



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 207/08

Verkündet am:
7. Juli 2011
Bürk
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Gartencenter Pötschke

MarkenG § 12, § 15 Abs. 2, § 23 Nr. 1, § 51 Abs. 1, § 55 Abs. 1

- a) Besteht eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage, auf die die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen anzuwenden sind, kann eine Partei die von ihr verwendete Unternehmensbezeichnung nur ausnahmsweise auch als (Dienstleistungs-)Marke eintragen lassen (im Anschluss an BGH, Urteil vom 14. April 2011 - I ZR 41/08, GRUR 2011, 623 = WRP 2011, 886 - Peek & Cloppenburg II).
- b) Die Eintragung einer Marke für die angebotenen Dienstleistungen zur Absicherung eines nur regional benutzten Unternehmenskennzeichens muss die andere Partei allenfalls dann hinnehmen, wenn keine anderen Möglichkeiten bestehen, eine Schwächung des von beiden Parteien verwendeten Zeichens zu verhindern.

BGH, Urteil vom 7. Juli 2011 - I ZR 207/08 - OLG Hamm
LG Bochum

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 14. April 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Löffler

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 4. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Hamm vom 6. November 2008 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin zu 1 führt seit 2002 einen Fachversand für den Gartenbedarf fort, der seit Jahrzehnten unter der Bezeichnung „Gärtner Pötschke“ bundesweit tätig ist. Sie ist unter anderem Inhaberin der 1959 angemeldeten Wortmarke „Pötschke“, der 1990 angemeldeten Wortmarke „Gärtner Pötschke“ sowie der 1953 angemeldeten Wort-/Bildmarke „Gärtner Pötschke“. Die mit der Klägerin zu 1 verbundene Klägerin zu 2 betreibt seit 2001 unter der Bezeichnung „Pötschke Ambiente“ einen gleichfalls bundesweit tätigen Fachversand für Artikel der Garten- und Wohnraumgestaltung.

- 2 Die Gesellschafter der Beklagten betreiben seit 1957 ein Gartencenter in Schwerte. Die Beklagte ist seit 1960 im Handelsregister eingetragen. Sie benutzt neben ihrer Firma „Garten-Center Gerhard Pötschke OHG“ auch die Bezeichnung „Gartencenter Pötschke“. Für die Beklagte war seit 1991 eine Wort-/Bildmarke eingetragen, die eine stilisierte Gärtnerfigur darstellte, deren Schürze

mit dem Schriftzug „Pötschke“ versehen war. Diese Marke ist mit Wirkung zum 9. September 2010 wegen Verfalls gelöscht worden.

3 Die Geschäftsführerin der Klägerinnen und Harry Pötschke, der Gesellschafter der Beklagten, sind Enkel des Harry Pötschke, der entweder im Jahre 1912 oder zu Beginn der zwanziger Jahre in Thüringen eine Gärtnerei und einen Fachversand für den Gartenbedarf gegründet hatte. Die Rechtsvorgängerin der Klägerin zu 1 hatte ihr Unternehmen zeitweise ausgeweitet. Aus dieser Zeit stammt ein bereits seit vielen Jahren aus dem Unternehmen ausgegliederter Gartenbetrieb in Willich-Schiefbahn, der unter der Bezeichnung „Gärtner Pötschke Gartencenter“ tätig ist und von einem Vetter der Geschäftsführerin der Klägerinnen geführt wird.

4 Am 17. November 2005 meldete die Beklagte die Wortmarke „Gartencenter Pötschke“ (Nr. 30568593.7) für zahlreiche Waren und Dienstleistungen des Gartenbedarfs an. Die Marke wurde am 9. Juni 2006 eingetragen. Die Klägerinnen begehren die Löschung dieser Marke. Sie machen geltend, die Beklagte habe durch die Markenmeldung eine seit Jahren bestehende Koexistenzlage im Hinblick auf die Unternehmen mit dem Namensbestandteil „Pötschke“ einseitig verändert.

5 Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, durch die Eintragung der angegriffenen Marke habe sich die Koexistenzlage nicht zu Lasten der Klägerinnen verschlechtert. Eine gewisse Verwechslungsgefahr, die Gleichnamige hinnehmen müssten, habe sich durch die Markenmeldung insbesondere deshalb nicht erhöht, weil die Parteien in unterschiedlichen Handelsbereichen tätig seien. Eine markenmäßige Nutzung des Namens „Pötschke“ im bisherigen Rahmen sei hinzunehmen, zumal sich die Klägerinnen

auch gegen die seit 1991 zu ihren Gunsten eingetragene Wort-/Bildmarke zunächst nicht gewandt hätten.

