



# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

I ZR 30/16

Verkündet am:  
2. März 2017  
Führinger  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

- a) Für die Beurteilung, ob eine Wortmarke oder deren Bestandteile die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, kommt es nicht darauf an, welche Bedeutung der Markeninhaber dem Markenwort beimessen will. Maßgeblich ist vielmehr die Sicht des angesprochenen Verkehrs.
- b) Eine Verwechslungsgefahr kann ausnahmsweise trotz klanglicher oder schriftbildlicher Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen wegen eines ohne weiteres erkennbaren eindeutigen abweichenden Begriffsinhalts der Zeichen zu verneinen sein. Ein Sinngehalt, der sich erst nach analytischer Betrachtung ergibt, reicht hierfür jedoch nicht aus.

BGH, Urteil vom 2. März 2017 - I ZR 30/16 - OLG Hamm  
LG Bielefeld

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 2. März 2017 durch die Richter Prof. Dr. Koch, Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, Dr. Löffler und die Richterin Dr. Schwonke

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 4. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Hamm vom 15. Dezember 2015 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als hinsichtlich der Klageanträge 1 und 3 zum Nachteil der Klägerin erkannt worden ist.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin ist Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz für die beim Deutschen Patent- und Markenamt am 8. April 2003 für "Dienstleistungen eines Apothekers, nämlich Beratungen in der Pharmazie" eingetragene deutsche Wortmarke Nr. 30200734 "Medicon-Apotheke" und die am 19. Juli 2010 für "medizinische Dienstleistungen, insbesondere Dienstleistungen eines Apothekers, Beratung in der Pharmazie" eingetragene deutsche Wort-Bild-Marke Nr. 302009051781

# MEDICON

## APOTHEKE

2 Die Beklagte betreibt eine Apotheke in P. unter der Bezeichnung "MediCo Apotheke" und unterhält unter der Domain "medico-apotheke-p." einen Internetauftritt, in dem sie die Bezeichnung "MediCo Apotheke" verwendet. Nach ihrer Behauptung betreibt sie die Apotheke bereits seit dem Jahr 2011 auf dem Gelände des B. in dem dort befindlichen Gesundheitszentrum "MediCo".

3 Die Klägerin sieht in der Verwendung der Bezeichnung "MediCo Apotheke" eine Verletzung der ihr lizenzierten Marken unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr.

4 Die Klägerin hat - soweit noch von Bedeutung - mit dem Klageantrag zu 1 beantragt, die Beklagte unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen,

die Bezeichnung "MediCo-Apotheke" für den Betrieb einer Apotheke sowie das Angebot von Dienstleistungen eines Apothekers zu benutzen, insbesondere unter der Bezeichnung eine Apotheke zu betreiben, Dienstleistungen eines Apothekers anzubieten oder unter dieser Bezeichnung für Dienstleistungen einer Apotheke zu werben.

5 Den Anspruch hat sie in erster Linie auf die Wortmarke und in zweiter Linie auf die Wort-Bild-Marke gestützt. Außerdem hat sie die Beklagte auf Erstattung vorgerichtlicher Abmahnkosten nebst Zinsen in Anspruch genommen (Klageantrag zu 3).

6 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben. Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge zu 1 und 3 weiter.

Entscheidungsgründe:

7 A. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stehe der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 Satz 1 MarkenG nicht zu. Der Anspruch auf Ersatz von Abmahnkosten sei daher gleichfalls unbegründet. Zur Begründung hat es ausgeführt:

8 Zwar spreche viel dafür, dass von einer markenmäßigen Benutzung des angegriffenen Wortzeichens "MediCo-Apotheke" durch die Beklagte auszugehen sei. Dies könne jedoch dahinstehen. Es fehle jedenfalls an einer Verwechslungsgefahr zwischen den Klagemarken und dem angegriffenen Zeichen. Mangels Kennzeichenverletzung stehe der Klägerin auch kein Anspruch auf Erstattung von Abmahnkosten zu. Soweit die Klägerin in der Berufungsinstanz unter Hinweis auf § 5 UWG argumentiere, habe sie damit keinen weiteren Streitgegenstand in den Rechtsstreit einführen wollen.

