BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 151/05

Verkündet am:
13. März 2008
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

Metrosex

MarkenG § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 3

Die Anmeldung und die Eintragung eines Zeichens als Marke stellen als solche noch keine kennzeichenmäßige Benutzung des Zeichens für die in Anspruch genommenen Waren oder Dienstleistungen dar, so dass darin noch keine Verletzung eines prioritätsälteren Kennzeichens i.S. von § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 3 MarkenG liegt. Sie können jedoch unter dem Gesichtspunkt der Erstbegehungsgefahr einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch des Inhabers des älteren Zeichenrechts begründen.

BGH, Urt. v. 13. März 2008 - I ZR 151/05 - OLG Hamburg
LG Hamburg

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. März 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 5. Zivilsenat, vom 28. Juli 2005 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als die Beklagte auf die Klage gemäß dem Urteilstenor zu I 1 und I 2 verurteilt worden ist.

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Landgerichts Hamburg, KfH 16, vom 16. Juli 2004 im Kostenpunkt und im Umfang der Aufhebung des Berufungsurteils abgeändert.

Die Klage wird auch insoweit abgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin ist ein Tochterunternehmen der Metro AG und von dieser ermächtigt worden, deren Kennzeichenrechte an der Unternehmensbezeich-

nung "METRO" gerichtlich und außergerichtlich geltend zu machen. Sie selbst ist Inhaberin der am 15. April 1995 angemeldeten und am 17. November 1995 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 1 bis 36 und 38 bis 42 eingetragenen deutschen Wort-/Bildmarke Nr. 395 16 389 mit den gelben Buchstaben "METRO". Aufgrund eines Widerspruchs wurde das Eintragungsverfahren erst am 27. März 2002 abgeschlossen.

2 Die Beklagte handelt mit Baustoffen und Klempnerbedarf und bietet außerdem EDV- und Internetdienstleistungen an. Ein "Tochterunternehmen" der Beklagten, die T. P. GmbH (im Folgenden: T. P. GmbH), hat über 10.000 Domainnamen für sich registrieren lassen. Die T. P. GmbH befasst sich mit E-Commerce und ist als Verwalter von Domainnamen sowie als Portalanbieter und Internet-Dienstleister tätig. Unter der Domainadresse "www.e. .de" bietet sie pornografisches Material und Sexartikel an. Die Beklagte ließ für sich am 9. Juli 2003 die Domainnamen "metrosex.de", "metrosexuality.de" und "metro-sex.de" registrieren, die sie bislang nicht in Benutzung genommen hat. Ferner meldete die Beklagte am 22. Oktober 2004 die Wortmarke "METROSEX" für folgende Waren der Klassen 3, 14 und 18 an: "Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitinstrumente; Reise- und Handkoffer und Handtaschen, Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke". Die Marke wurde am 2. Dezember 2004 eingetragen und aufgrund einer Verzichtserklärung der Beklagten am 13. Mai 2005 wieder gelöscht.

3 Die Klägerin sieht in der Registrierung der Domainnamen der Beklagten eine Verletzung ihrer Kennzeichen- und Namensrechte.

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

4 Die Klägerin hat - soweit in der Revisionsinstanz noch von Bedeutung - beantragt,

1. der Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnungen "metrosex" und/oder "metrosexuality" und/oder "metro-sex", insbesondere die Domainadressen "www.metrosex.de" und/oder "www.metrosexuality.de" und/oder "www.metro-sex.de" zu verwenden und/oder verwenden zu lassen;

2. die Beklagte zu verurteilen, gegenüber der DENIC in die Löschung der Domainadressen "www.metrosex.de", "www.metrosexuality.de" und "www.metro-sex.de" einzuwilligen.

5 Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten.

6 Das Landgericht hat die Beklagte insoweit antragsgemäß verurteilt.

7 Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben (OLG Hamburg MMR 2006, 476).

