



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 162/05

Verkündet am:
14. Februar 2008
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

HEITEC

MarkenG § 5 Abs. 2 Satz 1, § 15 Abs. 2, § 21 Abs. 4; BGB § 242 Cc; UmwG § 18 Abs. 1, § 20 Abs. 2 Nr. 2

- a) Die Beschränkung des Schutzzumfangs eines an eine beschreibende oder sonst freizuhaltende Angabe angelehnten Zeichens dient dazu, eine Monopolisierung der freizuhaltenden Angabe durch den Inhaber des Zeichens zu vermeiden. Im Verhältnis zu anderen Zeichen, die sich ebenfalls an die freizuhaltende Angabe anlehnen und diese verfremden, ist der Schutzzumfang nicht begrenzt.
- b) Bei einer Unternehmensverschmelzung durch Aufnahme kommen die für den Rechtsvorgänger abgelaufene Zeitdauer und der von diesem erworbene Besitzstand an einem Unternehmenskennzeichen dem Rechtsnachfolger auch dann zugute, wenn er von der Möglichkeit der Fortführung der Firma des übernommenen Unternehmens keinen Gebrauch gemacht hat.
- c) Die Verwirkung beschränkt sich auf die konkret beanstandete Zeichenform sowie auf geringfügige Abwandlungen, bei denen der Abstand gegenüber dem Klagezeichen gewahrt bleibt.

BGH, Urt. v. 14. Februar 2008 - I ZR 162/05 - OLG Frankfurt a.M.
LG Frankfurt a.M.

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 14. Februar 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 4. August 2005 aufgehoben.

Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil der 6. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Main vom 12. Januar 2000 abgeändert:

- I. Die Beklagte zu 1 wird verurteilt,
 1. es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung des auf den Vertrieb und die Herstellung von Network-Computing, CAE-Lösungen, Systemintegration, Hardware, e-Business sowie Services, insbesondere Consulting, Planung, Installation, Wartung, Systemservice, Konstruktions- und NC-Programmierungsservice, Outsourcing und Schulungen gerichteten Unternehmens die Bezeichnung "HAITEC AG" zu benutzen oder benutzen zu lassen,
 2. in die Löschung des Bestandteils "HAITEC" in ihrer im Handelsregister des Amtsgerichts M. unter HR B eingetragenen Firma "HAITEC Aktiengesellschaft" einzuwilligen,
 3. der Klägerin für die Zeit ab 15. Oktober 1998
 - a) über den Umfang der vorstehend unter 1. bezeichneten Handlungen Rechnung zu legen unter Angabe des erzielten Umsatzes sowie der Art und des Umfangs betriebener Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern und Werbemitteln, der Stückzahl und den Verteilungs- und Erscheinungsdaten für die einzelnen Kalendervierteljahre,
 - b) Auskunft zu erteilen über den Vertrieb der unter der Bezeichnung "HAITEC" und/oder der Firma "HAITEC AG" vertriebenen Waren und/oder Dienstleistungen, insbe-

sondere unter Angabe der Namen und Anschriften der Hersteller, der Lieferanten und deren Vorbesitzer, der gewerblichen Abnehmer oder Auftraggeber sowie unter Angabe der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Waren bzw. zur Verfügung gestellten Dienstleistungen.

- II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 1 verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus den vorstehend unter I 1 bezeichneten Handlungen entstanden ist und entstehen wird.
- III. Der Beklagten zu 1 wird für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die vorstehend unter I 1 bezeichnete Unterlassungsverpflichtung ein Ordnungsgeld bis zu 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten und im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren angedroht, wobei die Ordnungshaft an den jeweiligen Vorstandsmitgliedern der Beklagten zu 1 zu vollziehen ist.

Die Klägerin hat die außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 2 bis 4, $\frac{3}{4}$ der im ersten und zweiten Rechtszug angefallenen gerichtlichen Kosten und $\frac{3}{20}$ der im dritten Rechtszug angefallenen gerichtlichen Kosten zu tragen.

Die Beklagte zu 1 hat jeweils $\frac{1}{4}$ der im ersten und zweiten Rechtszug angefallenen gerichtlichen Kosten und der dort angefallenen außergerichtlichen Kosten der Klägerin sowie $\frac{17}{20}$ der im dritten Rechtszug angefallenen Gerichtskosten und außergerichtlichen Kosten der Klägerin zu tragen.