- 6 Das Landgericht hat die Beklagte verurteilt,
in die Löschung der Deutschen Marke 305 68 593.7 „Gartencenter Pötschke“ einzuwilligen.
- 7 Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben. Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerinnen beantragen, verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiter.

Entscheidungsgründe:

- 8 I. Das Berufungsgericht hat einen Löschungsanspruch aus § 15 Abs. 4 und 2 MarkenG in Verbindung mit den Rechtsgedanken der § 51 Abs. 1, § 55 MarkenG bejaht. Dazu hat es ausgeführt:
- 9 Den Klägerinnen stehe aufgrund jahrelanger Benutzung als Firmenschlagwort jeweils für die Bezeichnungen „Gärtner Pötschke“ und „Pötschke Ambiente“ ein Schutz als Unternehmenskennzeichen zu. Diese Kennzeichenrechte seien durch die Eintragung der Marke „Gartencenter Pötschke“ verletzt worden. Prägender Bestandteil der sich gegenüberstehenden Zeichen sei der Familienname „Pötschke“. Bei der bestehenden Waren- und Branchenähnlichkeit bestehe Verwechslungsgefahr.
- 10 Die angegriffene Marke sei prioritätsjünger als die Kennzeichenrechte der Klägerinnen. Ob sich die Beklagte auf Rechte aus einem gleichlautenden älteren Firmenschlagwort berufen könne, sei nicht maßgeblich. Es komme im Verhältnis der Parteien zueinander und der sich gegenüberstehenden Zeichen

ausnahmsweise nicht auf den Grundsatz der Priorität an, sondern auf die Grundregeln des Rechts der Gleichnamigen. Die Parteien hätten über Jahre stillschweigend eine Koexistenz in Bezug auf solche Kennzeichenrechte begründet, die durch den bürgerlichen Namen „Pötschke“ geprägt seien. Die Grundlagen dieser Koexistenz seien durch die Anmeldung der Marke „Gartencenter Pötschke“ verändert worden. Dadurch sei es der Beklagten ermöglicht worden, Waren im gesamten Bundesgebiet mit dieser Marke zu kennzeichnen oder entsprechende Lizenzen zu vergeben.

11 Es sei bereits fraglich, ob eine Markenmeldung überhaupt unter den Schutz des Rechts der Gleichnamigen falle. Jedenfalls brauche der andere Namensträger die sich aus einem markenmäßigen Gebrauch des Namens ergebenden zusätzlichen Verwechslungsmöglichkeiten nicht zu dulden. Das Markenrecht erlaube im Gegensatz zum Firmenrecht eine selbständige wirtschaftliche Verwertung des Zeichens und gebe der Beklagten eine stärkere Stellung als das Firmenrecht, dessen Bestand von der Fortführung des Betriebs abhängige. Außerdem werde der Grad der Verwechslungsgefahr erhöht, weil dem Verkehr das Auseinanderhalten der Firmenbezeichnungen auch mit den unterschiedlichen Ortsbezeichnungen leichter falle als die Unterscheidung der Marke von dem betreffenden Firmenschlagwort. Es komme hinzu, dass die Beklagte nicht ihre vollständige Firma zum Gegenstand des Markenschutzes gemacht habe, sondern allein den Familiennamen ohne den Vornamen „Gerhard“. Dies erhöhe die Verwechslungsgefahr zusätzlich. Durch die Markenmeldung sei schließlich auch der räumliche Schutzbereich des zuvor nur örtlich in ihrem Tätigkeitsbereich begrenzt benutzten Unternehmenskennzeichens der Beklagten auf das gesamte Bundesgebiet erweitert worden.

12 II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hat mit Recht einen Löschungsanspruch aus §§ 12, 51 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 2 MarkenG bejaht.

13 1. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass der in § 51 Abs. 1, § 12 MarkenG geregelte ältere Zeitrang einer geschäftlichen Bezeichnung als Voraussetzung einer auf Löschung einer Marke gerichteten Klage dann nicht maßgebend ist, wenn der Streitfall nach den zum Recht der Gleichnamigen entwickelten Grundsätzen zu beurteilen ist.