8 Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihr auf Abweisung der Klage gerichtetes Begehren weiter. Die Klägerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

9 I. Das Berufungsgericht hat einen Anspruch der Klägerin gegen die Beklagte auf Unterlassung der Verwendung der beanstandeten Bezeichnungen und auf Einwilligung in die Löschung der Domainnamen bejaht. Zur Begründung hat es ausgeführt:

10 Der Klägerin stehe ein Anspruch auf Unterlassung der Verwendung der beanstandeten Bezeichnungen aus dem Unternehmensschlagwort "METRO" sowohl nach § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG als auch nach § 15 Abs. 3 und 4 MarkenG zu. Bei "METRO" handele es sich um eine besondere Geschäftsbezeichnung i.S. von § 5 Abs. 2 MarkenG. Die Klägerin könne insoweit ein eigenes und aufgrund der Ermächtigung auch das Kennzeichenrecht ihrer Muttergesellschaft geltend machen. Es bestehe die (Erstbegehungs-)Gefahr, dass die Beklagte die Domainnamen im geschäftlichen Verkehr benutzen werde. Die Veranlassung der Registrierung eines Domainnamens sei zwar als solche noch keine Benutzungshandlung im geschäftlichen Verkehr. Im Streitfall ergebe sich jedoch aus den tatsächlichen Umständen, dass die Beklagte die Domainnamen im geschäftlichen Verkehr nutzen wolle. Zwischen den für die Beklagte registrierten Domainnamen und dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin bestehe Verwechslungsgefahr. Das Unternehmensschlagwort "METRO" sei als bekannte geschäftliche Bezeichnung auch nach § 15 Abs. 3 und 4 MarkenG geschützt. Die Benutzung der Domainnamen der Beklagten beeinträchtige die Unterscheidungskraft der geschäftlichen Bezeichnung der Klägerin in unlauterer Weise, weil die Verwendung des der geschäftlichen Bezeichnung "METRO" ähnlichen Domainbestandteils "metro" jedenfalls bei einem Teil des Verkehrs eine Zuordnungsverwirrung auslöse. Da die Beklagte nicht in substantiierter Weise dargelegt habe, zu welchem Zweck sie die Domainnamen nutzen wolle, sei der Unterlassungsanspruch nicht nach § 23 Nr. 2 oder 3 MarkenG ausgeschlossen.

11 Der Unterlassungsanspruch der Klägerin sei auch aus ihrer Wort-/Bildmarke "METRO" nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG begründet. Zwischen der Marke der Klägerin und den Bezeichnungen der Beklagten bestünden unter

Berücksichtigung einer normalen Kennzeichnungskraft der Klagemarke, der Zeichenähnlichkeit in begrifflicher Hinsicht und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr im Sinne des gedanklichen Inverbindungbringens über ein Serienzeichen sowie eine mittelbare Verwechslungsgefahr.

12 Da die Klägerin im Rahmen der Erstbegehungsgefahr die Beeinträchtigung ihrer durch die §§ 14, 15 MarkenG geschützten Kennzeichenrechte zu befürchten habe, könne sie entsprechend § 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB von der Beklagten Einwilligung in die Löschung der Domainnamen verlangen.

13 II. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision nicht stand. Sie führen im angefochtenen Umfang zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Klageabweisung.

14 1. Das Berufungsgericht ist im Ergebnis zu Recht davon ausgegangen, dass die mit Schriftsatz vom 16. August 2004 von der "T. P. GmbH" eingelegte Berufung zulässig ist, obwohl das erstinstanzliche Urteil gegen die P. GmbH als Beklagte ergangen ist. Handelt es sich bei der "T. P. GmbH" nicht um eine selbständige juristische Person, sondern lediglich um eine unselbständige Einrichtung oder Abteilung der Beklagten, wie die Revision unter Bezugnahme auf das Vorbringen des Prozessbevollmächtigten der Beklagten in der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht vom 24. März 2005 geltend macht, ist die Berufung durch die Beklagte eingelegt worden. Es kann dahingestellt bleiben, ob dieses Vorbringen zutrifft oder ob es sich bei der im Tatbestand des landgerichtlichen Urteils als "Tochterfirma" der Beklagten bezeichneten "T. P. GmbH" um eine selbständige juristische Person handelt. In diesem Fall läge eine offensichtliche Falschbezeich-

nung der Partei vor, die es gleichfalls nicht rechtfertigte, die Berufung als unzulässig zu behandeln. Denn dem Berufungsschriftsatz vom 16. August 2004 war eine Ausfertigung des erstinstanzlichen Urteils beigefügt. Daraus war für das Berufungsgericht und für die Klägerin ohne weiteres erkennbar, dass durch dieses Urteil nur die "P. GmbH" als Beklagte, nicht jedoch deren "Tochterfirma" beschwert war. Da sich somit jedenfalls im Wege der Auslegung der Berufungsschrift und des beigefügten erstinstanzlichen Urteils hinreichend klar die Beklagte als die Person der Rechtsmittelklägerin ergab, wäre die falsche Bezeichnung der Berufungsklägerin auch bei dieser Sachlage unschädlich (vgl. BGH, Beschl. v. 30.5.2000 - VI ZB 12/00, NJW-RR 2000, 1661, 1662 m.w.N.).

