



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 55/10

Verkündet am:
22. März 2012
Bürk
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

METRO/ROLLER's Metro

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Zwischen Fachhandel und Cash&Carry-Märkten als Formen des Vertriebs an
Gewerbetreibende besteht eine beträchtliche Branchennähe.

BGH, Urteil vom 22. März 2012 - I ZR 55/10 - OLG Hamburg

LG Hamburg

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 21. Dezember 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 5. Zivilsenat, vom 17. Februar 2010 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin gehört zur Metro-Unternehmensgruppe, einem der weltweit größten Handelsunternehmen, das unter anderem "Cash&Carry-Märkte" für gewerbliche Kunden betreibt. Sie ist mit der Verwaltung und Wahrnehmung gewerblicher Schutzrechte betraut und Inhaberin der am 27. April 2004 eingetragenen deutschen Marke 303 48 717 "METRO", die für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen, unter anderem für "elektrische Reinigungsgeräte" Schutz beansprucht. Die Klägerin und andere Konzerngesellschaften verwen-

den die Bezeichnung "METRO" in der Unternehmensbezeichnung sowie als Firmenschlagwort. Die Beklagte produziert und verkauft Rohrreinigungsgeräte, die sie als "ROLLER's Metro 22", "ROLLER's Metro 32" und "ROLLER's Mini-Metro A" bezeichnet. Endabnehmer der Werkzeuge der Beklagten ist das Installationshandwerk, also Fachbetriebe der Innungen Sanitär, Heizung und Klima, die über den entsprechenden Fachhandel beliefert werden.

2 Die Klägerin hat geltend gemacht, die Produktbezeichnungen der Beklagten verletzen ihre Rechte aus der Marke und dem Unternehmenskennzeichen "METRO". Bei der Bezeichnung "METRO" handele es sich um ein besonders wertvolles und bekanntes Kennzeichen.

3 Soweit für das Revisionsverfahren von Bedeutung, hat die Klägerin beantragt,

es der Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr für Rohrreinigungsgeräte die Bezeichnung "ROLLER's Metro" zu verwenden und/oder verwenden zu lassen.

4 Daneben begehrt sie Auskunft, Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie Zahlung von Abmahnkosten.

5 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben. Dagegen wendet sich die Klägerin mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt.

Entscheidungsgründe:

6 I. Das Berufungsgericht hat die mit der Klage geltend gemachten kenn-
zeichenrechtlichen Ansprüche für unbegründet gehalten und dazu ausgeführt:

7 Ansprüche nach § 14 Abs. 2 MarkenG stünden der Klägerin nicht zu, weil
sie für die Warenkategorie "elektrische Reinigungsgeräte" keine rechtserhalten-
de Benutzung der Klagemarke im Sinne des § 26 Abs. 1 MarkenG dargelegt
habe.

8 Ansprüche aus der Geschäftsbezeichnung der Klägerin aus § 15 Abs. 2
MarkenG kämen nicht in Betracht, weil es an einer Verwechslungsgefahr zwi-
schen dem Unternehmenskennzeichen "METRO" und dem von der Beklagten
als Produktbezeichnung verwendeten Begriff "ROLLER´s Metro" fehle. Zwi-
schen den Parteien bestehe eine nicht ausgeprägte Branchenähnlichkeit. Das
Klagezeichen "METRO" verfüge in Bezug auf die von der Beklagten vertriebe-
nen hochspezialisierten Produkte für Fachabnehmer des Installationshand-
werks über eine noch leicht gesteigerte Kennzeichnungskraft. Allerdings fehle
es an einer relevanten Zeichenähnlichkeit. Der Begriff "Metro" präge das ange-
griffene Gesamtzeichen nicht allein. Ihm komme in der angegriffenen Gestal-
tung auch keine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Die angesprochenen
Verkehrskreise hätten keine Veranlassung anzunehmen, der nachgestellte Be-
griff "Metro" könne auf ein anderes Unternehmen als das der Beklagten hinwei-
sen.

9 Ein Anspruch aus § 15 Abs. 3 MarkenG stehe der Klägerin ebenfalls
nicht zu, da weder eine Rufbeeinträchtigung noch eine Rufausbeutung des
Schlagworts der Klägerin vorliege.

10 II. Die Revision, die sich allein auf das Unternehmensschlagwort "METRO" stützt, hat Erfolg. Auf der Grundlage der bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts können die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche aus § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG nicht ausgeschlossen werden.

