



# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

I ZR 190/05

Verkündet am:  
26. Juni 2008  
Walz  
Justizamtsinspektor  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ:                   nein  
BGHR:                   ja

EROS

UWG §§ 3, 4 Nr. 10

Ist die Absicht, die mit der Eintragung eines Zeichens entstehende Sperrwirkung zweckwidrig als Mittel des Wettbewerbskampfes gegen einen Mitbewerber einzusetzen, zwar ein wesentlicher Beweggrund für die Anmeldung einer Marke, will der Anmelder die Marke aber auch für eigene Waren benutzen, ist aufgrund einer Würdigung der Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, ob in der Anmeldung der Marke eine wettbewerbswidrige Behinderung liegt.

MarkenG § 4 Nr. 2

Für den Erwerb einer Benutzungsmarke reicht es aus, wenn ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise in dem Zeichen einen Hinweis auf die Herkunft der damit gekennzeichneten Waren aus einem bestimmten - wenn auch namentlich nicht bekannten - Herstellerunternehmen sieht.

BGH, Urte. v. 26. Juni 2008 - I ZR 190/05 - OLG Frankfurt am Main  
LG Frankfurt am Main

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 5. Juni 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Bergmann und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten zu 3 wird das Urteil des 11. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 11. Oktober 2005 unter Zurückweisung der Revision der Kläger und der weitergehenden Revision der Beklagten zu 3 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als die Berufung der Beklagten zu 3 gegen die Verurteilung nach dem Klageantrag zu V und gegen die Abweisung der Widerklageanträge zu II 1 bis 3 sowie III, V und VI zurückgewiesen worden ist.

Hinsichtlich der Verurteilung der Beklagten zu 3 nach dem Klageantrag zu V wird auf die Berufung der Beklagten zu 3 das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main - 6. Zivilkammer - vom 3. November 2004 abgeändert. Der Klageantrag zu V wird als unzulässig abgewiesen.

Im übrigen Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an den 6. Zivilsenat des Berufungsgerichts zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Parteien streiten um wechselseitige marken-, wettbewerbs- und urheberrechtliche Ansprüche wegen des Vertriebs von Körpergleitmitteln unter der Bezeichnung „EROS“ und mit der Abbildung der Silhouette eines männlichen Rückens.
  
- 2 Der Kläger zu 1 und der Beklagte zu 1 arbeiteten ursprünglich in dem von einem Dritten betriebenen einzelkaufmännischen Unternehmen M. zusammen. Ende 1993 gründeten der Kläger zu 1 und der Beklagte zu 1 die Beklagte zu 3. Gegenstand des Unternehmens war die Entwicklung und Herstellung von Kosmetika und Körpergleitmitteln, die von der Beklagten zu 3 zunächst unter der Bezeichnung „EOS“ und seit Beginn des Jahres 1995 unter der Bezeichnung „EROS“ und mit der Abbildung der Silhouette eines männlichen Rückens (nachfolgend: „Körpersilhouette“) vertrieben wurden. Mit Vertrag vom 2. Mai 1995 übertrug der Kläger zu 1 seinen Geschäftsanteil auf die Beklagte zu 2 und schied aus der Beklagten zu 3 aus.
  
- 3 Der Kläger zu 1 war allerdings in der Folgezeit weiter mit dem Vertrieb von „EROS“-Produkten befasst. Zu diesem Zweck gründete er eine Vertriebsgesellschaft, aus der schließlich die Klägerin zu 4 hervorging. Die Klägerin zu 4 und ihre Vorgängergesellschaften ließen die von ihnen vertriebenen Körpergleitmittel ausschließlich von der Beklagten zu 3 herstellen. Am 24. August 2000 schloss der Kläger zu 1 mit der Klägerin zu 3 einen Vertriebsvertrag, wonach die Klägerin zu 3 die aus dem „Produktions- und Lieferprogramm“ der Klägerin zu 4 stammenden Produkte der „pjur-Linie“ weltweit vertreiben soll. Die Klägerin zu 2 ist die Holdinggesellschaft, der Drittwiderbeklagte ist der Direktor der Klägerin zu 3. Am 2. Januar 2001 schlossen die Klägerinnen zu 3 und 4 mit der Beklagten zu 3 einen Vertriebsvertrag, wonach die Beklagte zu 3 Exklusiv-

lieferant der Produkte bleiben sollte. Die von den Klägerinnen zu 3 und 4 unter den Bezeichnungen „EROS“ und „pjur EROS“ vertriebenen Körpergleitmittel wurden bis Anfang 2002 von der Beklagten zu 3 geliefert. Im Mai 2002 kündigten die Kläger den Vertriebsvertrag mit der Beklagten zu 3.

4 Die Kläger zu 1 und zu 2 sind Inhaber der am 15. November 2001 angemeldeten nationalen Wortmarke „EROS“. Außerdem sind sie Inhaber der nationalen Marke und der Gemeinschaftsmarke „pjur EROS“, jeweils mit Priorität vom 15. Januar 2002, die neben dem Wortbestandteil die Abbildung der Körpersilhouette enthalten. Schließlich sind sie Inhaber der Gemeinschaftsmarke „EROS“ mit Priorität vom 20. Februar 2004. Sämtliche Marken sind für Massage-Fluids und Gleitmittel eingetragen. Die Kläger zu 1 und 2 haben den Klägerinnen zu 3 und 4 das ausschließliche Recht eingeräumt, die Klagemarken zu benutzen und Markenverletzungen gerichtlich geltend zu machen. Für die Klägerin zu 4 sind ferner die Internetdomains „pjureros.de“ und „pjur-eros.de“ registriert.

5 Die Beklagte zu 3 ist Inhaberin der jeweils am 15. Mai 2002 angemeldeten Wort-/Bildmarken „EROS und Körpersilhouette“ und „EROE und Körpersilhouette“, der Wortmarke „EROE“ sowie der am 10. Juni 2002 angemeldeten Wortmarke „EPOS“ und der am 5. August 2002 angemeldeten Bildmarke „Körpersilhouette“. Auch diese Marken sind allesamt für Massage-Fluids und Gleitmittel eingetragen. Die Beklagte zu 3 ist darüber hinaus Inhaberin der Internetdomain „eros-bodyglide.de“.

6 Mitte Juni des Jahres 2002 erfuhren die Kläger, dass die Beklagte zu 3 Großhändlern Körpergleitmittel anbot, die Produktbezeichnungen der Kläger wie „EROS Bodyglide Classic“ trugen. Zudem bot die Beklagte zu 3 unter der Bezeichnung „EROS Blue Water“ und unter Verwendung der Abbildung der

Körpersilhouette ein Produkt an, das sich nicht im Sortiment der Kläger befindet.

