



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 185/99

Verkündet am:
11. April 2002
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 11. April 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Prof. Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 24. Juni 1999 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die in M. ansässige Klägerin ist seit dem 26. Februar 1987 unter ihrer Firma NetCom Sicherheitstechnik GmbH im Handelsregister eingetragen. Als Unternehmensgegenstand ist vermerkt: "An-/Verkauf elektronischer Geräte,

Programme und Einrichtungen im überwachungs- und sicherheitstechnischen Bereich, sowie die entsprechende Schulung und Beratung".

Die in F. ansässige Beklagte wurde am 30. Mai 1996 unter ihrer Firma NetComData Gesellschaft für Kommunikation und Datenverarbeitung mbH in das Handelsregister eingetragen. Als Gegenstand ihres Unternehmens ist im Handelsregister eingetragen: "Die Erstellung von Software und der Vertrieb von Hard-, Software, Telekommunikationseinrichtungen sowie die Durchführung von Schulungen, Beratung und alle hiermit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen im Bereich Computertechnik und Netzwerktechnologien".

Die Klägerin hat behauptet, sie bediene sich auch zur Installation von Sicherheitsanlagen der Netzwerktechnik. Darüber hinaus biete sie die individuelle Konzeption und Einrichtung von Netzwerken in allen denkbaren Bereichen an. Daher bestehe wegen Branchennähe eine Verwechslungsgefahr zwischen ihrer Geschäftsbezeichnung und derjenigen der Beklagten. Ihr Unternehmen sei aus der NETCOM DATENTECHNIK GMBH hervorgegangen, von der sie im Jahre 1988 die Rechte am Namen Netcom erworben habe.

Die Klägerin hat zuletzt beantragt,

1. die Beklagte unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken und zur Kennzeichnung ihres Geschäftsbetriebes die Bezeichnung

"NetCom Data"

zu führen;

2. die Beklagte zu verurteilen, in die Löschung des Firmenbestandteils

"NetCom Data"

einzuwilligen;

3. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin über den Umfang der unter Führung des Namens "NetCom Data" verfolgten Geschäftstätigkeit seit dem 9.10.1997 Rechnung zu legen, unter Angabe des erzielten Umsatzes sowie unter Angabe der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, Kalendervierteljahren und Bundesländern.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat eine Branchennähe in Abrede gestellt und vorgetragen, sie selbst beschäftige sich schwerpunktmäßig mit der sogenannten Netzwerktechnik, d.h. dem Verbund von Rechenanlagen, die gemeinsam kommunizierten, um Programme und Daten gemeinsam nutzen zu können. Dagegen liefere die Klägerin lediglich die Software für Alarmanlagen mit Signalweiterleitung. Des weiteren konzentriere sie, die Beklagte, ihre Tätigkeit auf den Großraum K., wo die Klägerin unbekannt sei. Beide Parteien wendeten sich an unterschiedliche Adressatenkreise. Die Firma NETCOM DATENTECHNIK habe ihr im Jahre 1998 mit einer "Duldungserklärung" die Führung des Namens "NETCOM" gestattet.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht die Beklagte antragsgemäß verurteilt.

Mit der Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat eine Firmenrechtsverletzung i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG angenommen und dazu ausgeführt:

Es sei davon auszugehen, daß dem allein kennzeichnenden Bestandteil "NetCom" der Firma der Klägerin eine, wenn auch schwache, Kennzeichnungskraft von Hause aus zukomme. Zwischen diesem Firmenbestandteil und der angegriffenen Bezeichnung "NetComData", die die Beklagte in Alleinstellung oder neben rein beschreibenden Zusätzen als ihre Firma benutze, bestehe angesichts der Beurteilungsfaktoren der Kennzeichnungskraft, der Zeichenähnlichkeit und der Branchennähe eine Verwechslungsgefahr.

Für eine Stärkung der von Hause aus schwachen Kennzeichnungskraft von "NetCom" gebe es allerdings keinen konkreten hinreichenden Anhalt. Die Zeichenähnlichkeit müsse aber als sehr groß eingestuft werden, weil die Beklagte die Bezeichnung der Klägerin einschließlich der ungewöhnlichen Schreibweise identisch übernommen und lediglich um den nachgestellten im Bereich der Datenverarbeitung völlig farblosen Bestandteil "Data" ergänzt ha-

be. Dieser Bestandteil habe innerhalb der angegriffenen Bezeichnung keine (mit-)prägende Bedeutung.

Auch eine Branchennähe zwischen den Tätigkeitsbereichen der Parteien sei zu bejahen. Die Klägerin biete jedenfalls auf dem speziellen Anwendungsgebiet der Sicherheitstechnik ähnliche Computernetzwerke an, wie sie die Beklagte allgemein, also ohne Beschränkung auf bestimmte Anwendungsgebiete, vertreibe. Zwar könnten zwischen den konkret angebotenen Netzwerk-Lösungen erhebliche Unterschiede bestehen; die Parteien mögen sich auch an unterschiedliche Abnehmerkreise wenden. Gleichwohl wiesen die Unternehmensgegenstände wegen des Schnittbereichs der Netzwerke so starke Berührungspunkte auf, daß eine Branchennähe gegeben sei.

Unter Berücksichtigung aller Umstände liege zumindest eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne vor; der Verkehr könne insbesondere annehmen, zwischen den Parteien bestünden organisatorische Zusammenhänge der Art, daß die Beklagte sich mit der Netzwerktechnik im allgemeinen, die Klägerin sich dagegen mit deren Anwendung im speziellen Bereich der Sicherheitsanlagen befasse.