11 1. Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass der Schutz des Unternehmenskennzeichens und -schlagworts nach § 5 Abs. 2 MarkenG auch die produktkennzeichnende oder markenmäßige Verwendung umfasst (BGH, Urteil vom 9. Oktober 2003 - I ZR 65/00, GRUR 2004, 512, 513 = WRP 2004, 610 - Leysieffer, mwN; Urteil vom 24. Februar 2005 - I ZR 161/02, GRUR 2005, 871, 872 = WRP 2005, 1165 - Seicom).

12 2. Die Annahme des Berufungsgerichts, zwischen den kollidierenden Zeichen bestehe keine Verwechslungsgefahr, hält revisionsrechtlicher Überprüfung jedoch nicht stand. Die Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände zu beurteilen, wobei eine Wechselwirkung zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens der Klägerin und dem wirtschaftlichen Abstand der Tätigkeitsgebiete der Parteien besteht (BGH, Urteil vom 13. Oktober 2004 - I ZR 66/02, GRUR 2005, 61 = WRP 2005, 97 - CompuNet/ComNet II, mwN).

13 a) Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, zwischen den Tätigkeitsbereichen der Parteien bestehe eine nur wenig ausgeprägte Branchennähe.

14 aa) Für die Beurteilung der Branchennähe kommt es in erster Linie auf die Produktbereiche und Arbeitsgebiete an, die nach der Verkehrsauffassung

typisch für die Parteien sind. Anhaltspunkte für eine Branchennähe können Berührungspunkte der Waren oder Dienstleistungen der Unternehmen auf den Märkten sowie Gemeinsamkeiten der Vertriebswege und der Verwendbarkeit der Produkte und Dienstleistungen sein. In die Beurteilung einzubeziehen sind naheliegende und nicht nur theoretische Ausweitungen der Tätigkeitsbereiche der Parteien. Im Einzelfall können auch Überschneidungen in Randbereichen der Unternehmenstätigkeiten zu berücksichtigen sein (BGH, Urteil vom 20. Januar 2011 - I ZR 10/09, GRUR 2011, 831 Rn. 23 = WRP 2011, 1174 - BCC, mwN).

15 In dem für das Unternehmenskennzeichen der Klägerin maßgeblichen Bereich der Cash&Carry-Großhandelsmärkte, in denen Wiederverkäufer und Gewerbetreibende einkaufen können, beschränkt sich die Branchennähe nicht auf die Dienstleistung des Betreibens von Kaufhäusern und Großmärkten, sondern umfasst nach der Verkehrsauffassung auch sämtliche Waren und Dienstleistungen, die üblicherweise in Großhandelsmärkten angeboten werden (BGH, Urteil vom 5. Februar 2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 74 = WRP 2009, 616 - Metrobus).

16 bb) In Anwendung dieser Grundsätze durfte das Berufungsgericht eine beträchtliche Branchennähe zwischen den Tätigkeitsbereichen der Parteien nicht verneinen. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts bietet die Klägerin in ihren Cash&Carry-Märkten Gewerbetreibenden ein umfassendes Warensortiment an, zu dem auch Werkzeuge, Werkzeugmaschinen und insbesondere elektrische Hochdruckreinigungsgeräte für allgemeine handwerkliche Einsatzgebiete gehören. Dieses Angebot richtet sich auch an das Installationshandwerk, für das die Beklagte hochspezialisierte Werkzeuge herstellt, die der Beseitigung von Verstopfungen von Rohrleitungen dienen. Indem die Parteien sich an denselben gewerblichen Kundenkreis wenden, gibt es zwischen ihnen

Berührungspunkte auf dem Absatzmarkt. Zwar werden die Werkzeuge der Beklagten über den Fachhandel ausgeliefert. Zwischen Fachhandel und Cash&Carry-Märkten als Formen des Vertriebs an Gewerbetreibende besteht aber eine beträchtliche Branchennähe. Zudem sind naheliegende Geschäftsausweitungen zu berücksichtigen. Da Branchennähe und nicht Branchenidentität hier in Rede steht, kommt es nicht darauf an, ob die Klägerin den mechanischen Rohrreinigungsmaschinen der Beklagten entsprechende Geräte in ihren Märkten anbietet.