Ihre weiteren außergerichtlichen Kosten haben die Klägerin und die Beklagte zu 1 selbst zu tragen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin betreibt seit 1984 - ursprünglich als Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Firmenschlagwort "HEITEC" und seit ihrer Umwandlung in eine Aktiengesellschaft zum 28. Januar 2000 unter der Firma "HEITEC AG" - ein EDV-Systemhaus, das im Bereich der Industrieplanung, der Beratung und der Schulung auf den Geschäftsfeldern Systemberatung und -integration, Analyse, Automatisierungsplanung und -technik, Vermittlung von technischem und wirtschaftlichem Know-how, Unternehmensberatung, Konstruktions- und Anlagenplanung, Netz- und Prüftechnik, Hard- und Softwareentwicklung, Dokumentenmanagement und Archivierung tätig ist. Sie ist Inhaberin der für Computer, Unternehmensberatung und weitere Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 41 und 42 am 13. Juli 1991 angemeldeten deutschen Wortmarke "HEITEC". Des Weiteren ist die Klägerin Inhaberin der am 14. August 1998 für entsprechende Waren und Dienstleistungen der genannten Warenklassen angemeldeten Gemeinschaftsmarke "HEITEC". Widerspruch und Beschwerde der Beklagten zu 1 gegen die Eintragung dieser Gemeinschaftsmarke blieben ohne Erfolg.

- 2 Die am 15. Oktober 1998 errichtete und am 1. Dezember 1998 mit ihrer Firma "HAITEC Aktiengesellschaft" in das Handelsregister eingetragene Beklagte zu 1 betreibt ebenfalls ein EDV-Systemhaus. Sie befasst sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb EDV-gestützter Lösungen und Systeme, vor allem für technische Anwendungsbereiche, und bietet damit verbundene Dienstleistungen an. Zuvor hatte seit 1989 die HAITEC Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb EDV-gestützter Lösungen mbH (im Weiteren: HAITEC I) bestanden. Deren im Jahr 1993 gegründete Tochtergesellschaft HAITEC Gesellschaft

für den Vertrieb von CAE-Lösungen mbH (im Weiteren: HAITEC II) firmierte im Jahr 1997 in "HAITEC Gesellschaft für den Vertrieb von EDV-Lösungen mbH" um. Mit Vertrag vom 26. Januar 1998 wurde die HAITEC I auf die HAITEC II verschmolzen. Diese Gesellschaft wurde dann durch Vertrag vom 11. März 1999 rückwirkend zum 31. Dezember 1998 auf die Beklagte zu 1 verschmolzen. Ursprünglich hatte die Klägerin auch die Vorstandsmitglieder der Beklagten zu 1 verklagt. Nach übereinstimmenden Erledigungserklärungen im Berufungsverfahren richtet sich die Klage nur noch gegen die Beklagte zu 1 (nachfolgend: Beklagte).

3 Mit Schreiben vom 28. Juni 1990 mahnte die Klägerin die HAITEC I wegen der Verwendung des Firmenbestandteils "HAITEC" ab. Die HAITEC I lehnte die Abgabe der geforderten Unterlassungserklärung mit Schreiben vom 4. Juli 1990 ab. Auf eine weitere, mit Schreiben vom 6. Dezember 1994 erfolgte Aufforderung zur Unterlassung der Firmenbezeichnung "HAITEC" ging die HAITEC I nicht ein.

4 Mit Schreiben vom 8. Oktober 1996 wandte sich die Klägerin mit Berechtigungsanfragen an die HAITEC II und die ebenfalls zur Unternehmensgruppe der Beklagten gehörende ARCAD HAITEC GmbH. Nachdem die Adressaten der Schreiben eine Verwechslungsgefahr in Abrede gestellt und auf die Regelung der Verwirkung in § 21 MarkenG hingewiesen hatten, teilte die Klägerin ihnen mit Schreiben vom 12. März 1997 mit, dass sich die Angelegenheit nunmehr endgültig erledigt habe.

5 Im vorliegenden Rechtsstreit nimmt die Klägerin die Beklagte wegen der Benutzung des Zeichens "HAITEC" auf Unterlassung, Löschung der Firma der Beklagten, Auskunftserteilung und Schadensersatzfeststellung in Anspruch. Sie

stützt sich dabei insbesondere auf ihre Unternehmensbezeichnung und ihre nationale Marke.

