



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 135/10

Verkündet am:
31. Mai 2012
Bürk
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

ZAPPA

Gemeinschaftsmarkenverordnung Art. 15 Abs. 1 und 2 Buchst. a, Art. 50 Abs. 1 Buchst. a, Art. 95 Abs. 3; MarkenG § 25 Abs. 1, § 26 Abs. 1 und 3

- a) Eine Gemeinschaftsmarke (hier: ZAPPA), die aus dem Nachnamen einer bekannten Person (hier des Musikers Frank Zappa) besteht, wird durch die Verwendung eines Domainnamens, der aus dem Namen dieser Person und der Top-Level-Domain gebildet ist (hier: zappa.com), nicht rechtserhaltend im Sinne von Art. 15 Abs. 1 GMV benutzt, wenn der Verkehr diesem Domainnamen nur den beschreibenden Hinweis entnimmt, dass auf der so bezeichneten Internetseite Informationen über Werk und Leben der Person zu finden sind, und diese Erwartung auch dem Inhalt der Internetseite entspricht.
- b) Wird eine Gemeinschaftsmarke (hier: ZAPPA) in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt (hier: ZAPPA Records), liegt eine Benutzung im Sinne von Art. 15 Abs. 2 Buchst. a GMV, durch die die Unterscheidungskraft der Marke unbeeinflusst bleibt, nicht vor, wenn das angesprochene Publikum nur in der abgewandelten Form eine kennzeichenmäßige Verwendung (hier: "ZAPPA Records" als Hinweis auf eine Gesellschaft zur Produktion von Musikaufnahmen) sieht.

BGH, Urteil vom 31. Mai 2012 - I ZR 135/10 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 16. Februar 2012 durch die Richter Prof. Dr. Büscher, Pokrant, Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Löffler

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 15. Juni 2010 wird auf Kosten des Klägers zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Der Kläger, ein in den USA ansässiger Trust, der den Nachlass des 1993 verstorbenen Musikers Frank Zappa verwaltet, ist Inhaber der Gemeinschaftswortmarke Nr. 001933944 "ZAPPA", die seit dem 1. August 2002 für die Waren und Dienstleistungen

bespielte CDs, Schallplatten und Kassettenbänder, Tonaufzeichnungen, Druckereierzeugnisse, nämlich Tourneebücher, Poster und Plakate, Liederbücher und Magazine mit Artikeln in Bezug auf Musik, Produktion von Schallplatten, Dienstleistungen eines Musikverlags und Unterhaltung in Form von Musikdarbietungen und -aufzeichnungen

eingetragen ist.

- 2 Der Kläger ist ferner Inhaber der am 26. April 1995 für Bekleidungsstücke und Schuhwaren eingetragenen, nachstehend wiedergegebenen deutschen Bildmarke Nr. 2095671:



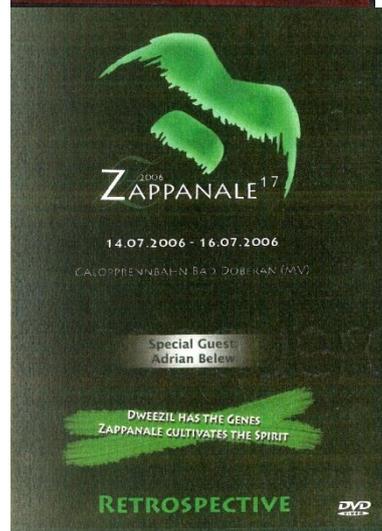
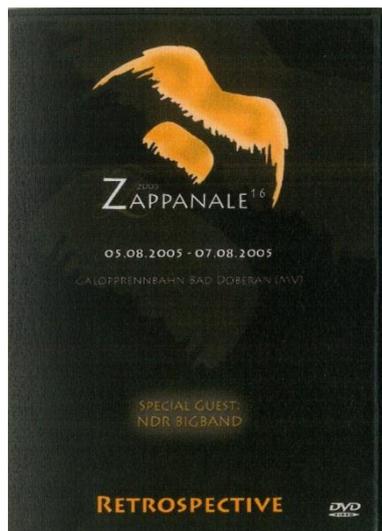
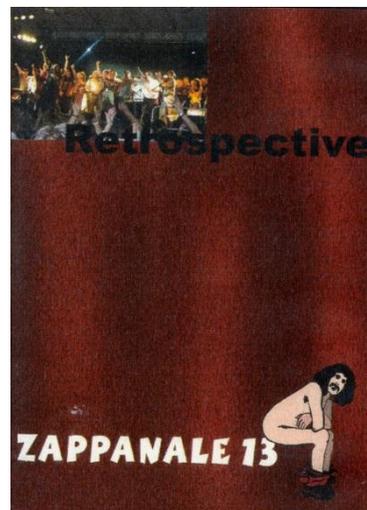
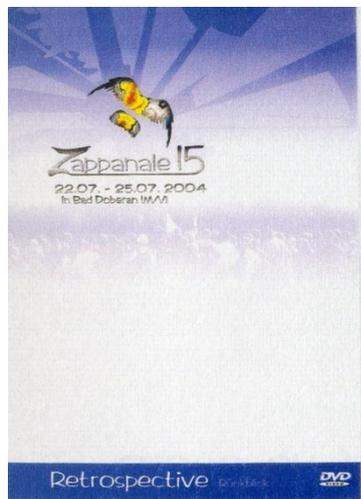
- 3 Unter dem Domainnamen "zappa.com" betreibt der Kläger eine Internetseite mit Informationen über den Künstler Frank Zappa. Dort findet sich unter der Bezeichnung "Barfko-Swill (shoppage)" ein elektronischer Verweis (Link) zu einer Internetseite, auf der CDs mit Liedern von Frank Zappa zum Kauf angeboten werden.
- 4 Die Beklagte zu 1 ist ein in Bad Doberan ansässiger Verein, dessen satzungsmäßiger Zweck die Förderung der zeitgenössischen Musik der 60iger Jahre, insbesondere der ehemaligen Gruppe "Frank Zappa - and the Mothers of Invention" ist. Der Beklagte zu 2 ist Vorsitzender, der Beklagte zu 3 ist Mitglied der Beklagten zu 1.
- 5 Die Beklagte zu 1 richtet seit ihrer Gründung im Jahre 1993 ein bereits seit 1990 bis heute jährlich stattfindendes Festival aus, das die Bezeichnung "Zappanale" trägt. Sie vertreibt außerdem unter Verwendung der Bezeichnung "Zappanale" seit 1996 CDs und seit 1999 DVDs mit Bild- und Tonaufnahmen der bei dem Festival auftretenden Gruppen. Weiter bietet die Beklagte zu 1 Bekleidungsstücke, T-Shirts und Mützen an, die mit "Zappanale" sowie der aus dem Klageantrag ersichtlichen stilisierten Darstellung eines Bartes gekennzeichnet sind.

