



# BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

## URTEIL

I ZR 166/98

Verkündet am:  
5. Oktober 2000  
Führinger  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ : ja  
BGHR : ja

DB Immobilienfonds

MarkenG § 5 Abs. 1 und Abs. 2, § 15 Abs. 2

Unternehmenskennzeichen, die aus einer als Wort nicht aussprechbaren Buchstabenkombination bestehen - hier: DB Immobilienfonds - kann in der Regel, sofern sie nicht einen konkret beschreibenden Begriffsinhalt haben, die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Ihrem Schutz nach § 15 Abs. 2 MarkenG steht in diesem Fall grundsätzlich auch kein Freihaltungsbedürfnis entgegen.

BGH, Urt. v. 5. Oktober 2000 - I ZR 166/98 - OLG Frankfurt a.M.  
LG Frankfurt a.M.

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 5. Oktober 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Prof. Dr. Bornkamm und Pokrant

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 14. Mai 1998 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin zu 1, eine Tochtergesellschaft der D. Bank, hat eine Anzahl von geschlossenen Immobilienfonds in Form von Kommanditgesellschaften aufgelegt, die jeweils unter der Bezeichnung "DB Immobilienfonds" und dem Zusatz einer arabischen Zahl sowie des Eigennamens des persönlich haftenden Gesellschafters sowie der Abkürzung der Gesellschaftsform (KG) firmieren. Die Klägerin zu 2, die einen dieser geschlossenen Fonds bildet, ist seit dem 10. Dezember 1993 unter der Firma "DB Immobilienfonds 2 v. Q. KG" in das Handelsregister eingetragen. Zwei weitere Fondsgesellschaften, die von der Klägerin zu 1 gegründet worden sind, tragen die Firmen "DB Immobilienfonds 1 W. KG" und "DB Immobilienfonds 2 Dr. R. KG". Die Klägerin

zu 1 ist von diesem Unternehmen ermächtigt worden, deren Firmenrechte im eigenen Namen gerichtlich geltend zu machen.

Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführerin die Beklagte zu 2 ist, wurde am 9. November 1995 unter der Firma "db-Immobilienfonds Management GmbH" in das Handelsregister eingetragen. Nach der Verkündung des Berufungsurteils hat sie ihre Bezeichnung in die aus dem Rubrum ersichtliche Firma geändert. Die Registereintragung weist aus, daß sie sich mit der Konzeption, der Organisation und der Einrichtung sowie dem Management von geschlossenen Immobilienfonds befaßt. Im Sommer 1996 warb sie in einem Prospekt für eine Beteiligung an einem Gewerbepark in Berlin.

Die Klägerinnen nehmen die Beklagten wegen der Firmierung der Beklagten zu 1 auf Unterlassung, Schadensersatzfeststellung und Auskunftserteilung in Anspruch. Sie haben geltend gemacht, den im Inland sehr bekannten Bezeichnungen "DB" und "DB Immobilienfonds" komme selbständige Unterscheidungskraft zu, so daß die Firma der Beklagten zu 1 mit ihnen verwechselbar sei.

Die Beklagten sind dem entgegengetreten. Sie haben geltend gemacht, der Abkürzung "DB", die im übrigen von einer Vielzahl anderer Unternehmen verwendet werde, fehle jede Unterscheidungskraft. Die Beklagte zu 2 sei seit 1984 Gesellschafterin verschiedener Unternehmen gewesen, die jeweils die Initialen ihres Namens "db" in der Firma geführt hätten.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Auf die Berufung der Klägerinnen hat das Berufungsgericht

1. die Beklagten unter Androhung von Ordnungsmittel verurteilt, es zu unterlassen,

die Firma "db-Immobilienfonds Management GmbH" im geschäftlichen Verkehr und/oder in der Werbung zu benutzen, und zwar die Beklagte zu 1 als ihre Firma, die Beklagte zu 2 als Geschäftsführerin der Beklagten zu 1;

2. festgestellt, daß die Beklagten verpflichtet sind, den Klägerinnen allen Schaden zu erstatten, der diesen durch die Benutzung gemäß Ziffer 1 entstanden ist und noch entstehen wird;
3. die Beklagten weiter verurteilt, darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie die in Ziffer 1 genannte Bezeichnung verwendet haben, und zwar besonders unter Angabe der Immobilienfonds, die sie vertrieben oder für die sie Werbung betrieben haben, deren Fondskapital und der Kosten für die Werbung.