9 B. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin ist begründet. Sie führt, soweit sie reicht, zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

- 10 I. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann ein auf die Wortmarke "Medicon-Apotheke" gestützter Unterlassungsanspruch gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 Satz 1 MarkenG nicht verneint werden.
- 11 1. Die Klägerin ist befugt, den Unterlassungsanspruch geltend zu machen. Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass der zwischen der Klägerin und der Markeninhaberin abgeschlossene Lizenzvertrag die gemäß § 30 Abs. 3 MarkenG erforderliche Zustimmung zur Klage wegen einer Verletzung der Klagemarken enthält. In dem Lizenzvertrag ist vereinbart, dass im Falle von Markenverletzungen durch Dritte die Klägerin alle erforderlichen Maßnahmen zur Durchsetzung der Markenrechte im eigenen Namen und auf eigene Kosten ergreifen wird. Damit hat die Markeninhaberin die Klägerin gemäß § 30 Abs. 3 MarkenG ermächtigt, die Markenrechte im eigenen Namen geltend zu machen und durchzusetzen (vgl. BGH, Urteil vom 18. Oktober 2007 - I ZR 24/05, GRUR 2008, 614 Rn. 15 = WRP 2008, 794 - ACERBON).
- 12 2. Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen bestehe keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
- 13 a) Die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder der Ähnlichkeit der Zeichen und der Identität oder der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und

umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 5. März 2015 - I ZR 161/13, GRUR 2015, 1004 Rn. 18 = WRP 2015, 1219 - IPS/ISP; Urteil vom 21. Oktober 2015 - I ZR 23/14, GRUR 2016, 197 Rn. 42 = WRP 2016, 199 - Bounty; Urteil vom 28. April 2016 - I ZR 254/14, GRUR 2016, 1301 Rn. 44 = WRP 2016, 1510 - Kinderstube).

14            b) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klagemarke beziehe sich ebenso wie das Zeichen der Beklagten auf die Dienstleistungen eines Apothekers, so dass insoweit Identität bestehe. Dies wird von der Revision nicht angegriffen.

15            c) Das Berufungsgericht hat den Grad der Kennzeichnungskraft der Wortmarke nicht rechtsfehlerfrei festgestellt.

16            aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klagemarke komme nur eine sehr geringe und weit unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Der angesprochene Verkehr nehme die Klagemarke als eine Aneinanderreihung von drei beschreibenden und damit nicht kennzeichnungskräftigen Worten oder Wortbestandteilen wahr, deren Inhalt sich dem Verkehr zwanglos und ohne analysierende Betrachtung erschließe. Der Wortbestandteil "Apotheke" der Klagemarke sei im Hinblick auf Apothekendienstleistungen rein beschreibend und damit ohne Kennzeichnungskraft. Das der deutschen Sprache fremde Kunstwort "Medicon" fasse der Verkehr ohne Weiteres als Kombination der Wortbestandteile "medi" und "con" auf, die ihrerseits Abkürzungen darstellten. Den Wortbestandteil "medi" verstehe der Verkehr als Abkürzung der beschreibenden Begriffe "Medizin", "medizinisch" oder "Medikament". Den Wortbestandteil "con" fasse der Verkehr als Abkürzung des Begriffs "consulting" auf. Die Klagemarke werde daher zwanglos als Umschreibung für eine "Apotheke mit medizinischer Beratung" oder "Apotheke mit Medikamentenberatung" verstanden

und sei damit insgesamt rein beschreibend. Dies hält der revisionsrechtlichen Prüfung nicht stand.

17           bb) Die Beurteilung, ob die angesprochenen Verkehrskreise eine Marke als beschreibend auffassen und die Marke deshalb nur schwach originär kennzeichnungskräftig ist, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter (vgl. BGH, Urteil vom 27. November 2003 - I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 515 = WRP 2004, 758 - Telekom; Urteil vom 22. Januar 2014 - I ZR 71/12, GRUR 2014, 382 Rn. 20 = WRP 2014, 452 - REAL-Chips). Der Tatrichter hat im Verletzungsverfahren die Kennzeichnungskraft der Klagemarke eigenständig festzustellen. Das Berufungsgericht war deshalb nicht an die Ansicht des Deutschen Patent- und Markenamts in den von der Klägerin vorgelegten Beschlüssen in auf die Klagemarke gestützten Widerspruchsverfahren gebunden, die von normaler durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgegangen sind.

18           cc) In der Revisionsinstanz ist allerdings zu prüfen, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, nicht gegen Erfahrungssätze und Denkgesetze verstoßen oder wesentliche Umstände unberücksichtigt gelassen hat (BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 20 - REAL-Chips). Einer solchen Prüfung hält die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Wortmarke "Medicon-Apotheke" sei lediglich schwach kennzeichnungskräftig, nicht stand.