6 Der Beklagte zu 3 ist Inhaber des Domainnamens "zappanale.de".

7 Der Kläger hat - soweit für das Revisionsverfahren noch von Bedeutung - beantragt,

I. die Beklagte zu 1 zu verurteilen, es zu unterlassen,

a) im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung von bespielten CDs und Tonaufzeichnungen sowie zur Unterhaltung in Form von Musikdarbietungen die Kennzeichnung "Zappanale" zu verwenden, insbesondere wenn dies geschieht wie nachstehend eingeblendet:





- b) im geschäftlichen Verkehr Bekleidungsstücke zu kennzeichnen wie nachstehend wiedergegeben:



- II. die Beklagten zu 2 und 3 zu verurteilen, es zu unterlassen, für Musikdarbietungen, insbesondere ein "Zappanale" bezeichnetes Festival sowie Bekleidungsstücke, wie vorstehend eingebildet zu werben;
- III. den Beklagten zu 3 zu verurteilen, es zu unterlassen, die Bezeichnung "zappanale.de" als Adresse im Internetverkehr zum Vertrieb von bespielten CDs und Tonaufzeichnungen und zur Unterhaltung in Form von Musikdarbietungen zu benutzen, insbesondere unter der Domain "zappanale.de" im Internet und/oder im World Wide Web, Homepages zum Abruf vorzuhalten, anzukündigen oder zu bewerben oder sonst die Domain "zappanale.de" zu benutzen oder Dritten zugänglich zu machen;

IV. die Beklagten zu verurteilen, dem Kläger Auskunft über die unter Verwendung des Kennzeichens "Zappanale" sowie



gemäß der dritten Abbildung des Antrages I a erzielten Umsätze aufgeschlüsselt nach Monaten zu erteilen.

8 Darüber hinaus hat der Kläger die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten begehrt. Die Beklagte zu 1 hat widerklagend verlangt, die Gemeinschaftswortmarke Nr. 001933944 "ZAPPA" des Klägers für verfallen zu erklären und festzustellen, dass der Verfall am 1. August 2007 eingetreten ist.

9 Das Landgericht hat die Klage und die Widerklage abgewiesen (LG Düsseldorf, Urteil vom 21. Januar 2009 - 2a O 232/07, juris). Das Berufungsgericht hat die Berufung des Klägers zurückgewiesen und auf die Berufung der Beklagten zu 1 die Gemeinschaftsmarke des Klägers ab dem 1. August 2007 für verfallen erklärt (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2011, 172). Mit der vom Senat zugelassenen Revision verfolgt der Kläger sein Klagebegehren und seinen Antrag auf Abweisung der Widerklage weiter. Die Beklagten beantragen, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

10 I. Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die Gemeinschaftswortmarke "ZAPPA" nach Art. 15 Abs. 1, Art. 50 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (nachfolgend: GMV) wegen Nichtbenutzung zu löschen sei. Sie sei aus diesem