Hiergegen richtet sich die Revision, mit der die Beklagten ihren Klageabweisungsantrag weiterverfolgen. Die Klägerinnen beantragen die Zurückweisung der Revision.

#### Entscheidungsgründe:

Die Revision hat keinen Erfolg.

I. Das Berufungsgericht hat den von der Klägerin zu 2 geltend gemachten Unterlassungsanspruch aus § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG für begründet erachtet. Die gegen diese Beurteilung erhobenen Rügen der Revision greifen nicht durch.

1. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, daß die Firma der Klägerin zu 2 als Unternehmenskennzeichen im Sinne von § 5 Abs. 1 und 2 MarkenG von Hause aus schutzfähig ist und sich die für die Gesamtbezeichnung erforderliche Unterscheidungskraft nicht nur aus dem Namensbestandteil "v. Q. ", sondern auch aus der Buchstabenkombination "DB" ergibt.

Hiergegen macht die Revision ohne Erfolg geltend, daß nach der ständigen Rechtsprechung zu der früheren Vorschrift des § 16 UWG Firmenkennzeichen, die aus einer nicht als Wort aussprechbaren Buchstabenkombination bestehen, wegen fehlender Unterscheidungskraft und auch im Hinblick auf ein Freihaltungsbedürfnis der Allgemeinheit ohne Verkehrsdurchsetzung regelmäßig nicht schutzfähig seien. Diese Auffassung, die der Bundesgerichtshof zuletzt in der "RBB"-Entscheidung (Urt. v. 26.6.1997 - I ZR 14/95, GRUR 1998, 165 = WRP 1998, 51) für die genannte Gesetzesbestimmung bekräftigt hat, kann nach Inkrafttreten des Markengesetzes für die nunmehr geltende Vorschrift des § 5 Abs. 2 MarkenG nicht vertreten werden.

Die Verneinung der namensmäßigen Unterscheidungskraft von nicht als Wort aussprechbaren Buchstabenkombinationen nach der Rechtsprechung zu der früheren Bestimmung des § 16 UWG beruhte einerseits auf der tatsächlichen Erwägung, daß derartige Abkürzungen nach der Verkehrsauffassung nicht ohne weiteres als Unternehmensnamen wirkten. Andererseits wurde diese Auffassung aber nicht zuletzt auch aus dem rechtlichen Gesichtspunkt der Einheitlichkeit der Kennzeichenrechte abgeleitet, der es als nicht angebracht erscheinen ließ, ausschließlich aus Buchstaben bestehenden Bezeichnungen, die nach der zwingenden Bestimmung des § 4 Abs. 2 WZG nicht als Warenzeichen eingetragen werden konnten, eine originäre Unterscheidungskraft als Unternehmenskennzeichen zuzusprechen.

Beide Ausgangspunkte der Rechtsprechung haben sich - wie das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat - im Laufe der Zeit und durch das Inkrafttreten des Markengesetzes maßgeblich verändert, so daß die bisherige Auffassung von der von vornherein fehlenden Unterscheidungskraft von nicht als Wort aussprechbaren Buchstabenkombinationen nicht aufrechterhalten bleiben kann.

Die tatsächliche Entwicklung der üblichen Bildung von Unternehmenskennzeichen führt nach der allgemeinen Lebenserfahrung schon derzeit verstärkt zu Abkürzungen (vgl. LG Düsseldorf NJW-RR 1999, 629, 630; Goldmann, Der Schutz des Unternehmenskennzeichens, 2000, § 3 Rdn. 42 ff.; v. Gierke, WRP 2000, 877, 878). Sie gestattet es deshalb nicht mehr, derartigen Abkürzungen allgemein die Namensfunktion abzusprechen. Das muß bei der Beurteilung ebenso Berücksichtigung finden wie die vom Berufungsgericht zutreffend herangezogenen tatsächlichen Auswirkungen des nachfolgend näher erörterten erweiterten Markenschutzes auf das Verkehrsverständnis auch hinsichtlich Unternehmenskennzeichen. Werden nämlich nach Inkrafttreten des Markengesetzes nicht aussprechbare Buchstabenkombinationen tatsächlich in gesteigertem Umfang als Marke geschützt und demgemäß auch benutzt, wird sich der Verkehr in zunehmendem Maße daran gewöhnen, derartigen Zeichen eine gewisse Unterscheidungsfunktion zu entnehmen.

