



Berichtigt durch Beschluss vom  
12. Juli 2023  
Hemminger  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

I ZR 86/22

Verkündet am:  
12. Januar 2023  
Hemminger  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ: nein  
BGHR: ja

DACHSER

MarkenG § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3

- a) Angesichts der jahrzehntelangen Üblichkeit detailgetreuer Nachbildungen im Modellspielzeugbau und der Erwartung, die der Verkehr hieran stellt, besteht ein berechtigtes Interesse, ein in der Realität vorkommendes Fahrzeug nachzubauen und **darauf nicht nur - wie in der Wirklichkeit - das Kennzeichen des Herstellers des jeweiligen Fahrzeugs, sondern auch Kennzeichen anzubringen, die Unternehmen auf solchen Fahrzeugen zum Zwecke der Werbung für ihre Dienstleistungen verwenden.** Wenn ein von einem Dritten detailgetreu nachgebildetes Kfz-Modell an der entsprechenden Stelle die Abbildung einer bekannten Dienstleistungsmarke trägt, ist eine Ausnutzung des Rufs "in unlauterer Weise" im Sinne von § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG nur dann gegeben, wenn über die bloße wirklichkeitstgetreue Abbildung hinaus in anderer Weise versucht wird, die Wertschätzung der bekannten Marke werblich zu nutzen. Ergibt sich beim Vertrieb solcher Spielzeugautos jeglicher Zusammenhang mit der Marke allein aus der spielzeughaft verkleinerten Nachbildung des Originals zwangsläufig wie beiläufig, fehlt es an dem Merkmal der unlauteren Rufausnutzung (Bestätigung und Fortführung von BGH, Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 88/08, GRUR 2010, 726 = WRP 2010, 1039 - Opel-Blitz II).
- b) Wegen der jahrzehntelangen Üblichkeit detailgetreuer Nachbildungen der Realität im Spielzeug- und Modellbereich und einer entsprechenden Verbrauchererwartung besteht ein berechtigtes Interesse des Spielzeugherstellers, nicht nur Fahrzeuge, sondern **auch Gebäude als Modelle** vertreiben zu können, **auf denen bekannte Marken angebracht sind, soweit sie eine Miniaturdarstellung der Realität darstellen.** Nach den Umständen des Einzelfalls kann es ausreichen, wenn das Modell die **für die Unternehmensidentität entscheidenden Gestaltungsmerkmale einschließlich des Logos** übernimmt, so dass der Verkehr in dem Modell den Nachbau eines in der Realität typischerweise vorkommenden Gebäudes des Markeninhabers erkennt.

BGH, Urteil vom 12. Januar 2023 - I ZR 86/22 - OLG Köln  
LG Köln

ECLI:DE:BGH:2023:120123UIZR86.22.0

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 12. Januar 2023 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, den Richter Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke, die Richter Feddersen und Odörfer

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 29. April 2022 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin ist ein Logistikunternehmen. Sie ist Inhaberin der unter der Registernummer 3020080552945 mit Priorität vom 14. August 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt für Waren und **Dienstleistungen im Logistik- und Transportbereich** (Klassen 9, 35, 39 und 42) eingetragenen Wort-Bild-Marke (Klagemarke 1)

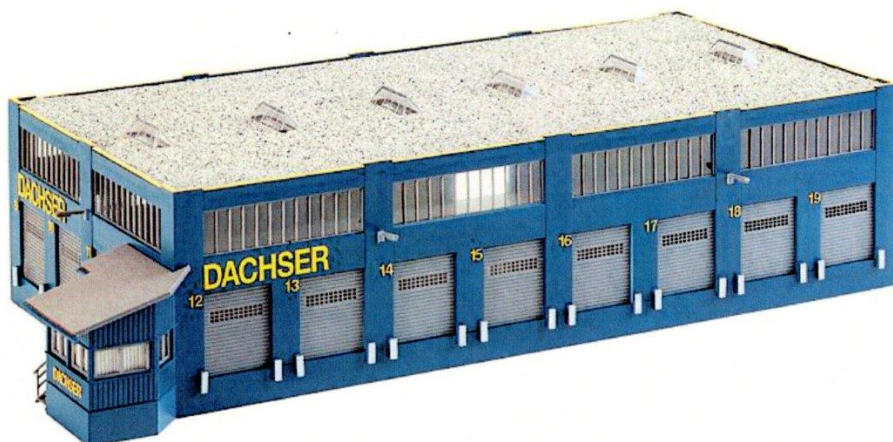
**DACHSER**

und der unter der Registernummer 302009028020 mit Priorität vom 11. Mai 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt für dieselben Waren und Dienstleistungen eingetragenen Wort-Bild-Marke (Klagemarke 2)



2 Die Klägerin nutzt ihre Marken unter anderem auf Lastkraftwagen und Lagerhallen.

3 Die Beklagte ist ein auf Produkte im Bereich des Modellbaus und von Modellanlagen spezialisiertes Unternehmen und vertreibt insbesondere Modelle von Landschaften, Gebäuden und Fahrzeugen, unter anderem die nachfolgend eingeblendeten Lastwagen- und Lagerhallenmodelle:



4 Die Klägerin sieht in der Verwendung des Zeichens "DACHSER" auf den Modellen der Beklagten eine Verletzung ihrer Marken, bei denen es sich nach ihrer Behauptung um bekannte Marken handelt. Soweit noch von Bedeutung hat sie - gestützt auf die Klagemarke 1, hilfsweise auf die Klagemarke 2 - die Beklagte auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen. Weiter hilfsweise hat sie geltend gemacht, das Verhalten der Beklagten sei wettbewerbswidrig.