6 Die Klägerin hat vorgetragen, zwischen den maßgeblichen Zeichen bzw. Zeichenbestandteilen "HEITEC" und "HAITEC" bestehe in schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht eine hochgradige Ähnlichkeit und in klanglicher Hinsicht Übereinstimmung. Das Firmenschlagwort "HEITEC" sei überaus kennzeichnungskräftig und habe zudem aufgrund der Größe und Bekanntheit des Unternehmens der Klägerin Verkehrsgeltung erlangt. Die Parteien böten insbesondere auf den Geschäftsfeldern Hardware, Software, Network-Computing, CAE-Lösungen, Systemintegration, Konstruktions- und NC-Programmierungsservice, Outsourcing und Schulungen gleichartige oder einander nahestehende Waren und Dienstleistungen an. Auch markenrechtlich bestehe Verwechslungsgefahr. Die Klagemarke sei zudem als bekannte Marke zu qualifizieren. Die Beklagte könne sich als neu gegründete juristische Person mit neuer Firmierung auch nicht im Hinblick auf das frühere Verhalten der Klägerin gegenüber anderen HAITEC-Firmen auf Verwirkung berufen. Die Verschmelzung der HAITEC II auf die Beklagte ändere daran nichts; die Gesamtrechtsnachfolge gemäß § 20 Abs. 1 UmwG umfasse Firmenrechte und damit zusammenhängende Rechtspositionen nicht. Auch seien der von der Beklagten behauptete schutzwürdige Besitzstand nicht übertragbar und die Verwechslungsgefahr gerade seit der Existenz der Beklagten und der Berichterstattung im Zusammenhang mit deren beabsichtigtem Börsengang evident geworden.

7 Die Klägerin hat - soweit in der Revisionsinstanz noch von Bedeutung - im ersten Rechtszug beantragt,

1. es der Beklagten unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung des auf den Vertrieb

und die Herstellung von Network-Computing, CAE-Lösungen, Systemintegration, Hardware, e-Business sowie Services, insbesondere Consulting, Planung, Installation, Wartung, Systemservice, Konstruktions- und NC-Programmierungsservice, Outsourcing und Schulungen gerichteten Unternehmens die Bezeichnung "HAITEC AG" zu benutzen oder benutzen zu lassen,

2. die Beklagte zu verurteilen, in die Löschung des Bestandteils "HAITEC" in ihrer Firma einzuwilligen,
3. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin über den Umfang der unter 1. bezeichneten Handlungen ab 15. Oktober 1998 Rechnung zu legen unter Angabe des erzielten Umsatzes sowie der Art und des Umfangs betriebener Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern und Werbemitteln, der Stückzahl, den Verteilungs- und Erscheinungsdaten für die einzelnen Kalendervierteljahre,
4. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin ab 15. Oktober 1998 Auskunft über den Vertrieb der unter der Bezeichnung "HAITEC" und/oder der Firma "HAITEC AG" vertriebenen Waren/Dienstleistungen, insbesondere unter Angabe der Namen und Anschriften der Hersteller, der Lieferanten und deren Vorbesitzer, der gewerblichen Abnehmer oder Auftraggeber sowie unter Angabe der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Waren bzw. zur Verfügung gestellten Dienstleistungen zu erteilen,
5. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus den unter 1. bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftighin entstehen wird.

8 Die Beklagten haben das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen in Abrede gestellt. Außerdem seien die möglichen Klageansprüche jedenfalls verwirkt.

9 Das Landgericht hat die Klage mit der Begründung abgewiesen, die möglichen Ansprüche der Klägerin seien jedenfalls verwirkt.

10 Das Berufungsgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen.

11 Mit ihrer (vom Senat zugelassenen) Revision verfolgt die Klägerin ihre Klageansprüche gegen die Beklagte weiter. Diese beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

12 I. Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen den Klagezeichen und der angegriffenen Bezeichnung der Beklagten verneint. Hilfsweise hat es eine Verwirkung der Klageansprüche angenommen. Zur Begründung hat es ausgeführt:

