, „Goldschmiedewaren“ und „Juwelierwaren“ einerseits und Brillengestelle (Brillenfassungen) andererseits nicht gleichartig im Sinne des Warenzeichenrechts seien. Das hält der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand.“*

98

Das BerGer. hat zwar in nicht zu beanstandender Weise festgestellt, dass Brillengestelle, soweit sie als Bestandteile von Brillen lediglich als Sehhilfen verwendet werden, regelmäßig weder in Bezug auf die Herstellungs- und Vertriebsstätten noch in Bezug auf die übliche Verwendungsweise engere Berührungspunkte aufweisen. Es hat bei seiner Beurteilung aber nicht ausreichend berücksichtigt, dass die u.a. von den Kl. hergestellten und vertriebenen Schmuck- oder Zierbrillen auf Grund der Art des verarbeiteten Materials, neben Gold und Platin auch Edelsteine, nicht nur der reinen Funktion als Sehhilfe dienen, sondern insbesondere auch eine schmückende Wirkung ausüben. Darüber hinaus werden Brillen auch erfahrungsgemäß sonst in schmückender Weise als Imageträger eingesetzt, wenn sie als hochwertige Designerbrillen mit bekannten imageträchtigen Marken versehen werden. Diese mit Schmuckwaren identische Wirkung von derartigen Brillengestellen hebt diese für den angesprochenen Verkehr erkennbar aus der rein dienenden Funktion als Sehhilfe heraus. Die Schmuckwirkung von Brillen wird für den Verkehr besonders auch dadurch deutlich, dass - wie das BerGer. als unstrittig festgestellt hat - unter den Marken „Cartier“ und „BVLGARI“ sowohl Schmuckwaren als auch Brillen vertrieben werden. Diese dem Verkehr bekannten Marken mögen zwar allein nach Stückzahlen nicht besonders ins

Gewicht fallen; sie sind aber angesichts ihrer Bekanntheit und ihres Images nach der allgemeinen Lebenserfahrung in besonderem Maße geeignet, die Vorstellung des Verkehrs nicht nur über die schmückende Funktion derartiger Brillengestelle, sondern auch über die Vorstellung gleicher Herstellungsstätten für Schmuckwaren und Brillengestelle zu beeinflussen.

99

Da nach alledem eine Gleichartigkeit von Brillengestellen und Schmuckwaren sowie den sonst vorangehend im Einzelnen angeführten Waren, für die die Widerklagemarken Schutz genießen, nicht verneint werden kann, kann das die Widerklage abweisende Urteil keinen Bestand haben. Das BerGer. wird im neueröffneten Berufungsverfahren die Frage einer warenzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr zu prüfen haben.“

100

Die vorstehenden Ausführungen gelten in gleicher Weise für die Warenähnlichkeit nach dem MarkenG. Unter Berücksichtigung durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Wortmarke „Creme 21“ der Beklagten und Zeichenidentität besteht auch insoweit Verwechslungsgefahr.

101

Gleiches gilt für die Uhren und Zeitmessinstrumente. Auch diese Waren werden häufig von denselben Herstellern und über dieselben Vertriebswege angeboten wie Brillen und Schmuck.

102

6. Berufungsantrag zu Ziff.6

103

Das Landgericht hat dem Teillöschungsantrag bezüglich der Marke „Creme 21 – Lass mich bei Dir einziehen“ für Bekleidung zu Recht stattgegeben, da die Beklagte – wie zu Ziff.1 ausgeführt – die Marke für Bekleidung rechtserhaltend benutzt hat und Verwechslungsgefahr zu der Marke „Creme 21 der Club“ in diesem Warenbereich besteht (s.o. Ziff.4 c).

104

Die Entscheidung über die Kosten ergibt sich aus § 97 Abs.1 ZPO, wobei der Senat gemäß § 100 Abs.2 ZPO davon abgesehen hat, die Klägerin zu 1 mit einem höheren Anteil an den Kosten zu belasten, weil die Berufungsanträge zu Ziff.5 und 6, deren Streitwert etwa ein Viertel des Gesamtstreitwerts ausmachen, nur sie betreffen. Denn die Klägerinnen sind wirtschaftlich und personell eng miteinander verbunden.

105

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 708 Nr.10 ZPO.

106

Gründe für die Zulassung der Revision vermag der Senat nicht zu erkennen (§ 543 Abs.2 ZPO). Soweit die Klägerinnen ungeklärte Rechtsfragen zum Thema Merchandising ansprechen, geht es vorliegend um die Anwendung allgemeiner Rechtsgrundsätze zur rechtserhaltenden Markennutzung in einem Einzelfall. Auch hatte der Bundesgerichtshof in der Sache OTTO (NJW-RR 2005,1628) bereits Gelegenheit, zur rechtserhaltenden Nutzung einer Marke auf Werbemitteln Stellung zu nehmen, denn bei dieser Entscheidung ging es um die Frage der rechtserhaltenden Nutzung der Marke Otto u.a. auf T-Shirts und Mützen als Werbeträger (Senat, GRUR-RR 03, 145, 147). In der Entscheidung OTTO hat der BGH die allgemeinen Rechtsgrundsätze wiederholt und nicht zu erkennen gegeben, dass für sog. Merchandising-Artikel Besonderheiten zu gelten haben.