5 Das Landgericht hat der auf die Klagemarke 1 gestützten Klage stattgegeben. Auf die dagegen gerichtete Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage insgesamt abgewiesen (OLG Köln, GRUR-RR 2022, 437 = WRP 2022, 901). Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, erstrebt die Klägerin die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils.

#### Entscheidungsgründe:

6 A. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stünden gegen die Beklagte wegen der Verwendung des Zeichens "DACHSER" weder markenrechtliche noch wettbewerbsrechtliche Ansprüche zu. Zur Begründung hat es ausgeführt:

7 Hinsichtlich der Verwendung der Klagemarke auf dem Lkw-Modell könne deren Bekanntheit dahinstehen. Es könne auch offenbleiben, ob die Beklagte die unterstellt bekannte Marke in identischer oder in ähnlicher Weise benutzt habe. Eine gedankliche Verknüpfung zwischen dem benutzten Zeichen und der Klagemarke liege angesichts der Identität beziehungsweise der jedenfalls sehr hohen

Zeichenähnlichkeit vor. Eine unlautere Beeinträchtigung der Wertschätzung der Klagemarke finde jedoch nicht statt. Die mit der Nachbildung von Originalen unter Verwendung von Marken, wie es sie in der Wirklichkeit gebe, zwangsläufig verbundene Ausnutzung des guten Rufs übernommener Marken sei nicht unlauter, solange nicht über die wirklichkeitsgetreue Abbildung hinaus versucht werde, den Ruf der Klagemarken werblich zu nutzen.

8 Auch bezüglich des Lagerhallenmodells bestehe kein Unterlassungsanspruch der Klägerin. Da der Modell- und Spielzeubereich auch Gebäude umfasse, seien grundsätzlich unterschiedliche Marktüblichkeiten oder Erwartungen des angesprochenen Verkehrs im Vergleich zu Fahrzeugmodellen nicht festzustellen. Auch wenn es eine Lagerhalle, die mit dem Modell der Beklagten identisch sei und dem Nachbau als Vorlage gedient habe, in der Realität nicht gebe, betreibe die Klägerin mit der Klagemarke gekennzeichnete Lagerhallen, deren den Gesamteindruck prägende Gestaltungselemente sich im Wesentlichen auch im Beklagtenmodell wiederfinden. Es könne nicht festgestellt werden, dass der Verkehr wegen des Vorhandenseins der Klagemarke auf diesem Modell annehme, die Lagerhalle stamme von der Klägerin oder von einem mit ihr lizenzvertraglich verbundenen Unternehmen.

9 Ansprüche aus wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz und wegen wettbewerbswidriger Irreführung stünden der Klägerin ebenfalls nicht zu.

10 B. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin hat keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hat mit Recht Ansprüche der Klägerin wegen des Vertriebs des Lkw-Modells durch die Beklagte verneint (dazu B I). Die Beurteilung des Berufungsgerichts, die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche wegen des Angebots des Lagerhallen-Modells bestünden nicht, hält der rechtlichen Nachprüfung ebenfalls stand (dazu B II).

- 11 I. Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, dass der Klägerin gegen die Beklagte wegen des Vertriebs des Lkw-Modells Ansprüche weder auf markenrechtlicher (dazu B I 1) noch auf wettbewerbsrechtlicher Grundlage (dazu B I 2) zustehen.
- 12 1. Das Berufungsgericht hat die Voraussetzungen für einen Unterlassungsanspruch der Klägerin gemäß § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG wegen der Verwendung der Bezeichnung "DACHSER Food Logistics" auf dem Lkw-Modell der Beklagten ohne Rechtsfehler verneint.
- 13 a) Ansprüche der Klägerin, soweit diese mit einer Verletzung der Rechte aus den Klagemarken begründet werden, können - wovon die Klägerin zutreffend ausgeht - allein auf § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG gestützt werden. Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 MarkenG (**Doppelidentität**) und § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MarkenG (**Verwechslungsgefahr**) wären **schon deshalb unbegründet, weil zwischen den im Streitfall in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen - einerseits Waren und Dienstleistungen im Logistik- und Transportbereich, für die die Klagemarken Schutz beanspruchen, und andererseits die Produktion und der Vertrieb von Modellspielzeug durch die Beklagte - weder Identität noch Ähnlichkeit besteht** (vgl. BGH, Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 88/08, GRUR 2010, 726 [juris Rn. 25 bis 26] = WRP 2010, 1039 - Opel-Blitz II). Selbst wenn die Klagemarken für Modellspielzeug geschützt wären, kämen Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht in Betracht, weil die angesprochenen Verbraucher die Zeichen nicht auf die Ware "Spielzeug" beziehen, sondern darin nur ein Abbildungsdetail der Wirklichkeit sehen und die Verwendung der Zeichen daher weder die Herkunftsfunktion noch eine andere Funktion dieser Marken beeinträchtigt (vgl. BGH, GRUR 2010, 726 [juris Rn. 17 bis 24 und 25] - Opel-Blitz II).

