



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 33/05

Verkündet am:
13. September 2007
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

THE HOME STORE

GMV Art. 9 Nr. 1

- a) Die Gemeinschaftsmarke ist nicht gegen einen rein firmenmäßigen Gebrauch geschützt.
- b) Ein auf die Verletzung einer Gemeinschaftsmarke in einem Mitgliedstaat gestützter Unterlassungsanspruch besteht jedenfalls in der Regel für das gesamte Gebiet der Europäischen Gemeinschaft.

BGH, Urt. v. 13. September 2007 - I ZR 33/05 - OLG Hamburg
LG Hamburg

Berichtigung des Leitsatzes

Der Leitsatz des Urteils vom 13. September 2007 - I ZR 33/05 - wird in der Weise berichtigt, dass es in der Normenzeile richtig heißt: "GMV Art. 9 Abs. 1" (nicht Nr. 1).

Bundesgerichtshof
Geschäftsstelle des I. Zivilsenats
Karlsruhe, den 7. Januar 2008

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. September 2007 durch die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 5. Zivilsenat, vom 27. Januar 2005 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als die Berufung der Beklagten gegen ihre Verurteilung durch das Landgericht zurückgewiesen worden ist. Im übrigen wird die Revision zurückgewiesen.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin zu 2 betreibt in den USA, Kanada und Mexiko Bau- und Heimwerkermärkte unter der Kennzeichnung "THE HOME DEPOT". Die Klägerin zu 1 ist eine Tochtergesellschaft der Klägerin zu 2 und Inhaberin der am 1. April 1996 angemeldeten und am 16. Februar 2000 eingetragenen Gemeinschaftswortmarke Nr. 51458 "THE HOME DEPOT" und der nachfolgend wiedergegebenen, am 1. April 1996 angemeldeten und am 24. März 2000 eingetragenen (schwarz-weißen) Gemeinschaftswort-/Bildmarke Nr. 51482:



- 2 Beide Marken sind eingetragen für folgende Waren und Dienstleistungen: Bau- und Konstruktionsmaterialien, nicht aus Metall; Werbung, betriebswirtschaftliche Beratung; Erstellung von Geschäftsgutachten; Direktversand von Werbematerial; Verkaufsförderung; Dienstleistungen eines Innenarchitekten; Landschaftsgartengestaltung; Beratung auf dem Gebiet des Bauwesens, der Reparatur, Wartung und Installation von Wohnraumeinrichtungen, Dekorationen, Befestigungen und Bestandteilen.
- 3 Die Beklagte ist die Zweigniederlassung deutschen Rechts der schweizerischen Bauhaus AG. Unter dem Namen BAUHAUS werden 114 Bau- und

Heimwerkermärkte in Deutschland, 22 in Österreich, 6 in Dänemark, 3 in Spanien sowie je ein Markt in der Tschechischen Republik und in der Türkei betrieben. Die BAUHAUS-Märkte haben Ende der 1990er Jahre begonnen, an die Bezeichnung BAUHAUS den Zusatz "THE HOME STORE" in einem roten Feld mit schräggestellten weißen Buchstaben anzufügen. Zudem wurden in diesem Zeichen dem Namen BAUHAUS drei Häuschensymbole vorangestellt:



4 Die Klägerin zu 2 und die Beklagte verhandelten Anfang des Jahres 2000 ergebnislos über eine Kooperation in Europa.

5 Die Klägerinnen sind der Auffassung, dass die Benutzung der BAUHAUS-Kennzeichnung mit dem Wort-/Bildbestandteil "THE HOME STORE" ihre Marken- und Firmenrechte verletze. Der Verkehr fasse diesen Bestandteil als Zweitzeichen auf. Zudem drohe die isolierte Verwendung des Wort-/Bildbestandteils "THE HOME STORE" auch deshalb, weil die Beklagte durch die niederländische D. B.V. entsprechende Marken angemeldet habe.

6 Die Klägerinnen haben - soweit für das Revisionsverfahren noch von Bedeutung - beantragt, die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen,

1. es zu unterlassen,

1.1. zur Kennzeichnung eines auf den Betrieb von Baumärkten gerichteten Geschäftsbetriebes einschließlich des zugehöri-

gen Katalog- und Internethandels, die Kennzeichnung "THE HOME STORE" wie nachfolgend abgebildet



in den Ländern der Europäischen Union zu benutzen;

...

