



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 194/98

Verkündet am:
22. Februar 2001
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

Dorf MÜNSTERLAND

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Zur Frage der Prägung des Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke durch Wortbestandteile und der entsprechenden Festlegung des Schutzzumfangs einer solchen Marke im Verletzungsverfahren.

BGH, Urt. v. 22. Februar 2001 - I ZR 194/98 - OLG Hamm
LG Hagen

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 22. Februar 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Starck, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Kläger wird das Urteil des 4. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Hamm vom 9. Juni 1998 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Kläger sind nach ihrer Behauptung - als Rechtsnachfolger von E. B. - Inhaber der am 26. November 1991 angemeldeten und am 23. Dezember 1993 für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 20, 29, 33, 39, 41 und 42 u.a. "Wein, Spirituosen; Käse, Wurstwaren; Veranstaltung u.a. von Planwagenfahrten, Radtouren, Wanderungen, Tagungen, Betriebsausflügen, Tanzveranstaltungen; Beherbergung und Verpflegung von

Gästen; Betrieb von Schwimmbädern und Kegelbahnen" eingetragenen nachfolgend abgebildeten Wort-/Bildmarke Nr. 2 052 752:



Die Rechtsvorgängerin der Kläger betrieb unter der Bezeichnung "Dorf Münsterland" auf eigenen und Erbbaugrundstücken ein aus einem Hotel, mehreren Gaststätten und weiteren Freizeiteinrichtungen bestehendes Unternehmen. Im Jahre 1993 geriet sie in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Am 30. August 1993 wurde die Zwangsverwaltung der Grundstücke und Erbbaurechte angeordnet. Durch Beschluß vom 26. August 1994 wurde das Konkursverfahren über ihr Vermögen eröffnet.

Die Rechtsvorgängerin des Beklagten pachtete mit Vertrag vom 31. August 1993 von dem Zwangsverwalter sowohl die Grundstücke und aufstehenden Anlagen als auch den Gewerbebetrieb der E. B. . Hierzu wurde später gerichtlich festgestellt, daß die Zwangsverwaltung sich nicht auf den Gewerbebetrieb erstreckte. Nachfolgend erwarb die Rechtsvorgängerin des Beklagten die Grundstücke und Erbbaurechte sowie das Zubehör des Komplexes "Dorf Münsterland" im Wege der Zwangsversteigerung. Sie betrieb die Ein-

richtungen unter dieser Bezeichnung weiter; ihre Firma änderte sie in "Dorf Münsterland GmbH". Durch Verschmelzungsvertrag vom 20. Dezember 1995 wurde sie mit dem Beklagten durch Übertragung des Vermögens auf diesen verschmolzen. Der Beklagte verwendet für sein Unternehmen die nachfolgend abgebildeten Zeichen:



Die Kläger sehen darin eine Verletzung der Marke Nr. 2 052 752.

Sie haben beantragt,

den Beklagten zu verurteilen, es zu unterlassen, im Geschäftsverkehr egal auf welche Weise das Zeichen "Dorf Münsterland" in der Firma zu führen oder in sonstiger Weise, insbesondere werbend zu benutzen.

Der Beklagte ist dem entgegengetreten und hat geltend gemacht, die Kläger seien weder hinsichtlich der Marke noch hinsichtlich sonstiger Kennzeichenrechte aktivlegitimiert. Außerdem fehle es an einer Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Bezeichnungen. Der Wortbestandteil "Dorf MÜNSTERLAND" der Klagemarke sei als beschreibende geographische Angabe nicht schutzfähig. Eventuell denkbare Ansprüche seien aber jedenfalls verwirkt. Auch sei das Vorgehen der Kläger rechtsmißbräuchlich.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben.

Die Berufung des Beklagten hat zur Abweisung der Klage geführt.

Hiergegen richtet sich die Revision, mit der die Kläger ihren Klageantrag weiterverfolgen. Der Beklagte beantragt die Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

I. Das Berufungsgericht hat angenommen, daß der Klageantrag und die Verurteilung, soweit sie dahin gingen, dem Beklagten zu untersagen, "das Zeichen 'Dorf Münsterland' ... oder in sonstiger Weise, insbesondere werbend zu benutzen", unbestimmt und damit unzulässig seien.

