



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 65/00

Verkündet am:
9. Oktober 2003
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: _____ja

Leysieffer

MarkenG §§ 5, 15 Abs. 2

- a) Infolge der allen Kennzeichenrechten gemeinsamen Herkunftsfunktion gehen firmen- und markenmäßiger Gebrauch ineinander über. Eine Unternehmensbezeichnung kann daher auch dadurch verletzt werden, daß sie von einem Dritten als Marke verwendet wird, ebenso wie umgekehrt eine Marke auch dadurch verletzt werden kann, daß ein Dritter, der ähnliche Waren oder Dienstleistungen anbietet, sie als Bezeichnung seines Unternehmens verwendet.
- b) Zwischen der geschäftlichen Bezeichnung „Leysieffer“ für ein Confiseriegeschäft in einer norddeutschen Stadt und der Firma „Leysieffer & Co. Nachf.“ für eine Weinhandlung in einer Weinbaugemeinde am Rhein, die ihren Wein über Handelsvertreter und über den Handel bundesweit absetzt, besteht keine Verwechslungsgefahr.

BGH, Urt. v. 9. Oktober 2003 – I ZR 65/00 – OLG Koblenz
LG Koblenz

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. Oktober 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Koblenz vom 24. Februar 2000 aufgehoben.

Auf die Berufung des Beklagten wird das Urteil der 2. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Koblenz vom 7. Mai 1997 abgeändert.

Die Klage wird abgewiesen.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin betreibt eine traditionsreiche Confiserie in Osnabrück mit Niederlassungen in einer Reihe deutscher Städte. Sie ist Inhaberin der mit Priorität vom 11. November 1988 eingetragenen Marke



Das Osnabrücker Ladenlokal der Klägerin existiert seit 1909. Vor dem Zweiten Weltkrieg nahm der Sohn des Firmengründers, Karl Leysieffer, die Pralinenproduktion auf. Nach dem Kriege wurde aus der lokalen Konditorei ein bundesweit operierendes Unternehmen. Heute vertreibt die Klägerin unter der abgebildeten Marke nicht nur ihre verschiedenen Confiserie-Produkte, sondern seit etwa 1987/88 auch Wein, Sekt und Liköre. Das Warenverzeichnis der Marke umfaßt dementsprechend neben feinen Backwaren, Konditoreiwaren, Pralinen und Konfekt auch alkoholische Getränke, nämlich Weine, Schaumweine, Spirituosen und Liköre.

Der Beklagte betreibt unter der Firma Leysieffer & Co. Nachf. in Kaub am Rhein ein Weingut und eine Weinkellerei. Er hat das Unternehmen 1995 von seiner Mutter übernommen, die es 1980 – unter Umwandlung von einer Kommanditgesellschaft in ein einzelkaufmännisches Unternehmen – erworben hatte. Komplementär dieser Gesellschaft, die bis dahin die Firma Vereinigung Kauber Weingutsbesitzer Leysieffer & Co. geführt hatte, war Ulrich Leysieffer, ein Vetter von Karl Leysieffer. Im Zuge der Veräußerung des Unternehmens an die Mutter des Beklagten war die Fortführung des Unternehmens unter der Firma Leysieffer & Co. mit Nachfolgezusatz vereinbart worden. Ulrich Leysieffer war etwa 1950 in die Gesellschaft „Vereinigung Kauber Weingutsbesitzer“ eingetreten; seit seinem Eintritt hatte das Unternehmen als „Vereinigung Kauber Weingutsbesitzer Leysieffer & Co. Weinbau und Weingroßhandel“ firmiert. In welchem Umfang die Gesellschaft ab Ende der fünfziger Jahre den Firmenbestandteil „Leysieffer“ bzw. „Leysieffer & Co.“ – wie vom Beklagten behauptet und durch umfangreiches Druck-

material belegt – in Alleinstellung benutzt hat und ob es sich dabei gegebenenfalls um eine markenmäßige Benutzung gehandelt hat, ist zwischen den Parteien streitig. Der Wein aus dem Unternehmen des Beklagten wird im Bundesgebiet vertrieben. Auch das Stammhaus der Klägerin bezog bis in die siebziger Jahre diesen Wein. Anlaß für den vorliegenden Rechtsstreit war ein Testkauf in der Nähe von Osnabrück.