- 17 b) Auch die Annahme des Berufungsgerichts, das Unternehmenskennzeichen der Klägerin habe für die hier streitgegenständlichen hochspezialisierten Werkzeuge lediglich eine leicht gesteigerte Kennzeichnungskraft, begegnet rechtlichen Bedenken.
- 18 aa) Die Kennzeichnungskraft einer Firmenbezeichnung wird durch den Grad der Eignung des Zeichens bestimmt, sich auf Grund seiner Eigenart und seines durch Benutzung erlangten Bekanntheitsgrades dem Verkehr als Name des Unternehmensträgers einzuprägen (BGH, Urteil vom 21. Februar 2002 - I ZR 230/99, GRUR 2002, 898, 890 = WRP 2002, 1066 - defacto). Für die Bestimmung des Grades der Kennzeichnungskraft kommt es bei einem Unternehmenskennzeichen deshalb - anders als bei der Marke - darauf an, ob der Verkehr das fragliche Kennzeichen nicht nur einem bestimmten, sondern gerade dem Unternehmen zuordnet, das für diese Bezeichnung Schutz beansprucht (BGH, Urteil vom 27. November 2003 - I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 516 = WRP 2004, 758 - Telekom).
- 19 bb) Dem Klagekennzeichen "Metro" kommt für diejenigen Waren und Dienstleistungen gesteigerte Kennzeichnungskraft zu, für die mit dem üblichen Sortiment von Cash&Carry-Märkten Branchennähe besteht (vgl. BGH, GRUR

2009, 484 Rn. 76 - Metrobus). Auf der Grundlage der im Streitfall bestehenden beträchtlichen Branchennähe hätte das Berufungsgericht daher auch eine erheblich gesteigerte Kennzeichnungskraft des Klagezeichens annehmen müssen.

20 c) Zu Recht beanstandet die Revision ferner die Annahme des Berufungsgerichts, das Unternehmenskennzeichen "METRO" weise keine relevante Zeichenähnlichkeit mit der Produktkennzeichnung "ROLLER's Metro" auf.

21 aa) Das Berufungsgericht hat bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr die Zeichen "METRO" und "ROLLER's Metro" in ihrer Gesamtheit betrachtet. Das ist nicht zu beanstanden. Im Hinblick auf die - durch das mit einem Apostroph abgesetzte Genitiv-s bewirkte - Verbindung der beiden Bestandteile der angegriffenen Bezeichnung hat der Verkehr keinen Anlass, in ihr zwei selbständige Zeichen zu erkennen (vgl. BGH, Urteil vom 28. Juni 2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Rn. 30 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect).

22 bb) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen jeweils als Ganzes zu betrachten und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen (BGH, Urteil vom 10. Juni 2009 - I ZR 34/07, GRUR-RR 2010, 205 Rn. 37 - Haus & Grund IV, mwN). Das schließt es nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens für den durch das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGH, Beschluss vom 11. Mai. 2006 - I ZB 28/04, BGHZ 167, 322 Rn. 18 - Malteserkreuz I). Weiter ist möglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Mar-

ke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (EuGH, GRUR 2005, 1042 Rn. 30 - THOMSON LIFE; BGH, Urteil vom 5. April 2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2002, 1315 - Marlboro-Dach). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einem Zeichen älteren Zeitrangs kann Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH, GRUR 2005, 1042 Rn. 31 - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Rn. 18 - Malteserkreuz I).

23 Die Beurteilung des Gesamteindrucks zusammengesetzter Zeichen liegt grundsätzlich auf tatrichterlichem Gebiet. Im Revisionsverfahren kann sie nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob ihr ein unzutreffender Rechtsbegriff zugrunde liegt, sie gegen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstößt oder wesentliche Umstände unberücksichtigt geblieben sind (BGH, Urteil vom 2. April 2009 - I ZR 78/06, GRUR 2009, 672 Rn. 35 = WRP 2009, 824 - OSTSEE-POST, mwN).

24 cc) Das Berufungsgericht hat angenommen, der Bestandteil "Metro" präge nicht allein den Gesamteindruck des Zeichens der Beklagten. Auch wenn Herstellerbezeichnungen in zusammengesetzten Zeichen häufig in den Hintergrund träten, werde das Gesamtzeichen im Streitfall deutlich und unübersehbar durch den Bestandteil "ROLLER's" mitgeprägt. Das folge aus der Genitiv-Deklination des Herstellernamens, der die beiden Zeichenbestandteile zu einer Einheit verbinde. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.

25 Zwar ist in der Rechtsprechung des Senats anerkannt, dass bei zusammengesetzten Zeichen ein Bestandteil, der für den Verkehr erkennbar Unternehmens- und Serienkennzeichen ist, im Allgemeinen in der Bedeutung für den Gesamteindruck zurücktritt, weil der Verkehr die eigentliche Produktkennzeichnung in derartigen Fällen im anderen Bestandteil erblickt. Dieser Erfahrungssatz besagt aber nicht, dass die tatrichterliche Würdigung des Einzelfalls unter Heranziehung aller Umstände nicht zu einem abweichenden Ergebnis führen kann (BGH, GRUR 2008, 258 Rn. 27 - INTERCONNECT/T-InterConnect).