14 Diese Grundsätze sind im Hinblick auf die gemäß § 15 Abs. 4 und 5 MarkenG gegen die Benutzung einer geschäftlichen Bezeichnung gerichteten Ansprüche im Rahmen des § 23 Nr. 1 MarkenG zu berücksichtigen (BGH, Urteil vom 30. Januar 2008 - I ZR 134/05, GRUR 2008, 801 Rn. 24 = WRP 2008, 1189 - Hansen-Bau). Sie können aber auch einem auf Einwilligung in die Löschung der Marke gerichteten Anspruch gemäß § 12 MarkenG entgegengehalten werden (BGH, Urteil vom 5. Juni 2008 - I ZR 108/05, WRP 2008, 1206 Rn. 29 i.V.m. Rn. 17 - City Post; BGH, Urteil vom 14. April 2011 - I ZR 41/08, WRP 2011, 886 Rn. 35 - Peek & Cloppenburg II). Denn § 12 MarkenG setzt voraus, dass dem Inhaber des älteren Zeichenrechts die Befugnis zusteht, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen. Dies bestimmt sich sowohl nach den Voraussetzungen als auch nach den Schranken der Verletzungstatbestände im Sinne der §§ 14, 15 MarkenG (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 12 Rn. 4; v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 2. Aufl., § 12 MarkenG Rn. 3) und damit auch nach der Schrankenbestimmung des § 23 MarkenG.

- 15 2. Das Berufungsgericht hat zutreffend und von der Revision unbeanstandet angenommen, dass die Parteien bzw. ihre Rechtsvorgänger ihre Unternehmenskennzeichen jahrelang unbeanstandet nebeneinander benutzt haben und deshalb eine Gleichgewichtslage besteht, auf die grundsätzlich die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen entsprechend anzuwenden sind.
- 16 Danach kann der Inhaber des prioritätsälteren Kennzeichenrechts dem Inhaber des prioritätsjüngeren Kennzeichenrechts die Nutzung des Zeichens nicht allein unter Berufung auf seinen zeitlichen Vorrang untersagen und damit in dessen redlich erworbenen Besitzstand eingreifen, sondern muss die Nutzung des Zeichens durch den Inhaber des prioritätsjüngeren Kennzeichenrechts trotz bestehender Verwechslungsgefahr grundsätzlich dulden. Der Inhaber eines Kennzeichenrechts muss es allerdings in aller Regel nur dann hinnehmen, dass der Inhaber des anderen Kennzeichenrechts die Verwechslungsgefahr erhöht und damit die Gleichgewichtslage stört, wenn dieser ein schutzwürdiges Interesse an der Benutzung hat und alles Erforderliche und Zumutbare unternimmt, um einer Erhöhung der Verwechslungsgefahr weitestgehend entgegenzuwirken (BGH, Urteil vom 31. März 2010 - I ZR 174/07, GRUR 2010, 738 Rn. 19 = WRP 2010, 880 - Peek & Cloppenburg I, mwN).
- 17 3. Mit Recht hat das Berufungsgericht in der Anmeldung einer mit den Kennzeichenrechten der Klägerinnen verwechslungsfähigen Marke eine Störung der Gleichgewichtslage gesehen, die nach den Grundsätzen des Rechts der Gleichnamigen nicht gerechtfertigt ist. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg.
- 18 a) Das Berufungsgericht hat zutreffend eine Verwechslungsgefahr gemäß § 15 Abs. 2 MarkenG zwischen den Unternehmenskennzeichen der Klägerinnen und der angegriffenen Marke angenommen.

19 Gegen die Bejahung einer Zeichenähnlichkeit wendet sich die Revision ohne Erfolg mit dem Einwand, durch die Verwendung des Begriffes „Gartencenter“ habe die Beklagte alles Erforderliche und Geeignete getan, um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass die angegriffene Marke wegen des beschreibenden Charakters des Bestandteils „Gartencenter“ allein durch den Familiennamen „Pötschke“ geprägt wird, der seinerseits der prägende Bestandteil der Bezeichnungen „Gärtner Pötschke“ und „Pötschke Ambiente“ ist. Auch die Waren- und Branchenähnlichkeit hat das Berufungsgericht zutreffend bejaht. Es hat darauf abgestellt, dass die Parteien gleiche oder ähnliche Waren in verschiedenen Vertriebsformen anbieten und es bei der Benutzung der angegriffenen Marke um die Kennzeichnung von Waren geht, die die Klägerinnen im Wege des Versandhandels vertreiben. Auch die von der Marke geschützten „Dienstleistungen im Bereich der Land-, Garten- und Forstwirtschaft“ sind hinreichend ähnlich mit der von den Klägerinnen erbrachten Dienstleistungen eines Fachversands für Gartenbedarf bzw. für Garten- und Wohnraumgestaltung. Hiergegen wendet sich die Revision nur pauschal, ohne konkrete Rechtsfehler aufzuzeigen. Solche sind jedoch nicht ersichtlich.