In einem von der Klägerin angestrebten Rechtsstreit ist der Mutter des Beklagten durch Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz vom 23. November 1995 die Verwendung des in Künstlerschreibschrift gestalteten Schriftzugs

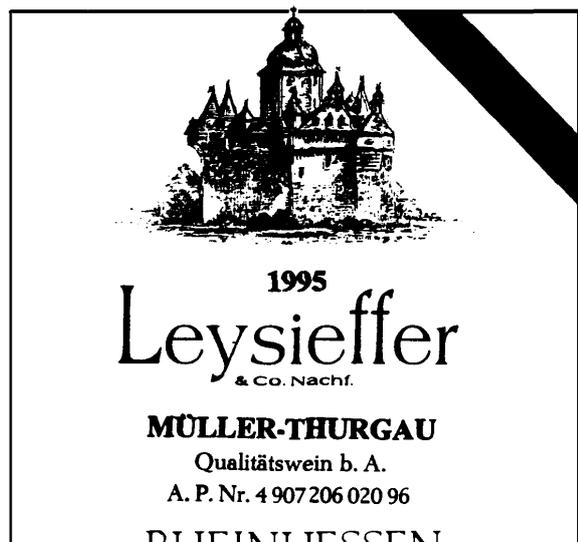
Leysieffer

für Weine, weinhaltige Getränke und Sekt untersagt worden.

Der Beklagte vertreibt heute Wein und Sekt mit Etiketten, die – beispielsweise – wie folgt gestaltet sind:



Abfüller: WEINKELLEREI LEYSIEFFER & CO. NACHF. KAUB a. RH.
11,5% vol DEUTSCHLAND 1,0l



Abfüller: WEINKELLEREI LEYSIEFFER & CO. NACHF. KAUB a. RH.
9,5 % vol DEUTSCHLAND 1,0l

Im vorliegenden Rechtsstreit geht die Klägerin aus ihrer Marke gegen die Verwendung des Zeichens „Leysieffer & Co. Nachf.“ durch den Beklagten vor. Sie hat zuletzt beantragt, dem Beklagten die Verwendung der nachstehend wiedergegebenen Schriftzüge in Künstlerschreibschrift oder Druckschrift für Wein, weinhal- tige Getränke oder Sekt zu untersagen:



Leysieffer & Co.
Nachf.



Leysieffer
& Co. Nachf.

Außerdem hat sie Auskunft begehrt und die Feststellung der Schadensersatzver- pflichtung des Beklagten beantragt.

Der Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Er hat sich auf ein Recht an der geschäftlichen Bezeichnung „Leysieffer & Co.“ gestützt, die sein Unternehmen ab Ende der fünfziger Jahre in Alleinstellung verwendet habe. Außerdem habe Karl Leysieffer, damals persönlich haftender Gesellschafter der Klägerin, seinem Vetter Ulrich Leysieffer gegenüber sein Einverständnis erklärt, daß dessen Unter- nehmen die Bezeichnung „Leysieffer“ in Künstlerschreibschrift verwende.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Im Berufungsverfahren hat der Beklagte – gestützt auf das Unternehmenskennzeichen „Leysieffer & Co. Nachf.“ – Widerklage erhoben und beantragt, die Klägerin zur Einwilligung in die Löschung der Klagemarke zu verurteilen, soweit sie die Warenklasse 33 (alkoholische Ge- tränke ausgenommen Biere) betrifft. Das Berufungsgericht hat die Berufung des Beklagten zurückgewiesen und – ohne dies ausdrücklich im Tenor hervorzuheben – die Widerklage abgewiesen.