Grund nicht geeignet, die geltend gemachten Ansprüche des Klägers zu begründen. Mangels rechtserhaltender Benutzung könne der Kläger auch aus der deutschen Bildmarke keine Ansprüche herleiten. Dazu hat es ausgeführt:

- 11 Die Gemeinschaftsmarke sei nicht durch den Betrieb einer Internetseite unter dem Domainnamen "zappa.com" rechtserhaltend benutzt worden. Eine markenmäßige Benutzung setze voraus, dass die Bezeichnung im Rahmen des Waren- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer diene. Dies sei bei Domainnamen, die zu einer aktiven, im geschäftlichen Verkehr verwendeten Internetseite führten, zwar in der Regel anzunehmen. Vorliegend sehe der Verkehr in dem Domainnamen jedoch einen Hinweis auf den Künstler Frank Zappa und nicht auf Waren oder Dienstleistungen. Dieser Erwartung entspreche der Inhalt der Internetseite, die in vielfältiger Weise Informationen über Frank Zappa enthalte. Die Nutzung des Namens "Frank Zappa" auf CD-Hüllen, Liederbüchern und Postern verstehe der Verkehr ebenfalls nur als Hinweis auf den Künstler und damit auf den Inhalt der Produkte.
- 12 Auch in der Verwendung der Bezeichnung "ZAPPA Records" auf der Rückseite von Tonträgern liege keine rechtserhaltende Benutzung. Die Bezeichnung "ZAPPA Records" werde lediglich beschreibend benutzt. Dasselbe gelte im Hinblick auf die mit "ZAPPA Records" bezeichnete Unterseite auf der Internetseite des Klägers. Zudem weiche die Bezeichnung durch den Zusatz "Records" von der eingetragenen Form der Gemeinschaftsmarke "ZAPPA" in einer Weise ab, welche die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusse.
- 13 Ein Unternehmenskennzeichen des Klägers mit der Bezeichnung "ZAPPA" sei in Deutschland nicht entstanden. Schließlich habe der Kläger auch die Bildmarke im maßgebenden Zeitraum für Bekleidungsstücke in Deutschland nicht rechtserhaltend benutzt.

14 II. Die Revision hat keinen Erfolg.

15 1. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, der von der Beklagten zu 1 mit der Widerklage verfolgte Antrag, die Gemeinschaftsmarke Nr. 001933944 "ZAPPA" mit Wirkung ab 1. August 2007 für verfallen zu erklären (Art. 15 Abs. 1, Art. 50 Abs. 1 Buchst. a GMV), sei begründet, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand. Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass die Marke im Zusammenhang mit der Internetseite "zappa.com" und durch die Verwendung der Bezeichnung "ZAPPA Records" innerhalb des für den Verfall maßgeblichen Zeitraums nicht rechtserhaltend benutzt worden ist.

16 a) Der maßgebliche Fünfjahreszeitraum, innerhalb dessen der Kläger die angegriffene Marke rechtserhaltend benutzen musste, begann mit der Eintragung der Marke am 1. August 2002 und endete am 1. August 2007 (Art. 15 Abs. 1 GMV). Der Verfall der Marke kann jedoch nach Art. 50 Abs. 1 Buchst. a GMV auch dann nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende des Fünfjahreszeitraums und vor Erhebung der Widerklage die Benutzung der Marke ernsthaft begonnen worden ist, es sei denn, es liegen die weiteren - hier nicht interessierenden - Voraussetzungen des Art. 50 Abs. 1 Buchst. a letzter Halbs. GMV vor. Der Kläger musste danach die angegriffene Marke spätestens bis zum 14. Mai 2008 (Erhebung der Widerklage) rechtserhaltend benutzen. Dies ist nicht geschehen.

17 b) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, die Gemeinschaftsmarke "ZAPPA" sei durch die Verwendung des Domainnamens "zappa.com" nicht rechtserhaltend benutzt worden. Der Verkehr werde diesem Domainnamen nur den beschreibenden Hinweis entnehmen, auf der so bezeichneten Internetseite seien Informationen über Werk und Leben des berühmten Künstlers Frank Zappa zu finden. Dies werde durch den Inhalt der Internetseite bestätigt.