26 Von diesen Grundsätzen ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat im Einzelnen begründet, weshalb im vorliegenden Fall der Erfahrungssatz, wonach die Herstellerbezeichnung bei zusammengesetzten Kennzeichen regelmäßig zurücktritt, keine Anwendung findet. Die Erwägung, die Verwendung der vorangestellten Herstellerbezeichnung in der (englischen) Genitiv-Deklination verbinde die beiden Bestandteile zu einer Einheit, ist nicht erfahrungswidrig und lässt auch sonst keinen Rechtsfehler erkennen.

27 dd) Mit Erfolg wendet sich die Revision aber gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, der Bestandteil "Metro" habe im angegriffenen Zeichen keine selbständig kennzeichnende Stellung.

28 (1) Das Berufungsgericht hat ausgeführt, eine selbständig kennzeichnende Stellung des Zeichenbestandteils "Metro" scheide aus, weil der Verkehr aufgrund der vorangestellten Herstellerbezeichnung in der (englischen) Genitiv-Deklination zweifelsfrei erkenne, dass dieser Bestandteil allein produktkennzeichnend verwendet werde und daher gerade nicht auf ein gleichnamiges Unternehmen hinweise. Das hält rechtlicher Nachprüfung nicht stand.

29 (2) Eine selbständig kennzeichnende Stellung des Bestandteils "Metro" in dem zusammengesetzten Zeichen der Beklagten ist nicht dadurch ausgeschlossen, dass es als Produktkennzeichnung und nicht als Hinweis auf das Unternehmen der Klägerin verstanden wird. Vielmehr folgt aus dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr in einem neben dem erkennbaren Unternehmenskennzeichen vorhandenen, unterscheidungskräftigen Bestandteil im Allgemeinen die eigentliche Produktkennzeichnung erblickt, gerade seine selbständig kennzeichnende Stellung in der zusammengesetzten Marke (vgl. BGH, GRUR 2008, 258 Rn. 29, 35 - INTERCONNECT/InterConnect).

30 Eine selbständig kennzeichnende Stellung scheidet danach zwar aus, wenn der Verkehr den Zeichenbestandteil als beschreibend auffasst (BGH, GRUR 2009, 672 Rn. 36 - OSTSEE-POST). Das Berufungsgericht hat aber zutreffend angenommen, dass die Beklagte den Bestandteil "Metro" in ihrer Kennzeichnung markenmäßig und nicht allein sachbeschreibend verwendet. Es kommt insoweit nicht auf die weitere Annahme des Berufungsgerichts an, die angesprochenen Verkehrskreise würden die von der Beklagten intendierten sachbeschreibenden Anklänge des Begriffs "Metro" erkennen, wonach der Spiralantrieb der Rohrreinigungsmaschine ähnlich wie in den als "Metro" bezeichneten U-Bahn-Systemen durch ein Leitungsnetz fahre.

31 Für eine selbständig kennzeichnende Stellung des Zeichenbestandteils "Metro" spricht im Streitfall zudem, dass er nach den Feststellungen des Berufungsgerichts von der Beklagten im Sinne eines Serienzeichens für mehrere Modelle von Rohrreinigungsgeräten verwendet wird ("ROLLER's Metro 22", "ROLLER's Metro 32" und "ROLLERS's Mini-Metro A"). Denn dadurch wird die produktkennzeichnende Funktion des Zeichenbestandteils für den Verkehr wei-

ter erhöht (vgl. auch Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 421).

32 (3) Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks des zusammengesetzten Zeichens der Beklagten "ROLLER's Metro" hätte das Berufungsgericht daher die selbständig kennzeichnende Stellung des Bestandteils "Metro" berücksichtigen müssen. Es hätte dann nicht jede Zeichenähnlichkeit mit dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin "METRO" verneinen dürfen.

33 Die Beurteilung des Grads der Zeichenähnlichkeit obliegt dem Tatrichter (BGH, Urteil vom 30. Oktober 2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 238 = WRP 2004, 360 - Davidoff II; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 446). Das Berufungsgericht hat dazu - von seinem Standpunkt aus zu Recht - keine Feststellungen getroffen.

34 3. Das Berufungsurteil, das sich auch nicht aus anderen Gründen als zutreffend erweist (§ 561 ZPO), kann danach keinen Bestand haben.