7

Die Kläger haben beantragt,

- I. den Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr
  1. Körpergleitmittel unter der Bezeichnung „EROS“ ohne und mit näher bezeichneten Zusätzen wie „Blue Water“ oder „Bodyglide Classic“ zu vertreiben,
  2. die Internetdomain „eros-bodyglide.de“ zu benutzen,
  3. Körpergleitmittel in Verpackungsaufmachungen wie den abgebildeten zu verwenden [es folgen Abbildungen von mit der Bezeichnung „EROS“ und der Fotografie der Körpersilhouette versehenen Verpackungen],
- II. die Beklagte zu 3 zu verurteilen, gegenüber den Klägern zu 1 und 2
  1. in die Löschung der für die Beklagte zu 3 angemeldeten Marken „Körpersilhouette“ ohne und mit Zusatz „EROS“ oder „EROE“ sowie der Marken „EROE“ und „EPOS“ einzuwilligen,
  2. auf die Internetdomain „eros-bodyglide.de“ zu verzichten,
- III. festzustellen, dass die Beklagten verpflichtet sind, den Klägerinnen zu 3 und 4 den ihnen aus den Handlungen gemäß Ziffer I. entstandenen oder entstehenden Schaden zu ersetzen,
- IV. die Beklagte zu 3 zu verurteilen, über die Handlungen gemäß Ziffer I. Auskunft zu erteilen,
- V. festzustellen,
  1. dass die Kläger zu 1 und 2 im Verhältnis zur Beklagten zu 3 rechtmäßige Inhaber der Marken „EROS“ und „pjur EROS mit Körpersilhouette“ sind,
  2. dass der Beklagten zu 3 keine Ansprüche gegen die Kläger aus einer Benutzungsmarke „EROS“ zustehen und dass die Beklagte zu 3 keine Einwendungen aus einer solchen Benutzungsmarke gegen die markenrechtlichen Ansprüche der Kläger zu 1 und 2 aus den Marken „EROS“ und „pjur EROS mit Körpersilhouette“ herleiten kann.

8

Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten und haben widerklagend beantragt,

- II. den Klägern und dem Drittwiderbeklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr
  1. Körpergleitmittel unter der Bezeichnung „EROS“ sowie „pjur EROS“ ohne und mit näher bezeichneten Zusätzen wie „BODYGLIDE“ oder mit der Abbildung der Körpersilhouette zu vertreiben,
  2. die Internetdomains „pjureros.de“ und „pjur-eros.de“ zu benutzen,
  3. Körpergleitmittel in Verpackungsaufmachungen wie den abgebildeten zu vertreiben [es folgen Abbildungen von mit der Bezeichnung „pjur EROS“ und der Fotografie der Körpersilhouette versehenen Verpackungen],
  4. näher bezeichnete Behauptungen aufzustellen,
- III. die Kläger zu 1 und 2 zu verurteilen, gegenüber der Beklagten zu 3
  1. in die Übertragung der Marken „EROS“ und „pjur EROS“ einzuwilligen,
  2. hilfsweise, in die Löschung der Marken „EROS“ und „pjur EROS“ einzuwilligen,

- IV. die Klägerin zu 4 zu verurteilen, auf die Internetdomains „pjureros.de“ und „pjureros.de“ zu verzichten,
- V. festzustellen, dass die Klägerinnen zu 3 und 4 verpflichtet sind, der Beklagten zu 3 den ihr aus den Handlungen gemäß Ziffer II. entstandenen oder entstehenden Schaden zu ersetzen,
- VI. die Klägerinnen zu 3 und 4 zu verurteilen, der Beklagten zu 3 über die Handlungen gemäß Ziffer II. Auskunft zu erteilen.

9 Die Kläger und der Drittwiderbeklagte haben beantragt,  
die Widerklage abzuweisen.

10 Das Landgericht hat der Klage - bis auf den die Marken „EROE“ und „EPOS“ in Alleinstellung betreffenden Teil des Klageantrags zu II 1 - stattgegeben und die Widerklage abgewiesen. Gegen diese Entscheidung haben die Beklagten Berufung eingelegt, mit der sie ihre erstinstanzlichen Anträge weiterverfolgt haben. Die Kläger haben Anschlussberufung eingelegt, mit dem Antrag, das Urteil des Landgerichts mit der Maßgabe zu bestätigen, dass die Klageansprüche zu I 3 auch aus § 1 UWG a.F. und § 97 UrhG bestehen. Das Berufungsgericht hat dem Klageantrag zu V stattgegeben; die Klageanträge zu I bis IV hat es abgewiesen, die Abweisung der Widerklage bestätigt.

11 Die Kläger und die Beklagte zu 3 haben (die vom Berufungsgericht zugelassene) Revision eingelegt. Die Kläger erstreben mit ihrer Revision die Wiederherstellung des Urteils des Landgerichts mit der Maßgabe, dass die Klageanträge zu I 3 auch aus § 1 UWG a.F. und § 97 Abs. 1 UrhG begründet sind. Die Beklagte zu 3 beantragt, das Rechtsmittel der Kläger zurückzuweisen. Die Beklagte zu 3 verfolgt mit ihrer Revision den Klageabweisungsantrag und den Widerklageantrag - mit Ausnahme des die Unterlassung von Behauptungen betreffenden Widerklageantrags zu II 4 - weiter. Die Kläger und der Drittwiderbeklagte beantragen, das Rechtsmittel der Beklagten zu 3 zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

12 I. Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung - soweit im Revisionsverfahren noch von Bedeutung - ausgeführt:

13 Den Klägern stünden die mit den Klageanträgen zu I bis IV geltend gemachten Ansprüche wegen einer Verletzung von Markenrechten gegen die Beklagten nicht zu, weil die Geltendmachung von Rechten aus den eingetragenen Marken gegenüber den Beklagten rechtsmissbräuchlich sei. Die Ausübung dieser Rechte verletze die aus der langjährigen Vertragsverbindung der Parteien nachwirkende Schutz- und Treuepflicht und hindere die Beklagten in unlauterer Weise, ihre Produkte weiter mit der Bezeichnung „EROS“ zu kennzeichnen und unter dieser Bezeichnung im Wettbewerb aufzutreten. Der Klageantrag zu I 3 sei im Hinblick auf das rechtsmissbräuchliche Verhalten der Kläger auch nicht unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes aus § 1 UWG a.F. begründet. Insoweit könnten Ansprüche auch nicht aus dem Urheberrecht an dem Rückenbild hergeleitet werden.

14 Der Klageantrag zu V sei als Zwischenfeststellungsantrag zulässig. Der Antrag zu V 1 sei begründet. Die Kläger seien Inhaber der im Antrag genannten Marken, weil nicht schon deren Eintragung böswillig erscheine und der Löschungsgrund des § 50 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG a.F. damit nicht bestehe. Auch der Antrag zu V 2 sei begründet. Der Beklagten zu 3 stehe im Inland keine Benutzungsmarke zu, weshalb sie aus einer solchen auch keine Einwendungen gegenüber den Klägern erheben könne.