18 aa) Nach Art. 15 Abs. 1 GMV setzt eine rechtserhaltende Benutzung voraus, dass der Inhaber die Gemeinschaftsmarke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung ernsthaft in der Union benutzt hat. Diese Bestimmung entspricht inhaltlich Art. 10 Abs. 1 MarkenRL. Für beide Vorschriften - und damit auch für § 26 MarkenG, durch den Art. 10 Abs. 1 MarkenRL im deutschen Recht umgesetzt wird - gelten danach einheitliche Maßstäbe (vgl. EuGH, Urteil vom 13. September 2007 - C-234/06, Slg. 2007, I-7333 = GRUR 2008, 343 Rn. 83 - II Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH, Beschluss vom 17. August 2011 - I ZR 84/09, GRUR 2011, 1142 Rn. 19 = WRP 2011, 1615 - PROTI). Unter Benutzung im Sinne von Art. 15 Abs. 1 GMV ist eine Verwendung der Marke zu verstehen, die ihrer Hauptfunktion entspricht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität einer Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem ihm ermöglicht wird, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (EuGH, Urteil vom 11. März 2003 - C-40/01, Slg. 2003, I-2439 = GRUR 2003, 425 Rn. 36 - Ansul; Urteil vom 9. Dezember 2008 - C-442/07, Slg. 2008, I-9223 = GRUR 2009, 156 Rn. 13 - Verein Radetzky-Orden; Urteil vom 15. Januar 2009 - C-495/07, Slg. 2009, I-137 = GRUR 2009, 410 Rn. 17 - Silberquelle GmbH; BGH, Urteil vom 21. Juli 2005 - I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP 2005, 1527 - OTTO; Urteil vom 14. April 2011 - I ZR 41/08, GRUR 2011, 623 Rn. 23 = WRP 2011, 886 - Peek & Cloppenburg II).

19 Domainnamen, die zu einer aktiven, im geschäftlichen Verkehr verwendeten Homepage führen, kommt in der Regel neben der Adressfunktion eine kennzeichnende Funktion zu. Der Verkehr sieht in ihnen einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der unter den Bezeichnungen im Internet angebotenen Waren oder Dienstleistungen. Etwas anderes gilt allerdings dann, wenn der Domainname ausnahmsweise eine reine Adressfunktion hat oder wenn er vom

Verkehr nur als beschreibende Angabe verstanden wird (vgl. zur rechtsverletzenden Benutzung BGH, Urteil vom 14. Mai 2009 - I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055 Rn. 49 = WRP 2009, 1533 - airdsl; Urteil vom 18. November 2010 - I ZR 155/09, GRUR 2011, 617 Rn. 19 = WRP 2011, 881 - Sedo).

20 bb) Ausgehend von diesen Grundsätzen hat das Berufungsgericht zu Recht angenommen, dass dem Domainnamen "zappa.com" des Klägers keine kennzeichnende Funktion zukommt. Der Teil des Verkehrs, dem die Person Frank Zappa bekannt sei, werde den Domainnamen als Hinweis auf den Musiker und nicht auf die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen verstehen. Derjenige Teil des Verkehrs, dem die Person Frank Zappa unbekannt sei, erkenne nach dem Aufruf der Internetseite unmittelbar, dass dort Informationen zu einem Musiker gleichen Namens dargestellt seien, und fasse den Domainnamen daher ebenfalls nur als beschreibend auf.

21 (1) Die Revision hält dem entgegen, bei dem Domainnamen handele es sich um den (schlagwortartig verkürzten) Namen des Klägers; als klassisches Kennzeichnungsmittel sei der Name unterscheidungskräftig. Den Domainnamen sehe der Verkehr nicht als beschreibend, sondern als Hinweis auf ein Unternehmen mit der betreffenden Geschäftsbezeichnung an. Dem kann nicht zugestimmt werden.

22 (2) Allerdings ist ein Name - vorliegend der Name Zappa - dazu geeignet und bestimmt, seinen Namensträger individuell zu bezeichnen und von anderen Personen zu unterscheiden, weshalb der Name einer Person ein klassisches Kennzeichnungsmittel darstellt (vgl. BGH, Urteil vom 30. Januar 2008 - I ZR 134/05, GRUR 2008, 801 Rn. 13 = WRP 2008, 1189 - Hansen Bau). Daraus folgt aber nicht, dass der Verkehr einen Namen, anhand dessen er eine Person von anderen unterscheiden kann, grundsätzlich auch als Hinweis auf die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen aus einem Unternehmen und

damit als Marke auffasst, wenn ihm der Name als Domainname begegnet. Eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von Art. 15 Abs. 1 GMV liegt danach nicht vor, wenn der aus dem Namen einer Person gebildete Domainname vom Verkehr als ausschließlich den Inhalt der Internetseite beschreibender oder - im Hinblick auf ein gleichnamiges Unternehmen - als rein firmenmäßiger Hinweis aufgefasst wird (vgl. EuGH, Urteil vom 11. September 2007 - C-17/06, Slg. 2007, I-7041 = GRUR 2007, 971 Rn. 21 - Céline; BGH, GRUR 2005, 1047, 1049 - OTTO; BGH, Beschluss vom 15. September 2005 - I ZB 10/03, GRUR 2006, 150 Rn. 9 = WRP 2006, 241 - NORMA; Urteil vom 10. April 2008 - I ZR 167/05, GRUR 2009, 60 Rn. 24 bis 27 = WRP 2008, 1544 - LOTTOCARD; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 26 Rn. 68; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 26 Rn. 60).