Im übrigen (bezogen auf die Firma des Beklagten und die von ihm verwendeten Zeichen) hat es die Frage der Aktivlegitimation der Kläger offengelassen und entschieden, daß ihnen jedenfalls wegen des Fehlens einer Verwechslungsgefahr keine Ansprüche aus der Marke oder einem Unternehmenskennzeichen zustünden. Dazu hat es ausgeführt:

Bei der Prüfung einer Verwechslungsgefahr sei vom Gesamteindruck der Klagemarke auszugehen. Dieser sei durch den Bildbestandteil geprägt, weil die in der Marke enthaltenen Wörter glatt beschreibend und deshalb nicht kennzeichnungskräftig seien. Es handele sich um die Kombination aus einer Sach- und einer Ortsangabe, nämlich das Hotel- und Freizeit-Dorf MÜNSTERLAND in Legden, also eine Hotel- und Freizeitanlage im Münsterland.

Vor diesem Hintergrund scheidet eine Verwechslungsgefahr mit der Firma des Beklagten aus, weil eine Kollision sich nur bezüglich eines nicht prägenden Bestandteils der Marke ergebe.

Auch hinsichtlich der beiden von dem Beklagten verwendeten Zeichen fehle es an einer Verwechslungsgefahr. Diese sei unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen, zu denen insbesondere der Grad der Bekanntheit der Marke im Markt, die gedankliche Verbindung, die das angegriffene Zeichen zu ihr hervorrufen könne, und der Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem angegriffenen Zeichen und zwischen den mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen gehörten. Trotz der Identität bei den Dienstleistungen scheidet eine Verwechslungsgefahr aus, weil die Übereinstimmungen letztlich nur in den Wörtern "Dorf" und "MÜNSTERLAND"

lägen, also den nicht prägenden Bestandteilen, während die graphischen Elemente einen hinreichenden Abstand aufwiesen.

Ansprüche aus einem Unternehmenskennzeichen schieden aus. Die Kläger könnten eine Bezeichnung "Dorf Münsterland" von E. B. nicht erworben haben, weil deren Handelsgeschäft entgegen § 23 HGB ersichtlich nicht mitübertragen worden sei. Eine Abtretung der Unterlassungsansprüche sei als Umgehung der Vorschrift gegenstandslos.

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

1. Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Auffassung des Berufungsgerichts, dem zweiten Teil des Antrags "im Geschäftsverkehr das Zeichen ... in sonstiger Weise, insbesondere werbend zu benutzen" fehle es an der ausreichenden Bestimmtheit im Sinne von § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Schon nach dem am weitesten gehenden Inhalt dieses Antrags, von dem bei der Prüfung auszugehen ist (BGH, Urt. v. 20.3.1997 - I ZR 241/94, GRUR 1997, 672, 673 = WRP 1997, 727 - Sonderpostenhändler), kann aber von Unbestimmtheit nicht die Rede sein. Der Antrag enthält keine eine Auslegung erfordernden unbestimmten Begriffe, sondern ist bestimmt, indem die Kläger mit ihm erkennbar begehren, dem Beklagten zu untersagen, das in Frage stehende Zeichen in welcher Weise auch immer im Geschäftsverkehr zu verwenden. Sofern der Antrag materiell zu weit geht, ihm also aus materiell-rechtlichen Gründen jedenfalls nicht in vollem Umfang entsprochen werden könnte, weil die möglichen Anspruchsgrundlagen diesen Umfang nicht rechtfertigen, ist das keine Frage der Zulässigkeit, also der prozessualen Bestimmtheit des Antrags, sondern seiner Begründetheit.

Entsprechendes gilt für den "insbesondere"-Teil, der keinen eigenständigen Streitgegenstand enthält, sondern die konkrete Verletzungsform näher umschreibt (BGH GRUR 1997, 672, 673 - Sonderpostenhändler).

2. In der Revisionsinstanz ist aufgrund der Unterstellung des Berufungsgerichts zugunsten der Kläger davon auszugehen, daß diese Inhaber der Klagemarke sind.

Das Berufungsgericht hat Ansprüche aus der Klagemarke (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) verneint, weil eine Verwechslungsgefahr weder im Hinblick auf die Verwendung der Firma des Beklagten noch bezüglich der besonderen im einzelnen angegriffenen Zeichen gegeben sei. Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.

a) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Das hat das Berufungsgericht im Ausgangspunkt nicht verkannt. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; zuletzt: BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1; Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/

TISSERAND; Urt. v. 21.9.2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 166 = WRP 2001, 165 - Wintergarten, jeweils m.w.N.).