19           (1) Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist auf den Gesamteindruck des Zeichens abzustellen. Der Verkehr neigt in der Regel nicht zu einer zergliedernden und analysierenden Betrachtung eines Zeichens (BGH, Urteil vom 6. Mai 2004 - I ZR 223/01, GRUR 2004, 783, 784 f. = WRP 2004, 1043 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRALEX). Dies schließt nicht aus, dass zunächst die einzelnen Elemente einer Marke nacheinander geprüft werden, um anschließend den durch sie hervorgerufenen Gesamteindruck zu un-

tersuchen (BGH, Urteil vom 25. Oktober 2007 - I ZR 18/05, GRUR 2008, 505 Rn. 21 = WRP 2008, 797 - TUC-Salzcracker). Marken, die für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar an beschreibende Angaben angelehnt sind, verfügen nur über eine geringe Kennzeichnungskraft (BGH, Urteil vom 5. Dezember 2012 - I ZR 85/11, GRUR 2013, 833 Rn. 32 ff. = WRP 2013, 1038 - Culinaria/Villa Culinaria).

20           (2) Das Berufungsgericht hat den Wortbestandteil der Klagemarke "Apotheke" als rein beschreibend und damit als nicht kennzeichnungskräftig angesehen. Dies wird von der Revision nicht angegriffen und lässt auch keinen Rechtsfehler erkennen.

21           (3) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass das Kunstwort "Medicon" der deutschen Sprache fremd ist. Seine Annahme, der Verkehr fasse die Bezeichnung "Medicon" ohne Weiteres als Kombination der Wortbestandteile "medi" und "con" auf, widerspricht jedoch dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr in der Regel nicht zu einer zergliedernden und analysierenden Betrachtung eines Zeichens neigt.

22           (4) Die weitere Annahme des Berufungsgerichts, der Verkehr verstehe den Wortbestandteil "medi" als Abkürzung der beschreibenden Begriffe "Medizin", "medizinisch" oder "Medikament" und den Wortbestandteil "con" als Abkürzung des Begriffs "consulting", wird zudem von seinen Feststellungen nicht getragen. Das Berufungsgericht hat seine Beurteilung der Verkehrsauffassung damit begründet, dass nach dem Vortrag der Klägerin die Markeninhaberin ein innovatives Konzept für den Betrieb von Apotheken entwickelt habe, in dessen Mittelpunkt eine qualitativ hochwertige Beratung und die Beratung zu Präparaten stehe, die auf natürliche Weise die eigenen Körperfunktionen unterstützten. Für die Beurteilung, ob eine Wortmarke oder deren Bestandteile die bean-



spruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, kommt es jedoch nicht darauf an, welche Bedeutung der Markeninhaber dem Markenwort beimessen will. Maßgeblich ist vielmehr die Sicht des angesprochenen Verkehrs. Im vorliegenden Fall ist insoweit auf den Durchschnittsverbraucher abzustellen, weil Apothekendienstleistungen von jedermann nachgefragt werden. Der Gesamteindruck der Klagemarke beurteilt sich damit aus der Sicht eines durchschnittlich informierten, verständigen Verbrauchers, der eine situationsadäquate Aufmerksamkeit aufwendet (BGH, Beschluss vom 22. Januar 2009 - I ZB 52/08, GRUR 2009, 952 Rn. 9 = WRP 2009, 960 - DeutschlandCard).

23 (5) Soweit das Berufungsgericht angenommen hat, den Wortbestandteil "con" verstehe der in Deutschland mittlerweile an den häufigen Gebrauch von Begriffen aus der englischen Sprache gewohnte Verkehr zwanglos als Abkürzung des vielfach verwendeten Begriffs "consulting", ist nicht erkennbar, auf welcher Grundlage es zu diesem Ergebnis gelangt ist. Es hat nicht festgestellt, dass der Verkehr gerade im Bereich von Apothekerdienstleistungen an englische Begriffe gewöhnt ist. Vielmehr hat es in dem von ihm als weiteren Bestandteil des Markenworts "Medicon" aufgefassten Wortteil "medi" eine Anlehnung an Wörter aus dem romanischen Sprachraum gesehen.