2. die Beklagte zu verurteilen, Auskunft zu erteilen über den Umfang der Benutzungshandlungen gemäß vorstehender Ziffer 1 durch Angabe der mit dem Betrieb von BAUHAUS-Märkten und BAUHAUS-Kataloghandel erwirtschafteten Umsätze seit dem 14. Dezember 2000, und zwar unter Angabe der jeweils in einem Mitgliedstaat der EU erwirtschafteten Bruttoverkaufsumsätze abzüglich nach Kostenarten aufgesplitteter Betriebskosten sowie unter weiterer Angabe von Werbemitteln, gegliedert nach Werbeträgern und Kosten für Werbeaufwendungen;
3. Schadensersatz wegen sämtlicher Benutzungshandlungen gemäß Ziffer 1 seit dem 14. Dezember 2000 in einer nach Auskunftserteilung zu bestimmenden Höhe zu leisten.

7 Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat gegen die Klägerin zu 1 Widerklage erhoben und beantragt, deren Gemeinschaftsmarken Nr. 51458 und Nr. 51482 für nichtig zu erklären.

8 Das Landgericht hat die Beklagte zur Unterlassung und zur Auskunftserteilung verurteilt sowie ihre Verpflichtung zum Schadensersatz festgestellt. Die Widerklage hat es abgewiesen. Die Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben (OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 251).

9 Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihre Anträge auf Klageabweisung und aus der Widerklage weiter. Die Klägerinnen beantragen, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

10 A. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch für das gesamte Gebiet der Europäischen Union zuerkannt und dazu ausgeführt:

11 Die Beklagte sei, obwohl sie die Baumärkte nicht selbst betreibe, passiv legitimiert. Die Klägerinnen hätten ausreichend dargelegt, dass die Beklagte für den Markenauftritt des gesamten BAUHAUS-Konzerns verantwortlich sei.

12 Das Wort-/Bildzeichen "THE HOME STORE" sei zwar bisher nur zusammen mit dem Kennzeichen BAUHAUS und dem Dreihäuschensymbol verwendet worden. Es bestehe aber Erstbegehungsgefahr für eine isolierte Verwendung des Wort-/Bildzeichens "THE HOME STORE", weil die D. B.V. - der Beklagten zurechenbar - das Wortzeichen "THE HOME STORE" in Deutschland und den Beneluxstaaten angemeldet habe. Da das Wort-/Bildzeichen bereits seit einigen Jahren zusammen mit dem Namen "BAUHAUS" und dem Dreihäuschensymbol in einer bestimmten graphischen Gestaltung verwendet werde, sei zu erwarten, dass die Beklagte auch die angemeldeten Wortzeichen in entsprechender Gestaltung benutzen werde. Die von der Beklagten vor dem Landgericht abgegebene Erklärung, die Marken seien lediglich aus prozesstaktischen Gründen angemeldet worden, reiche nicht aus, um die Erstbegehungsgefahr auszuräumen. Ebenso wenig genüge die von der Beklagten in der Berufungsinstanz abgegebene strafbewehrte Unterlassungserklä-

rung, weil sie sich nur auf das Wortzeichen, nicht jedoch auf die Benutzung von "THE HOME STORE" in der graphischen Gestaltung gemäß dem Klageantrag zu 1.1. beziehe.

13 Die Beklagte benutze zudem das Wort-/Bildzeichen "THE HOME STORE" nicht nur als Firmennamen, sondern auch markenmäßig und verletze dadurch die Gemeinschaftsmarke Nr. 51482 der Klägerinnen. Werde der Bestandteil "THE HOME STORE" neben der bekannten Unternehmensbezeichnung BAUHAUS verwendet, erscheine er innerhalb der mit dem Dreihäuschensymbol zusammengesetzten Bezeichnung wie ein selbständiger Bestandteil. Dieser sei räumlich abgetrennt sowie in anderer Sprache und anderer graphischer Gestaltung gehalten. Es bestehe daher die Gefahr, dass jedenfalls rechtlich erhebliche Teile des Verkehrs das Wort-/Bildelement als selbständige Zweitkennzeichnung verstünden, zumal die Beklagte den Unternehmensnamen BAUHAUS seit Jahrzehnten ohne diesen Zusatz in gleichbleibender graphischer Gestaltung verwende. Die Beklagte benutze zudem den Unternehmensnamen BAUHAUS seit einiger Zeit nach Art eines Stammbestandteils für die Produktbereiche "THE HOME STORE" für Endverbraucher und "PROFI DEPOT" für Fachhandwerker. Die Kennzeichnung BAUHAUS könne auch deshalb für rechtlich erhebliche Teile des Verkehrs in den Hintergrund treten.