15 Die Widerklageanträge zu II 1 bis 3 und III bis VI seien unbegründet. Die Beklagte zu 3 habe keine prioritätsälteren Markenrechte an der Bezeichnung „EROS“ und dem Rückenbild. Die Beklagten hätten nicht ausreichend substan-

tiert dargelegt, dass ihnen eine Benutzungsmarke im Inland zustehe. Selbst wenn in den Vereinigten Staaten von Amerika zu Gunsten der Beklagten zu 3 eine „first use“-Marke entstanden sein sollte, bestünden keine Ansprüche aus §§ 11, 17 MarkenG, weil es an einem prioritätsälteren Recht der Beklagten fehle. Hinsichtlich derjenigen Wort-/Bildmarken, die das Rückenbild verwendeten, habe die Beklagte nicht dargelegt, Inhaber des ausschließlichen Nutzungsrechts an dem Rückenfoto zu sein. Ansprüche aus § 1 UWG bestünden nicht, weil die Voraussetzungen für einen ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz nicht dargetan seien.

16 II. Die Revision der Kläger hat keinen Erfolg.

17 1. Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass die Klageanträge zu I bis IV nicht mit Erfolg auf eine Verletzung der Markenrechte aus den für die Kläger zu 1 und 2 eingetragenen „EROS“-Marken gestützt werden können (§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 und 6, §§ 19, 51 Abs. 1 MarkenG).

18 a) Soweit das Berufungsgericht davon ausgegangen ist, dass zwischen den für die Kläger zu 1 und 2 unter anderem für Massage-Fluids und Gleitmittel eingetragenen Marken mit dem Bestandteil „EROS“ und den von den Beklagten für Körpergleitmittel und deren Verpackungsaufmachung sowie als Internetdomain verwendeten Bezeichnungen mit dem Bestandteil „EROS“ Verwechslungsgefahr bestehe und den Beklagten keine prioritätsälteren Rechte zustünden, hat die Revision der Kläger gegen diese ihr günstige Beurteilung keine Rügen erhoben.

19 b) Sie wendet sich lediglich gegen die Ansicht des Berufungsgerichts, die Kläger könnten aus den für sie eingetragenen Marken keine Ansprüche gegen die Beklagten durchsetzen, weil diese ihnen den Einwand rechtsmissbräuchli-



chen Verhaltens entgegenhalten könnten. Damit hat die Revision der Kläger jedoch keinen Erfolg. Den aus einer Marke hergeleiteten Ansprüchen kann nach der ständigen Rechtsprechung des Senats einredeweise entgegengehalten werden, dass auf Seiten des Markeninhabers Umstände vorliegen, die die Geltendmachung des markenrechtlichen Schutzes als eine wettbewerbswidrige Behinderung (§§ 3, 4 Nr. 10, § 8 UWG bzw. § 1 UWG a.F.) erscheinen lassen. Solche Umstände haben die Beklagten mit Erfolg geltend gemacht.

20           aa) Wer ein Zeichen als Marke anmeldet, handelt allerdings nicht schon deshalb unlauter, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben. Etwas anderes kann jedoch gelten, wenn zur Kenntnis von der Benutzung besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen. Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstands des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen. Sie können aber auch darin liegen, dass der Zeichenanmelder die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (BGH, Ur. v. 10.8.2000 - I ZR 283/97, GRUR 2000, 1032, 1034 = WRP 2000, 1293 - EQUI 2000; Ur. v. 20.1.2005 - I ZR 29/02, GRUR 2005, 581, 582 = WRP 2005, 881 - The Colour of Elegance; Ur. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 417 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck; BGHZ 173, 230 Tz. 18 - CORDARONE; BGH,

Urt. v. 10.1.2008 - I ZR 38/05, WRP 2008, 785 Tz. 21 - AKADEMIKS, jeweils m.w.N.).

21           bb) Die Revision der Kläger hat es als ihr günstig hingegenommen, dass das Berufungsgericht nicht von einer wissentlichen Verletzung eines schutzwürdigen Besitzstands ausgegangen ist, weil es angenommen hat, es sei nicht ersichtlich, dass die Beklagte zu 3 an der Bezeichnung „EROS“ und der streitgegenständlichen Ausstattung im Zeitpunkt der Zeichenanmeldung einen schutzwürdigen Besitzstand gehabt habe.

22           cc) Die Revision der Kläger macht geltend, es könne auch nicht von einem zweckfremden Einsatz der Markenmeldungen zu Wettbewerbszwecken ausgegangen werden. Insoweit stellt sie zwar nicht in Abrede, dass die Kläger die mit der Eintragung der Zeichen entstandene Sperrwirkung insofern als Mittel des Wettbewerbskampfes gegen die Beklagten einsetzen, als sie diese daran hindern, die von der Beklagten zu 3 hergestellten Körpergleitmittel weiterhin unter der Bezeichnung „EROS“ und unter Verwendung des Rückenbildes zu vertreiben zu lassen oder selbst zu vertreiben. Sie ist jedoch der Ansicht, dieser Einsatz der Markenrechte sei nicht zweckfremd; die Anmeldung und Benutzung der Marken sei nicht als verwerflich anzusehen, weil sie dem berechtigten Bestreben der Kläger diene, die eigene Marktstellung zu erhalten. Damit hat die Revision der Kläger keinen Erfolg.

23           Die Schwelle der als bloße Folge des Wettbewerbs hinzunehmenden Behinderung ist allerdings erst überschritten, wenn das betreffende Verhalten bei objektiver Würdigung der Umstände auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht in erster Linie auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist. Soweit eine Benutzungsabsicht vorliegt, dient die Markenmeldung grundsätzlich auch dem eigenen Produkt-

absatz. Die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, braucht jedoch nicht der einzige Beweggrund zu sein; vielmehr reicht es aus, wenn diese Absicht ein wesentliches Motiv ist. Daher ist die Annahme einer Unlauterkeit nicht allein durch den eigenen Benutzungswillen ausgeschlossen. Vielmehr erfordert die Subsumtion unter § 4 Nr. 10 UWG eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalles (BGH GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI 2000; WRP 2008, 785 Tz. 32 - AKADEMIKS). Das Berufungsgericht ist zutreffend von einer Behinderungsabsicht der Kläger ausgegangen und hat unter Berücksichtigung der von ihm rechtsfehlerfrei festgestellten Umstände des Streitfalles zu Recht angenommen, dass der Unlauterkeit dieser Behinderungsabsicht nicht entgegensteht, dass die Kläger die Marken auch zur Erhaltung und Verteidigung ihres durch den Vertrieb der Gleitmittel erworbenen Besitzstandes nutzen wollten.