24 (6) Selbst wenn sich eine Verkehrsauffassung feststellen ließe, nach der das Markenwort "Medicon" als Kombination von zwei Abkürzungen mit den vom Berufungsgericht angenommenen Bedeutungen verstanden wird, würde es sich dabei um ein Kunstwort handeln, bei dem Abkürzungen aus verschiedenen Sprachräumen kombiniert werden. Es kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass ein derart gebildetes Kunstwort nur unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftig, wie das Berufungsgericht ohne nähere Begründung angenommen hat, ist.

25 d) Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann zudem die Zeichenähnlichkeit nicht verneint werden.

26 aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, in den Zeichenvergleich sei der in beiden Zeichen enthaltene Begriff "Apotheke" nicht einzubeziehen, weil er rein beschreibenden Charakter habe und zudem nicht durch eine Abkürzung besonders gestaltet sei. Zu vergleichen seien die Kunstworte "Medicon" und "MediCo". Es fehle bereits an einer hinreichenden Zeichenähnlichkeit in begrifflicher Hinsicht. Der angesprochene Verkehr fasse die Silbe "Co" im angegriffenen Zeichen nicht als Abkürzung des Begriffs "consulting" auf, sondern assoziiere damit entweder einen Hinweis auf eine Gesellschaftsstruktur ("Compagnie", "Kompanie" oder "Company") oder verbinde den Begriff "MediCo" in seiner Gesamtheit ungeachtet des großgeschriebenen Buchstabens "C" mit dem italienischen und spanischen Wort "medico" (für "Arzt"). Es gebe zudem hinreichende klangliche Unterschiede. Zum einen fehle der Konsonant "n" am Ende des Wortes "MediCo" im Zeichen der Beklagten. Darüber hinaus existierten klangliche Unterschiede bei den Vokalen; in "MediCo" sei das "o" lang und geschlossen, in "Medicon" dagegen kurz und offen. Zudem lägen, wenn auch geringfügige, Unterschiede im Schriftbild vor. Das Zeichen der Beklagten enthalte in der Mitte ein großes "C", außerdem verwende die Klägerin - anders als die Beklagte - einen Bindestrich zwischen den beiden Markenwörtern. Das hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

27 bb) Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild oder in der Bedeutung zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit reicht in der Regel bereits die Ähnlichkeit in einem dieser Wahrnehmungsbereiche aus; es genügt daher, wenn die Zeichen einander

entweder im (Schrift-)Bild oder im Klang oder in der Bedeutung ähnlich sind (vgl. BGH, Urteil vom 14. Februar 2008 - I ZR 162/05, GRUR 2008, 803 Rn. 21 = WRP 2008, 1192 - HEITEC; Urteil vom 20. Januar 2011 - I ZR 31/09, GRUR 2011, 824 Rn. 26 = WRP 2011, 1157 - Kappa; BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 25 - REAL-Chips; GRUR 2015, 1004 Rn. 22 - IPS/ISP). Allerdings kann eine nach dem Bild und/oder nach dem Klang zu bejahende Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Zeichen ausnahmsweise zu verneinen sein, wenn zumindest einem der Zeichen ein klar erkennbarer eindeutiger Sinngehalt zukommt (EuGH, Urteil vom 18. Dezember 2008 - C-16/06, Slg. 2008, I-10053, GRUR Int. 2009, 397 Rn. 98 - OBELIX/MOBILIX; BGH, Urteil vom 28. August 2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1049 = WRP 2003, 1439 - Kellogg's/Kelly's; Urteil vom 29. Juli 2009 - I ZR 102/07, GRUR 2010, 235 Rn. 19 = WRP 2010, 381 - AIDA/AIDU). Dies setzt jedoch einen die Zeichen unterscheidenden, ohne weiteres erkennbaren konkreten Begriffsinhalt voraus (BGH, GRUR 2003, 1047, 1049 - Kellogg's/Kelly's); ein Sinngehalt, der sich erst nach analytischer Betrachtung ergibt, reicht nicht aus (BGH, Urteil vom 13. November 2003 - I ZR 184/01, GRUR 2004, 240, 241 - MIDAS/medAS). Ferner kann eine im Hinblick auf den beschreibenden Zeichenbestandteil bestehende Übereinstimmung die Verwechslungsgefahr nicht begründen (BGH, GRUR 2008, 803 Rn. 22 - HEITEC; Urteil vom 27. März 2013 - I ZR 100/11, GRUR 2013, 631 Rn. 66 = WRP 2013, 778 - AMARULA/Marulablu).