20 b) Die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen können es regelmäßig nicht rechtfertigen, dass der Name oder die namensmäßige Unternehmensbezeichnung zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen verwendet wird (vgl. BGH, Beschluss vom 11. Mai 1966 - Ib ZB 8/65, BGHZ 45, 246, 249 - Merck; Urteil vom 12. Dezember 1985 - I ZR 1/84, GRUR 1986, 402, 403 = WRP 1986, 265 - Fürstenberg; BGH, Urteil vom 12. Juli 1995 - I ZR 140/93, BGHZ 130, 276, 288 - Torres; Goldmann, Der Schutz des Unternehmenskennzeichens, 2. Aufl., § 17 Rn. 52 ff.; Fezer, MarkenG, 4. Aufl., § 15 Rn. 154; Großkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rn. 387 ff.; Büscher, MarkenR 2007, 453, 457). Das Recht der Gleichnamigen trägt dem Umstand Rechnung, dass eine

Partei ein erhebliches Interesse hat, ihren eigenen Namen als Unternehmenskennzeichen im geschäftlichen Verkehr zu führen. Ein vergleichbares rechtlich schützenswertes Interesse besteht für die Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen durch einen Familiennamen nicht. Es ist daher in aller Regel nicht gerechtfertigt, dass der Inhaber älterer Kennzeichenrechte nicht nur den persönlichkeitsrechtlich privilegierten Gebrauch des Namens als Unternehmenskennzeichen, sondern auch den markenmäßigen Gebrauch oder die Eintragung als Marke dulden muss (BGHZ 45, 246, 250 - Merck; BGH, Urteil vom 21. Mai 1969 - I ZR 131/66, GRUR 1969, 690, 691 - Faber; BGH, GRUR 1986, 402, 403 - Fürstenberg; BGH, Urteil vom 28. Februar 1991 - I ZR 110/89, GRUR 1991, 475, 478 = WRP 1991, 477 - Caren Pfleger; BGH, WRP 2011, 886 Rn. 40 - Peek & Cloppenburg II; krit. Scholz, GRUR 1996, 679, 687). Die Anmeldung eines Namens als Marke durch den Prioritätsjüngeren stellt daher ebenso wie der Übergang von einer firmenmäßigen zu einer markenmäßigen Benutzung grundsätzlich eine unzulässige nachteilige Veränderung einer bestehenden Gleichgewichtslage dar, die der Inhaber des älteren Namensrechts nicht hinnehmen muss (BGHZ 45, 246, 249 f. - Merck; BGH, Urteil vom 18. November 1966 - Ib ZR 16/65, GRUR 1967, 355 - Rabe; Urteil vom 21. November 1969 - I ZR 135/67, GRUR 1970, 315, 317 - Napoléon III; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 23 Rn. 37; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, § 7 Rn. 264; Ingerl/Rohnke aaO § 23 Rn. 36; Büscher in Büscher/Dittmer/Schwy aaO § 15 MarkenG Rn. 21).

21 c) Nach diesen Grundsätzen scheidet im Streitfall eine Rechtfertigung der Markeneintragung aus.