23 (3) Von diesen Maßstäben ist das Berufungsgericht ausgegangen und hat im Streitfall rechtsfehlerfrei angenommen, dass der Verkehr den Domainnamen "zappa.com" nur als beschreibenden Hinweis auf den Inhalt einer Internetseite auffasst. Die Feststellung, ob der Verkehr den Domainnamen ausnahmsweise nur als beschreibend ansieht, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter. In der Revisionsinstanz ist nur zu prüfen, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt hat, nicht gegen Erfahrungssätze und Denkgesetze verstoßen oder wesentliche Umstände nicht unberücksichtigt gelassen hat. Dem Berufungsgericht ist bei seiner Beurteilung kein Rechtsfehler unterlaufen.

24 (4) Anders als die Revision meint, ist das Berufungsgericht nicht von einem Erfahrungssatz ausgegangen, der Verkehr sehe in dem auf den Nachnamen eines berühmten Künstlers lautenden Domainnamen stets einen beschreibenden Hinweis. Es hat vielmehr zu Recht das Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise anhand des Domainnamens und des Inhalts der Internetseite ermittelt. Danach fasst der Verkehr den Domainnamen "zappa.com" als beschreibende Angabe und nicht als Hinweis auf die Herkunft von Waren oder

Dienstleistungen auf. Er versteht den Domainnamen - wie das Berufungsgericht in anderem Zusammenhang festgestellt hat - auch nicht als Hinweis auf den Kläger, so dass es auf die Frage, unter welchen Voraussetzungen die firmenmäßige Verwendung eines Zeichens auch eine markenmäßige Benutzung darstellt, nicht ankommt.

25 Etwas anderes ergibt sich im Streitfall auch nicht aus dem Inhalt der Internetseite. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts befindet sich auf der über den fraglichen Domainnamen erreichbaren Internetseite des Klägers ein elektronischer Hinweis (Link) mit der Bezeichnung "Barfko-Swill (shoppage)" zu einer Internetseite, auf der CDs mit Liedern von Frank Zappa zum Kauf angeboten werden. Daraus ergibt sich ebenfalls keine rechtserhaltende Benutzung der Marke "ZAPPA".

26 Allerdings hat der Senat angenommen, eine rechtsverletzende markenmäßige Verwendung eines Domainnamens könne sich daraus ergeben, dass auf der über den Domainnamen erreichbaren Internetseite elektronische Werbeerweise angebracht seien, die zu Produktangeboten von Drittanbietern führten (vgl. BGH, GRUR 2011, 617 Rn. 19 - Sedo). Ob ein entsprechender Internetauftritt für eine rechtserhaltende Benutzung (Art. 15 Abs. 1 GMV, Art. 10 Abs. 1 MarkenRL, § 26 Abs. 1 MarkenG) ausreicht, braucht hier nicht entschieden zu werden. Nach den nicht angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts ist im Streitfall der elektronische Verweis auf der Internetseite mit Verkaufsangeboten nicht mit der Klagemarke, sondern mit dem Hinweis "Barfko-Swill (shoppage)" gekennzeichnet. Das reicht für eine rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke nicht aus, weil der Verkehr den Domainnamen als rein beschreibend auffasst und keinen Anlass hat, aufgrund des mit "Barfko-Swill (shoppage)" bezeichneten Links an dieser Sichtweise etwas zu ändern.

- 27 Die Revision macht ferner ohne Erfolg geltend, auf der unter "zappa.com" erreichbaren Internetseite würden auch Konzerte und Fanartikel der Band "Zappa plays Zappa" des Künstlers Dweezil Zappa, des Sohns von Frank Zappa, vermarktet. Feststellungen hierzu hat das Berufungsgericht nicht getroffen. Die Revision zeigt nicht auf, dass das Berufungsgericht Vortrag des Klägers übergangen hat, der die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung der angegriffenen Gemeinschaftsmarke "ZAPPA" rechtfertigt.
- 28 c) Die Annahme des Berufungsgerichts, durch die Verwendung der Bezeichnung "ZAPPA Records" sei die Gemeinschaftsmarke "ZAPPA" nicht rechtserhaltend benutzt worden (Art. 15 Abs. 1 und 2 Buchst. a GMV), hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung ebenfalls stand.
- 29 aa) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, der Verkehr verstehe die Bezeichnung "ZAPPA Records" in einem beschreibenden Sinn als eine Einheit zur Produktion von CDs, die Musik von Frank Zappa enthielten, und nicht als Hinweis auf die Herkunft der CDs. Zum Teil wurde die Bezeichnung "ZAPPA Records" - etwa bei der Verwendung auf einer Internetseite des Klägers - als beschreibender Hinweis auf die Musik von Frank Zappa aufgefasst. Eine Verwendung der Bezeichnung "ZAPPA Records" auf der Internetseite lasse sich im maßgeblichen Fünfjahreszeitraum und anschließend bis zur Erhebung der Widerklage am 14. Mai 2008 auch nicht feststellen. Zudem stelle die Verwendung von "ZAPPA Records" keine rechtserhaltende Benutzung der angegriffenen Marke dar. Der Zusatz "Records" sei nicht ohne Einfluss auf die Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke "ZAPPA". Durch "Records" werde in der Musikbranche regelmäßig eine Gesellschaft bezeichnet, die Musikaufnahmen produziere. Auch reiche eine Verwendung als Unternehmenskennzeichen für eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von Art. 15 Abs. 1 GMV nicht aus.