28

cc) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, dass der Begriff "Apotheke" rein beschreibend für die von der Klagemarke in Anspruch genommenen Dienstleistungen ist und deshalb beim Zeichenvergleich außer Betracht zu bleiben hat. Das Berufungsgericht ist weiter zutreffend davon ausgegangen, dass die Worte "Medicon" und "MediCo" in den Zeichenvergleich einzubeziehen sind. Die Revisionserwiderung macht vergeblich geltend, beim Zeichenvergleich sei allein auf die beiden Endungen "con" und "Co" abzustel-

len, die Wortteile "Medi" hätten außer Betracht zu bleiben. Der Wortteil "Medi" ist trotz beschreibender Anklänge an die Begriffe "Medikamente", "Medizin" und "medizinisch" für die Dienstleistungen eines Apothekers nicht glatt beschreibend. Er muss deshalb in den Zeichenvergleich einbezogen werden.

29            dd) Im Revisionsverfahren ist von einer schriftbildlichen und einer klanglichen Zeichenähnlichkeit auszugehen, die nicht durch einen Unterschied im Sinngehalt aufgehoben ist.

30            (1) Das Berufungsgericht hat angenommen, im Schriftbild bestünden zwischen der Klagemarke "Medicon-Apotheke" und dem von der Beklagten verwendeten Zeichen "MediCo Apotheke" ohne Berücksichtigung des Wortbestandteils "Apotheke" nur geringfügige Unterschiede. Danach besteht hohe schriftbildliche Ähnlichkeit der beiden Zeichen. Dies reicht nach den vorstehend genannten Grundsätzen bereits aus, um von einer Zeichenähnlichkeit auszugehen.

31            (2) Soweit das Berufungsgericht in klanglicher Hinsicht von ausreichenden Unterschieden zwischen den in den Vergleich einzubeziehenden Zeichen ausgegangen ist, lässt dies nicht erkennen, ob das Berufungsgericht von einer nur geringen klanglichen Ähnlichkeit ausgegangen ist oder aber von absoluter Unähnlichkeit. Im Revisionsverfahren ist daher zugunsten der Klägerin zu unterstellen, dass eine geringe klangliche Ähnlichkeit vorliegt, die ebenfalls ausreichen würde, eine Zeichenähnlichkeit zu begründen.

32            (3) Die Revision wendet sich mit Erfolg gegen die Annahme des Berufungsgerichts, der Annahme der Zeichenähnlichkeit stehe der Umstand entgegen, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen einen unterschiedlichen Bedeutungsgehalt hätten. Die Ansicht des Berufungsgerichts, die einander ge-

genüberstehenden Zeichen hätten einen klar erkennbaren, die Zeichen unterscheidenden Sinngehalt, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Ihr liegt die im Rahmen der Beurteilung der Kennzeichnungskraft rechtsfehlerhaft vorgenommene zergliedernde und analysierende Betrachtung der Bedeutung des Worts "Medicon" zugrunde; sie wird zudem nicht von den Feststellungen des Berufungsgerichts getragen.

33 e) Bei Identität der Dienstleistungen, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Wortmarke und schriftbildlicher Zeichenähnlichkeit kann die Verwechslungsgefahr nicht verneint werden. Dies gilt erst recht, wenn zusätzlich von klanglicher Zeichenähnlichkeit auszugehen wäre. Im Falle hoher Zeichenähnlichkeit könnte auch bei nur unterdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke Verwechslungsgefahr bestehen.

34 II. Nach alledem kann auch die Abweisung des auf die Wort-Bild-Marke gestützten Unterlassungsanspruchs keinen Bestand haben. Das Berufungsgericht hat bei dem Zeichenvergleich maßgeblich auf den Wortbestandteil der Wort-Bild-Marke abgestellt und auf seine - rechtsfehlerhaften - Erwägungen Bezug genommen, mit denen es eine Verwechslungsgefahr zwischen der Wortmarke und dem von der Beklagten verwendeten Wortzeichen verneint hat.

35 III. Damit ist auch der Abweisung des auf Erstattung von Abmahnkosten gerichteten Klageantrags zu 3 die Grundlage entzogen.

36 IV. Die Revision rügt ohne Erfolg, das Berufungsgericht habe wettbewerbsrechtliche Ansprüche der Klägerin nicht geprüft.