15 2. Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stehe aus ihrer Marke sowie aus ihrem Recht an der geschäftlichen Bezeichnung "METRO" - zumindest aufgrund einer Erstbegehungsgefahr - ein (vorbeugender) Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5, § 15 Abs. 2 und 4, § 5 Abs. 2 MarkenG zu, die beanstandeten Bezeichnungen im geschäftlichen Verkehr nicht zu verwenden und/oder verwenden zu lassen.

16 a) Die Registrierung eines Domainnamens stellt, wie auch das Berufungsgericht nicht verkannt hat, noch keine Benutzung dieser Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr und damit auch keine Verletzung eines mit dieser Bezeichnung identischen oder ähnlichen Kennzeichenrechts dar (BGH, Urt. v. 2.12.2004 - I ZR 207/01, GRUR 2005, 687, 689 = WRP 2005, 893 - welt-online.de). Die Auffassung des Berufungsgerichts, im vorliegenden Fall lägen jedoch hinsichtlich der Domainnamen Umstände vor, die den konkreten Schluss zuließen, die Beklagte wolle diese Domainnamen im geschäftlichen Verkehr benutzen und verletze dadurch die Marke und das Unternehmenskennzeichen

der Klägerin, findet, wie die Revision mit Recht rügt, in den Feststellungen des Berufungsgerichts und im unstreitigen Vorbringen der Parteien keine hinreichende Grundlage.

17 aa) Ein auf Erstbegehungsgefahr gestützter vorbeugender Unterlassungsanspruch besteht nur, soweit ernsthafte und greifbare tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, der Anspruchsgegner werde sich in naher Zukunft rechtswidrig verhalten (vgl. BGH, Urt. v. 16.1.1992 - I ZR 84/90, GRUR 1992, 318, 319 = WRP 1992, 314 - Jubiläumsverkauf; Urt. v. 14.7.1993 - I ZR 189/91, GRUR 1994, 57, 58 = WRP 1993, 749 - Geld-zurück-Garantie; Urt. v. 15.4.1999 - I ZR 83/97, GRUR 1999, 1097, 1099 = WRP 1999, 1133 - Preissturz ohne Ende; Urt. v. 31.5.2001 - I ZR 106/99, GRUR 2001, 1174, 1175 = WRP 2001, 1076 - Berühmungsaufgabe, m.w.N.). Dabei muss sich die Erstbegehungsgefahr auf eine konkrete Verletzungshandlung beziehen. Die die Erstbegehungsgefahr begründenden Umstände müssen die drohende Verletzungshandlung so konkret abzeichnen, dass sich für alle Tatbestandsmerkmale zuverlässig beurteilen lässt, ob sie verwirklicht sind (vgl. BGH, Urt. v. 30.1.1970 - I ZR 48/68, GRUR 1970, 305, 306 - Löscafé; Bornkamm in Hefermehl/Köhler/Bornkamm, UWG, 26. Aufl., § 8 Rdn. 1.25; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 9. Aufl., Kap. 10 Rdn. 6 m.w.N.).

18 bb) Solche Umstände sind entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts hinsichtlich eines aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5, § 15 Abs. 2 und 4, § 5 Abs. 2 MarkenG hergeleiteten Unterlassungsanspruchs der Klägerin aus ihrer Marke und ihrer geschäftlichen Bezeichnung "METRO" nicht gegeben.

19 (1) Aus der Tatsache, dass die Domainnamen von der Beklagten als einem kaufmännischen Unternehmen angemeldet worden sind, kann nicht herge-

leitet werden, dass bei einer Verwendung der Domainnamen neben dem Handeln im geschäftlichen Verkehr notwendig auch die weiteren Voraussetzungen der § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG erfüllt sind (vgl. BGH, Urt. v. 19.7.2007 - I ZR 137/04, GRUR 2007, 888 Tz. 13 = WRP 2007, 1193 - Euro Telekom). Der Schutz dieser Kennzeichen setzt voraus, dass der als Verletzer in Anspruch genommene Dritte die verwechslungsfähige Bezeichnung kennzeichenmäßig verwendet (BGH, Urt. v. 16.12.2004 - I ZR 177/02, GRUR 2005, 419, 422 = WRP 2005, 605 - Räucherkate, m.w.N.). An einer kennzeichenmäßigen Verwendung der angegriffenen Bezeichnung kann es fehlen, wenn sie vom Verkehr als beschreibende Angabe und nicht als Hinweis auf ein Unternehmen oder auf eine bestimmte betriebliche Herkunft der im Zusammenhang mit der Bezeichnung angebotenen Produkte verstanden wird (vgl. BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 135/99, GRUR 2002, 812, 813 = WRP 2002, 985 - FRÜHSTÜCKS-DRINK II).