30 bb) Gegen diese Ausführungen wendet sich die Revision ohne Erfolg.

31 (1) Das Berufungsgericht hat zu Recht eine rechtserhaltende Benutzung der Marke "ZAPPA" durch die Bezeichnung "ZAPPA Records" auf einer Internetseite des Klägers, auf der Rückseite von CD-Hüllen und im Zusammenhang mit iTunes verneint.

32 Es kann offenbleiben, ob dem Berufungsgericht in der Beurteilung zu folgen ist, die Bezeichnung "ZAPPA Records" werde lediglich als Hinweis auf den Künstler und daher beschreibend verstanden. Jedenfalls lässt die weitere - entgegen der Auffassung der Revision nicht in widersprüchlicher Weise, sondern im Wege einer Hilfsbegründung getroffene - Feststellung des Berufungsgerichts keinen Rechtsfehler erkennen, dass bei einer Verwendung der Bezeichnung "ZAPPA" in der Zusammensetzung mit "Records" eine rechtserhaltende Benutzung ausscheidet, weil diese Benutzung von der eingetragenen Form der Marke in rechtlich erheblicher Weise abweicht.

33 (2) Gemäß Art. 15 Abs. 2 Buchst. a GMV gilt als rechtserhaltend auch eine Benutzung der Gemeinschaftsmarke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass die Unterscheidungskraft der Marke dadurch beeinflusst wird. Wird eine Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nur vor, wenn die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Das ist der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. zu § 26 Abs. 3 MarkenG BGH, Urteil vom 18. März 2008 - I ZR 200/06, GRUR 2009, 772 Rn. 39 = WRP 2009, 971 - Augsburgener Puppenkiste; Urteil vom 19. November 2009 - I ZR 142/07, GRUR 2010, 729 Rn. 17 = WRP 2010, 1046 - MIXI).

34 Die Beurteilung, ob durch die Benutzung einer Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form ihr kennzeichnender Charakter verändert wird, ist grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten. Sie ist vom Revisionsgericht nur eingeschränkt unter anderem auf eine zutreffende Rechtsanwendung und die Beachtung der allgemeinen Lebenserfahrung überprüfbar (BGH, GRUR 2011, 623 Rn. 19 - Peek & Cloppenburg II). Dem Berufungsgericht ist bei seiner Beurteilung kein Rechtsfehler unterlaufen.

35 (3) Ohne Erfolg macht die Revision geltend, der Zusatz "Records" sei rein beschreibend und könne deshalb die Unterscheidungskraft der Klagemarke nicht beeinflussen. Allerdings wird der kennzeichnende Charakter einer Wortmarke regelmäßig nicht verändert, wenn ihr ein weiterer Wortbestandteil hinzugefügt wird, dem keine eigene herkunftshinweisende Funktion zukommt, etwa weil er glatt beschreibend ist. Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn sich die Marke und der weitere Wortbestandteil zu einem neuen Gesamtbegriff verbinden und dadurch der kennzeichnende Charakter der Marke verändert wird (vgl. BGH, Beschluss vom 9. Juli 1998 - I ZB 37/96, GRUR 1999, 94, 95 = WRP 1998, 1081 - Holtkamp; BGH, GRUR 2009, 772 Rn. 45 - Augsburgischer Puppenkiste; Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 Rn. 130; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 26 Rn. 176 ff.). Eine Änderung des kennzeichnenden Charakters einer Marke liegt auch vor, wenn erst durch den Zusatz eine an sich beschreibende Verwendung zu einer kennzeichenmäßigen Benutzung wird. So liegt es im Streitfall. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die Angabe "ZAPPA" im Zusammenhang mit Musik des Künstlers Frank Zappa regelmäßig vom Verkehr beschreibend aufgefasst wird und die Bezeichnung "ZAPPA Records" durch den Zusatz "Records" die Bedeutung des Kennzeichens eines Unternehmens erlangt. Damit wird der kennzeichnende Charakter der Bezeichnung "ZAPPA" geändert, indem die beschreibende Angabe "ZAPPA" durch den

Zusatz "Records" die Bedeutung eines (Unternehmens-)Kennzeichens annimmt.