14 Es bestehe eine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke sei durchschnittlich. Ihr Begriffsinhalt sei nicht rein beschreibend; die besondere graphische Gestaltung bewirke eine zusätzliche Unterscheidungskraft. Es sei weitgehend Warenidentität gegeben. Die Klagemarke und das isolierte Zeichen "THE HOME STORE" in seiner graphischen Ausgestaltung seien hochgradig zeichenähnlich.

- 15 Jedenfalls sei aber eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu bejahen, obwohl die Klägerin zu 2 ein Unternehmen mit Sitz außerhalb der Europäischen Union sei und im Inland noch keine dauernde wirtschaftliche Betätigung aufgenommen habe. Der Verkehr rechne aufgrund der Globalisierung mit einer Kooperation mit ausländischen Unternehmen; diese dürften nicht bereits während der Benutzungsschonfrist dazu gezwungen werden, unter ihrem Firmennamen in Europa tätig zu werden, um zu verhindern, dass ein Verletzer ihre Marke mit seinem Firmennamen kombiniere. Es sei nicht rechtsmissbräuchlich, dass die Klägerinnen aus Marken vorgingen, die sich noch in der Benutzungsschonfrist befänden.
- 16 Das Berufungsgericht hat die Beklagte nach deutschem Recht auch im Hinblick auf Benutzungshandlungen ihrer Baumärkte in anderen EU-Ländern zur Auskunft verurteilt und ihre Verpflichtung zum Schadensersatz festgestellt. Es bestehe die Besonderheit, dass die Markenverwendung in einem Konzernverbund einheitlich erfolge und von Deutschland aus bestimmt werde. Dies rechtfertige eine einheitliche Anknüpfung der Folgeansprüche an das deutsche Recht. Jedenfalls aber hätten die Parteien stillschweigend die Anwendbarkeit deutschen Rechts vereinbart.
- 17 Die Widerklage sei nicht begründet. Nichtigkeitsgründe gemäß Art. 7 Abs. 1 lit. b und c GMV lägen nicht vor.

18 B. Die Revision ist begründet, soweit sie sich gegen die Verurteilung der
Beklagten richtet. Dagegen hat sie keinen Erfolg, soweit das Berufungsgericht
die Widerklage abgewiesen hat.

19 I. Klage

20 1. Das Berufungsurteil hat hinsichtlich der Verurteilung der Beklagten be-
reits deshalb keinen Bestand, weil sich der mit dem Klageantrag verfolgte Un-
terlassungsanspruch auch gegen einen rein firmenmäßigen Gebrauch des an-
gegriffenen Zeichens richtet, gegen den die Gemeinschaftsmarke keinen
Schutz gewährt.

21 a) Nach dem Wortlaut ihres Antrags wenden sich die Klägerinnen gegen
einen firmenmäßigen Gebrauch des angegriffenen Zeichens. Sie begehren, der
Beklagten die Benutzung des Zeichens "THE HOME STORE" allgemein "zur
Kennzeichnung eines auf den Betrieb von Baumärkten gerichteten Geschäfts-
betriebs" zu verbieten. Auch aus dem Klagevortrag, der zur Antragsauslegung
heranzuziehen ist (vgl. BGHZ 168, 179 Tz. 15 - Anschriftenliste; BGH, Urt. v.
2. 7. 1998 - I ZR 77/96, GRUR 1999, 272, 274 = WRP 1999, 183 - Die Luxus-
klasse zum Nulltarif), ergibt sich kein anderes Verständnis des gestellten Unter-
lassungsantrags.

22 b) Ein rein firmenmäßiger Gebrauch ist jedoch keine Benutzungshand-
lung i.S. von Art. 9 GMV. Eine Benutzung "für Waren oder Dienstleistungen" i.S.
von Art. 5 Abs. 1 der Markenrechtsrichtlinie ist nicht gegeben, wenn ein Firmen-
zeichen nur für die Bezeichnung eines Geschäfts verwendet wird (vgl. EuGH,
Urt. v. 11. 9. 2007 - C-17/06, Tz. 21 - Céline; Urt. v. 21. 11. 2002 - C-23/01, Slg.
2002, I-10913 Tz. 27 ff. = GRUR 2003, 143 = WRP 2003, 66 - Robelco; vgl.

auch BGH, Urt. v. 21. 7. 2005 - I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 - OTTO, zur rechtserhaltenden Benutzung nach § 26 MarkenG). Für Art. 9 Abs. 1 GMV gilt kein anderer Benutzungsbegriff. Nach Art. 14 Abs. 1 GMV bestimmt sich die Wirkung der Gemeinschaftsmarke ausschließlich nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung. Die durch Art. 5 Abs. 5 der Markenrechtsrichtlinie unter bestimmten Voraussetzungen eröffnete ergänzende Anwendung des nationalen Rechts, um ein Zeichen gegen die Verwendung zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen zu schützen - also auch gegen einen firmenmäßigen Gebrauch - ist damit für Gemeinschaftsmarken ausgeschlossen. Die Gemeinschaftsmarke ist nicht gegen rein firmenmäßigen Gebrauch geschützt.