13 Auch wenn man zugunsten der Klägerin von zwischen den Parteien bestehender Branchennähe und teilweiser Branchenidentität ausgehe und die Kennzeichnungskraft der Geschäftsbezeichnung "HEITEC" im Hinblick auf deren langjährige intensive Benutzung als durchschnittlich anzusehen sei, fehle es an einer die Annahme einer Verwechslungsgefahr rechtfertigenden Zeichenähnlichkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen "HEITEC" und "HAITEC". Auf deren Ähnlichkeit oder Identität in klanglicher Hinsicht könne nicht abgestellt werden, weil das mit dem Begriff "High Tech" übereinstimmende Klangbild für im Hochtechnologiebereich tätige Unternehmen beschreibend wirke und insoweit auch ein Freihaltebedürfnis bestehe. Auf der Grundlage des Klagevortrags könne nicht ermittelt werden, ob der für den Erwerb einer klanglichen Kennzeichnungskraft durch Verkehrsgeltung erforderliche hohe Zuordnungsgrad im Kollisionszeitpunkt erreicht gewesen sei. Dem bestehenden Freihaltebedürfnis sei bereits durch die enge Bemessung des Schutzzumfangs Rechnung zu tragen. Die Annahme einer Verwechslungsgefahr könne daher nicht darauf gestützt werden, dass der angesprochene Verkehr, wenn er den sich gegenüberstehenden Zeichen in schriftbildlicher Form begegne, jeweils auch den Begriff "High Tech" assoziieren werde. In schriftbildlicher Hinsicht wichen die Zeichen zwar nur in einem einzigen Buchstaben voneinander ab. Die

Anlehnung an den geläufigen Begriff "High Tech" halte den Verkehr aber dazu an, auf geringe Unterschiede in der Schreibweise zu achten. Die angegriffene Bezeichnung "HAITEC" weiche von der Bezeichnung "HEITEC", die wie die eingedeutschte Schreibweise der englischen Wortfolge wirke, schon insofern signifikant ab, als ein im Englischen wie "ei" ausgesprochener Vokal bei Umsetzung in die deutsche Schreibweise üblicherweise nicht mit "ai" wiedergegeben werde. Vor allem verbinde sich mit der Silbe "HAI-" des angegriffenen Kennzeichens die Vorstellung eines allgemein bekannten Raubfisches, der im übertragenen Sinne in alltagssprachlichen Wortbildungen und Redewendungen im Zusammenhang mit Phänomenen des Geschäftslebens eine Rolle spiele. Dies werde dem Verkehr noch dadurch zusätzlich nahegebracht, dass die Beklagte ihre Geschäftsbezeichnung vielfach in Verbindung mit ihrem markenrechtlich geschützten Hai-Logo verwende.

14 Mögliche Ansprüche der Klägerin wären im Übrigen verwirkt. Der Beklagten als Rechtsnachfolgerin der HAITEC I und der HAITEC II komme der auf diese Unternehmen entfallende Duldungszeitraum und der von diesen erworbene Besitzstand zugute. Die Klägerin habe, obwohl sie seit 1990 gewusst habe, dass die HAITEC I die Bezeichnung "HAITEC" als Firmenschlagwort geführt habe, ihren deswegen in Betracht kommenden Unterlassungsanspruch erst über vier Jahre nach dem diesen Anspruch ablehnenden Schreiben der Gegenseite wieder aufgegriffen, nach der erneuten Anspruchsablehnung wiederum fast zwei Jahre zugewartet und nach der dritten Anspruchsablehnung sogar ausdrücklich bestätigt, dass sich die Angelegenheit endgültig erledigt habe. Die Beklagte bzw. ihre Rechtsvorgängerinnen hätten bis zu der mit Schreiben vom 11. Juni 1999 erfolgten Abmahnung einen wertvollen Besitzstand erworben. Die Klageansprüche seien auch nicht deshalb teilweise begründet, weil die Beklagte mit dem Verwirkungseinwand eine Ausdehnung ihres Besitzstandes seit der

Bekräftigung des für sie entstandenen Vertrauenstatbestandes nicht verteidigen könne. Der mit der Gründung der Beklagten verbundene Wechsel der Rechtsform und der sodann beabsichtigte Börsengang hätten sich in den Bahnen einer 1997 bereits angelegten natürlichen Unternehmensfortentwicklung bewegt.

15 II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Verurteilung der Beklagten nach den Klageanträgen. Die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche sind aus § 5 Abs. 2 Satz 1, § 15 Abs. 2, 4 und 5 MarkenG, § 242 BGB begründet (nachfolgend unter II 1) und auch weder gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG wegen lediglich beschreibender Benutzung der Angabe durch die Beklagte ausgeschlossen (nachfolgend unter II 2) noch gemäß § 21 Abs. 4 MarkenG i.V. mit § 242 BGB verwirkt (nachfolgend unter II 3).