24

(1) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Kläger zu 1 und 2 hätten bereits bei der Anmeldung der Zeichen jedenfalls auch beabsichtigt, die Beklagte zu 3 durch eine Geltendmachung der Markenrechte im Wettbewerb zu behindern. Es hat insbesondere darin, dass die Anmeldung der Zeichen ab November 2001 der fristlosen Kündigung des Vertriebsvertrages im Mai 2002 unmittelbar vorausging, ein deutliches Indiz dafür gesehen, dass es den Klägern zu 1 und 2 bei der Anmeldung der Zeichen zumindest auch darum ging, die Beklagte zu 3 bei dem Vertrieb von Erotik-Produkten unter der Bezeichnung „EROS“ zu behindern und künftig nur noch eigene Produkte unter dieser Bezeichnung vertreiben zu können. Das Berufungsgericht hat ferner darin, dass die Beklagte zu 3 ihre mit diesem Zeichen versehenen Produkte zuletzt nicht mehr selbst vertrieben hat, keinen Umstand erblickt, der der Annahme einer Behinderungsabsicht der Kläger zu 1 und 2 entgegenstehen könnte. Da die Beklagten als erste Gleitmittel unter dieser Bezeichnung und mit dieser Aufmachung vertrieben und sich erst nach und nach aus der Vertriebstätigkeit zurück-

gezogen hätten, hätten die Kläger nicht berechtigterweise darauf vertrauen können, dass die Beklagte zu 3 auch künftig und insbesondere im Falle einer Beendigung der Zusammenarbeit der Parteien nicht ihrerseits das Kennzeichen wieder für den Eigenvertrieb der nach wie vor von ihr hergestellten Gleitmittel würde verwenden wollen. Diese tatrichterliche Würdigung des Berufungsgerichts lässt keine Rechtsfehler erkennen.

25 (2) Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hatten die Vertragspartner bis zur Kündigung des Vertriebsvertrages mehr als sieben Jahre lang gleichberechtigt bei der Vermarktung der Körpergleitmittel zusammengearbeitet. Die Beklagte zu 3 hatte ab Beginn des Jahres 1995 unter der Bezeichnung „EROS“ Körpergleitmittel hergestellt und vertrieben. Nach dem Ausscheiden des Klägers zu 1 als Mitgesellschafter und Geschäftsführer der Beklagten zu 3 Mitte 1995 wurde der Produktvertrieb aufgrund von zwischen der Beklagten zu 3 und dem Kläger zu 1 geschlossenen Verträgen auf den Kläger zu 1 bzw. die später von ihm gegründeten Unternehmen übertragen. Herstellung und Abfüllung der Produkte oblagen bis zur Kündigung der Verträge durch den Kläger zu 1 im Mai 2002 ausschließlich der Beklagten zu 3. Die Behauptung des Klägers zu 1, er habe nach seinem Ausscheiden aus der Beklagten zu 3 den „Erotik-Bereich“ und so die „EROS“-Produkte allein übernommen, die Beklagte zu 3 sei in der Folgezeit nur noch Lohnabfüllerin für ihn gewesen, ist nach den Feststellungen des Berufungsgerichts weder von den vertraglichen Regelungen noch von deren tatsächlicher Handhabung gedeckt. Es wurden keine über eine Vertriebsberechtigung hinausgehenden Rechte des Klägers zu 1 an von der Beklagten zu 3 hergestellten Produkten begründet. Vielmehr blieb es während der gesamten Zeit der Zusammenarbeit bei der ursprünglichen Aufgabenverteilung unter gleichberechtigten Partnern. Danach behielt die Beklagte zu 3 als Herstellerin die Produktkontrolle, während der Kläger zu 1 bzw. die von ihm gegründeten Unternehmen als Vertriebspartner eine selbständigen Handelsver-

tretern vergleichbare Rechtsposition innehatten. Die Revision der Kläger hat diese Feststellungen des Berufungsgerichts nicht angegriffen, sondern selbst hervorgehoben, dass die Beklagte zu 3 Exklusiv-Produzent, der Kläger zu 1 Exklusiv-Vertriebspartner der „EROS“-Gleitmittel war.

26 (3) Es ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, dass das Berufungsgericht es mit Rücksicht auf die mehr als sieben Jahre währende enge und gleichberechtigte Zusammenarbeit der Vertragspartner in Bezug auf die „EROS“-Produkte als unlauter gewertet hat, dass die Kläger gegenüber den Beklagten die Rechte aus den noch während der Vertragsbeziehung und ohne Einverständnis oder Kenntnis der Beklagten in Behinderungsabsicht angemeldeten Marken zu dem Zweck geltend machen, ihren bisherigen Vertragspartner von einer weiteren Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit den „EROS“-Produkten auszuschließen.

27 2. Der Klageantrag zu I 3 ist, wie das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat, auch nicht unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes nach § 1 UWG a.F. bzw. § 8 Abs. 1, §§ 3, 4 Nr. 9 UWG begründet. Es kann dahinstehen, ob den Verpackungsaufmachungen mit Rücksicht auf den markenrechtlichen Schutz der darauf aufgetragenen Bezeichnung „EROS“ und der darauf abgebildeten Körpersilhouette und den Grundsatz, dass der Markenschutz in seinem Anwendungsbereich grundsätzlich den lauterkeitsrechtlichen Schutz verdrängt (vgl. BGHZ 138, 349, 351 - MAC Doc; BGH, Urt. v. 3.11.2005 - I ZR 29/03, GRUR 2006, 329 Tz. 36 = WRP 2006, 470 - Gewinnfahrzeug mit Fremdemblem; Urt. v. 21.9.2006 - I ZR 270/03, GRUR 2007, 339 Tz. 23 = WRP 2007, 313 - Stufenleitern), überhaupt ein wettbewerbsrechtlicher Schutz gegen Nachahmung zukommen kann. Die Beklagten könnten etwaigen Ansprüchen der Kläger jedenfalls auch insoweit den Einwand rechtsmissbräuchlichen Verhaltens entgegenhalten.

28           3. Das Berufungsgericht hat ferner zu Recht angenommen, dass die Klä-  
ger den Klageantrag zu I 3 auch nicht nach § 97 Abs. 1 UrhG auf ein Urheber-  
recht an dem Rückenbild stützen können. Die Revision der Kläger rügt ohne  
Erfolg, das Berufungsgericht habe zu dem von den Klägern geltend gemachten  
Anspruch aus § 97 Abs. 1 UrhG keine Stellung genommen, die Entscheidung  
sei insoweit nicht mit Gründen versehen (§ 547 Nr. 6 ZPO). Das Berufungsge-  
richt hat seine Entscheidung damit begründet, auch die Kläger hätten diesbe-  
züglich eine Rechtekette nicht schlüssig darlegen können. Damit hat das Beru-  
fungsgericht auf die Ausführungen im Berufungsurteil zu den gleichfalls auf ein  
Urheberrecht an dem Rückenbild gestützten Ansprüchen der Beklagten gegen  
die Kläger verwiesen. Dort ist das Berufungsgericht aufgrund einer Würdigung  
der die Rechte an der Fotografie betreffenden Vereinbarungen zu dem Schluss  
gekommen, den Beklagten sei es nicht gelungen darzulegen, Inhaber des aus-  
schließlichen urheberrechtlichen Nutzungsrechts an dem Rückenfoto zu sein;  
es sei nach allem ungeklärt, wem die ausschließlichen Nutzungsrechte an dem  
männlichen Rückentorso zustünden. Mit dem Verweis auf diese Ausführungen  
hat das Berufungsgericht seiner Begründungspflicht genügt. Dass die Annahme  
des Berufungsgerichts, es sei ungeklärt, wer Inhaber des ausschließlichen Nut-  
zungsrechts an dem Rückenfoto sei, rechtsfehlerhaft ist, macht die Revision der  
Kläger nicht geltend.