Des weiteren ist bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit vom Gesamteindruck sowohl der älteren Marke als auch der jüngeren (angegriffenen) Bezeichnung auszugehen (BGH GRUR 2000, 608, 610 - ARD-1; GRUR 2001, 164 - Wintergarten, jeweils m.w.N.). Dieser kann, sofern eine Marke, wie im Streitfall, aus mehreren Bestandteilen besteht, von einem dieser Bestandteile geprägt sein. Dabei ist regelmäßig von dem Erfahrungssatz auszugehen, daß bei aus Wort- und Bildbestandteilen bestehenden Marken der Wortbestandteil den Gesamteindruck prägt, weil dieser bei einer solchen Marke die einfachste Möglichkeit bietet, diese zu benennen (vgl. BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 200 = WRP 1997, 443 - Springende Raubkatze; Urt. v. 18.12.1997 - I ZR 163/95, GRUR 1998, 934, 936 = WRP 1998, 759 - Wunderbaum). Diesen Grundsätzen wird die Beurteilung durch das Berufungsgericht nicht gerecht.

b) Bei der Prüfung einer Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke und der Firmenbezeichnung des Beklagten hat sich das Berufungsgericht damit begnügt, isoliert die Frage der Zeichenähnlichkeit zu beurteilen; es hat diese verneint, weil die einander gegenüberstehenden Bezeichnungen lediglich in ihren jeweiligen Wortbestandteilen "Dorf Münsterland" übereinstimmten, die jedoch als beschreibende Angaben am Schutz der Klagemarke nicht teilnahmen.

Obwohl im Verletzungsverfahren von der eingetragenen Form der Marke und von deren Schutzzfähigkeit auszugehen ist, ist es dem Verletzungsgericht bei der Beurteilung der Rechtsverletzung nicht versagt, diejenigen Bestandteile einer Marke, die als für sich nicht unterscheidungskräftig oder als frei-

haltungsbefähigt im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG Ausschließlichkeitsrechte nicht zu begründen vermögen, auch im Gesamtzeichen keinen (eigenständigen) Schutz zuzubilligen (BGH GRUR 2000, 608, 610 - ARD-1). Um derartige beschreibende Angaben handelt es sich bei dem Bestandteil "Dorf MÜNSTERLAND" der Klagemarke aber nicht.

Zwar ist dem Berufungsgericht darin beizutreten, daß sowohl das Wort "Dorf" als auch das Wort "MÜNSTERLAND" je einen bestimmten Begriffsinhalt haben. Mit Recht rügt aber die Revisionsbegründung die Annahme des Berufungsgerichts als erfahrungswidrig, in der Kombination der Wörter liege eine Sachangabe für die in Frage stehenden Waren/Dienstleistungen. Schon die Bezeichnung "Dorf" hat für eine Hotel- und Freizeitanlage und die dort erbrachten Dienstleistungen keinen beschreibenden Inhalt, sie wird in diesem Zusammenhang vielmehr in ungewöhnlicher Weise verwendet. In Kombination mit der weiteren Bezeichnung "MÜNSTERLAND", die eine eher weitläufige Gegend in Norddeutschland bezeichnet, kann ihr für die in Anspruch genommenen Waren/Dienstleistungen weder die Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG) abgesprochen werden noch unterliegt die Bezeichnung einem Freihaltungsbedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Wortkombination beschreibt - anders als eine konkrete Ortsbezeichnung - keinen allgemein geläufigen bestimmten geographischen Ort, sondern kennzeichnet durch zwei unterschiedliche und eigentlich nicht zusammenpassende Begriffe die von der Markeninhaberin vertriebenen Waren und erbrachten Dienstleistungen (vgl. BGH, Beschl. v. 21.9.2000 - I ZB 35/98, GRUR 2001, 240, 241 = WRP 2001, 157 - SWISS ARMY).