20 (2) Eine solche nur beschreibende Verwendung der beanstandeten Bezeichnungen kommt in Betracht, weil der Begriff "metrosexuell" oder "Metrosexualität", wie die Beklagte dargelegt hat und wovon auch das Berufungsgericht ausgegangen ist, mit der Bedeutung benutzt werden kann, dass damit ein neuer Männertyp - heterosexuell veranlagt, modisch gekleidet, in Düfte gehüllt und vornehmlich in Metropolen lebend - beschrieben wird. Das Berufungsgericht ist dabei zwar dem Vorbringen der Beklagten nicht gefolgt, die Wortschöpfung "metrosex" sei zu einem Begriff des allgemeinen Sprachgebrauchs geworden. Es hat vielmehr festgestellt, dass sich diese neue Wortschöpfung in Deutschland sprachlich noch nicht allgemein durchgesetzt hat, sondern einem Teil des angesprochenen Verkehrs diese Bedeutung des Begriffs "metrosexuell" nicht bekannt ist. Darin ist jedoch die Feststellung enthalten, dass zumindest ein Teil

des Verkehrs bereits jetzt den Begriff "metrosex" in dem von der Beklagten dargelegten Sinne versteht. Auch die Klägerin ist dem Vorbringen der Beklagten lediglich insoweit entgegengetreten, als diese behauptet hat, "metrosex" werde durchweg als Sachhinweis für einen bestimmten Männertyp verstanden. Es handele sich, so die Klägerin, vielmehr um ein Modewort, das letztlich nur einem ganz kleinen trendbewussten Verkehrskreis zugänglich und bekannt sein dürfte.

21 (3) Der Umstand, dass nur ein (bislang noch geringer) Teil des Verkehrs den Begriff "metrosex" in dem von der Beklagten dargelegten Sinne mit einem bestimmten Männertyp verbindet, schließt jedoch nicht aus, dass der Begriff bereits jetzt in einer Art und Weise verwendet werden kann, bei der diese Bedeutung auch von den Teilen des angesprochenen Verkehrs verstanden wird, denen sie bislang noch unbekannt ist. Das reicht für die Verneinung der Erstbegehungsgefahr aus. Es kommt insoweit nicht darauf an, dass schon jetzt ein erheblicher Teil des Verkehrs den von der Beklagten dargelegten beschreibenden Gehalt des Begriffes "metrosex" kennt.

22 Aus denselben Gründen, aus denen das Berufungsgericht eine beschreibende Bedeutung der Zeichenbestandteile "sex" und "sexuality" für die der Markeneintragung der Beklagten zugrunde liegenden Waren sowie für pornografisches Material und Sexartikel angenommen hat, ist ein Verständnis der Gesamtbezeichnungen "metrosex", "metro-sex" und "metrosexuality" als beschreibende Angaben insbesondere im Zusammenhang mit diesen Waren naheliegend, wenn durch die Art und Weise der Verwendung dem Verkehr das Verständnis dieses Begriffs als Umschreibung des genannten neuen Männertyps hinreichend verdeutlicht wird und durch den Bezug zu den betreffenden Produkten etwa zum Ausdruck gebracht wird, dass sie von Männern dieses

Typs verwendet werden. Kann den beanstandeten Bezeichnungen aber in bestimmten Zusammenhängen eine beschreibende Bedeutung zukommen, dann lassen sich die Fragen des kennzeichenmäßigen Gebrauchs und auch der Verwechslungsgefahr nur an Hand konkreter Sachverhalte ausreichend beurteilen. Solche konkreten Sachverhalte hat die Klägerin nicht hinreichend dargetan. Auch der vom Berufungsgericht in diesem Zusammenhang weiter angeführte Umstand, dass die Beklagte über verschiedene Unternehmensbereiche verfügt, besagt nichts darüber, ob eine Verwendung der beanstandeten Bezeichnungen in einem dieser Unternehmensbereiche kennzeichenmäßig oder beschreibend erfolgt.

