



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZR 184/19

vom

22. April 2020

in dem Rechtsstreit

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 22. April 2020 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Feddersen, die Richterinnen Pohl und Dr. Schmaltz

beschlossen:

Die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision in dem Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 13. September 2019 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Der Wert des Beschwerdeverfahrens wird auf 100.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 Die Nichtzulassungsbeschwerde hat keinen Erfolg, weil die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung hat noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordert (§ 543 Abs. 2 Satz 1 ZPO).
- 2 Die Zulassung der Revision ist insbesondere nicht deswegen geboten, weil das Berufungsgericht bei der Prüfung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG von der ständigen Rechtsprechung des Senats abgewichen ist und der Schutzschränke des § 23 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 MarkenG (§ 23 Nr. 3 MarkenG aF) gegenüber dem erweiterten Schutz bekannter Kennzeichen eigenständige Bedeutung beigemessen hat. Die Frage, ob durch die Benutzung des angegriffenen Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung einer bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt wird (§ 14

Abs. 2 Nr. 3 MarkenG), ist anhand einer umfassenden Würdigung aller relevanten Umstände zu beurteilen, zu denen das Ausmaß der Bekanntheit und der Grad der Unterscheidungskraft der Marke, der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen sowie die Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen und der Grad ihrer Nähe gehören. In die Abwägung ist der Freistellungstatbestand des § 23 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 MarkenG (§ 23 Nr. 3 MarkenG aF) einzustellen, dem grundsätzlich keine eigenständige Bedeutung gegenüber dem Schutz bekannter Marken zukommt. Die Wertungen des § 23 MarkenG - insbesondere die Frage, ob die Benutzung der Marke gegen die guten Sitten beziehungsweise die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel (§ 23 Abs. 2 MarkenG nF) verstößt - kommen im Tatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bei der Prüfung zum Tragen, ob Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt werden (vgl. BGH, Urteil vom 22. November 2001 - I ZR 138/99, BGHZ 149, 191, 203 [juris Rn. 45] - shell.de; Urteil vom 28. Juni 2018 - I ZR 236/16, GRUR 2019, 165 Rn. 22 = WRP 2019, 200 - keine-vorwerk-vertretung, mwN). Diese Abweichung ist aber nicht entscheidungserheblich, weil es dabei allein um die Frage geht, an welcher Stelle der Verletzungsprüfung die Wertungen des Tatbestands des § 23 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 MarkenG (§ 23 Nr. 3 MarkenG aF) zu berücksichtigen sind. Ob diese Wertungen bereits in die Prüfung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG einfließen oder als eigenständiger Rechtfertigungstatbestand geprüft werden, hat auf das Ergebnis keinen Einfluss.

- 3 Von einer näheren Begründung wird gemäß § 544 Abs. 6 Satz 2 Halbsatz 2 ZPO abgesehen.

4 Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Koch

Schaffert

Feddersen

Pohl

Schmaltz

Vorinstanzen:

LG Köln, Entscheidung vom 15.01.2019 - 31 O 397/17 -

OLG Köln, Entscheidung vom 13.09.2019 - 6 U 29/19 -