36 Anders als die Revision meint, kommt es nicht darauf an, ob vorliegend in der Verwendung von "ZAPPA Records" als Unternehmenskennzeichen im Zusammenhang mit dem Warenabsatz zugleich eine rechtserhaltende Benutzung einer gleichlautenden Marke liegt. Zwar kann die Verwendung eines Unternehmenskennzeichens zugleich eine rechtserhaltende Benutzung einer gleichlautenden Marke darstellen, wenn der angesprochene Verkehr die Benutzung des Kennzeichens nicht ausschließlich als Unternehmenskennzeichen, sondern auch als Unterscheidungszeichen für die Waren oder Dienstleistungen ansieht (vgl. BGH, Urteil vom 10. Oktober 2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 430 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA; BGH, GRUR 2005, 1047, 1049 - OTTO). Daraus kann die Revision im Zusammenhang mit der rechtserhaltenden Benutzung der angegriffenen Marke "ZAPPA" durch die abgewandelte Form "ZAPPA Records" nach Art. 15 Abs. 2 Buchst. a GMV aber nichts für sie Günstiges ableiten. Der Umstand, dass neben der Verwendung von "ZAPPA Records" als Unternehmenskennzeichen auch eine Benutzung dieses Zeichens als Marke in Betracht kommt, berührt nicht die Frage, ob durch den Zusatz "Records" die Unterscheidungskraft der Marke "ZAPPA" beeinflusst wird.

37 Der Revision verhilft weiter nicht die Rüge zum Erfolg, der Bestandteil "Records" gehe gegenüber dem großflächigen und in Fettdruck gehaltenen Bestandteil "ZAPPA" völlig unter und sei nur bei genauer Betrachtung überhaupt erkennbar. Kann der Verkehr den Zusatz "Records" im zusammengesetzten Zeichen "ZAPPA Records" aufgrund der unterschiedlichen Größenverhältnisse nicht erkennen, liegt lediglich eine beschreibende und keine markenmäßige Benutzung des Zeichens vor. Im Übrigen hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen, die den Schluss rechtfertigen, bei der Bezeichnung "ZAPPA Records" seien die Bestandteile in einer so unterschiedlichen Größe wie-

dergegeben, dass zwar der Bestandteil "ZAPPA", nicht aber "Records" zu erkennen sei.

38 2. Die Revision hat auch keinen Erfolg, soweit sie sich gegen die Abweisung der Klage wendet.

39 a) Die Klage ist nicht wegen fehlender Bestimmtheit des Klageantrags unzulässig. Der Kläger hat in der Revisionsverhandlung erklärt, dass er den Klageantrag zu I a, den Klageantrag zu II, soweit er gegen "Zappanale" gerichtet ist, sowie den Klageantrag zu III in erster Linie auf die Gemeinschaftsmarke Nr. 001933944 und hilfsweise auf das Unternehmenskennzeichen des Klägers und den Klageantrag zu I b sowie den Klageantrag zu II, soweit dieser gegen die Werbung für Bekleidungsstücke gerichtet ist, auf die Bildmarke Nr. 2095671 stützt.

40 b) Die auf das Verbot der Bezeichnung "Zappanale" gerichteten Unterlassungsanträge zu I a, II und III sind unbegründet.

41 aa) Die Anträge können nicht auf die Gemeinschaftswortmarke "ZAPPA" gestützt werden. Die Marke ist nach Art. 50 Abs. 1 Buchst. a GMV ab dem 1. August 2007 verfallen (dazu II 1) und kann bereits deshalb kein in die Zukunft gerichtetes Verbot rechtfertigen. Zudem steht den auf die Gemeinschaftsmarke gestützten Unterlassungsanträgen der Einwand des Verfalls nach Art. 15 in Verbindung mit Art. 95 Abs. 3 GMV entgegen.

42 bb) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass keine Ansprüche des Klägers wegen Verletzung des Rechts an einem Unternehmenskennzeichen bestehen (§ 15 Abs. 2 und 4 MarkenG). Für den Kläger sei kein Recht an einem Unternehmenskennzeichen in Deutschland entstanden. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

43 (1) Die Revision rügt vergeblich, das Berufungsgericht habe rechtsfehlerhaft verneint, dass für den Kläger ein Recht an einem Unternehmenskennzeichen in Deutschland durch die Benutzung des Domainnamens "zappa.com" entstanden sei.

44 (2) Der Schutz des Unternehmenskennzeichens nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG entsteht bei von Haus aus unterscheidungskräftigen Bezeichnungen mit der Aufnahme der Benutzung im Inland im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs (BGH, Urteil vom 19. Februar 2009 - I ZR 135/06, GRUR 2009, 685 Rn. 17 = WRP 2009, 803 - ahd.de).

45 (3) Das Berufungsgericht hat in der Verwendung der Domainbezeichnung "zappa.com" keine Ingebrauchnahme eines Unternehmenskennzeichens gesehen, weil das Zeichen nach den konkreten Umständen des Streitfalls rein beschreibend für den Inhalt der Seite verstanden werde. Das hält der rechtlichen Nachprüfung stand (dazu II 1 b).

46 c) Die auf das Verbot der Verwendung des Bartsymbols gerichteten Unterlassungsanträge zu I b und II sind ebenfalls unbegründet.