- 14            b) Nach § 14 Abs. 2 Satz 1 **Nr. 3** MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Die Regelung setzt - ebenso wie die weiteren Verletzungstatbestände des § 14 Abs. 2 MarkenG - Art. 10 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2015/2436 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken um und ist daher richtlinienkonform auszulegen (vgl. BGH, Urteil vom 28. Juni 2018 - I ZR 236/16, GRUR 2019, 165 [juris Rn. 15] = WRP 2019, 200 - keine-vorwerk-vertretung). Nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG und Art. 10 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie (EU) 2015/2436 **greift der Bekanntheitsschutz unabhängig davon ein, ob das Kollisionszeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denen identisch oder ähnlich sind, für die die bekannte Marke geschützt ist.**
- 15            c) Während das Landgericht festgestellt hat, dass es sich bei der Klage-  
marke 1 um eine bekannte Marke handelt, hat das Berufungsgericht die Bekanntheit der Klagemarke dahinstehen lassen. Da das Berufungsgericht nicht zwischen den beiden Klagemarken differenziert hat, ist für das Revisionsverfahren davon auszugehen, dass seine Ausführungen beide Klagemarken betreffen. Die **Bekanntheit beider Klagemarken ist deshalb im Revisionsverfahren zugunsten der Klägerin zu unterstellen.**
- 16            d) Im Revisionsverfahren ist ferner zugrunde zu legen, dass die Beklagte mit den - unterstellt - bekannten Marken identische oder jedenfalls sehr ähnliche Zeichen im Sinne des § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG benutzt hat. Während

das Landgericht von einer identischen Verwendung der Klagemarke 1 ausgegangen ist, hat das Berufungsgericht die Frage des Grads der Zeichenähnlichkeit zwar dahinstehen lassen; es ist aber von jedenfalls sehr hoher Zeichenähnlichkeit zwischen den benutzten Zeichen und den Klagemarken ausgegangen. Diese Benutzung ist im geschäftlichen Verkehr und ohne Zustimmung der Klägerin erfolgt.

17 e) Im Revisionsverfahren ist außerdem davon auszugehen, dass in der Verwendung der von der Klägerin beanstandeten Bezeichnung "DACHSER Food Logistics" auf dem von der Beklagten vertriebenen Modellfahrzeug eine rechtsverletzende Benutzung im Sinne des § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG liegt.

18 Die rechtsverletzende Benutzung eines mit der bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG erfordert keine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion. Ausreichend ist, dass die beteiligten Verkehrskreise die einander gegenüberstehenden Zeichen gedanklich miteinander verknüpfen (vgl. EuGH, Urteil vom 10. April 2008 - C-102/07, Slg. 2008, I-2439 = GRUR 2008, 503 [juris Rn. 41] - adidas und adidas Benelux; BGH, GRUR 2019, 165 [juris Rn. 18] - keine-vorwerk-vertretung, mwN).

19 Das Berufungsgericht hat angenommen, dass eine solche gedankliche Verknüpfung zwischen dem von der Beklagten benutzten Zeichen und den Klagemarken vorliegt. Dies wird im Revisionsverfahren nicht angegriffen. Rechtsfehler sind insoweit nicht ersichtlich.

20 f) Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, dass die Beklagte durch die angegriffene Zeichenverwendung die Wertschätzung der Klagemarken nicht in unlauterer Weise ausnutzt.



21           aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, der Verbraucher, der sich für Modellbau-Spielzeug-Fahrzeuge interessiere, erkenne, dass es sich um einen Nachbau handele und dass es sich bei der Klagemarke um ein Detail aus der Wirklichkeit handele, das im Modell nachgebildet werde. Aufgrund der jahrzehntelangen Tradition von detailgetreuen Nachbauten im Modell- und Spielzeugbereich sei dem Verkehr bekannt, dass Fremdmarken auf Modellen keine eigenständigen Hinweise auf die Herkunft oder Qualität des Modells oder auf zwischen dem Markeninhaber und dem Modellbauer bestehende Vertragsbeziehungen darstellten, sondern es sich lediglich um die Übernahme der in der Realität vorkommenden Originalgestaltung handele. Der Modell- und Spielzeugbauer profitiere zwar von einem möglichen guten Ruf der übernommenen Marken, weil dieser die Attraktivität seiner Modelle erhöhen und Sammelanreize bieten könne. Dessen Ausnutzung hänge jedoch zwangsläufig mit der Nachbildung von Objekten zusammen, die es in der Wirklichkeit gebe, und stelle sich nicht als unlautere Ausnutzung im Sinne von § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG dar. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