23 2. Aus dem Vorbringen der Klägerinnen geht aber hervor, dass sie sich mit ihrer Klage auch gegen firmenmäßige Benutzungshandlungen wenden, die zugleich eine Benutzung "für Waren oder Dienstleistungen" i.S. von Art. 9 GMV sind. Dies ist der Fall, wenn eine Verbindung zwischen dem firmenmäßig genutzten Zeichen und den vom Dritten vertriebenen Waren oder den von ihm erbrachten Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. EuGH, Urt. v. 11.9.2007 - C-17/06, Tz. 23, 36 - Céline). Eine solche Verbindung zu einzelnen angebotenen Waren oder Dienstleistungen kann grundsätzlich auch in einem Katalog oder im Rahmen eines Internetauftritts geschaffen werden (vgl. BGH GRUR 2005, 1047, 1049 - OTTO). Nach dem Vortrag der Klägerinnen, die dazu insbesondere einen Katalog der BAUHAUS-Märkte vorgelegt haben (Anlage K 4), bezog sich ihr Unterlassungsbegehren auch auf solche Fälle.

24 Die Klage kann deshalb beim derzeitigen Verfahrensstand nicht als insgesamt unbegründet abgewiesen werden. Vielmehr ist die Sache insoweit an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Das Berufungsgericht hätte den Klägerinnen nach § 139 Abs. 1 ZPO Gelegenheit geben müssen, auf die konkret

beanstandeten Verletzungsformen bezogene Klageanträge zu stellen und gegebenenfalls weiteren sachdienlichen Vortrag dazu zu halten. Dementsprechend ist hier im Hinblick auf den Anspruch der Parteien auf ein faires Gerichtsverfahren von der Abweisung der Klage als insgesamt unbegründet abzusehen.

25 3. Für die erneute Verhandlung wird das Berufungsgericht auf Folgendes hingewiesen:

26 a) Nach dem Klagevorbringen benutzt die Beklagte das Wort-/Bildzeichen "THE HOME STORE" nicht selbst. Die Klägerinnen werfen ihr vielmehr vor, die Benutzung durch die rechtlich selbständigen BAUHAUS-Niederlassungen in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten zu steuern und damit deren Rechtsverletzungen zu veranlassen. Dem muss die Fassung von Unterlassungsanträgen Rechnung tragen.

27 b) Das Berufungsgericht hat die Passivlegitimation der Beklagten in tatrichterlicher Würdigung anhand der Umstände des Falls ohne Rechtsfehler bejaht. Die von ihm festgestellten Tatsachen reichen in ihrer Gesamtschau für die Annahme aus, dass die Beklagte den Marken- und Firmenauftritt der BAUHAUS-Märkte zentral steuert und daher jedenfalls als Teilnehmerin der behaupteten Markenverletzungen anzusehen ist. So umfasst der im Handelsregister eingetragene Geschäftszweck der Beklagten insbesondere die Entwicklung und Errichtung von Facheinkaufszentren für den Bau- und Hausbedarf sowie den Do-it-yourself-Bedarf, die Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland sowie sämtliche Geschäfte, die mit den vorgenannten Zielen zusammenhängen. Das Berufungsgericht hat weiter dargelegt, dass einige der Geschäftsführer der Beklagten zugleich Geschäftsführer der einzelnen Regionalgesellschaften sind, die die Baumärkte unmittelbar betreiben, dass der einheitliche Marken- und Firmenauftritt der BAUHAUS-Märkte zentral gesteuert werden

müsse und dass der Bestandteil "THE HOME STORE" auf Initiative des Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Beklagten an das in den Baumärkten verwendete Zeichen angefügt worden sei. Schließlich habe die D. B.V. die Anmeldung der Wortmarken "THE HOME STORE" für die Beklagte vorgenommen.