37 1. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klägerin stütze ihren Unterlassungsanspruch allein auf die Verletzung von Rechten aus den beiden

Klagemarken. Soweit die Klägerin in der Berufungsinstanz unter Hinweis auf § 5 UWG argumentiere, sei nicht erkennbar, dass sie damit hilfsweise einen weiteren Streitgegenstand in den Rechtsstreit einführen wolle.

38            2. Die Revision rügt vergeblich, das Berufungsurteil sei hinsichtlich eines wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruchs nicht mit Gründen versehen, so dass der Revisionsgrund des § 547 Nr. 6 ZPO vorliege. Das Berufungsgericht hat sich mit einem wettbewerbsrechtlichen Anspruch nicht befasst und ihn folglich auch nicht zurückgewiesen. Bei einer solchen Sachlage liegt kein Begründungsmangel im Sinne von § 547 Nr. 6 ZPO vor (vgl. BGH, Urteil vom 26. September 2012 - VIII ZR 151/11, RdE 2013, 31 Rn. 22).

39            3. Die Revision rügt ohne Erfolg, das Berufungsgericht habe wettbewerbsrechtliche Ansprüche der Klägerin in Erwägung ziehen müssen.

40            a) Das Revisionsgericht kann den Klageantrag als Prozessklärung selbst auslegen. Zur Auslegung des Klageantrags ist der Klagevortrag heranzuziehen (BGH, Urteil vom 19. Januar 2017 - I ZR 242/15, GRUR 2017, 390 Rn. 13 = WRP 2017, 573 - East Side Gallery).

41            b) Das Berufungsgericht hat das Klagebegehren im Hinblick darauf, dass die Klägerin ausschließlich zu den Voraussetzungen von markenrechtlichen Unterlassungsansprüchen vorgetragen hat, zutreffend dahin ausgelegt, die Klägerin habe die Klage allein auf die Verletzung von Rechten aus den beiden Klagemarken und nicht auf einen Verstoß gegen § 5 UWG gestützt.

42            V. Danach ist das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 562 Abs. 1, § 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO).

- 43           1. Auf der Grundlage des vom Berufungsgericht festgestellten Sachverhalts kann nicht abschließend beurteilt werden, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist zwar eine Rechtsfrage, die grundsätzlich auch das Revisionsgericht beantworten kann. Voraussetzung dafür ist aber die Beurteilung des Gesamteindrucks der Zeichen aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise, die im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegt (vgl. BGH, GRUR 2015, 1004 Rn. 58 - IPS/ISP, mwN). Eine fehlerfreie Gesamtbeurteilung auf der Grundlage von Dienstleistungsidentität sowie einer noch zu bestimmenden Kennzeichnungskraft der Klagemarke und eines noch zu bestimmenden Grads der Zeichenähnlichkeit aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise ist durch das Berufungsgericht bisher nicht erfolgt.
- 44           2. Das Berufungsgericht hat offengelassen, ob eine markenmäßige Verwendung des angegriffenen Zeichens "MediCo Apotheke" durch die Beklagte vorliegt. Die vom Berufungsgericht bislang getroffenen Feststellungen rechtfertigen die Annahme eines markenmäßigen Gebrauchs des angegriffenen Zeichens nicht.
- 45           a) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Senats wird eine Marke nicht im Sinne von Art. 5 Abs. 1 und 2 MarkenRL bzw. § 14 Abs. 2 MarkenG "für Waren oder Dienstleistungen" benutzt, wenn das angegriffene Zeichen ausschließlich als Unternehmensbezeichnung verwendet wird. Die Benutzung eines Unternehmenskennzeichens ist allerdings zugleich eine markenmäßige Benutzung, wenn die Herkunftsfunktion der Marke beeinträchtigt wird oder werden kann. Das ist der Fall, wenn durch die Verwendung des Unternehmenskennzeichens - etwa durch die Anbringung auf den Waren oder durch die Verwendung in der Werbung für die Waren oder Dienst-

leistungen beispielsweise in Katalogen oder im Rahmen eines Internetauftritts - der Verkehr veranlasst wird anzunehmen, dass eine Verbindung zwischen dem angegriffenen Unternehmenskennzeichen und den vom Unternehmen angebotenen Waren oder erbrachten Dienstleistungen besteht (vgl. EuGH, Urteil vom 11. September 2007 - C-17/06, Slg. 2007, I-7041 = GRUR 2007, 971 Rn. 21 und 23 - Céline; BGH, Urteil vom 12. Mai 2011 - I ZR 20/10, GRUR 2011, 1140 Rn. 17 = WRP 2011, 1606 - Schaumstoff Lübke; Urteil vom 19. April 2012 - I ZR 86/10, GRUR 2012, 1145 Rn. 29 = WRP 2012, 1392 - Pelikan). Ob aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs eine solche Verbindung besteht, ist eine Frage des Einzelfalls (vgl. BGH, GRUR 2015, 1004 Rn. 53 - IPS/ISP).