22           bb) Bei der Prüfung, ob die Benutzung eines Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt, ist eine umfassende Beurteilung aller relevanten Umstände des konkreten Falls vorzunehmen, insbesondere des Ausmaßes der Bekanntheit und des Grads der Unterscheidungskraft der Marke, des Grads der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen sowie der Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen und des Grads ihrer Nähe. Eine Ausnutzung oder Beeinträchtigung liegt umso eher vor, je größer die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der Marke sind. Je unmittelbarer und stärker die Marke von dem Zeichen in Erinnerung gerufen wird, desto größer ist die Gefahr, dass die gegenwärtige oder künftige Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschät-

zung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt (vgl. EuGH, Urteil vom 18. Juni 2009 - C-487/07, Slg. 2009, I-5185 = GRUR 2009, 756 [juris Rn. 44] - L'Oréal u.a.; BGH, Urteil vom 12. Dezember 2019 - I ZR 117/17, GRUR 2020, 405 [juris Rn. 57] = WRP 2020, 470 - ÖKO-TEST II; Urteil vom 16. Dezember 2021 - I ZR 201/20, GRUR 2022, 229 [juris Rn. 43] = WRP 2022, 318 - ÖKO-Test III). Zu der Prüfung, ob eine unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der bekannten Marke vorliegt, gehört eine umfassende Abwägung der Interessen der beteiligten Parteien (vgl. BGH, Urteil vom 17. August 2011 - I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043 [juris Rn. 65] = WRP 2011, 1454 - TÜV II; BGH, GRUR 2019, 165 [juris Rn. 22] - keine-vorwerk-vertretung). Versucht ein Dritter, sich durch die Verwendung eines mit einer bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und, ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen, so ist der sich aus dieser Verwendung ergebende Vorteil als eine unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke anzusehen (EuGH, GRUR 2009, 756 [juris Rn. 49] - L'Oréal u.a.; EuGH, Urteil vom 6. Februar 2014 - C-65/12, GRUR 2014, 280 [juris Rn. 52] - Leidseplein Beheer und de Vries [Bull Dog/Red Bull]; BGH, GRUR 2020, 405 [juris Rn. 58] - ÖKO-TEST II; GRUR 2022, 229 [juris Rn. 44] - ÖKO-Test III).

- 23                    cc) Die Beklagte nutzt allerdings die Wertschätzung der Klagemarken aus. Das Berufungsgericht hat angenommen, es liege eine Anlehnung und damit eine gewisse Ausnutzung der unterstellten Unterscheidungskraft und Wertschätzung der Klagemarke insoweit vor, als mit der wirklichkeitsgetreuen Nachbildung von mit den Marken versehenen Original-Lkws zwangsläufig eine Anlehnung an den

Ruf des Markeninhabers verbunden sei. Indem die Beklagte auf den Seitenflächen des Kühlkoffers des Lkw-Modells ein mit der Dienstleistungsmarke der Klägerin nahezu identisches Zeichen übernehme, werde der angesprochene Verkehr die Klagemarke erkennen und der Klägerin zuordnen. Der Modell- und Spielzeughersteller profitiere insoweit von einem möglichen guten Ruf von übernommenen Marken, weil dieser die Attraktivität seiner Modelle erhöhen und Sammelanreize bieten könne. Diese Beurteilung steht im Revisionsverfahren nicht in Streit.

24                    dd) Die Ausnutzung der Wertschätzung der Klagemarken durch die Beklagte erfolgt jedoch nicht in unlauterer Weise.

25                    (1) Nach der Rechtsprechung des Senats ist, wenn ein von einem Dritten detailgetreu nachgebildetes Kfz-Modell an der entsprechenden Stelle die Abbildung der Marke des Herstellers trägt, eine Ausnutzung des Rufs der bekannten Herstellermarke "in unlauterer Weise" im Sinne von § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG nur dann gegeben, wenn über die bloße wirklichkeitsgetreue Abbildung hinaus in anderer Weise versucht wird, den Ruf dieser Marke werblich zu nutzen. Unterbleibt dies und wird beim Vertrieb solcher Spielzeugautos allein die eigene Marke des Spielzeugherstellers verwendet und ergibt sich jeglicher Zusammenhang mit der Marke des Herstellers der Kraftfahrzeuge allein aus der spielzeughaft verkleinerten Nachbildung des Originals zwangsläufig wie beiläufig, fehlt es an dem Merkmal der unlauteren Rufausnutzung (vgl. BGH, GRUR 2010, 726 [juris Rn. 29] - Opel-Blitz II).