22 aa) Nach der Rechtsprechung des Senats und der herrschenden Meinung in der Literatur kann ein markenmäßiger Gebrauch des Namens nach den Grundsätzen des Rechts der Gleichnamigen allenfalls unter engen Vorausset-

zungen gerechtfertigt werden. Möglich ist dies nur, wenn besondere, gewichtige Gründe vorliegen, nach denen eine so enge Beziehung zwischen Ware und Namen besteht, dass es für den Namensträger unzumutbar wäre, auf die Benutzung seines Namens als Marke zu verzichten. Dies kann in Betracht kommen, wenn ein Namensträger bei der Schaffung oder Gestaltung einer bestimmten Ware oder Warenart unter seinem Namen besondere schöpferische Leistungen erbracht hat und der Verkehr die Ware aufgrund dieser schöpferischen Leistung ohnehin mit dem Namensträger identifiziert (BGH, GRUR 1991, 475, 478 - Caren Pfleger; Goldmann aaO § 17 Rn. 56; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 23 Rn. 27; Ingerl/Rohnke aaO § 23 Rn. 36; Fezer aaO § 15 Rn. 154; Lange aaO § 7 Rn. 2407, 2621; Großkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rn. 389; Büscher, MarkenR 2007, 453, 457).

23 Daran hält der Senat fest. Der Umstand, dass die vom Bundesgerichtshof entwickelten Grundsätze zum Recht der Gleichnamigen seit Inkrafttreten des Markengesetzes im Rahmen des § 23 Nr. 1 MarkenG zu prüfen sind, rechtfertigt keine abweichende Beurteilung. Die genannte Bestimmung ist Ausdruck des allgemeinen Grundsatzes, dass niemand an der lautereren Führung seines Namens im geschäftlichen Verkehr gehindert werden soll. Sie bietet nach dem Willen des Gesetzgebers die Handhabe zur Fortführung der Rechtsprechung betreffend die Befugnis zur Namensführung (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs des Markenrechtsreformgesetzes, BT-Drucks. 12/6581, S. 80).

24 Diese Grundsätze erhalten zudem durch die Systematik der Schutzschränken des § 23 MarkenG eine zusätzliche Stütze. So muss das Bedürfnis des Namensträgers für einen markenmäßigen Gebrauch seines Namens demjenigen an der Führung des eigenen Namens als solchem, der Nennung der eigenen Adresse oder etwa dem Hinweis auf die Beschaffenheit und Herkunft eigener Waren entsprechen (Goldmann aaO § 17 Rn. 57). Auch deshalb kom-

men nur besondere, gewichtige Gründe in Betracht, die ausnahmsweise die Privilegierung einer Verwendung des Namens zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen durch die Grundsätze der Namensgleichen rechtfertigen können. Dass die markenmäßige Verwendung des Namens zweckmäßig und wirtschaftlich sinnvoll erscheint, reicht ebenso wenig aus wie etwa das allgemeine Bedürfnis, den Namen für andere Waren und Dienstleistungen oder im Rahmen eines Merchandisingkonzepts durch Lizenzerteilung zu verwerten (BGH, GRUR 1991, 475, 478 - Caren Pfleger; WRP 2011, 886 Rn. 44 - Peek & Cloppenburg II; Goldmann aaO § 17 Rn. 57; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 23 Rn. 27).

25 bb) Die Revision zeigt keine Umstände auf, die eine ausnahmsweise Verpflichtung der Klägerinnen zur Duldung der in der Eintragung der angegriffenen Marke der Beklagten liegenden Störung der Gleichgewichtslage im Streitfall rechtfertigen könnten.

26 (1) Es ist weder festgestellt noch sonst ersichtlich, dass die Beklagte, ihre Gesellschafter oder die ursprünglichen Namensträger, von denen die Beklagte ihre geschäftliche Bezeichnung ableitet, im Sinne der oben genannten Grundsätze bei der Schaffung oder Gestaltung einer bestimmten Ware oder Warenart unter ihrem Namen besondere schöpferische Leistungen erbracht haben und der Verkehr Waren oder Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, aufgrund dieser schöpferischen Leistung mit dem Unternehmenskennzeichen der Beklagten identifiziert. Die Beklagte betreibt ein Gartencenter.

27 (2) Die Revision macht ein „gewichtiges Bedürfnis“ der Beklagten geltend, auch Waren und Dienstleistungen mit ihrem Namen zu kennzeichnen und verweist darauf, dass sie den Namen „Pötschke“ bereits vor Anmeldung der hieraus gebildeten Marke über Jahre hinweg als Bestandteil ihrer Firma „Garten-Center Gerhard Pötschke OHG“ verwendet habe. Damit ist kein besonderer, gewichtiger Grund angesprochen, der eine nur in Ausnahmefällen zulässige Eintragung als Marke rechtfertigen kann. Die Revision beschreibt insoweit allenfalls ein allgemeines Interesse der Zweckmäßigkeit und Nützlichkeit, nicht aber ein nach den dargelegten Grundsätzen erforderliches besonderes, gewichtiges Interesse.