35 III. Die Sache ist an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Denn der Senat kann auf Grundlage des vom Berufungsgericht festgestellten Sachverhalts nicht abschließend beurteilen, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist zwar eine Rechtsfrage, die grundsätzlich auch das Revisionsgericht beantworten kann (BGH, Urteil vom 14. Mai 2009 - I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055 Rn. 62 = WRP 2009, 1533 - airdsl). Voraussetzung dafür ist aber die Beurteilung des Gesamteindrucks der Zeichen, die im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegt (vgl. BGH, Urteil vom 13. Januar 2000 - I ZR 123/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND; Urteil vom 27. November 2003 - I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 516 = WRP 2004, 758 - Telekom). Eine fehlerfreie Gesamtbeurteilung auf der

Grundlage einer beträchtlichen Branchennähe, einer erheblich gesteigerten Kennzeichnungskraft des Klagezeichens und eines noch zu bestimmenden Grads von Zeichenähnlichkeit ist bisher durch das Berufungsgericht nicht erfolgt.

36 IV. Für das wiedereröffnete Berufungsverfahren weist der Senat noch auf Folgendes hin:

37 1. In der vorliegenden Fallkonstellation, in der das Unternehmenskennzeichen der Klägerin in dem zusammengesetzten Zeichen der Beklagten, das auch deren eigenes Unternehmenskennzeichen enthält, eine selbständig kennzeichnende Stellung hat, kommt grundsätzlich eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne in Betracht (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042 Rn. 31 - THOMSON LIFE; BGH, GRUR 2008, 258 Rn. 32 ff. - INTERCONNECT/T-InterConnect). Voraussetzung dafür ist, dass der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Zeicheninhabern ausgeht (vgl. BGH, GRUR 2009, 484 Rn. 52 - Metrobus).

38 Eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG besteht bei einer produktkennzeichnenden Verwendung eines geschützten Unternehmenskennzeichens jedoch ausnahmsweise dann nicht, wenn durch besondere Umstände ausgeschlossen ist, dass die angesprochenen Verkehrskreise in der verwendeten Form der Geschäftsbezeichnung (auch) einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware oder Dienstleistung sehen (BGH, GRUR 2005, 871, 872 - Seicom, mwN). Das Berufungsgericht hat insoweit angenommen, der Verkehr stelle keine gedankliche Verbindung zwischen der Bezeichnung "ROLLER's Metro" und dem Unternehmen der Klägerin her. Durch die Voranstellung der Herstellerbezeichnung in der (englischen) Genitiv-Deklination

"ROLLER's" sei ohne Zweifel ersichtlich, dass die Bezeichnung "Metro" keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft des Produkts aus dem Hause der Klägerin enthalte. Vielmehr ergebe sich aus dem Sinngehalt des Gesamtzeichens ohne weiteres die Herkunft des Produkts von der Beklagten. Die angesprochenen Verkehrskreise hätten deshalb keinen Anlass anzunehmen, der nachgestellte Begriff "Metro" könne auf ein anderes Unternehmen hinweisen, denn dies wäre ebenso abwegig wie die Begriffsbildungen "BMW's Opel" oder "Kaufhof's Karstadt".

39 Das Berufungsgericht wird zu prüfen haben, ob diese Ausführungen auch auf der Grundlage einer beträchtlichen Branchennähe, einer erheblich gesteigerten Kennzeichnungskraft des Klagezeichens und eines noch zu bestimmenden Grads von Ähnlichkeit der kollidierenden Zeichen gelten.

40 2. Keinen Bedenken begegnet, dass das Berufungsgericht Ansprüche der Klägerin aus § 15 Abs. 3 MarkenG verneint hat. Eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung im Sinne von § 15 Abs. 3 MarkenG setzt voraus, dass sich die Beklagte mit der Kennzeichnung ihrer Waren dem Unternehmensschlagwort der Klägerin angenähert hat, um Gütevorstellungen, die der Verkehr mit den unter der Bezeichnung vertriebenen Erzeugnissen verbindet, für sich auszunutzen (vgl. BGH, Urteil vom 3. Februar 2005 - I ZR 159/02, BGH GRUR 2005,

583, 584 = WRP 2005, 986 - Lila-Postkarte). Dafür ist vorliegend nichts ersichtlich. Es ist auch nicht erkennbar, dass die beanstandete Zeichenverwendung die Wertschätzung des Unternehmensschlagworts der Klägerin beeinträchtigt.

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Kirchhoff

Koch

Vorinstanzen:

LG Hamburg, Entscheidung vom 21.12.2007 - 315 O 147/07 -

OLG Hamburg, Entscheidung vom 17.02.2010 - 5 U 16/08 -