26 (2) Der Senat hat dies zwar **bislang lediglich für Marken entschieden, die für Kraftfahrzeuge - also für Waren - geschützt sind, während es im Streitfall um Marken geht, die für Dienstleistungen Schutz beanspruchen. Dies rechtfertigt jedoch keine abweichende Beurteilung** (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 13. Januar 2022 - 20 U 117/20, juris Rn. 92).

27 Die Revision macht ohne Erfolg geltend, die Verwendung von Dienstleistungsmarken sei - anders als diejenige von Warenmarken - nicht zwangsläufig Teil des nachgebildeten Fahrzeugs. Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass es hierauf nicht ankommt. Angesichts der jahrzehntelangen Üblichkeit detailgetreuer Nachbildungen im Modellspielzeugbau und der Erwartung, die der Verkehr hieran stellt, besteht ein berechtigtes Interesse der Beklagten, ein in der Realität vorkommendes Fahrzeug nachzubauen und darauf - wie in der Wirklichkeit - das Kennzeichen des Herstellers des jeweiligen Fahrzeugs und auch Kennzeichen anzubringen, die Unternehmen auf solchen Fahrzeugen zum Zwecke der Werbung für ihre Dienstleistungen verwenden. Die nationalen Regelungen des Markenrechts, ebenso wie diejenigen des Unionsrechts, unterscheiden beim Umfang und der Begrenzung des Schutzzumfangs von Marken nicht danach, ob diese für Waren oder für Dienstleistungen geschützt sind. Nach den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen handelt es sich bei dem Lkw-Modell mit der von der Klägerin beanstandeten Aufschrift "DACHSER" um einen detailgetreuen Nachbau einer in der Wirklichkeit vorkommenden Gestaltung. Eine darüber hinausgehende Ausnutzung des Rufs der Marke hat das Berufungsgericht nicht festgestellt.

28 (3) Entgegen der Ansicht der Revision steht die Senatsentscheidung "Opel-Blitz II", auf die sich das Berufungsgericht gestützt hat, mit dem in dieser Sache ergangenen Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union "Adam Opel" (Urteil vom 25. Januar 2007 - C-48/05, Slg. 2007, I-1017 = GRUR 2007, 318) in

Einklang (aA Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 14 Rn. 260; Klawitter, MarkenR 2020, 209, 216; Hackbarth in Festschrift Ströbele, 2019, S. 103, 116; Hasselblatt in Festschrift Fezer, 2016, S. 441, 451).

29

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat entschieden, dass die Frage, ob eine Benutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke als eingetragene Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt, eine Würdigung der Tatsachen erfordert und dass diese Tatsachenwürdigung den nationalen Gerichten obliegt (vgl. EuGH, GRUR 2007, 318 [juris Rn. 36] - Adam Opel). Er hat außerdem entschieden, dass die Anbringung eines mit einer für Kraftfahrzeuge bekannten Marke identischen Zeichens auf verkleinerten Modellen von Fahrzeugen dieser Marke durch einen Dritten ohne die Erlaubnis des Inhabers der Marke, um diese Fahrzeuge originalgetreu nachzubilden, und die Vermarktung der genannten Modelle keine Benutzung einer Angabe über ein Merkmal dieser Modelle im Sinne des Art. 6 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken darstellt (EuGH, GRUR 2007, 318 [juris Rn. 45] - Adam Opel). Sie ist vielmehr nur Teil der originalgetreuen Nachbildung der Originalfahrzeuge (vgl. EuGH, GRUR 2007, 318 [juris Rn. 44] - Adam Opel). Die Schrankenregelung des Art. 6 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104/EWG findet sich inzwischen in etwas modifizierter Form in Art. 14 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie (EU) 2015/2436. Danach gewährt eine Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr Zeichen oder Angaben über bestimmte Merkmale der Ware oder Dienstleistung zu benutzen. Diese Regelung hat der deutsche Gesetzgeber in § 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG in das nationale Recht umgesetzt.

30 Die Erwägungen des Senats in der "Opel-Blitz II"-Entscheidung stehen zu der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union "Adam Opel" nicht in Widerspruch. Der Senat hat darin ausgeführt, dass eine mit der wirklichkeitsgetreuen Nachbildung von Spielzeug verbundene Ausnutzung des Rufs des Kraftfahrzeugherstellers als solche nicht unlauter ist, weil insoweit wegen der Erwartungen, welche die angesprochenen Verbraucher an derartiges Spielzeug stellen, und wegen der darauf beruhenden jahrzehntelangen Üblichkeit detailgetreuer Nachbildungen ein berechtigtes Interesse des Spielzeugherstellers besteht. Ebenso wie bei einer beschreibenden Verwendung im Sinne von § 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG hat der Inhaber der für Kraftfahrzeuge geschützten bekannten Marke das mit der wirklichkeitsgetreuen Nachbildung notwendigerweise verbundene Maß an Verwechslungsgefahr hinzunehmen (zu § 23 Nr. 2 MarkenG aF BGH, GRUR 2010, 726 [juris Rn. 30] - Opel-Blitz II).