28 (3) Unerheblich ist weiterhin der Einwand der Revision, die Anmeldung der einen bundesweiten Schutz beanspruchenden Marke sei nicht mit einer räumlichen Expansion verbunden, da die Tätigkeit der Beklagten bereits zuvor weit über den Raum Schwerte hinausgegangen sei. Dies stellt die Beurteilung des Berufungsgerichts nicht in Frage, wonach eine vor Markenmeldung liegende bundesweite Benutzung der Bezeichnung „Gartencenter Pötschke“ oder des Markenbestandteils „Pötschke“ nicht festgestellt werden kann. Im Übrigen kann der Umstand, dass es möglicherweise an einer zusätzlichen räumlichen Ausdehnung der Benutzung eines Zeichens fehlt, nichts an der Störung der Gleichgewichtslage ändern, die bereits im Übergang des firmenmäßigen in den markenmäßigen Gebrauch eines Namens liegt.

29 (4) Ebenfalls zutreffend hat das Berufungsgericht keine Rechtfertigung für die Störung der Gleichgewichtslage darin erblickt, dass bereits seit 1991 zugunsten der Beklagten eine Wort-/Bildmarke eingetragen war, die den Namenszug „Pötschke“ auf der Schürze einer stilisierten Gärtnerfigur schützte.

30

Diese Marke ist im Verlaufe des Rechtsstreits wegen Verfalls gelöscht worden. Im Übrigen stellt jede weitere Anmeldung einer Marke durch einen Namensgleichen eine Vermehrung von - jeweils für sich genommen verkehrsfähigen (§§ 27, 30 MarkenG) - Zeichenrechten dar, die die Gleichgewichtslage stören oder eine bereits eingetretene Störung intensivieren kann (vgl. auch BGH, WRP 2011, 886 Rn. 53 - Peek & Cloppenburg II; Scholz, GRUR 1996, 679, 688). Dies gilt erst zumal dann, wenn - wie im Streitfall im Hinblick auf das Weglassen des Vornamens „Gerhard“ geschehen - Firmenschlagworte in Alleinstellung oder in Abwandlungen als Marken eingetragen werden. Änderungen in Richtung auf eine zunehmende Benutzung als Schlagwort sowie die Hervorhebung des übereinstimmenden Firmenbestandteils muss in der Regel keiner der Namensgleichen dulden, da sie den Eindruck einer Allein- oder Vorrangstellung gegenüber dem anderen erzeugen (BGH, WRP 2011, 886 Rn. 53 - Peek & Cloppenburg II; Ingerl/Rohnke aaO § 23 Rn. 42 mwN).

31

(5) Die Revision beruft sich schließlich ohne Erfolg darauf, dass es der Beklagten möglich sein müsse, das von ihr verwendete Unternehmenskennzeichen „Gartencenter Pötschke“ durch Eintragung einer entsprechenden Marke abzusichern und auf diese Weise die Verwendung dieser Bezeichnung durch Dritte dort zu verhindern, wo sie bislang möglicherweise noch keinen Schutz ihres Unternehmenskennzeichens genieße. Dabei kann offenbleiben, ob die Absicherung eines Unternehmenskennzeichens - etwa durch eine für die angebotenen Dienstleistungen eingetragene Marke - ein besonderes, gewichtiges Interesse darstellen kann, das im Einzelfall die Veränderung der Gleichgewichtslage ausnahmsweise rechtfertigen kann. Denn die Beklagte hat ein Bedürfnis für eine solche Absicherung im Streitfall nicht dargetan. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Klägerin zu 1 Inhaberin nicht nur der geschäftlichen Bezeichnung „Gärtner Pötschke“, sondern auch zweier Marken ist, die als prägenden

Bestandteil den Namen Pötschke enthalten. Es liegt daher in ihrem eigenen Interesse, gegen die Anmeldung der Marke „Pötschke“ oder gegen die Verwendung dieses Namens als Unternehmenskennzeichen durch einen Dritten vorzugehen.

32 III. Danach ist die Revision der Beklagten mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Schaffert

Löffler

Vorinstanzen:

LG Bochum, Entscheidung vom 05.02.2008 - 12 O 23/08 -

OLG Hamm, Entscheidung vom 06.11.2008 - I-4 U 58/08 -