47 aa) Das Berufungsgericht hat Ansprüche des Klägers wegen der Verletzung der deutschen Bildmarke Nr. 2095671 nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG zu Recht verneint. Die Ansprüche sind gemäß § 25 Abs. 1 und 2 Satz 1, § 26 MarkenG ausgeschlossen, weil der Kläger die Marke nicht innerhalb der letzten fünf Jahre vor Klageerhebung (3. Dezember 2007) rechtserhaltend im Inland benutzt hat.

48 bb) Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg mit der Begründung, das Berufungsgericht habe nicht hinreichend berücksichtigt, dass der Kläger seine Waren auf seiner Internetseite ständig zum Verkauf anbiete. Da keine

Anhaltspunkte für eine Scheinbenutzung vorlägen, müssten die Absatzbemühungen für eine ernsthafte Benutzung ausreichen. Auf den quantitativen Absatzserfolg könne es nicht ankommen.

49 (1) Eine Marke wird dann ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, für die sie eingetragen wurde, benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern. Ausgeschlossen sind die Fälle, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann. Dazu rechnen insbesondere der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (vgl. EuGH, GRUR 2008, 343 Rn. 72 - II Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH, GRUR 2010, 729 Rn. 15 - MIXI). Die Frage, ob eine Benutzung mengenmäßig hinreichend ist, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzugewinnen, hängt somit von mehreren Faktoren und einer Einzelfallbeurteilung ab (vgl. EuGH, GRUR 2008, 343 Rn. 73 - II Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]).

50 (2) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Bildmarke sei nicht im Zusammenhang mit Bekleidungsstücken auf der Internetseite "zappa.com" rechterhaltend benutzt worden. Ein Bezug zu Bekleidungsstücken ergebe sich auf der Internetseite nicht. Der Kläger habe zwar Bekleidungsstücke vorgelegt, auf denen die Bildmarke angebracht sei. Zu deren Vertrieb in Deutschland habe der Kläger aber nichts mehr vorgetragen. Er habe lediglich in allgemeiner Form behauptet, mit der Klagemarke gekennzeichnete Bekleidungsstücke seien in Deutschland vertrieben worden. Ob dies in nennenswerter Stückzahl und damit in einem Umfang geschehen sei, der als ernsthafte Benutzung im Sinne des

§ 26 Abs. 1 MarkenG angesehen werden könne, bleibe ebenso offen wie die Frage, ob dies in dem hier maßgebenden Zeitraum der Fall gewesen sei. Der Kläger habe hinsichtlich der Ware Bekleidungsstücke überhaupt keine näheren Angaben gemacht, die es ermöglichen könnten, die Voraussetzungen des § 26 MarkenG zu beurteilen.

51 Diese von zutreffenden rechtlichen Grundlagen ausgehende Beurteilung des Berufungsgerichts ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die Revision zeigt keinen Vortrag des Klägers zum Umfang der Benutzung der Marke für Bekleidungsstücke in Deutschland auf, den das Berufungsgericht unberücksichtigt gelassen hat.

52 Gegenteiliges ergibt sich - anders als die Revision meint - auch nicht aus dem in Rede stehenden Internetauftritt. Dieser weist keinen Bezug zu Bekleidungsstücken auf und damit auch keine Werbung für Bekleidungsstücke mit der fraglichen Bildmarke. Das in der Anlage K 16 angeführte Angebot, auf das die Revision abhebt, ist weder in zeitlicher Hinsicht noch vom Umfang her näher konkretisiert.

53 d) Die Anträge auf Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht sind ebenfalls unbegründet. Auch insoweit greift der Nichtbenutzungseinwand der Beklagten durch. Im Hinblick auf die Gemeinschaftswortmarke "ZAPPA" ergibt sich dies aus Art. 15 in Verbindung mit Art. 95 Abs. 3 GMV und hinsichtlich der deutschen Bildmarke aus § 25 Abs. 1, § 26 Abs. 1 MarkenG. Diese Vorschriften sehen - anders als Art. 54 Abs. 1 GMV, § 52 Abs. 1 MarkenG für die Löschung einer Marke wegen Verfalls - keine zeitliche Begrenzung der Rückwirkung vor und stehen deshalb auch der Geltendmachung von auf die Vergangenheit bezogenen Ansprüchen wegen Markenverletzung entgegen, wenn die Marke während des Verletzungszeitraums nicht benutzt worden ist (Ingerl/Rohnke aaO § 25 Rn. 29; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 25 Rn. 6).

Ob dies auch im Hinblick auf Ansprüche wegen Verletzungshandlungen gilt, die zu einer Zeit entstanden sind, als die Marke noch benutzt wurde, braucht nicht entschieden zu werden. Im Streitfall ist nichts dazu festgestellt, dass die in Rede stehenden Marken rechtserhaltend benutzt worden sind.

54 III. Danach ist die Revision des Klägers mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Büscher

Pokrant

Schaffert

Kirchhoff

Löffler

Vorinstanzen:

LG Düsseldorf, Entscheidung vom 21.01.2009 - 2a O 232/07 -

OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 15.06.2010 - I-20 U 48/09 -