31 Diese Beurteilung entspricht der Rechtsprechung des Senats, nach der § 23 MarkenG keine eigenständige Bedeutung beim Schutz bekannter Marken hat. Die Wertungen des § 23 MarkenG kommen im Tatbestand des § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG bei der Prüfung zum Tragen, ob die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt werden (vgl. BGH, Urteil vom 22. November 2001 - I ZR 138/99, BGHZ 149, 191 [juris Rn. 45] - shell.de; Urteil vom 30. April 2009 - I ZR 42/07, BGHZ 181, 77 [juris Rn. 37] - DAX; BGH, GRUR 2019, 165 [juris Rn. 22] - keine-vorwerk-vertretung). Liegen die Voraussetzungen des § 23 MarkenG vor, scheidet danach der Vorwurf der Unlauterkeit bei der Benutzung eines mit einer bekannten Marke identischen oder ähnlichen Zeichens aus. Aus dieser Rechtsprechung folgt jedoch nicht, dass die Benutzung eines mit einer bekannten Marke identischen oder ähnlichen Zeichens stets in unlauterer Weise ohne rechtfertigenden Grund erfolgt, wenn die Voraussetzungen des § 23

MarkenG nicht vorliegen. Vielmehr ist die Frage, ob die Benutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke als eingetragene Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt, von den wegen einer Markenverletzung angerufenen Gerichten in Abwägung aller Umstände des Einzelfalls zu beantworten (vgl. EuGH, GRUR 2007, 318 [juris Rn. 36] - Adam Opel). Wird diese Frage verneint, wirkt die fehlende Unlauterkeit im Ergebnis wie die in § 23 MarkenG vorgesehenen Schrankenregelungen.

32 g) Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht veranlasst (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 - 283/81, Slg. 1982, 3415 [juris Rn. 21] = NJW 1983, 1257 - Cilfit u.a.; Urteil vom 1. Oktober 2015 - C-452/14, GRUR Int. 2015, 1152 [juris Rn. 43] - Doc Generici; Urteil vom 6. Oktober 2021 - C-561/19, NJW 2021, 3303 [juris Rn. 32 f.] - Consorzio Italian Management und Catania Multiservizi, mwN). Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass sich im Streitfall keine entscheidungserhebliche Frage zur Auslegung des Unionsrechts stellt, die nicht bereits durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union geklärt oder nicht zweifelsfrei zu beantworten ist. Die Frage, ob im Einzelfall die Verwendung einer bekannten Marke auf Modellspielzeug unlauter ist, ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union von den nationalen Gerichten unter Würdigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls zu beantworten.

33 2. Dagegen, dass das Berufungsgericht Ansprüche der Klägerin auf wettbewerbsrechtlicher Grundlage verneint hat, wendet sich die Revision nicht. Rechtsfehler sind insoweit nicht ersichtlich.

34 II. Der Klägerin stehen gegen die Beklagte wegen des Vertriebs des Lagerhallenmodells weder Ansprüche auf markenrechtlicher (dazu B II 1) noch auf wettbewerbsrechtlicher Grundlage (dazu B II 2) zu.

35 1. Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Voraussetzungen für einen Unterlassungsanspruch der Klägerin gemäß § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG wegen der Verwendung der Bezeichnung "DACHSER Food Logistics" auf dem Lagerhallen-Modell der Beklagten lägen nicht vor. Das Berufungsgericht hat damit zu Recht auch die hierauf bezogenen Folgeansprüche als unbegründet erachtet.

36 a) Das Berufungsgericht hat angenommen, hinsichtlich des Lagerhallenmodells der Beklagten bestehe kein Unterlassungsanspruch der Klägerin. Da der Modell- und Spielzeubereich auch Gebäude umfasse, seien grundsätzlich unterschiedliche Marktüblichkeiten oder Erwartungen des angesprochenen Verkehrs im Vergleich zu Fahrzeugmodellen nicht festzustellen. Erkenne der Verkehr, dass ein Spielzeug oder Modell ein Nachbau eines in der Wirklichkeit vorkommenden Gebäudes sei, verbinde er mit den auf dem Modell aufgetragenen Marken keinen Herkunftshinweis, sondern nehme aufgrund der in diesem Bereich bestehenden besonderen Verkehrserwartung der Verbraucher an, dass die Marken auch auf dem Original vorhanden und beim Nachbau als Teil der Gestaltung übernommen seien. Auch wenn es eine Lagerhalle, die mit dem Modell der Beklagten identisch sei und dem Nachbau als Vorlage gedient habe, in der Realität nicht gebe, betreibe die Klägerin mit der Klagemarke gekennzeichnete Lagerhallen, deren den Gesamteindruck prägende Gestaltungselemente sich im Wesentlichen auch im Beklagtenmodell wiederfänden. Trotz vorhandener Unterschiede erkenne der Verkehr, dass es sich bei dem Modell um den Nachbau einer typischen Lagerhalle der Klägerin handele. Es könne nicht festgestellt werden, dass der Verkehr wegen des Vorhandenseins der Klagemarke auf diesem Modell die Vorstellung gewinne, die Lagerhalle stamme von der Klägerin oder von einem mit ihr lizenzvertraglich verbundenen Unternehmen. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.