23 b) Ein Unterlassungsanspruch der Klägerin aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5, § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG gegen die Beklagte, die beanstandeten Bezeichnungen nicht zu verwenden, ist auch nicht deshalb begründet, weil die Beklagte die Bezeichnung "METROSEX" als Wortmarke für Waren der Klassen 3, 14 und 18 angemeldet hat und diese sodann eingetragen worden ist.

24 aa) Ein auf Wiederholungsgefahr gegründeter Verletzungsunterlassungsanspruch scheidet aus, weil die bloße Markenanmeldung und -eintragung noch keine kennzeichenmäßige Benutzung darstellt und darin schon deshalb weder eine Verletzung der Marke der Klägerin noch deren Geschäftsbezeichnung gesehen werden kann.

25 (1) Zwar hat das Reichsgericht - beiläufig und ohne nähere Begründung - auch in der bloßen Anmeldung eines verwechslungsfähigen Warenzeichens eine Verletzungshandlung gesehen, gegen die Abwehransprüche (auf Löschung des verwechslungsfähigen Zeichens) begründet seien (RG GRUR 1942, 432, 437 - Liebig). Im Schrifttum zum Warenzeichengesetz ist unter Beru-

fung auf diese Entscheidung des Reichsgerichts angenommen worden, dass schon die Anmeldung eines verwechselbaren Zeichens für gleiche oder gleichartige Waren eine Unterlassungsklage nach §§ 15, 24 Abs. 1 WZG rechtfertigen könne, ohne allerdings ausdrücklich klarzustellen, ob der Unterlassungsanspruch aus einer bereits in der Anmeldung liegenden Verletzungshandlung hergeleitet oder ob von einer aufgrund der Anmeldung erst drohenden Verletzungshandlung ausgegangen wird (vgl. etwa Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., § 24 WZG Rdn. 10, 29; Burhenne, GRUR 1955, 74, 75).

26 (2) Der Bundesgerichtshof hat bei der Prüfung, ob bereits die Anmeldung eines verwechslungsfähigen Warenzeichens einen Schaden des Inhabers eines prioritätsälteren Kennzeichens und somit einen Anspruch aus § 24 Abs. 2 WZG auf Rücknahme der Warenzeichenanmeldung unter dem Gesichtspunkt des Schadensersatzes begründe, die Auffassung des Reichsgerichts schon für die Rechtslage nach dem Warenzeichengesetz als nicht unzweifelhaft angesehen, weil die Rechtsfolge aus § 24 Abs. 2 WZG lediglich für Benutzungshandlungen i.S. des § 24 Abs. 1 WZG vorgesehen sei, nicht aber auch schon für die Eintragung eines Warenzeichens (BGHZ 121, 242, 246 - TRIANGLE). Die überwiegende Ansicht im Schrifttum zum Warenzeichen- und zum Markengesetz geht in Übereinstimmung damit davon aus, dass die Anmeldung und Eintragung eines Warenzeichens oder einer Marke selbst noch keine Benutzungshandlung darstellen, sie vielmehr allenfalls die Erstbegehungsgefahr einer rechtsverletzenden Benutzung und einen darauf gestützten vorbeugenden Unterlassungsanspruch begründen können (vgl. zum WZG v. Gamm, Warenzeichengesetz, § 24 Rdn. 29; in diesem Sinne wohl auch Busse/Starck, Warenzeichengesetz, 6. Aufl., § 24 Rdn. 22; Bauer, GRUR 1965, 350, 351; Bobsin, GRUR 1954, 290, 292 f.; Zeller, GRUR 1959, 115, 117; zum MarkenG Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 14 Rdn. 109; Ingerl/Rohnke, MarkenG,

2. Aufl., § 14 Rdn. 142; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rdn. 1840; Marx, Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht, 2. Aufl., Rdn. 914; Nordemann, Wettbewerbsrecht Markenrecht, 10. Aufl., Rdn. 2884; Schweyer in v. Schultz, Markenrecht, 2. Aufl., § 14 Rdn. 252; a.A. Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 14 Rdn. 510; Schulz, WRP 2000, 258, 260).