28 c) Die Benutzung eines Zeichens kann aufgrund einer Gemeinschaftsmarke nur verboten werden, wenn sie die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion, gegenüber den Verbrauchern die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann. Das ist der Fall, wenn das angegriffene Zeichen in der Weise benutzt wird, dass die Verbraucher es als Ursprungsbezeichnung für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen auffassen. Als Benutzungshandlung kommt außer einer Anbringung auf Waren auch ein firmenmäßiger Gebrauch in Betracht, der zugleich eine Verbindung zu den vertriebenen Waren oder Dienstleistungen herstellt (vgl. EuGH, Urt. v. 11. 9. 2007 - C-17/06, Tz. 23, 26 f., 36 - Céline).

29 Das Berufungsgericht wird daher, falls entsprechende Anträge gestellt werden, zu prüfen haben, wie der Verkehr die Verwendung des angegriffenen Kennzeichens bei den von den Klägerinnen vorgetragenen Benutzungshandlungen auffasst. So kann der Verkehr etwa die Verwendung des Zeichens in dem BAUHAUS-Katalog nur als Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs der BAUHAUS-Märkte oder des von vielen verschiedenen Herstellern stammenden Gesamtsortiments dieser Märkte auffassen. Es ist aber auch möglich, dass der Verkehr das Zeichen - etwa in Abgrenzung zu Markenartikeln - konkret auf bestimmte der in dem Katalog angebotenen Produkte bezieht. Im letzteren Fall läge ein markenmäßiger Gebrauch vor (vgl. BGH GRUR 2005, 1047, 1049 - OTTO).

30 d) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass zwischen der Gemeinschaftswort-/Bildmarke Nr. 51482 und dem von der Beklagten benutzten Zeichen Verwechslungsgefahr bestehe. Das begegnet keinen Bedenken.

31 aa) Das Berufungsgericht hat seiner Prüfung zutreffend eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Klagemarke zugrunde gelegt. Unter Berücksichtigung ihrer graphischen Gestaltung ist deren von Haus aus bestehende Kennzeichnungskraft nicht als gering anzusehen (vgl. BGH, Beschl. v. 19.3.1998 - I ZB 29/95, GRUR 1998, 925, 927 - Bisotherm-Stein). Dem Begriff "THE HOME DEPOT" kommt bereits als solchem für die Waren und Dienstleistungen, für die die Klagemarke eingetragen ist, Unterscheidungskraft zu. Unabhängig davon, ob der Begriff als Gattungsbezeichnung für ein Depot oder Lagerhaus für Waren, die in Heim oder Wohnung benötigt werden, zu verstehen ist, ist er wegen seiner Unschärfe und Verschwommenheit in Bezug auf die von der Klagemarke erfassten Waren und Dienstleistungen nicht rein beschreibend. Er weist vielmehr insoweit allenfalls geringe beschreibende Anklänge auf. Denn der Verkehr kann ihn nicht ohne weiteres und eindeutig den konkreten Waren und Dienstleistungen der Klagemarke zuordnen (vgl. BGH, Beschl. v. 7.6.1996 - I ZB 10/94, GRUR 1996, 771, 772 = WRP 1996, 1160 - THE HOME DEPOT).

32 Dass für die amerikanischen Eintragungen ein Disclaimer abgegeben worden ist, ändert an dieser Beurteilung nichts. Der Disclaimer bezieht sich auch nach dem Vortrag der Revision allein darauf, dass kein Ausschließlichkeitsrecht an dem Zeichenbestandteil "HOME" beansprucht wird (vgl. BGH, Beschl. v. 18.3.1999 - I ZB 27/96, GRUR 1999, 988, 990 = WRP 1999, 1038 - HOUSE OF BLUES).

33 bb) Keinen Bedenken begegnet auch die tatrichterliche Würdigung des Berufungsgerichts, erhebliche Teile des Verkehrs könnten das Wort-/Bild-

element "THE HOME STORE" in dem Zeichen der Beklagten als Zweitkennzeichnung verstehen (vgl. EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 Tz. 28 f. = GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE; Urt. v. 12.6.2007 - C-334/05 P, GRUR 2007, 700 Tz. 41 - HABM/Shaker; BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 f. = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang; Urt. v. 8.2.2007 - I ZR 71/04, GRUR 2007, 592 Tz. 13 f. = WRP 2007, 958 - bodo Blue Night; vgl. auch Büscher, GRUR 2005, 802, 803). Bei dem Bestandteil BAUHAUS handelt es sich um den bekannten Unternehmensnamen der Beklagten. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass das Element "THE HOME STORE" von dem Element BAUHAUS räumlich abgetrennt ist und in einer anderen Sprache sowie anderen graphischen Gestaltung - schräg in sogenannter Westernschrift - ausgeführt ist. Dass der Zusatz "THE HOME STORE" die Abteilung für Endverbraucher von der für Profihandwerker unterscheiden soll, steht einem Verständnis als Zweitmarke nicht entgegen, sondern bestätigt es.