Weiter spricht der schon bisher von der Rechtsprechung herangezogene Grundsatz der Einheitlichkeit der Kennzeichenrechte, der als maßgebliche Erwägung auch in der Begründung zum Regierungsentwurf des Markengesetzes zum Ausdruck gekommen ist (BT-Drucks. 12/6581 S. 55, 67; vgl. auch Starck, FS DPA 100 Jahre Marken®-Amt, 1994, 291, 303; Fezer, Markenrecht,

2. Aufl., § 15 Rdn. 3; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 5 Rdn. 4) dafür, nunmehr auch Unternehmenskennzeichen denselben - gelockerten - materiellen Schutzvoraussetzungen zu unterwerfen, wie sie in § 3 Abs. 1 MarkenG für die Markenfähigkeit von Buchstabenzeichen vorgesehen sind (vgl. hierzu und zur Frage der Unterscheidungskraft eines Einzelbuchstabens auch: BGH, Beschl. v. 15.6.2000 - I ZB 4/98, MarkenR 2000, 426, 427 - Buchstabe "K"). Viele Unternehmen verwenden nämlich nicht selten dieselbe Bezeichnung nicht nur als Unternehmenskennzeichen - insbesondere als Firma oder Firmenbestandteil -, sondern auch als (eingetragene) Marke, wobei, wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, die Grenze zwischen firmen- und markenmäßigem Gebrauch nicht immer eindeutig gezogen werden kann.

Diese Neuorientierung der Rechtsprechung zur Unterscheidungskraft von nicht als Wort aussprechbaren Buchstabenkombinationen steht nicht im Gegensatz zu der vom Bundesgerichtshof verschiedentlich ausgesprochenen Auffassung, die Regelung des früheren § 16 UWG habe ohne sachliche Änderung Eingang in die Bestimmungen des Markengesetzes (§§ 5, 15) gefunden (BGH, Urt. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, GRUR 1999, 492, 493 = WRP 1999, 523 - Altberliner, m.w.N.). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes gilt dies nur im Grundsatz und nicht ausnahmslos (BGH, Urt. v. 29.4.1999 - I ZR 152/96, GRUR 2000, 70, 71 = WRP 1999, 1279 - SZENE). Eine solche Ausnahme muß - wie im Streitfall - jedenfalls dann angenommen werden, wenn sich die tatsächlichen Gegebenheiten gegenüber den früheren Fallgestaltungen verändert haben und auch die gesetzliche Neuregelung der Markenfähigkeit angesichts der grundsätzlichen Einheitlichkeit der Kennzeichenrechte eine andere Auffassung nahelegt.

Entgegen der Ansicht der Revision liegt in der Neuorientierung der Rechtsprechung auch kein Verstoß gegen Art. 20 Abs. 3 GG. Die Revision erkennt, daß es sich dabei nicht um die Durchsetzung eigener, von der gesetzlichen Regelung abweichender rechtspolitischer Vorstellungen handelt, sondern um die erforderliche Berücksichtigung einer veränderten Verkehrsauffassung.

Die hier zugrunde gelegte Rechtsansicht entspricht im übrigen einer im Schrifttum weit verbreiteten kritischen Auseinandersetzung mit der bisherigen Rechtsprechung zu der früheren Vorschrift des § 16 UWG (vgl. Althammer/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 5 Rdn. 29; Fezer aaO § 15 Rdn. 124; Ingerl/Rohnke aaO § 15 Rdn. 46; Goldmann aaO § 3 Rdn. 37 ff., § 5 Rdn. 112 bis 119; Fritze, GRUR 1993, 538; v. Gierke, WRP 2000, 877; Goldmann/Rau, GRUR 1999, 216; Krings, WRP 1999, 50).