27 (3) Eine Verletzungshandlung i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG (Art. 5 Abs. 1 und 2 MarkenRL) kann in der bloßen Anmeldung und Eintragung eines Zeichens als Marke für bestimmte Waren und Dienstleistungen nicht gesehen werden, weil darin noch keine markenmäßige Benutzungshandlung liegt. Nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG (Art. 5 Abs. 1 und 2 MarkenRL) ist die Benutzung eines Zeichens für Waren oder Dienstleistungen erforderlich. Eine Benutzung eines Zeichens für Waren oder Dienstleistungen i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG (Art. 5 Abs. 1 und 2 MarkenRL) ist eine Benutzung zur Unterscheidung der Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen (vgl. dazu EuGH, Urt. v. 11.9.2007 - C-17/06, GRUR 2007, 971 Tz. 20 ff. = WRP 2007, 95 - Céline). Wie die in § 14 Abs. 3 MarkenG (Art. 5 Abs. 3 MarkenRL) beispielhaft aufgeführten Verletzungshandlungen zeigen, erfordert eine Benutzung für Waren oder Dienstleistungen i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG (Art. 5 Abs. 3 MarkenRL) eine Benutzung zur Kennzeichnung bestimmter Waren oder Dienstleistungen. Das Zeichen muss in der Weise benutzt werden, dass eine Verbindung zwischen ihm und den vom Zeichenbenutzer vertriebenen Waren oder den von ihm erbrachten Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. EuGH GRUR 2007, 971 Tz. 23 - Céline). Durch die bloße Benennung der Waren oder Dienstleistungen in dem mit der Anmeldung einzureichenden Waren- oder Dienstleistungsverzeichnis (§ 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG), das - wie auch im Streitfall - gewöhnlich weit gefasst ist und häufig nur Oberbegriffe von Waren und Dienstleistungen enthält, wird eine solche für eine Benutzungshandlung i.S.

des § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG (Art. 5 Abs. 1 und 2 MarkenRL) erforderliche kennzeichnende Verbindung zwischen der Marke und bestimmten Waren oder Dienstleistungen dahingehend, dass der angesprochene Verkehr die angemeldete und eingetragene Marke bereits mit ihrer Anmeldung und Eintragung als Bezeichnung des Ursprungs bestimmter Waren oder Dienstleistungen des Markenanmelders auffasst, noch nicht hergestellt.

28 (4) In der Markenanmeldung und -eintragung als solcher liegt auch keine Benutzung des angemeldeten Zeichens als Unternehmenskennzeichen i.S. des § 15 Abs. 2 MarkenG. Das bloße Begehren markenrechtlichen Schutzes für eine Bezeichnung hinsichtlich bestimmter Waren oder Dienstleistungen stellt keine Inanspruchnahme dieser Bezeichnung als Unternehmenskennzeichen dar (vgl. BGH, Beschl. v. 17.3.1994 - I ZR 304/91, GRUR 1994, 530, 531 = WRP 1994, 543 - Beta, zur Aufnahme und Benutzung einer Firmenbezeichnung durch Registrierung dieser Bezeichnung als internationale Marke nach Art. 3 MMA). Insofern unterscheidet sich die Anmeldung eines Zeichens als Marke von der Anmeldung und Eintragung einer Bezeichnung als Firma in das Handelsregister. Denn aus der Anmeldung zum Handelsregister ergibt sich nicht nur der Wille des Handelnden, die Bezeichnung in Zukunft als Unternehmenskennzeichen zu benutzen; der Anmelder tut vielmehr bereits damit kund, dass sein Unternehmen diese Bezeichnung führt. Anmeldung und Eintragung im Handelsregister sind deshalb bereits als Gebrauch der Firma anzusehen, wenn der Rechtsträger des Unternehmens im Zeitpunkt der Anmeldung oder Eintragung besteht (vgl. BGH, Urt. v. 13.3.1956 - I ZR 49/54, GRUR 1957, 426, 427 f. - Getränke Industrie).

29 bb) Ein auf die Markenanmeldung der Beklagten gestützter vorbeugender Unterlassungsanspruch der Klägerin aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5, § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG ist im Streitfall gleichfalls nicht gegeben.