Muß danach die (konkrete) Schutzfähigkeit der Wortbestandteile "Dorf MÜNSTERLAND" der Klagemarke für die in Anspruch genommenen Waren/Dienstleistungen bejaht werden, steht der Anwendung des Erfahrungssatzes, daß bei Wort-/Bildmarken der Gesamteindruck regelmäßig durch die Wortbestandteile geprägt wird, nichts entgegen. Demgemäß ist der prägende Bestandteil "Dorf MÜNSTERLAND" der Firma des Beklagten gegenüberzustellen. Bei dieser Sachlage kann das Revisionsgericht auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen tatsächlichen Feststellungen unter Beachtung der Wechselwirkung zwischen dem hohen Grad der an Identität grenzenden Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen, die der Beklagte unter seiner Firma vertreibt bzw. erbringt, und dem hohen Maß der ebenfalls an Identität grenzenden Markenähnlichkeit selbst bei der Annahme einer unter dem Durchschnitt liegenden Kennzeichnungskraft der Klagemarke eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejahen.

c) Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke und den weiteren bildlich ausgestalteten angegriffenen Verwendungsformen des Beklagten im wesentlichen aus den gleichen vorangehend erörterten Gründen und auch deshalb verneint, weil die weiteren Übereinstimmungen in Wort bzw. Bild mit der Klagemarke nicht ausreichen. Diese Beurteilung kann aus den vorerwähnten Gründen ebenfalls keinen Bestand haben. Auch insoweit kann das Revisionsgericht auf der gegebenen tatsächlichen Grundlage angesichts der bestehenden Übereinstimmungen bezüglich der Waren/Dienstleistungen und bezüglich der einander gegenüberstehenden Kennzeichen im Wortbestandteil "Dorf MÜNSTERLAND" eine Verwechslungsgefahr ebenfalls bejahen.

d) Eine abschließende Entscheidung ist dem Senat allerdings trotz des Vorliegens einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr nicht möglich, weil das Berufungsgericht - von seinem rechtlichen Ausgangspunkt aus folgerichtig - bisher Feststellungen zur Inhaberschaft der Kläger an der Klagemarke nicht getroffen und es auch offengelassen hat, ob gegebenenfalls der Beklagte infolge des Zuschlags im Zwangsversteigerungsverfahren Inhaber der Marke geworden ist (BU 9 oben).

3. Ohne Erfolg wendet sich die Revision dagegen, daß das Berufungsgericht Ansprüche der Kläger aus einer Unternehmenskennzeichnung "Dorf Münsterland" (§§ 5, 15 Abs. 2 MarkenG) wegen fehlender Rechtsinhaberschaft verneint hat.

a) Es ist davon ausgegangen, daß die fragliche Unternehmenskennzeichnung von den verschiedenen, auch Rechte betreffenden Übertragungsakten zwischen dem Konkursverwalter und den Klägern nicht erfaßt worden sei, weil es jedenfalls an einer Übertragung des Geschäftsbetriebs gefehlt habe und deshalb nach § 23 HGB kein Übergang der Firma erfolgt sei. Das nimmt die Revision hin. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich.

b) Das Berufungsgericht hat eine Abtretung der Ansprüche aus dem Firmenrecht der Gemeinschuldnerin durch die Vereinbarung vom 21. August 1996 an die Kläger durch den Konkursverwalter als Versuch der Umgehung des § 23 HGB und deshalb ins Leere gehend erachtet. Dagegen wendet sich die Revision mit der Begründung, die Abtretung der aus dem Firmenrecht erwachsenen Ansprüche gegen Dritte werde durch die Regelung in § 23 HGB nicht erfaßt. Dem kann nicht beigetreten werden.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist die Abtretung von Abwehransprüchen ohne die zugrunde liegende Rechtsposition grundsätzlich im Hinblick auf die mit der Abtretung verbundene Veränderung des Leistungsinhalts nach § 399 BGB ausgeschlossen (BGH, Urt. v. 17.2.1983 - I ZR 194/80, GRUR 1983, 379, 381 = WRP 1983, 395 - Geldmafiosi; BGHZ 119, 237, 241 - Universitätseblem; vgl. auch Ingerl/Rohnke, Markengesetz, Vor §§ 14-19 Rdn. 9; Köhler/Piper, UWG, 2. Aufl., Vor § 13 Rdn. 86). Deshalb scheidet das Unterlassungsbegehren von vornherein, soweit es auf eine Abtretung der geltend gemachten Ansprüche gestützt ist.

III. Danach war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revision - an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Erdmann

Starck

Pokrant

Büscher

Schaffert