16 1. Das Berufungsgericht hat zu Unrecht angenommen, dass es an einer für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreichenden Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen der Parteien fehle. Auf der Grundlage der getroffenen Feststellungen kann das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen "HEITEC" und "HAITEC" jedoch nicht verneint werden.

17 a) Das Berufungsgericht hat im rechtlichen Ansatz zutreffend angenommen, dass die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 15 Abs. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen ist, wobei von einer Wechselwirkung zwischen dem Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen, der Kennzeichnungskraft des prioritätsälteren Zeichens und dem wirtschaftlichen Abstand der Tätigkeitsgebiete der Parteien auszugehen ist und ein größerer Abstand der Tätigkeitsgebiete durch einen

höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. zuletzt BGH, Urt. v. 19.7.2007 - I ZR 137/04, GRUR 2007, 888 Tz. 15 = WRP 2007, 1193 - Euro Telekom, m.w.N.).

18 b) Im Blick auf die im Streitfall gegebenen Verhältnisse ist das Berufungsgericht von zwischen den Parteien bestehender Branchennähe bzw. teilweise auch Branchenidentität und von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der von der Klägerin benutzten Geschäftsbezeichnung "HEITEC" ausgegangen. Diese Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler erkennen und wird von den Parteien auch nicht angegriffen.

19 c) Bei der Prüfung der Frage, inwieweit die sich gegenüberstehenden Zeichen der Parteien übereinstimmen oder ähnlich sind, hat das Berufungsgericht allein auf die Firmenschlagworte "HEITEC" und "HAITEC" abgestellt. Dies entspricht dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr dazu neigt, längere Firmenbezeichnungen auf ihre unterscheidungskräftigen Bestandteile zu verkürzen, die ihrer Art nach geeignet sind, im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen verwendet zu werden; beschreibende Zusätze in den Firmierungen bleiben daher regelmäßig außer Betracht (vgl. BGH, Urt. v. 21.2.2002 - I ZR 230/99, GRUR 2002, 898 = WRP 2002, 1066 - defacto, m.w.N.; BGHZ 168, 28 Tz. 13 - Impuls). Dementsprechend hat auch der von der Beklagten vorgenommene Wechsel der Rechtsform keinen Einfluss auf die Beurteilung der Frage, ob zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen der Parteien eine Verwechslungsgefahr besteht.

20 d) Das Berufungsgericht hat angenommen, die sich gegenüberstehenden Zeichen stimmten in klanglicher Hinsicht und - soweit der angesprochene

Verkehr, wenn ihm das betreffende Zeichen in schriftbildlicher Form begegne, den geläufigen Begriff "High Tech" assoziieren werde - auch in begrifflicher Hinsicht überein und seien in schriftbildlicher Hinsicht ähnlich. Es hat aber die von ihm festgestellte Übereinstimmung der sich gegenüberstehenden Zeichen in klanglicher Hinsicht und in begrifflicher Hinsicht für ungeeignet und deren Ähnlichkeit in schriftbildlicher Hinsicht für zu gering erachtet, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Dem kann nicht beigetreten werden.

21 aa) Bei der Beurteilung der Frage, ob kennzeichenrechtliche Verwechslungsgefahr besteht, ist der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs-(Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 9/01, GRUR 2003, 1044, 1046 = WRP 2003, 1436 - Kelly; Urt. v. 6.5.2004 - I ZR 223/01, GRUR 2004, 783, 784 = WRP 2004, 1043 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

22 bb) Das Berufungsgericht ist im rechtlichen Ansatz zutreffend davon ausgegangen, dass der Schutzzumfang eines Zeichens, das sich - wie hier das Klagezeichen "HEITEC" an "High Tech" - an eine beschreibende oder sonst freizuhaltende Angabe anlehnt, nach Maßgabe der Eigenprägung und Unterscheidungskraft, die dem Zeichen trotz dieser Anlehnung seine Schutzfähigkeit verleihen, eng zu bemessen ist (vgl. BGH, Urt. v. 20.3.2003 - I ZR 60/01, GRUR 2003, 963, 965 = WRP 2003, 1353 - AntiVir/AntiVirus, m.w.N.). Es hat indessen nicht berücksichtigt, dass die Begrenzung des Schutzzumfangs dazu dient, eine Erstreckung des aus dem geschützten Zeichen fließenden Ausschließlichkeitsrechts auf die beschreibende oder sonst freizuhaltende Angabe zu vermeiden. Dagegen unterliegt der Schutzzumfang eines solchen Zeichens keiner besonde-

ren Beschränkung, wenn es um das Verhältnis zu anderen Bezeichnungen geht, die sich in gleicher oder ähnlicher Weise an den beschreibenden oder freizuhaltenden Begriff anlehnen und ihn verfremden.