- 37            b) Im Revisionsverfahren ist zugrunde zu legen, dass es sich bei den Klagemarken um bekannte Marken handelt, hohe Zeichenähnlichkeit beziehungsweise Zeichenidentität besteht und die Beklagte die auf der Lagerhalle angebrachten Zeichen in rechtsverletzender Weise benutzt, weil der angesprochene Verkehr eine gedankliche Verbindung zwischen diesen Zeichen und den Klagemarken herstellt. Außerdem ist davon auszugehen, dass die Beklagte damit die Wertschätzung der Klagemarken ausnutzt.
- 38            c) Die Ausnutzung der Wertschätzung der - unterstellt - bekannten Marken durch die Verwendung des Zeichens "DACHSER" auf dem Lagerhallenmodell der Beklagten ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falls und Abwägung der Interessen der beteiligten Parteien, die in die Prüfung einzubeziehen sind (s. o. Rn. 22), nicht als nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG unlauter anzusehen.
- 39            aa) Hinsichtlich des angegriffenen Lagerhallenmodells ergibt sich die fehlende Unlauterkeit nicht schon allein aus der spielzeughaft verkleinerten Nachbildung eines Originals, bei der die Verwendung der Marke der Klägerin zwangsläufig ist. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass die Klägerin über Lagerhallen verfügt, die im Wesentlichen über ein einheitliches und charakteristisches Design verfügen und mit dem Schriftzug "DACHSER" versehen sind, und dass deren prägende Gestaltungselemente sich im Beklagtenmodell wiederfinden. Außerdem hat das Berufungsgericht festgestellt, dass der angesprochene Verkehr erkennt, dass es sich bei dem Modell um den Nachbau einer typischen Lagerhalle der Klägerin handelt. Nach den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen hat die Beklagte jedoch nicht eine konkrete Lagerhalle der Klägerin im Modell nachgebildet. Sie hat vielmehr einzelne, den Gesamteindruck prägende Gestaltungselemente der Lagerhallen der Klägerin übernommen, wie die rechteckigen Formen, die blauen Fassaden (teilweise mit Fenstern, teilweise

fensterlos), die Rolltore mit gelben Nummern im Erdgeschoss, den Schriftzug "DACHSER" in Gelb auf den Gebäudeseiten sowie die gelbe Umrandung am Dach und Kies auf den Flachdächern mit Oberlichtern. Die Beklagte hat jedoch andere Gestaltungsmerkmale verändert wie die Beschriftung der Rolltore oder die Positionierung des Logos.

40                   bb) Auch wenn das Miniaturmodell der Lagerhalle damit von der Realität abweicht, ergibt eine Abwägung der Interessen der Parteien, dass die Verwendung der Klagemarke auf diesem Modell nicht als unlauter angesehen werden kann.

41                   (1) Die Rechtfertigung der Nutzung einer bekannten Marke auf Modellfahrzeugen liegt in der Erwartung der Verbraucher an derartiges Spielzeug und in der jahrzehntelangen Üblichkeit detailgetreuer Nachbildungen der Realität im Spielzeug- und Modellbereich (BGH, GRUR 2010, 726 [juris Rn. 30] - Opel-Blitz II). Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts erfasst der Modellspielzeugbereich nicht nur Fahrzeuge, sondern auch Gebäude. Es hat festgestellt, dass insoweit hinsichtlich des Marktes und der Erwartungen des angesprochenen Verkehrs im Vergleich zu Fahrzeugmodellen keine Unterschiede bestehen. Danach besteht auf Seiten der Beklagten ein berechtigtes Interesse, nicht nur Fahrzeuge, sondern auch Gebäude als Modelle vertreiben zu können, auf denen bekannte Marken angebracht sind, soweit sie eine Miniaturdarstellung der Realität darstellen.

42                   (2) Fehlt es an einer detailgetreuen Nachbildung, entfällt allerdings grundsätzlich die Rechtfertigung für eine Ausnutzung der Wertschätzung der bekannten Marke. Der Markeninhaber muss es beispielsweise nicht hinnehmen, dass seine bekannte Marke auf Rennwagen-Nachbildungen verwendet wird, auf die der Spielzeughersteller an prominenter Stelle seine eigene Marke an die Stelle

derjenigen des Hauptsponsors des Herstellers des Rennwagens platziert hat (OLG Frankfurt, Urteil vom 9. Mai 2019 - 6 U 98/18, juris Rn. 18). Der Markeninhaber muss auch nicht die Anbringung seiner für Rennwagen bekannten Marke auf Phantasie-Rennwagen dulden (OLG Frankfurt, Urteil vom 9. Mai 2019 - 6 U 98/18, juris Rn. 19). Das gleiche gilt für Fahrzeug-Nachbildungen, bei denen die bekannte Marke nicht an originalgetreuer Stelle angebracht ist (vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 9. Mai 2019 - 6 U 98/18, juris Rn. 20 und 21). Derartige, mit der Realität in erheblichem Umfang nicht übereinstimmende Modelle entsprechen auch nicht der Erwartung der Verbraucher an derartiges Spielzeug.