Der Anerkennung der Schutzfähigkeit von Unternehmenskennzeichen, die aus nicht aussprechbaren Buchstabenkombinationen bestehen, steht, wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, auch nicht ein zwingendes Freihaltungsbedürfnis entgegen. Dem nicht von der Hand zu weisenden Interesse der Allgemeinheit und der Mitbewerber an der Verwendung von Abkürzungen kann, sofern diese nicht - anders als die im Streitfall in Frage stehende Abkürzung - konkret beschreibende Inhalte haben (vgl. Teplitzky, WRP 1999, 461 mit Beispielen aus dem Bereich der Kraftfahrzeuge) und deshalb als nicht schutzfähig anzusehen sind, dadurch - worauf das Berufungsgericht zu Recht hingewiesen hat - Rechnung getragen werden, daß der Schutzbereich durch strenge Anforderungen an die Verwechslungsgefahr - einschließlich der Branchennähe - auf das erforderliche Maß eingeschränkt wird.

Angesichts dieser rechtlichen Ausgangslage erweisen sich die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Bedeutung des Bestandteils "DB" in der Klagekennzeichnung als rechtsfehlerfrei.

2. Das Berufungsgericht hat - auch bei Zugrundelegung einer nur geringen Kennzeichnungskraft der Buchstabenkombination in der Firma der Klägerin zu 2 - eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zutreffend bejaht.

Es ist zutreffend von einer Wechselwirkung zwischen den maßgeblichen Faktoren ausgegangen und hat angenommen, daß im Hinblick auf die vorhandenen Übereinstimmungen der Kennzeichen und die zumindest sehr große Nähe der Branchen, in denen die Parteien tätig seien, der Eindruck entstehen könne, zwischen den beteiligten Unternehmen bestünden vertragliche, organisatorische oder sonstige wirtschaftliche Verbindungen. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Rügen der Revision bleiben erfolglos.

Nach den unangegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts befassen sich die Parteien mit einem speziellen Bereich der Kapitalanlage, nämlich geschlossenen Immobilienfonds. Die Klägerin zu 2, die selbst einen solchen Fonds bildet, sucht für ihn Kommanditisten. Demgegenüber beschäftigt sich die Beklagte zu 1 nach ihrem Vortrag in erster Linie mit der Konzeption, Organisation und Einrichtung sowie dem Management von geschlossenen Immobilienfonds. Das ändert, wie das Berufungsgericht in nicht zu beanstandender Weise angenommen hat, nichts an der großen Nähe der beiderseitigen Geschäftstätigkeiten. Soweit die Revision aus den zugrunde liegenden Gegebenheiten andere Schlüsse als das Berufungsgericht zieht, begibt sie sich auf das ihr revisionsrechtlich verschlossene Gebiet der tatrichterlichen Würdigung. Daß das

Berufungsgericht insoweit gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze verstoßen habe, zeigt die Revision nicht auf.

Gerade im Hinblick auf eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn hat es das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei als aus der Sicht des Verkehrs außerordentlich naheliegend angesehen, daß sich zwei zur selben Unternehmensgruppe gehörende Unternehmen mit der Erstellung von Immobilienfonds einerseits und mit dem Vertrieb entsprechender Fondsanteile andererseits befaßten. Im übrigen haben die Klägerinnen nach den unangegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts durch Vorlage eines Werbeprospekts der Beklagten zu 1 belegt, daß diese jedenfalls auch Beteiligungsangebote an Anleger versendet und sich damit selbst auch am Vertrieb beteiligt. Danach kann nicht beanstandet werden, daß das Berufungsgericht Branchenidentität bejaht hat.

Die Beklagte zu 1 hat aus der Firma der Klägerin zu 2 sowohl die - deren Unterscheidungskraft mitbestimmende - Abkürzung "DB" als auch den rein beschreibenden Begriff "Immobilienfonds" praktisch identisch übernommen. Die Kleinschreibung der beiden mit dem Firmenbestandteil der Klägerin zu 2 identischen Buchstaben "db" in der Firma der Beklagten zu 1 trägt, wie das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei angenommen hat, zur Unterscheidbarkeit der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen nicht in nennenswerter Weise bei, da es sich lediglich um eine bildliche Variante derselben Abkürzung handelt, von der die Klangwirkung unbeeinflusst bleibt. Die weiter enthaltene Abweichung - die Firma der Beklagten zu 1 weist den Namen "v. Q. ", der die Firma der Klägerin zu 2 mitprägt, nicht auf, statt dessen enthält sie den beschreibenden Begriff "Management" - räumt die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne nicht aus. Soweit zwischen zwei Unternehmen wirtschaftliche Verbindungen bestehen und diese Verbindung durch übereinstimmende Firmen-

bestandteile zum Ausdruck gebracht wird, entspricht es, wie das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei festgestellt hat, verbreiteter Übung, daß der gemeinsame Bestandteil an den Anfang der jeweiligen Firmen gesetzt wird.