23 cc) Das Berufungsgericht hat die für die Begründung einer Verwechslungsgefahr seiner Ansicht nach zu geringe Zeichenähnlichkeit in schriftbildlicher Hinsicht insbesondere damit begründet, dass die Beklagte ihre Geschäftsbezeichnung in der Regel in Verbindung mit ihrem markenrechtlich geschützten Hai-Logo verwende. Es hat hierbei vernachlässigt, dass die Beklagte ihre Geschäftsbezeichnung nach den getroffenen Feststellungen nicht durchgängig, sondern nur in der Regel mit dem Hai-Logo verwendet, sofern eine solche bildliche Ergänzung möglich und passend erscheint. Soweit das Berufungsgericht zur Begründung seiner Auffassung, die Zeichenähnlichkeit sei für die Annahme einer Verwechslungsgefahr zu gering, ferner auf die Senatsentscheidung "Bally/BALL" (Urt. v. 10.10.1991 - I ZR 136/89, GRUR 1992, 130, 132 = WRP 1992, 96) und darauf verweist, dass der Aussagegehalt der ersten Silbe des angegriffenen Zeichens (Hai) die Erfassung der schriftbildlichen Abweichung erheblich erleichtere, liegt dem eine zergliedernde, nicht - wie es geboten wäre - eine auf den Gesamteindruck abstellende Betrachtung zugrunde.

24 e) Nach allem ist davon auszugehen, dass zwischen den Parteien Branchennähe und teilweise sogar Branchenidentität besteht, das Klagezeichen eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweist und die sich gegenüberstehenden Zeichen in klanglicher Hinsicht identisch und in bildlicher Hinsicht ähnlich sind. Bei diesen Gegebenheiten kann eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen der Parteien nicht verneint werden.

- 25 2. Die Ansprüche der Klägerin sind nicht gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG ausgeschlossen. Nach dieser Vorschrift ist es dem Inhaber eines Zeichens verwehrt, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr ein mit dem Zeichen identisches oder diesem ähnliches Zeichen als Angabe über die Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. Die Freistellung vom Zeichenschutz gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG setzt daher eine - zumindest auch - beschreibende Angabe voraus (vgl. BGH, Urt. v. 24.6.2004 - I ZR 308/01, GRUR 2004, 949, 950 = WRP 2004, 1285 - Regiopost/Regional Post, m.w.N.). Eine solche beschreibende Angabe verwendet die Beklagte nicht.
- 26 3. Das Berufungsgericht hat zu Unrecht angenommen, dass die streitgegenständlichen Ansprüche zumindest verwirkt wären.
- 27 a) Im rechtlichen Ansatz zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass bei einer Rechtsnachfolge, die - wie im Streitfall - die Fortführung eines Unternehmens durch einen anderen Rechtsträger umfasst, in den Verwirkungszeitraum auch die Zeit einzubeziehen ist, während deren der Rechtsvorgänger des Verletzers die Kennzeichnung benutzt hat, gegen deren Benutzung durch den Verletzer sich der Inhaber des älteren Rechts nunmehr wendet (vgl. BGH, Urt. v. 26.9.1980 - I ZR 69/78, GRUR 1981, 60, 62 - Sitex). Damit kommen die für den Rechtsvorgänger aufgelaufene Zeitdauer und der von diesem erworbene Besitzstand dem Rechtsnachfolger zugute, soweit mit der Rechtsnachfolge keine zeichenrechtlich relevante Veränderung des bis dahin bestehenden Zustands verbunden ist (vgl. BGH, Urt. v. 27.6.1980 - I ZR 70/78, GRUR 1981, 66, 68 - MAN/G-man). Der Umstand, dass von der Möglichkeit der Fortführung der Firma des übernommenen Unternehmens ge-

mäß § 18 Abs. 1 UmwG weder bei der Verschmelzung der HAITEC I auf die HAITEC II noch bei der Verschmelzung dieses Unternehmens auf die Beklagte Gebrauch gemacht worden ist und die Firmenbezeichnungen, die jeweils Gegenstand der Abmahnung waren, damit nach § 20 Abs. 2 Nr. 2 UmwG erloschen sind, steht dem nicht entgegen.