29           III. Die Revision der Beklagten zu 3 hat ganz überwiegend Erfolg.

30           1. Die Revision der Beklagten zu 3 macht zu Recht geltend, dass die  
Zwischenfeststellungsanträge zu V unzulässig sind.

31           a) Der Zwischenfeststellungsantrag zu V 1 ist nicht hinreichend be-  
stimmt. Klageanträge müssen nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO so deutlich gefasst

sein, dass bei einer stattgebenden Verurteilung die Reichweite des Urteilsausspruchs feststeht. Bei der Feststellungsklage nach § 256 ZPO muss der Antrag das Rechtsverhältnis, dessen Bestehen oder Nichtbestehen festgestellt werden soll, so genau bezeichnen, dass über dessen Identität und somit über den Umfang der Rechtskraft der Feststellung keinerlei Ungewissheit bestehen kann (BGH, Urt. v. 22.11.2007 - I ZR 12/05, GRUR 2008, 357 Tz. 21 = WRP 2008, 499 - Planfreigabesystem, m.w.N.). Der Klageantrag zu V 1 wird diesen Anforderungen nicht gerecht.

32            Weder dem Klageantrag zu V 1 noch der zu seiner Auslegung heranzuziehenden Klagebegründung lässt sich entnehmen, was die beantragte Feststellung besagen soll, dass die Kläger zu 1 und 2 im Verhältnis zur Beklagten zu 3 „rechtmäßige“ Inhaber der Marken „EROS“ und „pjur EROS mit Körpersilhouette“ sind. Es ist unklar, was unter einem „rechtmäßigen“ bzw. einem „unrechtmäßigen“ Inhaber einer Marke zu verstehen ist. Es sind zahlreiche Gesichtspunkte denkbar, unter denen die Kläger zu 1 und 2 gegenüber der Beklagten zu 3 in gewisser Weise als „unrechtmäßige“ Inhaber der eingetragenen Marken erscheinen könnten. So hat das Landgericht geprüft, ob der Beklagten zu 3 gegenüber den Klägern zu 1 und 2 ein prioritätsälteres Recht an diesen Zeichen zusteht. Das Berufungsgericht hat sich dagegen mit der Frage auseinandergesetzt, ob die Beklagte zu 3 von den Klägern zu 1 und 2 die Löschung der Markeneintragung wegen bösgläubiger Zeichenanmeldung verlangen kann. Wegen dieser Unbestimmtheit ließe eine dem Klageantrag entsprechende Verurteilung den Umfang der Rechtskraft des Feststellungsausspruchs nicht erkennen.

33            b) Der Zwischenfeststellungsantrag zu V 2 betrifft kein vorgreifliches Rechtsverhältnis. Die Zwischenfeststellungsklage nach § 256 Abs. 2 ZPO ist zulässig zur Feststellung eines im Laufe des Prozesses streitig gewordenen

Rechtsverhältnisses, von dessen Bestehen oder Nichtbestehen die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil abhängt. Die Zwischenfeststellungsklage soll die rechtskräftige Feststellung eines für die Hauptklage voreingreiflichen Rechtsverhältnisses ermöglichen (vgl. BGHZ 42, 340, 350). Der Klageantrag zu V 2 dient nicht diesem Zweck.

34           Soweit mit dem Klageantrag zu V 2 die Feststellung beantragt ist, dass der Beklagten zu 3 keine Ansprüche gegen die Kläger aus einer Benutzungsmarke „EROS“ zustehen, zielt er nicht darauf ab, ein für die Widerklage der Beklagten zu 3 voreingreifliches Rechtsverhältnis festzustellen, sondern ist darauf gerichtet, sämtliche von der Beklagten zu 3 mit der Widerklage erhobenen Ansprüche zu verneinen. Die mit dem Klageantrag zu V 2 weiter aufgeworfene Frage, ob die Beklagte zu 3 aus einer Benutzungsmarke „EROS“ Einwendungen gegen die markenrechtlichen Ansprüche der Kläger zu 1 und 2 aus den Marken „EROS“ und „pjur EROS mit Körpersilhouette“ Einwendungen herleiten kann, ist für die mit der Klage verfolgten Ansprüche nicht voreingreiflich, da sie sich erst stellt, wenn markenrechtliche Ansprüche der Kläger zu 1 und 2 bestehen.

35           2. Das Berufungsgericht hat die Widerklageanträge zu II 1 bis 3 und III bis VI, soweit diese auf angeblich prioritätsältere Markenrechte der Beklagten zu 3 an der Bezeichnung „EROS“ und dem Rückenbild gestützt sind, für unbegründet gehalten. Es hat gemeint, der Beklagten zu 3 stünden Ansprüche weder aus einer Benutzungsmarke in Deutschland (§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 und 6, §§ 19, 51 Abs. 1 MarkenG) noch aus einer „first use“-Marke in den Vereinigten Staaten von Amerika (§§ 11, 17, 19, 51 Abs. 1 MarkenG) zu.

36           Hinsichtlich des Widerklageantrags zu IV, den Kläger zu 4 zu verurteilen, auf die Internetdomains „pjureros.de“ und „pjur-eros.de“ zu verzichten, ist diese



Beurteilung schon deshalb im Ergebnis zutreffend, weil nach der Lebenserfahrung nicht angenommen werden kann, dass jede denkbare Verwendung dieser Domain-Namen - insbesondere eine solche, die nichts mit Gleitmitteln zu tun hat - nach § 14 Abs. 2 MarkenG unzulässig ist (vgl. BGH, Urt. v. 19.7.2007 - I ZR 137/04, GRUR 2007, 888 Tz. 13 = WRP 2007, 1193 - Euro Telekom). Hinsichtlich der Widerklageanträge zu II 1 bis 3 sowie III und VI hat die Revision der Beklagten zu 3 jedoch Erfolg. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung können die mit diesen Anträgen geltend gemachten markenrechtlichen Ansprüche nicht verneint werden.

37 a) Das Berufungsgericht hat gemeint, die Beklagte zu 3 könne keine Ansprüche aus einer inländischen Benutzungsmarke herleiten, weil die Beklagten nicht ausreichend substantiiert dargelegt hätten, dass die Beklagte zu 3 an der Bezeichnung „EROS“ und gegebenenfalls der Aufmachung in Verbindung mit dem Rückentorso in Deutschland die Rechte einer Benutzungsmarke erworben habe. Die Revision der Beklagten zu 3 macht zu Recht geltend, dass diese Auffassung rechtlich unzutreffend ist.