34 cc) Die Klagemarke ist weitgehend für dieselben Waren eingetragen, für die das Zeichen der Beklagten verwendet wird.

35 dd) Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass das als selbständiges Zweitkennzeichen aufzufassende Wort-/Bildelement "THE HOME STORE" in bildlicher und begrifflicher Hinsicht eine hohe Zeichenähnlichkeit mit der Klagemarke Nr. 51482 "THE HOME DEPOT" aufweist. Rechtsfehler sind auch insoweit nicht ersichtlich.

36 (1) Das Berufungsgericht hat zutreffend neben dem Wortbestandteil auch die graphischen Elemente für den Gesamteindruck der Klagemarke berücksichtigt. Die Bildbestandteile eines Wort-/Bildzeichens prägen dessen Gesamtein-

druck bei der visuellen Wahrnehmung im Regelfall mit, sofern es sich nicht nur um eine nichtssagende oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende graphische Gestaltung (Verzierung) handelt (BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 509 - ATTACHÉ/TISSERAND; Urt. v. 22.4.2004 - I ZR 189/01, GRUR 2004, 778, 779 = WRP 2004, 1173 - URLAUB DIREKT). Die graphische Gestaltung ist vorliegend keine bloße Verzierung. Selbst wenn das graphische Einzelelement der Westerschrift - wie die Revision geltend macht - für die Heimwerkerbranche typisch sein sollte, ist der Schriftzug "THE HOME DEPOT" in die graphische Gesamtgestaltung derart einbezogen, dass er zugleich ein tragendes graphisches Element der Marke bildet (vgl. BGH GRUR 2000, 506, 509 - ATTACHÉ/TISSERAND).

37 (2) Der Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens entspricht sehr weitgehend demjenigen der Klagemarke. In beiden Marken wird eine von links unten nach rechts oben verlaufende, schräge "Westerschrift" verwendet, die ausschließlich aus Großbuchstaben besteht und in der jeweils das Wort "HOME" durch deutlich größere Schrifttypen hervorgehoben wird. Bei beiden Zeichen ist die Schrift weiß und in ein einfarbig dunkleres Viereck eingefügt. Demgegenüber fallen die Unterschiede zwischen den Zeichen nicht maßgeblich ins Gewicht. Die Worte "DEPOT" und "STORE" haben die gleiche Anzahl Buchstaben. Sie stimmen außerdem inhaltlich überein und werden im Englischen als Synonyme für Lager(haus) gebraucht (vgl. Dietl/Lorenz, Wörterbuch für Recht, Wirtschaft und Politik, Englisch-Deutsch, 6. Aufl. 2000; Langenscheidts Handwörterbuch Englisch, Englisch-Deutsch, 2000; Collins/Pons, Großwörterbuch für Experten und Universität, 4. Aufl. 1999). Dass dem Betrachter durch die andere Füllfarbe der Quader (rot bei der Beklagten statt schwarz in der Wort-/Bildmarke der Klägerin zu 1) ein anderes Bild des Kennzeichens vermittelt wird, ist nicht ersichtlich (vgl. BGHZ 167, 322 Tz. 23 - Malteserkreuz). Ebenso wenig begründet die Verwendung eines Rechtecks mit einem

Seitenverhältnis von 3:2 gegenüber dem Quadrat der Klagemarke einen wesentlichen Unterschied.

38 ee) Die hohe Zeichenähnlichkeit und die weitgehende Warenidentität begründen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Auf die hilfsweisen Ausführungen des Berufungsgerichts zu einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne und die dagegen vorgebrachten Angriffe der Revision wird es daher nicht ankommen.