28 b) Das Berufungsgericht hat aber nicht hinreichend beachtet, dass sich die Verwirkung immer auf einen bestimmten Sachverhalt beziehen muss und dass die angegriffene Verwendung des Zeichens "HAITEC" nicht der Verwendung entspricht, für die die Beklagte den Schutz der Verwirkung in Anspruch nehmen kann.

29 Der Verwirkungseinwand, der auf einen im Vertrauen auf die Benutzungsberechtigung geschaffenen schutzwürdigen Besitzstand gegründet ist, darf nicht dazu führen, zusätzliche Rechtspositionen des Benutzers neu zu schaffen und damit die Rechtslage des nach Treu und Glauben nur ausnahmsweise und in bestimmten Grenzen schutzwürdigen Rechtsverletzers über diese Grenzen hinaus zu erweitern (BGH, Urt. v. 4.3.1993 - I ZR 65/91, GRUR 1993, 576, 578 - Datatel, m.w.N.; vgl. auch Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 21 MarkenG Rdn. 46 f.; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 21 Rdn. 53). Die rechtsvernichtende Wirkung der Verwirkung erfasst daher die konkrete Verletzungshandlung, die Gegenstand der Beanstandung war. In zeichenmäßiger Hinsicht beschränkt sie sich dementsprechend auf die konkrete Form des ursprünglich angegriffenen Zeichens und auf geringfügige Abwandlungen, sofern diese dem verletzten Kennzeichen nicht näherkommen (Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 21 Rdn. 56 i.V. mit Rdn. 25 und 28; vgl. auch Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 9. Aufl., Kap. 17 Rdn. 23 m.w.N.).

30 Im Streitfall bezogen sich die Beanstandungen der Klägerin, die Anlass für eine Verwirkung der Ansprüche sein konnten, auf die Firmierungen "HAITEC Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb EDV-gestützter Lösungen mbH" (= HAITEC I) und "HAITEC Gesellschaft für den Vertrieb von CAE-Lösungen mbH" (= HAITEC II). Während die Firma der Klägerin lediglich "HEITEC GmbH" lautete, zeichneten sich die zunächst beanstandeten Firmierungen der Beklagten dadurch aus, dass sie neben dem Schlagwort "HAITEC" längere beschreibende Angaben enthielten. Auf diesen Umstand wurde auch in den Erwidernungen, mit denen die Ansprüche der Klägerin zurückgewiesen wurden, ausdrücklich hingewiesen. Die nunmehr mit der Klage angegriffene Bezeichnung stimmt zwar mit den damals beanstandeten Firmierungen HAITEC I und HAITEC II im Schlagwort ("HAITEC") überein, sie enthält aber - außer dem Rechtsformhinweis - keinerlei beschreibende Angaben mehr. Auch wenn die Ansprüche der Klägerin hinsichtlich der Firmierungen, die sie 1990 und 1996 beanstandet hatte, verwirkt sind, braucht sie sich den Verwirkungseinwand nicht entgegenhalten zu lassen, wenn sich die Beklagte dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin weiter annähert, und sei es auch nur durch das Fallenlassen beschreibender, das Zeichen nicht prägender Bestandteile.

31 III. Die Klägerin kann von der Beklagten danach Unterlassung der Benutzung der (isolierten) Bezeichnung "HAITEC AG" (§ 15 Abs. 2, Abs. 4, § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG), Einwilligung in die Löschung des Bestandteils "HAITEC" der für die Beklagte im Handelsregister des Amtsgerichts M. unter HR B eingetragenen Firma "HAITEC Aktiengesellschaft" (vgl. BGH GRUR 1981, 60, 64 - Sitex; GRUR 2002, 898, 900 - defacto, jeweils m.w.N.), Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten (§ 15 Abs. 2, 4 und 5, § 5

Abs. 2 Satz 1 MarkenG) sowie zur Vorbereitung der Durchsetzung ihres Schadensersatzanspruchs Auskunftserteilung (§ 242 BGB) verlangen.

32 Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 Satz 1, § 92 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO sowie § 565 i.V. mit § 516 Abs. 3 Satz 1 ZPO analog.

Bornkamm

Pokrant

Schaffert

Bergmann

Koch

Vorinstanzen:

LG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 12.01.2000 - 2/6 O 321/99 -

OLG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 04.08.2005 - 6 U 33/00 -