38 aa) Durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr entsteht der Markenschutz nach § 4 Nr. 2 MarkenG, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat. Dies setzt voraus, dass ein jedenfalls nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise in dem Zeichen einen Hinweis auf die Herkunft der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen sieht (vgl. BGHZ 16, 82, 91 - Wickelsterne; BGH, Urt. v. 12.3.1969 - I ZR 32/67, GRUR 1969, 681, 682 - Kochendwassergerät; Urt. v. 11.10.2001 - I ZR 168/99, GRUR 2002, 616, 617 = WRP 2002, 544 - Verbandsausstattungsrecht; BGHZ 156, 126, 134 f. - Farbmarkenverletzung I; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 4 Rdn. 17). Da die Beklagte zu 3 nur aus einer prioritätsälteren Be-

nutzungsmarke mit Erfolg gegen die Nutzung der „EROS“-Bezeichnungen durch die Kläger zu 1 und 2 vorgehen könnte, kommt es im Streitfall darauf an, ob die Beklagte zu 3 bereits vor der Anmeldung der angegriffenen Marken der Kläger zu 1 und 2 - deren erste wurde am 15. November 2001 angemeldet - über eine Benutzungsmarke verfügt hat (vgl. BGH, Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 546 f. = WRP 2002, 537 - BANK 24).

39           bb) Das Berufungsgericht hat gemeint, der Vortrag der Beklagten reiche nicht aus, um zu belegen, dass spätestens Mitte 2002 eine Benutzungsmarke der Beklagten bestanden habe. Aus dem von den Beklagten vorgelegten Testbericht in der Zeitschrift „Mä.“ ergebe sich lediglich, dass die Beklagte zu 3 ab 1994/95 ein Gleitgel unter der Bezeichnung „EROS“ vertrieben und dass es daneben eine Reihe ähnlicher Produkte auf dem Markt gegeben habe. Es fehlten aber konkrete Vergleichszahlen zu Umsätzen und Marktanteilen. In welchem Umfang die Beklagte zu 3 insbesondere nach 1998 überhaupt noch selbst „EROS“-Produkte vertrieben habe, werde aus dem Vortrag der Beklagten nicht hinreichend deutlich. Nach den Feststellungen des Landgerichts sei die Beklagte zu 3 seit 1998 nicht mehr mit dem Vertrieb, sondern nur noch mit der Herstellung der „EROS“-Produkte für die Kläger befasst gewesen. Die Beklagten hätten zwar behauptet, die Beklagte zu 3 sei auf ihren Produkten selbst in Erscheinung getreten, soweit diese über Apotheken, den Pharmagroßhandel und Großabnehmer vertrieben worden seien. Ihrem Vortrag lasse sich jedoch keine Größenordnung entsprechender Umsätze und insbesondere kein Vergleich mit Umsätzen und Marktanteilen konkurrierender Unternehmen entnehmen. Schließlich hätten die Beklagten nicht nachvollziehbar dargelegt, weshalb die maßgeblichen Verkehrskreise daran gewöhnt seien, im Bereich des Gleitmittelvertriebs auf den Etiketten regelmäßig einen Vertriebspartner vorzufinden, aber gleichwohl die Marke dem tatsächlichen Hersteller zuzuordnen.

40 cc) Das Berufungsgericht hat, wie sich seinen Ausführungen entnehmen lässt, verkannt, dass es für den Erwerb einer Benutzungsmarke ausreicht, wenn ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise in dem Zeichen einen Hinweis auf die Herkunft der Waren aus einem bestimmten - wenn auch namentlich nicht bekannten - Herstellerunternehmen sieht (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 4 Rdn. 16; vgl. Ströbele/Hacker aaO § 4 Rdn. 37 und 43). Es spielt daher, anders als das Berufungsgericht angenommen hat, keine Rolle, ob die Beklagte zu 3 auf den mit der Bezeichnung „EROS“ und dem Rückenbild gekennzeichneten Produkte selbst in Erscheinung getreten ist. Das Berufungsgericht hat ferner nicht berücksichtigt, dass die angesprochenen Verkehrskreise daran gewöhnt sind, zwischen dem Hersteller und dem Vertreiber einer Ware zu unterscheiden. Es ist daher, anders als das Berufungsgericht gemeint hat, nicht von Bedeutung, ob die Beklagte zu 3 die von ihr hergestellten Produkte selbst vertrieben hat.

41 Aus diesem Grund steht es dem Erwerb einer Benutzungsmarke durch die Beklagte zu 3 grundsätzlich auch nicht entgegen, wenn auf den Etiketten der Gleitmittel regelmäßig ein Vertriebspartner angegeben war. Feststellungen dazu, dass die beteiligten Verkehrskreise in dem auf den Etiketten genannten Vertriebspartner nicht den Vertreiber, sondern den Hersteller der Produkte gesehen haben, hat das Berufungsgericht nicht getroffen. Für die revisionsrechtliche Prüfung ist deshalb mangels gegenteiliger Feststellungen zu Gunsten der Beklagten zu 3 zu unterstellen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise auch in den Fällen, in denen auf den Etiketten ein Vertriebspartner angegeben war, in der Bezeichnung „EROS“ und der Abbildung der Körpersilhouette einen Hinweis auf einen bestimmten - von dem Vertriebspartner verschiedenen - Hersteller der Gleitmittel gesehen haben.

42 dd) Haben die beteiligten Verkehrskreise in der Bezeichnung „EROS“ und der Abbildung der Körpersilhouette auch dann einen Hinweis auf die Herkunft der Körpergleitmittel aus einem - wenn auch möglicherweise nicht bekannten - bestimmten Betrieb und damit auf die Beklagte zu 3 als Herstellerin gesehen, wenn die Ware durch Dritte vertrieben wurde und auf den Etiketten lediglich ein Vertriebspartner genannt war, so bedurfte es entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts keiner weiteren Darlegungen der Beklagten zur Verkehrsgeltung der beanspruchten Benutzungsmarke. Die Revision der Beklagten zu 3 macht zu Recht geltend, dass zur Beurteilung des Maßes an Verkehrsgeltung (vgl. dazu BGHZ 156, 126, 134 f. - Farbmarkenverletzung I) dann der gesamte Vertrieb von Produkten unter dieser Bezeichnung im Zeitraum seit Gründung der Beklagten zu 3 bis zur Markenmeldung durch die Kläger zu 1 und 2 und das entsprechende Vorbringen der Kläger zum wirtschaftlichen Erfolg dieses Vertriebs berücksichtigt werden musste. Im Hinblick auf dieses Vorbringen wäre dann auch zu erwägen, ob jedenfalls hinreichende Anknüpfungstatsachen für die Einholung des beantragten Meinungsforschungsgutachtens bestehen.

