von **Bodo Matthias Wedell**

METRO vs. Metro - Zur Verwechslungsgefahr zwischen Markenname und Produktbezeichnung

Inwieweit bestehen Abwehransprüche für den Inhaber einer eingetragenen Marke gegenüber einer Nutzung seines Markennamens als Produktbezeichnung? Ab welchem Zeitpunkt besteht eine konkrete Verwechslungsgefahr beim Verbraucher? Welche Kriterien werden vom Gericht bei dieser Beurteilung herangezogen? Der BGH beschäftigte sich anhand des Markennamens „METRO“ und der Produktbezeichnung „ROLLER`s Metro“ mit diesen Fragen. BGH, Urteil vom 22.03.2012, AZ.: I ZR 55/10).

Was war geschehen?

Die Inhaberin des geschützten Wortmarke „METRO“, unter dessen Marke eines der größten Handelsunternehmen weltweit geführt wird, begehrte Rechtsschutz gegen die Verwendung der Produktbezeichnungen „ROLLER`Metro 22“, ROLLER`s Metro 32“ und „ROLLER`s Mini-Metro A“ eines Herstellers von Rohrreinigungsgeräten. Sie vertrat den Standpunkt, dass die Produktbezeichnungen eine Verletzung sowohl ihres Markerechts, als auch ihres Unternehmenskennzeichens unter verschiedenen Aspekten darstellt. Zur Rechtsdurchsetzung durchlief sie den gesamten Instanzenzug.

Die rechtliche Einordnung:

a) Abwehrrecht wegen Branchenähnlichkeit?

Der BGH hatte zunächst darüber zu befinden, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt. § 15 Abs. 2 MarkenG statuiert dazu:

> *"Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen"*

In Abweichung der Vorinstanzen, die eine Verwechslungsgefahr aufgrund der nicht -gegebenen Branchenähnlichkeit abgelehnt hatte, urteilte der BGH: Er stellt bei der Beurteilung der Branchenähnlichkeit in erster Linie auf die Produktbereiche und Arbeitsgebiete der Parteien aus Sicht der allgemeinen Verkehrsauffassung ab. Sobald sich dabei, allgemein gesehen, die Parteien an denselben gewerblichen Kundenkreis als Zielgruppe richten, kann eine Branchenähnlichkeit bejaht werden. Hierbei kann unter Umständen auch zu berücksichtigen sein, ob in Zukunft etwa eine Geschäftsausweitung geplant ist, die sich auf die Bewertung der Branchenähnlichkeit auswirken kann.

Ausreichend ist hier explizit eine Branchenähnlichkeit. Eine Branchenidentität ist nicht erforderlich um

eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

b) Abwehrrecht aus der Kennzeichnungskraft einer Firmenbezeichnung?

Abweichend von den Vorinstanzen beurteilte der BHG auch diese Frage. Die Kennzeichnungskraft einer Firmenbezeichnung wird durch die Einprägsamkeit des Zeichens beim Verbraucher, sowie in der tatsächliche Nutzung im Geschäftsverkehr bestimmt. Ausschlaggebend hierfür ist, ob der Verkehr das fragliche Kennzeichen genau einem bestimmten Unternehmen zuordnet. Sofern dies der Fall ist besteht eine erhöhte Kennzeichnungskraft und damit auch ein Unterlassungsanspruch.

c) Abwehrrecht wegen Zeichenähnlichkeit von Unternehmenskennzeichen und Produktbezeichnung?

Des Weiteren vertrat der BGH eine andere Rechtsansicht in Bezug auf diese Frage. Bei dieser Beurteilung sind die gegenüberstehenden Kennzeichen als Ganzes zu betrachten und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Hierbei können bei einem komplexen Zeichen auch nur einzelne Bestanteile den Gesamteindruck prägen. Auch ein nicht- dominant in Erscheinung tretender Bestandteil eines komplexen Kennzeichens kann eine selbstständig kennzeichnende Wirkung haben. Wenn dieses dann bewirken kann, dass die Verbraucherkreise zu der irrtümlichen Schlussfolgerung gelangen können, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus zumindest wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen, besteht ein Unterlassungsanspruch.

Die Beurteilung des Gesamteindrucks unterliegt dabei einer tatrichterlichen Würdigung und ist nur eingeschränkt überprüfbar, so dass im Einzelfall abweichende Ergebnisse zu erwarten sind. Im vorliegenden Fall war strittig, ob der Bestandteil „Metro“ eine solche selbstständig kennzeichnende Stellung hat. Der BGH stellte dazu fest, dass dieses in den zusammengesetzten Wortteilen der Beklagten nicht dadurch ausgeschlossen ist, dass es als Produktkennzeichnung und nicht als Hinweis auf das Unternehmen der Klägerin verstanden wird. Des Weiteren benutzte die Beklagte den Bestandteil „Metro“ in ihrer Kennzeichnung nicht nur alleine „sachbeschreibend“, sondern auch „markenmäßig“.
Hierfür sprach im konkreten Streitfall, dass die Beklagte das Zeichenbestandteil „Metro“ im Sinne eines Serienzeichens für verschiedene Produkte verwendete. Daher kommt nach Ansicht des BGH dem Bestandteil „Metro“ eine selbstständige kennzeichnende Wirkung zu, die zu einer konkreten Verwechslungsgefahr beim Verbraucher führen kann.

Der BGH konstatierte, dass eine Verwechslungsgefahr bei einer produktkennzeichnenden Verwendung eines geschützten Unternehmenskennzeichens dann ausnahmsweise nicht vorliegt, wenn durch besondere Umstände ausgeschlossen ist, dass die angesprochen Verkehrskreise darin (auch) einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware oder Dienstleistung sehen. Es kommt also folgerichtig darauf an, ob der Verbraucher eine gedankliche Verbindung zwischen der Produktbezeichnung und dem Unternehmen herstellt

Das Fazit:

Der Fall zeigt recht augenscheinlich, wie weit der Schutzkraft einer Marke reicht, wenn eine Marke nicht mit einer anderen Marke kollidiert, sondern mit einer Produktbezeichnung. Wann im konkreten Fall eine konkrete Verwechslungsgefahr und damit verbunden ein Unterlassungsanspruch besteht, hängt letztlich von vielen Kriterien ab, unter anderen der Branchenähnlichkeit.

Aber auch die Verbraucherzielrichtung ist ein Indiz. Des Weiteren spielen auch die Kennzeichnungskraft einer Firmenbezeichnung sowie die Zeichenähnlichkeit, wie dargestellt, bei der Bewertung eine große Rolle. Hierbei ist es schwierig allgemeingültige Aussagen zu treffen, da insbesondere ein hoher tatrichterlicher Ermessensspielraum besteht, der es einem juristischen Laien ansatzweise unmöglich macht eine richterliche Entscheidung vorherzusehen....wie so oft!

Autor:
Bodo Matthias Wedell
(freier jur. Mitarbeiter der IT-Recht Kanzlei)