Hiergegen richtet sich die Revision des Beklagten, mit der er seinen Klageabweisungs- und seinen Widerklageantrag weiterverfolgt. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat in der Verwendung des Zeichens „Leysieffer“ durch den Beklagten eine Verletzung der Klagemarke gesehen. Zur Begründung hat es ausgeführt:

Wegen der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen und der Identität der erfaßten Waren bestehe Verwechslungsgefahr. Der Beklagte habe das Zeichen „Leysieffer“ ohne Zustimmung der Klägerin verwendet. Es sei nicht ersichtlich, daß das behauptete Einverständnis des Karl Leysieffer sich auf die markenmäßige Benutzung der Bezeichnung „Leysieffer“ erstreckt habe. Der Beklagte könne der Klägerin nicht entgegenhalten, daß ihre Marke löschungsreif sei, denn es sei nicht ersichtlich, daß der Beklagte vor der Anmeldung der Klagemarke Rechte an einer Marke i.S. von § 4 Nr. 2 MarkenG erworben habe. Die Rechtsvorgängerin des Beklagten habe zwar möglicherweise vor dem Prioritätszeitpunkt das Recht an dem Unternehmenskennzeichen „Leysieffer & Co. Nachf.“ erworben. Dieses Recht gehe möglicherweise auf die Verwendung des Zusatzes „Leysieffer & Co.“ seit dem Jahre 1950 zurück. Demgegenüber sei jedoch das Recht der Klägerin an ihrer geschäftlichen Bezeichnung „Leysieffer“ älter; denn wie sich aus der Aussage von Ursula Leysieffer in dem früheren Verfahren gegen die Mutter des Beklagten ergebe, existiere das Unternehmen der Klägerin schon seit den vierziger Jahren.

Die Ausübung des Markenrechts durch die Klägerin sei auch nicht rechtsmißbräuchlich. Ein Mißbrauch komme in Betracht, wenn aufgrund der Vorbenutzung des Zeichens durch einen Dritten ein schutzwürdiger Besitzstand entstanden sei und die Anmeldung in Kenntnis dieser Umstände erfolge. Im Streitfall sei in dessen nichts für einen solchen Besitzstand zu erkennen. Im übrigen werde dem Beklagten lediglich der markenmäßige Gebrauch des Zeichens „Leysieffer“ untersagt; die firmenmäßige Verwendung stehe ihm nach wie vor frei. Schließlich sei der Anspruch der Klägerin auch nicht verwirkt.

Da dem Beklagten kein Recht mit älterem Zeitrang zustehe, sei auch die Widerklage, deren Erhebung sachdienlich gewesen sei, nicht begründet.

II. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision mit Erfolg. Mit Recht macht sie geltend, daß die Klägerin aus der Klagemarke keine Rechte herleiten kann, weil sich der Beklagte für den Handel mit Wein und Sekt auf ein prioritätsälteres Recht an der geschäftlichen Bezeichnung „Leysieffer & Co. Nachf.“ stützen kann.

1. Der Beklagte verfügt mit der Unternehmensbezeichnung „Leysieffer & Co. Nachf.“ über ein gegenüber der Marke der Klägerin prioritätsälteres Kennzeichenrecht i.S. des § 12 MarkenG, das er einredeweise im Verletzungsprozeß geltend machen kann (vgl. BGHZ 150, 82, 88 – Hotel Adlon). Sein Unternehmen führt seit 1980 – dem Zeitpunkt des Erwerbs des Weinhandelsunternehmens durch seine Mutter – diese Firma.

a) Der Beklagte kann Rechte aus diesem Unternehmenskennzeichen allerdings nur beanspruchen, wenn er sich dieses Kennzeichens befugtermaßen bedient (vgl. BGH, Urt. v. 2.10.1997 – I ZR 105/95, GRUR 1998, 391, 393 = WRP 1998, 394 – Dr. St. ... Nachf.). Es bestehen jedoch keine Anhaltspunkte dafür, daß

der Beklagte die Firma unbefugt benutzt. Er hat das Unternehmen von seiner Mutter erworben. Als sie ihrerseits das Unternehmen im Jahre 1980 erworben hatte, hatten die bisherigen Gesellschafter der Fortführung des Unternehmens mit dem geänderten Firmennamen, insbesondere der weiteren Verwendung des Namens Leysieffer, zugestimmt (§ 22 HGB a.F.).