43 Die Kläger haben in der Klageschrift vorgetragen, seit Mitte der 90er Jahre seien die Gleitmittel mit wachsendem Erfolg vertrieben worden, sie seien inzwischen (Juni 2003) deutlich marktführend in Deutschland, Europa und USA. Im Jahr 2001 seien ca. 1,95 Mio. Einheiten des Gleitmittels verkauft und ein Umsatz von rund 3,3 Mio. € erzielt worden, im Jahr 2000 etwa 1,65 Mio. Einheiten bei einem Umsatz von ca. 2,3 Mio. €. Davon seien auf Deutschland jeweils ca. 35% entfallen, was im Jahr 2001 ca. 682.500 Einheiten und einem Umsatz von 1,155 Mio. € und im Jahr 2000 ca. 577.000 Einheiten und einem Umsatz von 805.000 € entspreche. Die „EROS“-Produkte seien in nahezu jedem Erotikmarkt erhältlich, hätten einen beträchtlichen Erfolg erzielt und eine Aufmachung von hohem Wiedererkennungswert.

44           b) Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, die Beklagte zu 3 könne ihre Ansprüche nicht nach §§ 11, 17 MarkenG auf eine in den Vereinigten Staaten von Amerika erworbene Benutzungsmarke „EROS“ für Gleitmittel stützen. Auch insoweit sind die Erwägungen des Berufungsgerichts nicht frei von Rechtsfehlern.

45           aa) Ist eine Marke ohne die Zustimmung des Inhabers der Marke für dessen Agenten oder Vertreter eingetragen worden, kann die Eintragung der Marke nach § 11 MarkenG gelöscht werden. Die Bestimmung des § 17 MarkenG sieht für diesen Fall Ansprüche des Inhabers der Marke gegen den Agenten oder Vertreter auf Übertragung sowie - unter näher bezeichneten Voraussetzungen - Unterlassung und Schadensersatz vor. Agent oder Vertreter im Sinne der §§ 11, 17 MarkenG ist jeder Absatzmittler, der dem Inhaber der Marke in einer Weise vertraglich zur Wahrnehmung von dessen Interessen verpflichtet ist, die es ihm verbietet, die Marke ohne dessen Zustimmung eintragen zu lassen (vgl. BGH, Urt. v. 10.4.2008 - I ZR 164/05, WRP 2008, 940 Tz. 21 - audison). Die Regelung erfasst auch den Fall, dass es sich bei der Marke des Inhabers um eine ausländische Benutzungsmarke handelt (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 11 Rdn. 12 und 14; Ströbele/Hacker aaO § 11 Rdn. 15).

46           bb) Das Berufungsgericht hat es letztlich dahingestellt sein lassen, ob die Beklagte zu 3 Inhaberin einer in den Vereinigten Staaten von Amerika entstandenen Benutzungsmarke „EROS“ für Gleitmittel ist. Die Beklagten hätten sich lediglich pauschal darauf berufen, seit 1994/95 Gleitmittel unter der Bezeichnung „EROS“ in kleineren Mengen in die Vereinigten Staaten exportiert zu haben. Aus diesem Vortrag ergebe sich nicht, aufgrund welcher konkreten Vertriebstätigkeit sie in den Vereinigten Staaten eine eigene Benutzungsmarke erwirkt haben wollten. Seit Ende 1995/Anfang 1996 seien die Lieferungen über

den Kläger zu 1 und den Drittwiderbeklagten erfolgt und nur die Kläger auf den Produkten benannt worden. Ob hierdurch zu Gunsten der Beklagten zu 3 eine Benutzungsmarke habe entstehen können, erscheine zumindest zweifelhaft, bedürfe aber keiner abschließenden Entscheidung. Jedenfalls sei die Voraussetzung der §§ 11, 17 MarkenG, dass der Geschäftsherr über eine prioritätsältere Marke verfüge als die für den Agenten eingetragene, nicht erfüllt. Die Rechte der Beklagten aus einer Benutzungsmarke seien nach deren eigenem Vorbringen erst Ende 1995/Anfang 1996 im Zusammenhang mit der Vertriebstätigkeit des Klägers zu 1 und des Drittwiderbeklagten entstanden. Dass den Beklagten zum fraglichen Zeitpunkt ein anderes, älteres Recht zugestanden hätte, sei nicht ersichtlich. Selbst wenn zu Gunsten der Beklagten zu 3 eine „first use“-Marke entstanden sein sollte, könne sie demnach nicht deren Übertragung auf sich verlangen. Eine Verpflichtung der Kläger zur Übertragung der Kennzeichenrechte auf die Beklagten bestehe nicht.

47 cc) Das Berufungsgericht hat bei seinen Überlegungen offensichtlich aus den Augen verloren, dass die Beklagte zu 3 aufgrund einer nach ihrem Vorbringen spätestens Ende 1995/Anfang 1996 zu ihren Gunsten entstandenen ausländischen Benutzungsmarke „EROS“ gegen die Kläger im Hinblick auf die ab dem 15. November 2001 für die Kläger zu 1 und 2 eingetragenen Marken „EROS“ und „pjur EROS“ Ansprüche nach §§ 11, 17 MarkenG geltend macht. Insoweit ist die Voraussetzung, dass die Marke des Geschäftsherrn prioritätsälter ist als die Marke des Agenten (Ingerl/Rohnke aaO § 11 Rdn. 13; Ströbele/Hacker aaO § 11 Rdn. 13; vgl. BGH WRP 2008, 940 Tz. 15 - audison), zweifellos erfüllt. Die Beklagte zu 3 verlangt von den Klägern hingegen nicht, dass diese eine zu Gunsten der Beklagten zu 3 entstandene Benutzungsmarke auf die Beklagte zu 3 übertragen, was auch offensichtlich unsinnig wäre. Die Beklagte zu 3 beansprucht von den Klägern auch nicht (aufgrund eines anderen, älteren Rechts), dass diese eine - möglicherweise durch die alleinige Nennung der Klä-

ger auf den Produkten - zu Gunsten der Kläger entstandene Benutzungsmarke auf die Beklagte zu 3 übertragen (vgl. dazu BGH, Urt. v. 27.2.1963 - Ib ZR 180/61, GRUR 1963, 485, 488 - Micky-Maus-Orangen; Ingerl/Rohnke aaO § 17 Rdn. 23; Munz, GRUR 1995, 474 ff.). Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung können Ansprüche nach §§ 11, 17 MarkenG daher nicht verneint werden. Mangels entsprechender Feststellungen des Berufungsgerichts kann der Senat nicht abschließend beurteilen, ob der Beklagten zu 3 derartige Ansprüche zustehen.

48                    3. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, die Beklagte zu 3 könne ihre mit der Widerklage geltend gemachten Ansprüche - soweit diese sich wie der Unterlassungsantrag zu II 1 und 3 auf Produkte beziehen, die eine Abbildung der Körpersilhouette verwenden - nicht nach § 97 Abs. 1 UrhG auf das Urheberrecht an dem Rückenbild stützen, weil sie nicht dargelegt habe, Inhaberin des ausschließlichen Nutzungsrechts an dem Rückenfoto zu sein.