46            Geht es - wie im Streitfall - um die Beurteilung der Frage, ob ein Zeichen für Dienstleistungen markenmäßig benutzt worden ist, ist zu beachten, dass bei Dienstleistungen anders als bei Waren eine körperliche Verbindung zwischen dem Zeichen und dem Produkt nicht möglich ist. Als markenmäßige Benutzungshandlungen kommen bei Dienstleistungen daher grundsätzlich nur die Anbringung des Zeichens am Geschäftslokal sowie eine Benutzung auf Gegenständen in Betracht, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangen, wie insbesondere auf der Berufskleidung, auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen, Ankündigungen und Werbepostsachen. Voraussetzung ist dabei, dass der Verkehr die konkrete Benutzung des Zeichens zumindest auch als Herkunftshinweis versteht; er muss erkennen können, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Des Weiteren muss sich die Benutzung auf eine bestimmte Dienstleistung beziehen. Dies setzt voraus, dass der Verkehr ersehen kann, auf welche konkrete Dienstleistung sich der Kennzeichengebrauch bezieht. Zudem stimmt bei Dienstleistungsmarken die Marke in vielen Fällen mit der Firma überein; daher gehen die firmenmäßige Benutzung und die markenmäßige Be-



nutzung bei ihnen häufiger ineinander über als bei Warenmarken (zur rechtserhaltenden Benutzung vgl. BGH, Urteil vom 18. Oktober 2007 - I ZR 162/04, GRUR 2008, 616 Rn. 13 = WRP 2008, 802 - AKZENTA, mwN).

- 47            b) Das Berufungsgericht hat angenommen, nach diesen Maßstäben spreche viel dafür, dass die Beklagte das Zeichen "MediCo Apotheke" markenmäßig verwende. Sie verwende das Zeichen nicht nur als bloßen Hinweis auf die Lage ihrer Apotheke auf dem Gelände des B.            in P.            im medizinischen Gesundheitszentrum "MediCo", sondern zumindest auch als Unternehmensbezeichnung. Sie habe das Zeichen "MediCo Apotheke" an den Geschäftsräumen ihrer Apotheke in P.            angebracht und verwende es überdies in ihrem Internetauftritt; dies spreche für eine markenmäßige Verwendung als Herkunftskennzeichnung für die von der Beklagten erbrachten Apothekendienstleistungen. Diese Feststellungen tragen die Annahme einer markenmäßigen Benutzung des angegriffenen Zeichens nicht.
- 48            c) Allein der Umstand, dass die Beklagte das Zeichen "MediCo Apotheke" an den Geschäftsräumen ihrer Apotheke in P.            angebracht hat und es überdies in ihrem Internetauftritt verwendet, rechtfertigt nicht die Annahme, dass der Verkehr zwischen dem Unternehmenskennzeichen und den Dienstleistungen eine Verbindung herstellt und erkennt, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Der Name von Apotheken dient regelmäßig der Individualisierung des Geschäftslokals und weist häufig auf die Lage der Apotheke hin. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts weist die Unternehmensbezeichnung der Beklagten auf die Lage der Apotheke auf dem Gelände des B.            in P.            im medizinischen Gesundheitszentrum "MediCo" hin. Es ist nicht ersichtlich, weshalb der angesprochene Verkehr in der Bezeichnung darüber hinaus einen Hinweis auf von der

Beklagten angebotenen Dienstleistungen eines Apothekers sehen sollte. Das Berufungsgericht hat bislang keine Feststellungen dazu getroffen, ob sich ein solcher Hinweis aus dem von der Klägerin vorgetragene Internetauftritt der Beklagten und den von der Beklagten dort unter der angegriffenen Bezeichnung angebotenen Dienstleistungen ergibt.

49           3. Im wiedereröffneten Berufungsverfahren wird das Berufungsgericht, wenn es darauf ankommen sollte, zu prüfen haben, ob die Schutzschränken des § 23 Nr. 1 oder 2 MarkenG eingreifen, die einem möglicherweise bestehenden Unterlassungsanspruch der Klägerin entgegenstehen würden. Feststellungen hierzu und zu den weiteren Voraussetzungen des § 23 MarkenG hat das Berufungsgericht bislang nicht getroffen.