Da die Firma der Beklagten zu 1, gegen die der Unterlassungsantrag gerichtet ist, jedenfalls gegenüber derjenigen der Klägerin zu 2 prioritätsjünger ist, hat das Berufungsgericht mit Recht auch dem Umstand, daß die Buchstabenkombination "db" den Initialen des Namens der Beklagten zu 2 entspricht und diese nach dem Vorbringen der Beklagten bereits Gesellschafterin anderer Unternehmen mit diesem Firmenbestandteil gewesen sei, keine maßgebliche Bedeutung beigemessen.

II. Das Berufungsgericht hat den geltend gemachten Unterlassungsanspruch daneben auch der Klägerin zu 1 zuerkannt, weil sie ihn in gewillkürter Prozeßstandschaft für ihre Tochterunternehmen "DB Immobilienfonds 1 W. KG" und "DB Immobilienfonds 2 Dr. R. KG" geltend machen könne. Diese Beurteilung greift die Revision ohne Erfolg an.

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann ein Dritter aufgrund einer - hier unstreitig vorliegenden - Ermächtigung des Rechtsinhabers auf Unterlassung aus dessen Recht klagen, wenn er ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Rechtsverfolgung hat (BGH, Urt. v. 13.10.1994 - I ZR 99/92, GRUR 1995, 54, 55 = WRP 1995, 13 - Nicoline, m.w.N.). Dabei können auch wirtschaftliche Interessen zur Begründung eines schutzwürdigen Interesses an der Verfolgung firmenrechtlicher Ansprüche herangezogen werden.

Die Revision beanstandet, daß das Berufungsgericht nicht festgestellt habe, welches eigene schutzwürdige Interesse die Klägerin zu 1 an der Rechtsverfolgung habe. Das greift nicht durch. Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß die Klägerin zu 1 Vertreiberin der Fondsanteile ist und sich ihr schutzwürdiges Interesse daraus ergebe. Gegenteilige Feststellungen sind nicht getroffen, so daß die Revision mit ihrem neuen Sachvortrag, das Marketing sei beendet, nicht gehört werden kann.

III. Den Klägerinnen stehen auch die mit den Anträgen zu 2 und 3 geltend gemachten Ansprüche zu. Das Berufungsgericht hat ausgeführt, daß die Beklagten gemäß § 15 Abs. 2 und 5 MarkenG dem Grunde nach zur Schadensersatzleistung verpflichtet seien. Sie treffe der Vorwurf der Fahrlässigkeit, da sie hätten erkennen können, daß die Firma der Beklagten zu 1 jedenfalls im Hinblick auf das Inkrafttreten des Markengesetzes in die Rechte der Klägerinnen eingreife. Das beanstandet die Revision nur insoweit, als das Berufungsgericht die Schadensersatzverpflichtung auch bezüglich der Klägerin zu 1 im Sinne eines eigenen Schadens festgestellt hat, obwohl diese in Prozeßstandhaft klage. Auch diese Rüge greift nicht durch.

Zwar mag der Urteilsausspruch des Berufungsgerichts zu Ziffer 2 insoweit die Ansicht der Revision stützen. Die Entscheidungsgründe (BU 15 Abs. 4), die zur Auslegung des Ausspruchs ergänzend heranzuziehen sind, ergeben jedoch, daß das Berufungsgericht auch ausdrücklich den Schaden der von der Klägerin zu 1 vertretenen Fondsunternehmen angesprochen hat.

Den Auskunftsanspruch hat das Berufungsgericht zutreffend aus den Grundsätzen von Treu und Glauben hergeleitet. Die Klägerinnen benötigen die Auskünfte zur Schadensberechnung.

IV. Danach war die Revision auf Kosten der Beklagten (§ 97 Abs. 1 ZPO) zurückzuweisen.

Erdmann

v. Ungern-Sternberg

Starck

Bornkamm

Pokrant