39 e) Das Berufungsgericht wird in der erneuten Verhandlung gegebenenfalls auch den Einwand der Nichtbenutzung zu prüfen haben. Sollte es wiederum zu einer Verurteilung der Beklagten gelangen, hat es den Unterlassungsanspruch für das gesamte Gebiet der Europäischen Gemeinschaft zu gewähren. Die Gemeinschaftsmarke ist einheitlich und im gesamten Gebiet der Gemeinschaft wirksam (Art. 1 Abs. 2 Satz 1 und 2 GMV; vgl. die Zweite und die Fünfzehnte Begründungserwägung der Gemeinschaftsmarkenverordnung). Das Schutzgebiet der Gemeinschaftsmarke ist damit das Gebiet der gesamten Gemeinschaft. Eine Verletzungshandlung, die in einem Mitgliedstaat begangen wird, begründet jedenfalls in der Regel eine Begehungsgefahr für das ganze Gebiet der Europäischen Gemeinschaft (vgl. Rohnke, GRUR Int. 2002, 979, 980, 982 f.; Bumiller, ZIP 2002, 115, 117; Eisenführ/Schennen, GMV, Art. 1 Rdn. 36; Knaak in Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten, GMV, Rdn. 307). Es ist nicht erforderlich, dass eine Verletzung tatsächlich in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union erfolgt ist oder droht.

40 Umstritten ist allerdings, ob es die Gemeinschaftsmarkenverordnung in besonders gelagerten Fällen zulässt oder sogar erfordert, territorial begrenzte Verbote auszusprechen. Dabei geht es um Fälle, in denen die Verwechslungs-

gefahr wegen sprachlicher Unterschiede, einer räumlich abweichenden Verkehrsauffassung oder einer unterschiedlichen Kennzeichnungskraft in einzelnen, regional begrenzten Gebieten vorliegt, in anderen hingegen nicht (vgl. zur diesbezüglichen Diskussion v. Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, § 6 Rdn. 3 bis 7; Knaak, GRUR 2001, 21, 22 f.; ders. in Schricker/Bastian/Knaak aaO GMV Rdn. 192, 193 ff.; Rohnke, GRUR Int. 2002, 979, 983 ff.; Hye-Knudsen/Schafft, MarkenR 2004, 209 ff.; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rdn. 210). Dafür ist hier nichts ersichtlich.

41 f) Im Unterschied zum autonom geregelten Unterlassungsanspruch enthält die Gemeinschaftsmarkenverordnung keine Regelungen zu den Ansprüchen auf Auskunft und Schadensersatz (im Weiteren: Folgeansprüche), die sich aus Verletzungshandlungen ergeben. Art. 98 Abs. 2 GMV verweist insoweit auf das Recht des Mitgliedstaates, in dem die Verletzungshandlungen begangen worden sind oder drohen, einschließlich dessen Internationalen Privatrechts.

42 Insoweit wird entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts ein deutscher Handlungsort nicht schon dadurch begründet, dass die Beklagte von Deutschland aus die Markenverwendung in den einzelnen Märkten steuert. Denn das stellt keine relevante Benutzungshandlung i.S. von Art. 9 Abs. 2 GMV dar (vgl. auch Sack, WRP 2000, 269, 271).

43 Die nach dem Klagevortrag allein in Betracht kommenden Verletzungshandlungen durch den vorgelegten Katalog dürften sich nur auf die Tätigkeit von BAUHAUS-Märkten in Deutschland beziehen und deshalb nur einen deutschen Begehungsort begründen. Es besteht deshalb kein Anlass, auf die Frage einzugehen, welches Recht bei Verletzungshandlungen in verschiedenen Staaten der Europäischen Union auf die Folgeansprüche anwendbar wäre. In einem

solchen Fall könnte nach Art. 98 Abs. 2 GMV jedenfalls nicht ohne weiteres von der Anwendbarkeit deutschen Rechts ausgegangen werden.

44 Allerdings durfte das Berufungsgericht nicht von einer Parteivereinbarung zur Anwendung deutschen Rechts auf die Folgeansprüche ausgehen (wobei deren Zulässigkeit im Anwendungsbereich des Art. 98 Abs. 2 GMV ohnehin fraglich ist; vgl. dazu Tilmann, GRUR Int. 2001, 673, 676; v. Mühlendahl/Ohlgart aaO § 26 Rdn. 8). Eine stillschweigende Rechtswahl kann nur angenommen werden, wenn die Parteien während des Rechtsstreits von der Anwendung einer bestimmten Rechtsordnung, vor allem durch Anführen ihrer Vorschriften, ausgehen (vgl. BGH, Urt. v. 12.12.1990 - VIII ZR 332/89, NJW 1991, 1292, 1293). Im Gegensatz zum Unterlassungsanspruch haben die Klägerinnen weder in der Klageschrift noch sonst Ausführungen zu dem auf die Folgeansprüche anwendbaren Recht gemacht. Die Beklagte hat sich bereits in erster Instanz gegen eine europaweite Verurteilung zur Unterlassung gewandt, was zumindest nahelegt, dass dies auch für die Folgeansprüche gelten soll. In ihrer Berufungsschrift hat die Beklagte sich auch ausdrücklich gegen die Anwendung des deutschen Rechts auf die Folgeansprüche verwahrt.