49                    a) Das Berufungsgericht hat gemeint, es könne nicht angenommen werden, dass der Zeuge H. der Beklagten zu 3 das ausschließliche Nutzungsrecht an der Fotografie durch die Verträge vom 1./2. Juni 2004 verschafft habe. Das Landgericht, auf dessen Ausführungen das Berufungsgericht insoweit verwiesen hat, hat hierzu ausgeführt, die Erklärung des Zeugen Sch. - des Fotografen - vom 18. März 2004 spreche zwar dafür, dass er dem Zeugen H. bereits im Jahre 1992 ein unbeschränktes ausschließliches Nutzungsrecht an dem Rückenbild übertragen und sich mit einer Weiterübertragung dieses Rechtes einverstanden erklärt habe. Es sei aber nicht auszuschließen, dass das ausschließliche Nutzungsrecht bereits vor dem 1./2. Juni 2004 an die S. Werbeagentur übertragen worden sei. Ziffer 4 des zwischen der S. Werbeagentur und der M. - der Rechtsvorgängerin der Beklagten zu 3 - geschlossenen Lizenzvertrags vom 31. März/5. April 1993,

in dem sich die Werbeagentur das Recht vorbehält, „den auf dem Etikett gem. Anlage umrisshaft abgebildeten Männerkörper anderweitig zu benutzen, ihn insbesondere auf Etiketten anderer Produkte von Drittfirmen oder im Rahmen sonstiger Werbemaßnahmen uneingeschränkt und unentgeltlich weiterverwenden zu dürfen“, spreche dafür, dass zum damaligen Zeitpunkt die S. Werbeagentur Inhaberin des ausschließlichen Nutzungsrechts gewesen sei.

50            b) Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision der Beklagten zu 3 haben keinen Erfolg. Die Auslegung von Individualvereinbarungen ist grundsätzlich Sache des Tatrichters. Sie kann vom Revisionsgericht nur darauf überprüft werden, ob gesetzliche oder anerkannte Auslegungsregeln, Denkgesetze oder Erfahrungssätze verletzt sind oder ob die Auslegung auf Verfahrensfehlern beruht, etwa weil wesentliches Auslegungsmaterial unter Verstoß gegen Verfahrensvorschriften außer acht gelassen worden ist (BGHZ 150, 32, 37 - Unikatrahmen; BGH, Urt. v. 14.12.2006 - I ZR 34/04, GRUR 2007, 693 Tz. 26 = WRP 2007, 986 - Archivfotos; jeweils m.w.N.). Dies ist hier nicht der Fall.

51            aa) Die Revision der Beklagten zu 3 rügt ohne Erfolg, das Berufungsgericht habe verkannt, dass die Beklagte zu 3 durch Vorlage des Vertrages vom 1./2. Juni 2004, mit dem der Fotograf des Lichtbildwerks die ausschließlichen Nutzungsrechte an die Firma R. überträgt, und des weiteren Vertrages vom 1./2. Juni 2004, mit dem die Firma R. die ausschließlichen Nutzungsrechte auf die Beklagte zu 3 überträgt, eine durchgehende Rechtekette nachgewiesen habe, die von den Klägern hätte widerlegt werden müssen. Die Revision der Beklagten zu 3 berücksichtigt nicht, dass der Darlegung einer durchgehenden Rechtekette die von ihr selbst hervorgehobene Tatsache entgegensteht, dass zum einen der Fotograf noch am 18. März 2004 selbst bekundet hatte, er habe dem unter der Firma R. handelnden H. bereits im Jahre



1992 die ausschließlichen unbeschränkten Nutzungsrechte an dem Rückenbild übertragen, und zum anderen H. schon am 3. Juli 2002 eidesstattlich versichert hatte, er habe die Werbeagentur mit der Herstellung des Logos beauftragt und ihr zu diesem Zweck das Foto zur Verfügung gestellt. Entgegen der Auffassung der Revision folgt daraus, dass H. die Werbeagentur nach seiner Darstellung mit der Herstellung des Logos beauftragte und ihr zu diesem Zweck das Foto zur Verfügung stellte, nicht denknotwendig, dass die Werbeagentur keine ausschließlichen Nutzungsrechte an dem Foto erwerben konnte. Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass H. der Werbeagentur bei dieser Gelegenheit die ausschließlichen Nutzungsrechte an der Fotografie überließ. Es ist demnach nicht ersichtlich, dass die Auslegung der Vereinbarungen durch das Berufungsgericht gegen Denkgesetze verstößt.

52           bb) Die Rüge der Revision der Beklagten zu 3, die Feststellung des Berufungsgerichts, es sei ungeklärt, wem die ausschließlichen Nutzungsrechte zustünden, beruhe auf einer Verletzung von Verfahrensgrundrechten, weil das Berufungsgericht die im Schriftsatz vom 30. Mai 2004 auf Seite 19 f. angebotenen Beweise nicht erhoben habe, greift gleichfalls nicht durch. Das Beweisangebot an dieser Stelle lässt nicht erkennen, zu welcher entscheidungserheblichen Frage die Beklagte zu 3 Beweis angeboten hat.

53           4. Soweit das Berufungsgericht angenommen hat, Ansprüche aus § 1 UWG a.F. (§ 8 Abs. 1, §§ 3, 4 Nr. 9 UWG) bestünden nicht, weil die Voraussetzungen für einen ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz nicht dargetan seien, zeigt die Revision der Beklagten zu 3 keine Rechtsfehler des Berufungsgerichts auf.

54

IV. Danach ist die Revision der Kläger zurückzuweisen. Auf die Revision der Beklagten zu 3 ist das Berufungsurteil unter Zurückweisung der weitergehenden Revision insoweit aufzuheben, als es die Berufung der Beklagten zu 3 gegen ihre Verurteilung nach dem Klageantrag zu V und gegen die Abweisung der Widerklageanträge zu II 1 bis 3 sowie III, V und VI zurückgewiesen hat. Der Klageantrag zu V ist als unzulässig abzuweisen. Hinsichtlich der Widerklageanträge zu II 1 bis 3 sowie III, V und VI ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Dabei macht der Senat von der Möglichkeit des § 563 Abs. 1 Satz 2 ZPO Gebrauch und verweist die Sache an den nach dem Geschäftsverteilungsplan des Berufungsgerichts

für Markenrechtsstreitigkeiten zuständigen 6. Zivilsenat zurück. Das Berufungsgericht wird insbesondere erneut zu prüfen haben, ob die Beklagte zu 3 ihre Ansprüche auf eine in Deutschland oder in den Vereinigten Staaten von Amerika erworbene Benutzungsmarke stützen kann.

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Bergmann

Koch

Vorinstanzen:

LG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 03.11.2004 - 2/6 O 245/03 -

OLG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 11.10.2005 - 11 U 63/04 -