30 (1) Allerdings ist aufgrund der Anmeldung eines Zeichens als Marke im Regelfall zu vermuten, dass eine Benutzung des Zeichens für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen in naher Zukunft bevorsteht, wenn keine konkreten Umstände vorliegen, die gegen eine solche Benutzungsabsicht sprechen (vgl. BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600, 601 = WRP 2004, 763 - d-c-fix/CD-FIX, m.w.N.; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 14 Rdn. 109; Lange aaO Rdn. 3156). Die drohende Benutzung für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen kann dann die drohende Gefahr der Verletzung eines mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen Kennzeichens nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2, § 15 Abs. 2 MarkenG begründen. Es bedarf im vorliegenden Fall nicht der Entscheidung, unter welchen Umständen im Einzelnen eine Markenanmeldung hinreichend konkrete Anhaltspunkte dafür bietet, dass die Marke in naher Zukunft für bestimmte Waren und Dienstleistungen benutzt werden wird. Denn auch ein aufgrund einer Markenanmeldung oder -eintragung begründeter vorbeugender Unterlassungsanspruch erlischt, wenn die Begehungsgefahr wegfällt. Dabei sind an die Beseitigung der Erstbegehungsgefahr grundsätzlich weniger strenge Anforderungen zu stellen als an den Fortfall der durch eine Verletzungshandlung begründeten Gefahr der Wiederholung des Verhaltens in der Zukunft (vgl. BGH, Urt. v. 11.7.1991 - I ZR 31/90, GRUR 1992, 116, 117 = WRP 1991, 719 - Topfgucker-Scheck; BGH GRUR 2001, 1174, 1176 - Berühmungsaufgabe). Anders als für die durch eine Verletzungshandlung begründete Wiederholungsgefahr besteht für den Fortbestand der Erstbegehungsgefahr keine Vermutung (vgl. BGH, Urt. v. 23.2.1989 - I ZR 18/87, GRUR 1989, 432, 434 = WRP 1989, 496 - Kachelofenbauer I). Für die Beseitigung der Erstbegehungs-

gefahr genügt daher grundsätzlich ein "actus contrarius", also ein der Begründungshandlung entgegengesetztes Verhalten. Bei der durch eine Markenanmeldung oder -eintragung begründeten Erstbegehungsgefahr führt demnach im Regelfall die Rücknahme der Markenanmeldung oder der Verzicht auf die Eintragung der Marke zum Fortfall der Erstbegehungsgefahr (vgl. Lange aaO Rdn. 1840; Teplitzky aaO Kap. 10 Rdn. 21).

31 (2) Die Beklagte hat hier eine durch die Anmeldung und Eintragung ihrer Marke "METROSEX" (möglicherweise) begründete Erstbegehungsgefahr jedenfalls dadurch beseitigt, dass sie später auf die Eintragung verzichtet hat und die Eintragung der Marke daraufhin gelöscht worden ist. Es kann dahinstehen, ob die Verzichtserklärung der Beklagten dadurch veranlasst worden ist, dass das Berufungsgericht die Beklagte zuvor auf die Bedeutung der Eintragung für die Annahme einer Begehungsgefahr hingewiesen hat. Denn auch in diesem Fall hat die Verzichtserklärung der Beklagten jedenfalls die aufgrund der Eintragung drohende Gefahr beseitigt, dass die Beklagte die Bezeichnung "METROSEX" in Form einer Marke für die angemeldeten Waren benutzen wird. Dass die Beklagte bei ihren Erklärungen während des Verfahrens wiederholt ausdrücklich offengelassen hat, ob und in welcher Weise eine Nutzung der Domainnamen erfolgen soll, begründet demgegenüber nicht die sich konkret abzeichnende, greifbar nahe Gefahr einer kennzeichenmäßigen Verwendung.

32 3. Aus den oben genannten Gründen besteht entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts auch kein Unterlassungsanspruch der Klägerin wegen der Verletzung ihrer Marke und ihres Unternehmenskennzeichens nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5, § 15 Abs. 3 und 4 MarkenG.

33 a) Die Anmeldung und Eintragung der Marke "METROSEX" stellt insoweit gleichfalls noch keine Benutzung i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3, § 15 Abs. 3 MarkenG dar. Aufgrund des identischen Benutzungsbegriffs (vgl. dazu BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 159/02, GRUR 2005, 583 f. = WRP 2005, 896 - Lila-Postkarte) gilt für das Erfordernis des markenmäßigen Gebrauchs des Kollisionszeichens beim Verletzungstatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG insoweit nichts anderes als bei § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG. Auch der Wortlaut des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, der darauf abstellt, ob "die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde", spricht dafür, dass die Eintragung der Marke als solche nach Auffassung des Gesetzgebers noch keine Benutzungshandlung darstellt. Entsprechend ist der Begriff der Benutzung des Unternehmenskennzeichens in § 15 Abs. 2 und 3 MarkenG einheitlich zu verstehen.