b) Der Schutzzumfang dieses der Klagemarke im Zeitrang vorgehenden Kennzeichenrechts erstreckt sich auch auf die im vorliegenden Rechtsstreit von der Klägerin beanstandeten Verwendungsformen. Dies gilt auch insoweit, als der Beklagte das Unternehmenskennzeichen „Leysieffer & Co. Nachf.“ zur Kennzeichnung der in seinen Geschäftsbereich fallenden Waren (hier: Weine) verwendet hat. Der Bundesgerichtshof ist in seiner Rechtsprechung zum früheren § 16 UWG ebenso wie zu §§ 5, 15 MarkenG stets davon ausgegangen, daß firmen- und markenmäßige Benutzung infolge der allen Kennzeichenrechten gemeinsamen Herkunftsfunktion ineinander übergehen (BGH, Urt. v. 18.10.1974 – I ZR 118/73, GRUR 1975, 257 – Buddelei, m.w.N. aus der älteren Rspr.; Urt. v. 13.7.1977 – I ZR 136/75, GRUR 1977, 789, 790 = WRP 1977, 708 – Tina-Spezialversand I; Urt. v. 28.4.1983 – I ZR 52/81, GRUR 1983, 764, 765 – Haller II; Urt. v. 24.11.1983 – I ZR 124/81, GRUR 1984, 354, 356 – Tina-Spezialversand II; BGHZ 145, 279, 282 – DB Immobilienfonds; 150, 82, 93 – Hotel Adlon; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rdn. 22 u. 110; v. Gamm, Wettbewerbsrecht, 5. Aufl., Kap. 52 Rdn. 8). Eine Unternehmensbezeichnung kann daher auch dadurch verletzt werden, daß sie von einem Dritten als Produktbezeichnung, also als Marke, verwendet wird, ebenso wie umgekehrt eine Marke auch dadurch verletzt werden kann, daß ein Dritter, der ähnliche Waren oder Dienstleistungen anbietet, sie als Bezeichnung seines Unternehmens verwendet. Dem liegt die Erwägung zugrunde, daß eine Produktbezeichnung häufig auch das Unternehmen bezeichnet und umgekehrt die Unternehmensbezeichnung zumindest mittelbar auch die

Herkunft der aus dem Betrieb stammenden Waren kennzeichnet (BGH GRUR 1984, 354, 356 – Tina-Spezialversand II).

Die in der Robelco-Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (Urt. v. 21.11.2002 – Rs. C-23/01, Slg. 2002, I-10913 Tz. 34 = GRUR 2003, 143 = WRP 2003, 66) zur Unterscheidung von firmen- und markenmäßigem Gebrauch angestellten Erwägungen betreffen allein die Reichweite der Markenrechtsrichtlinie und besagen nichts darüber, ob das nationale Markenrecht den Schutzzumfang einer Marke auch auf andere kennzeichenmäßige Verwendungen als den markenmäßigen Gebrauch erstrecken kann (vgl. auch Ingerl/Rohnke aaO Rdn. 110). Schon gar nicht sagen diese Erwägungen etwas über den Schutzzumfang von Unternehmenskennzeichen, die als ältere Rechte einer eingetragenen Marke nach Art. 4 Abs. 4 lit. b MarkenRL entgegengehalten werden können.