43

(3) Im Streitfall führt der Umstand, dass das Lagerhallenmodell in der Realität nicht existiert, jedoch nicht zur Unlauterkeit der Ausnutzung der Wertschätzung der - unterstellt - bekannten Marken der Klägerin. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dem Verkehr sei bekannt, dass - anders als Fahrzeuge - Gebäude eines Unternehmens regelmäßig Unterschiede aufweisen, etwa weil ein Unternehmen sowohl bereits existierende Gebäude nutzt und diese anmietet als auch Gebäude selbst errichtet; außerdem kann es bei selbst errichteten Gebäuden aufgrund der Lage und der Grundstücksgröße zu unterschiedlichen Gestaltungen der Gebäude kommen. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts wird der Verkehr deshalb in einem Modell, das die für die Unternehmensidentität entscheidenden Gestaltungsmerkmale einschließlich des Logos übernimmt, den Nachbau einer in der Realität typischerweise vorkommenden Lagerhalle der Klägerin wiedererkennen. Diese Feststellungen rechtfertigen es, das Lagerhallenmodell trotz der Unterschiede im Detail als wirklichkeitsgetreue Nachbildung anzusehen, die als solche nicht unlauter ist (vgl. BGH, GRUR 2010, 726 [juris Rn. 30] - Opel-Blitz II).

44 (4) Weitere Umstände, die den Vorwurf der Unlauterkeit der Nutzung des Zeichens "DACHSER" auf dem Lagerhallenmodell der Beklagten rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich. Die Herkunftsfunktion und die Werbefunktion der Klagemarken sind nicht beeinträchtigt. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass der Verkehr infolge der Anbringung der Klagemarken auf dem Lagerhallenmodell nicht die Vorstellung hat, das Modell stamme von der Klägerin. Die Klägerin ist außerdem auch nicht gehindert, selbst entsprechende Modelle mit den Klagemarken zu versehen und für Werbezwecke zu nutzen.

45 2. Das Berufungsgericht hat Ansprüche auf wettbewerbsrechtlicher Grundlage wegen des Vertriebs des Lagerhallenmodells verneint und hierzu angenommen, ein Anspruch wegen unlauterer Nachahmung nach § 4 Nr. 3 Buchst. a oder b UWG komme nicht in Betracht, soweit es sich um Umstände handele, die bereits von § 14 MarkenG erfasst würden. Eine Irreführung der Verbraucher über den Hersteller oder das Bestehen von Lizenzbeziehungen liege nicht vor, weil aufgrund der Besonderheiten des Miniatur-Modell-Markts die angesprochenen Verkehrskreise nicht über den Hersteller oder die Eigenschaft des Herstellers irren. Deshalb scheitere auch ein Anspruch aus den §§ 5, 8 UWG. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision nicht. Rechtsfehler sind insoweit nicht ersichtlich.

46 C. Danach ist die Revision mit der Kostenfolge des § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Koch

Löffler

Schwonke

Feddersen

Odörfer

Vorinstanzen:

LG Köln, Entscheidung vom 28.09.2021 - 33 O 68/20 -

OLG Köln, Entscheidung vom 29.04.2022 - 6 U 178/21 -



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZR 86/22

vom

12. Juli 2023

in dem Rechtsstreit

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 12. Juli 2023 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, den Richter Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke, die Richter Feddersen und Odörfer

beschlossen:

Das Urteil vom 12. Januar 2023 wird wegen offenbarer Unrichtigkeit gemäß § 319 Abs.1 ZPO dahingehend berichtigt, dass es unter der Randnummer 1 im zweiten Satz statt

"Sie ist Inhaberin der unter der Registernummer 3020080552945 mit Priorität vom 14. August 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt für Waren und Dienstleistungen im Logistik- und Transportbereich (Klassen 9, 35, 39 und 42) eingetragenen Wort-Bild-Marke (Klagemarke 1) ...."

richtig

"Sie ist Inhaberin der unter der Registernummer 302008052945 mit Priorität vom 14. August 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt für Waren und Dienstleistungen im Logistik- und Transportbereich (Klassen 9, 35, 39 und 42) eingetragenen Wort-Bild-Marke (Klagemarke 1) ...."

heißen muss.

Koch

Löffler

Schwonke

Feddersen

Odörfer

Vorinstanzen:

LG Köln, Entscheidung vom 28.09.2021 - 33 O 68/20 -

OLG Köln, Entscheidung vom 29.04.2022 - 6 U 178/21 -