34 Allerdings sind in der Rechtsprechung zu § 1 UWG a.F. auf Unterlassung und Löschung gerichtete Ansprüche wegen Rufausbeutung durch Anmeldung eines mit einer älteren Marke identischen Zeichens für ungleichartige Waren unter dem Gesichtspunkt einer bereits erfolgten Verletzung als begründet angesehen worden, sofern bereits die Zeichenanmeldung in der Absicht unlauteren Anhängens an den guten Ruf der älteren Marke erfolgt und deshalb mit dem Makel der Wettbewerbswidrigkeit behaftet war (BGH, Urt. v. 29.11.1984 - I ZR 158/82, GRUR 1985, 550, 553 = WRP 1985, 399 - DIMPLE, insoweit nicht in BGHZ 93, 96). Diese zu § 1 UWG a.F. ergangene Rechtsprechung kann indessen nicht auf den Benutzungsbegriff nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, § 15 Abs. 3 MarkenG übertragen werden (a.A. wohl Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 14 Rdn. 110). Derartige Ansprüche werden sich nach neuem Recht aber in der Regel unter dem Gesichtspunkt der Erstbegehungsgefahr ergeben.

35 b) Auch ein in Betracht kommender vorbeugender Unterlassungsanspruch wegen Erstbegehungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5, § 15 Abs. 3 und 4 MarkenG ist aus den oben genannten Gründen nicht gegeben. Das Berufungsgericht hat eine drohende Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Kennzeichen der Klägerin darin gesehen, dass durch die beabsichtigte Verwendung des mit dem Klagezeichen übereinstimmenden Bestandteils ("metro") der in Rede stehenden Domainnamen jedenfalls bei einem Teil des Verkehrs in unlauterer Weise eine Zuordnungsverwirrung ausgelöst werde. Eine solche Zuordnungsverwirrung ist jedoch jedenfalls dann ausgeschlossen, wenn die Beklagte die für sie registrierten Domainnamen so verwendet, dass der Verkehr sie als beschreibende Angaben versteht. Auch hinsichtlich einer drohenden Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung der Kennzeichen der Klägerin fehlt es an einer sich konkret abzeichnenden Verletzungshandlung.

36 4. Für einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch aus § 12 BGB ist die drohende Gefahr einer Namensanmaßung nicht hinreichend konkret dargetan. Die Frage, ob der Klägerin allein gegen die Registrierung der Domainnamen ein Anspruch aus Namensrecht zusteht (§ 12 BGB), kann dahinstehen. Denn ein solcher Anspruch setzt voraus, dass mit der Registrierung der Domainnamen eine erhebliche Beeinträchtigung der aus dem Kennzeichenrecht fließenden namensrechtlichen Befugnisse verbunden ist (vgl. BGHZ 149, 191, 198, 201 - shell.de; BGH GRUR 2005, 687, 689 - weltonline.de). Dafür bestehen im Streitfall keine Anhaltspunkte. Die Klägerin, deren Internetauftritt über den Domainnamen "metro.de" zugänglich ist, wird nicht dadurch nennenswert behindert, dass die beanstandeten Bezeichnungen für sie als weitere Domainnamen gesperrt sind. Die Klägerin hat nach ihrem eigenen Vorbringen kein Interesse an einer Benutzung der für die Beklagte als Domainnamen registrierten Be-

zeichnungen, da sie mit dem Gebiet des "Sex" nicht in Verbindung gebracht werden will.

37 5. Der von der Klägerin geltend gemachte Anspruch auf Einwilligung der Beklagten in die Löschung der Domainnamen ist gleichfalls unbegründet. Das bloße Halten der Domainnamen durch die Beklagte ist, auch wenn die Beklagte als juristische Person stets im geschäftlichen Verkehr handelt, nicht schon für sich gesehen eine Rechtsverletzung (vgl. BGH GRUR 2007, 888 Tz. 13 - Euro Telekom). Dass jede Verwendung der beanstandeten Bezeichnungen eine Verletzung der Kennzeichenrechte der Klägerin darstellt, kann aus den oben dargelegten Gründen nicht angenommen werden.

38 III. Danach ist das Berufungsurteil aufzuheben und das landgerichtliche Urteil abzuändern, soweit die Beklagte zur Unterlassung der Verwendung der beanstandeten Bezeichnungen und zur Einwilligung in die Löschung der Domainnamen verurteilt worden ist. Insoweit ist die Klage abzuweisen.

39 Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1, § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.

Bornkamm RiBGH Pokrant ist in Urlaub und kann daher nicht unterschreiben. Büscher

Bornkamm

Schaffert Bergmann

Vorinstanzen:

LG Hamburg, Entscheidung vom 16.07.2004 - 416 O 300/03 -

OLG Hamburg, Entscheidung vom 28.07.2005 - 5 U 141/04 -