50           a) Nach § 23 Nr. 1 MarkenG hat der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr dessen Namen oder Anschrift zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt.

51           aa) Die Vorschrift des § 23 Nr. 1 MarkenG ist im Hinblick darauf, dass sie Art. 6 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2008/95/EG (MarkenRL) in deutsches Recht umsetzt, richtlinienkonform auszulegen. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union gilt die Schutzschränke des Art. 6 Abs. 1 Buchst. a MarkenRL nicht nur für die Namen natürlicher Personen, sondern auch für Handelsnamen (EuGH, Urteil vom 16. November 2004 - C-245/02, Slg. 2004, I-10989 = GRUR 2005, 153 Rn. 77 f. - Anheuser Busch; EuGH, GRUR 2007, 971 Rn. 31 - Céline). Dementsprechend gilt die Schutzschränke des § 23 Nr. 1 MarkenG auch für Unternehmenskennzeichen im Sinne von § 5 Abs. 2 MarkenG.

- 52           bb) Eine Prüfung der Schutzschranke des § 23 Nr. 1 MarkenG ist nicht wegen des Inkrafttretens der Richtlinie (EU) 2015/2436, die die Richtlinie 2008/95/EG (MarkenRL) in einigen Punkten ändert und insgesamt neu fasst, entbehrlich. Zwar sieht Art. 14 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie (EU) 2015/2436 anders als Art. 6 der Richtlinie 2008/95/EG vor, dass sich nur noch natürliche Personen auf die Schutzschranke berufen können. Die neue Richtlinie hat der deutsche Gesetzgeber jedoch noch nicht umgesetzt, die Umsetzungsfrist läuft nach ihrem Art. 54 Abs. 1 Satz 1 noch bis zum 14. Januar 2019.
- 53           cc) Zwar muss die Beklagte nach apothekenrechtlichen Vorschriften ihren Handelsnamen angeben. Der Hinweis auf die nächstgelegene dienstbereite Apotheke nach § 23 Abs. 5 ApBetrO, der Rezeptaufdruck nach § 17 Abs. 6 ApBetrO, die Kennzeichnung von Rezeptur Arzneimitteln nach § 14 Abs. 1 ApBetrO und der Behälter der Rezeptsammelstellen nach § 24 Abs. 3 Satz 2 ApBetrO setzen eine Angabe des Handelsnamens der Apotheke voraus. Bei der Prüfung der Schutzschranke ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Beklagte - anders als eine natürliche Person - ihren Namen frei wählen konnte.
- 54           b) Nach § 23 Nr. 2 MarkenG hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere ihre geographische Herkunft zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. Nach dem bestrittenen Vortrag der Beklagten beschreibt das von ihr verwendete Zeichen die örtliche Lage ihrer Apotheke im Gesundheitszentrum "MediCo" von P. . Sollte dieser Vortrag zutreffen, wäre zu prüfen, ob die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG eingreift.

55

4. Nach der sprachlichen Fassung des Unterlassungsantrags begehrt die Klägerin nicht nur eine Unterlassung der Verwendung des Zeichens "MediCo Apotheke" als Marke ("für das Angebot von Dienstleistungen eines Apothekers"), sondern auch die Unterlassung von dessen Verwendung als Unternehmenskennzeichen ("für den Betrieb einer Apotheke"). Die Frage, ob ein solcher Anspruch besteht, hat das Berufungsgericht bislang nicht geprüft. Voraussetzung hierfür wäre, dass es sich bei der verletzten Marke um eine bekannte Marke handelt, so dass ein Anspruch in entsprechender Anwendung von § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG in Betracht käme (BGH, Urteil vom 23. September 2015 - I ZR 78/14, GRUR 2015, 1201 Rn. 76 = WRP 2015, 1487 - Sparkassen-Rot/Santander-Rot, zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen). Dass es sich bei den Klagemarken um bekannte Marken handeln könnte, ist bislang jedoch weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.

Koch

Schaffert

Kirchhoff

Löffler

Schwonke

Vorinstanzen:

LG Bielefeld, Entscheidung vom 06.03.2015 - 17 O 12/15 -

OLG Hamm, Entscheidung vom 15.12.2015 - I-4 U 77/15 -