2. Zu Unrecht hat das Berufungsgericht angenommen, der Klägerin stehe ihrerseits ein noch älteres Gegenrecht zu.

a) Das Berufungsgericht hat dies der Aussage der Zeugin Ursula Leysieffer, der Ehefrau von Karl Leysieffer, entnommen, die sie in dem früheren, gegen die Mutter des Beklagten gerichteten Verfahren gemacht hat. Ob die insoweit erhobenen Verfahrensrügen der Revision durchgreifen, kann offenbleiben. Auch wenn die Klägerin den Namen Leysieffer noch vor dem Unternehmen des Beklagten als allein prägenden Firmenbestandteil verwendet haben sollte, ließe sich daraus kein älteres Gegenrecht ableiten. Denn bevor die Klägerin 1987 oder 1988 begonnen hat, mit Wein, Sekt und Likör zu handeln, gab es zwischen ihrem Unternehmen – einer expandierenden Osnabrücker Confiserie – und dem Unternehmen des Beklagten – einem Weingut und einer Weinhandlung – keine sich überschneidenden Geschäftsbereiche. Das Unternehmen des Beklagten hat 1980 begonnen, die Be-

zeichnung „Leysieffer & Co. Nachf.“ für eine Weinhandlung zu verwenden, deren Wein – sei es mit Hilfe von Handelsvertretern, sei es über den Handel – im gesamten Bundesgebiet abgesetzt wurde. Zum damaligen Zeitpunkt war der Tätigkeitsbereich der Klägerin sachlich und räumlich noch fast vollständig auf das Confitureriegeschäft in Osnabrück beschränkt. Zu diesem Zeitpunkt waren die Berührungspunkte zwischen den beiden Unternehmen derart gering, daß die Klägerin – selbst wenn eine geringe Branchennähe anzunehmen wäre – dem Unternehmen des Beklagten die auf den früheren Komplementär Ulrich Leysieffer hinweisende Bezeichnung „Leysieffer & Co. Nachf.“ nicht hätte untersagen können.

b) Der dem Unternehmen des Beklagten zukommende Zeitrang wird durch die spätere räumliche und sachliche Erweiterung des Geschäftsbereichs der Klägerin nicht beeinträchtigt. Dies gilt insbesondere für die 1987/88 erfolgte Erweiterung des Sortiments der Klägerin auf Wein, Sekt und Likör. Auf die Frage, ob der Beklagte auch schon aus der seit 1950 verwendeten Firma „Vereinigung Kauber Weingutsbesitzer Leysieffer & Co.“ Gegenrechte gegen die Klagemarke geltend machen kann, kommt es unter diesen Umständen nicht an. Ebenso kann offenbleiben, ob der Name „Leysieffer“ für das Unternehmen des Beklagten – wie dieser durch umfangreiches Anschauungsmaterial aus den fünfziger und sechziger Jahren zu belegen versucht hat – schon seit Ende der fünfziger Jahre in Alleinstellung verwendet worden ist mit der Folge, daß sich der Beklagte auf einen noch viel früheren Zeitrang an der entsprechenden geschäftlichen Bezeichnung stützen könnte.

c) Der Beklagte kann der Klägerin sein älteres Recht an der geschäftlichen Bezeichnung „Leysieffer & Co. Nachf.“ für den Bereich des Handels mit Wein und weinhaltigen Getränken unabhängig davon entgegenhalten, ob ein entsprechender Löschananspruch durchgesetzt werden kann oder nicht (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 24).

3. Das Berufungsgericht hat – aus seiner Sicht folgerichtig – noch keine Feststellungen zu der Frage getroffen, ob dem Beklagten der mit der Widerklage geltend gemachte Anspruch auf Teillöschung der Klagemarke, d.h. auf Streichung der Waren „alkoholische Getränke, nämlich Weine, Schaumweine, Spirituosen und Liköre“ aus dem Warenverzeichnis, zusteht. Die Beantwortung dieser Frage setzt voraus, daß auch die gegen die Widerklage erhobenen Einwände der Klägerin geprüft werden. In Ermangelung entsprechender Feststellungen ist im Revisionsverfahren eine abschließende Entscheidung nicht angezeigt.

III. Das angefochtene Urteil kann danach keinen Bestand haben. Die Klage ist abzuweisen, weil sich der Beklagte auf den gegenüber der Klagemarke älteren Zeitrang der geschäftlichen Bezeichnung „Leysieffer & Co. Nachf.“ stützen kann. Dagegen ist die Sache hinsichtlich der Widerklage zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Ullmann

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Schaffert