45 g) Gegen die Bestimmtheit des Auskunftsantrags bestehen keine Bedenken (vgl. BGHZ 159, 66, 70 f. - Taxameter; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 9. Aufl., Kap. 52 Rdn. 5). Soweit nach der erneuten Verhandlung allein ein Schadensersatz nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie in Betracht kommen sollte, kann zwar Auskunft über den Umfang der unter dem verletzenden Kennzeichen erzielten Umsätze verlangt werden. Angaben über die Betriebskosten und deren Aufschlüsselung sind dann aber nicht erforderlich (vgl. BGH, Urt. v. 2.2.1995 - I ZR 16/93, GRUR 1995, 349, 352 = WRP 1995, 393 - Objektive Schadensberechnung; Urt. v. 29.9.1994

- I ZR 114/84, GRUR 1995, 50, 54 - Indorektal/Indohexal). Dasselbe gilt für die begehrte Auskunft über die Werbemittel.

46 h) Bei den Ansprüchen auf Auskunft und Schadensersatz wird hinsichtlich der Aktivlegitimation der Klägerin zu 2 zu berücksichtigen sein, dass diese nicht Inhaberin, sondern lediglich Lizenznehmerin der Gemeinschaftsmarken ist, aus denen sie klagt (vgl. BGH, Urt. v. 19.7.2007 - I ZR 93/04, GRUR 2007, 877 Tz. 27 ff. = WRP 2007, 1187 - Windsor Estate).

47 II. Widerklage

48 Das Berufungsgericht hat unter Bezugnahme auf die Ausführungen des Landgerichts die Widerklage auf Nichtigkeitserklärung der Gemeinschaftsmarken Nr. 51458 und Nr. 51482 gemäß Art. 96, 51, 52 GMV abgewiesen, weil weder das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV vorliege noch ein Freihaltebedürfnis nach Art. 7 Abs. 1 lit. c bestehe. Die dagegen gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg.

49 1. Das Landgericht hat unter Bezugnahme auf die Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse festgestellt, dass die Bezeichnung "THE HOME DEPOT" für die von den Marken erfassten Waren und Dienstleistungen keine rein beschreibende Gattungsbezeichnung ist. Rechtsfehler liegen insoweit nicht vor (siehe oben unter I 3 d aa).

50 2. Das Landgericht hat auch ein Freihaltebedürfnis nach Art. 7 Abs. 1 lit. c GMV zu Recht verneint. Die Bezeichnung "THE HOME DEPOT" ist wegen ihres unklaren und unspezifischen Begriffsinhalts keine beschreibende Angabe, die für die Allgemeinheit freizuhalten ist (vgl. BGH GRUR 1996, 771, 772 - THE HOME DEPOT).

51 3. Zu dem für die Beurteilung der Widerklage maßgeblichen Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht (Januar 2005) war die fünfjährige Benutzungsschonfrist für die Klagemarken noch nicht abgelaufen. Der zwischenzeitliche Ablauf dieser Frist kann in der Revisionsinstanz keine Berücksichtigung finden. Dass die Klägerinnen keinen ernsthaften Benutzungswillen haben, hat die Beklagte nicht nachgewiesen (vgl. dazu BGH, Urt. v. 23.11.2000 - I ZR 93/98, GRUR 2001, 242, 245 = WRP 2001, 160 - Classe E). Insbesondere ist nicht nachgewiesen, dass die Klägerinnen Pläne, ihre Geschäftstätigkeit nach Europa auszudehnen, endgültig aufgegeben haben. Soweit die Revision dies in Frage stellt, ersetzt sie lediglich die tatrichterliche Würdigung durch ihre eigene.

52

C. Das Urteil des Berufungsgerichts ist danach im Kostenpunkt und insoweit aufzuheben, als die Berufung der Beklagten gegen ihre Verurteilung durch das Landgericht zurückgewiesen worden ist. Im Umfang der Aufhebung wird die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Dagegen hat die Abweisung der Widerklage Bestand.

v. Ungern-Sternberg

Pokrant

Schaffert

Bergmann

Kirchhoff

Vorinstanzen:

LG Hamburg, Entscheidung vom 20.01.2004 - 312 O 360/02 -

OLG Hamburg, Entscheidung vom 27.01.2005 - 5 U 36/04 u. 5 U 152/04 -