Für eine örtliche Begrenzung des Schutzes der Unternehmensbezeichnung der Klägerin bestehe kein Anlaß, weil die Leistungen, um die es im Streitfall gehe, generell überregional angeboten und erbracht würden.

Aus der Duldungserklärung der Firma NETCOM DATENTECHNIK könne die Beklagte gegenüber der Klägerin schon deshalb keine Rechte herleiten, weil dieses Unternehmen jedenfalls zuvor das Benutzungsrecht an der Be-

zeichnung an die Klägerin mit der Folge "abgetreten" habe, daß ihm an dieser nur ein einfaches Benutzungsrecht verblieben sei.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache, weil auf der Grundlage der bislang getroffenen Feststellungen noch nicht abschließend über die aus § 15 Abs. 2 MarkenG geltend gemachten Ansprüche entschieden werden kann.

1. Entgegen der Ansicht der Revision ist das angefochtene Urteil nicht schon wegen eines Verstoßes gegen § 308 ZPO aufzuheben. Zwar hat die Klägerin in der Berufungsinstanz ihren Antrag insoweit verändert, als sie - entgegen ihren Anträgen in der ersten Instanz, die sich auf die Bezeichnung "NetComData" bezogen - die Verurteilung der Beklagten hinsichtlich der Bezeichnung "NetCom Data" begehrt und durch das angefochtene Urteil erreicht hat. Darin hat aber weder eine unzulässige Klageänderung noch eine über den Antrag hinausgehende Verurteilung gelegen, sondern ein offensichtliches Schreibversehen, das gemäß § 319 ZPO in jeder Lage des Verfahrens, auch noch in der Revisionsinstanz, von Amts wegen berichtigt werden kann.

2. Im Ausgangspunkt zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß dem Bestandteil "NetCom" des Unternehmenskennzeichens der Klägerin für sich kennzeichenrechtlicher Schutz zukommt. Für einen Teil einer Firmenbezeichnung kann nämlich der Schutz als Unternehmenskennzeichen im Sinne von § 5 Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es sich hierbei um einen unterscheidungskräftigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen.

Das hat der Bundesgerichtshof bezüglich des Bestandteils "NetCom" der Firma der Klägerin bereits entschieden (BGH, Urt. v. 21.11.1996 - I ZR 149/94, GRUR 1997, 468, 469 = WRP 1997, 1093 - NetCom). Hiervon abzuweichen besteht kein Anlaß. Soweit die Revision demgegenüber geltend macht, angesichts der nur schwachen Kennzeichnungskraft des Bestandteils liege es fern, ihm eine den Gesamteindruck des Unternehmenskennzeichens prägende Bedeutung beizumessen, läßt sie unberücksichtigt, daß dem weiteren Bestandteil "Sicherheitstechnik" aufgrund seines rein beschreibenden Charakters keinerlei Kennzeichnungskraft zukommt, so daß auch die Annahme einer Mitprägung des Gesamteindrucks durch diesen Bestandteil ausscheidet.

Auch bei Zugrundelegung des Vortrags der Beklagten über eine Vielzahl anderer Firmen und Angebote mit dem Bestandteil "NetCom" auf dem Markt und einer Vielzahl von Internet-Ausdrücken mit der Bezeichnung "NetCom" ergibt sich nichts anderes, weil - wie das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat - diese Benutzungen nicht beschreibend, sondern kennzeichnend erfolgen, so daß sie allenfalls die aktuelle Kennzeichnungskraft des Bestandteils schwächen, ihn aber nicht zu einer beschreibenden Angabe machen können. Im übrigen ist dem angesprochenen Vortrag der Beklagten im einzelnen nicht zu entnehmen, in welcher Nähe zu den Tätigkeiten der Klägerin die vorerwähnten Verwendungen des Bestandteils "NetCom" stehen und welchen genauen Umfang sie haben.

3. Die weitere Annahme des Berufungsgerichts, zwischen dem Unternehmenskennzeichen "NetCom" der Klägerin und der angegriffenen Bezeichnung "NetComData" der Beklagten bestehe Verwechslungsgefahr i.S. des § 15 Abs. 2 MarkenG, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung aber nicht stand.

In rechtlicher Hinsicht ist das Berufungsgericht bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr allerdings zutreffend von einer Wechselwirkung der in Betracht zu ziehenden Beurteilungsfaktoren der Kennzeichnungskraft der Klagekennzeichnung, der Zeichenähnlichkeit und der Branchennähe ausgegangen (BGH GRUR 1997, 468, 469 f. - NetCom; Urt. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, GRUR 1999, 492, 493 = WRP 1999, 523 - Altberliner; Urt. v. 15.2.2001 - I ZR 232/98, GRUR 2001, 1161, 1162 = WRP 2001, 1207 - CompuNet/ComNet).

a) Hinsichtlich der Zeichenähnlichkeit hat das Berufungsgericht ohne Rechtsverstoß eine große Nähe angenommen. Diese Beurteilung greift die Revision mit ihrer Rüge, der Gesamteindruck der Klagekennzeichnung werde nicht allein durch den Bestandteil "NetCom" geprägt, ohne Erfolg an. Rechtsfehlerfrei ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß ein kennzeichenrechtlicher Schutz für den Bestandteil "NetCom" unabhängig davon in Betracht kommt, ob die Klägerin diesen Bestandteil ihrer Firma bereits im Kollisionszeitpunkt in Alleinstellung benutzt hat; ebensowenig ist erforderlich, daß sich diese Kurzbezeichnung für die Klägerin schon im damaligen Zeitpunkt im Verkehr durchgesetzt hatte. Es genügt die Eignung eines unterscheidungskräftigen Firmenbestandteils, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Das ist hier der Fall (vgl. oben unter II. 2.).

In nicht zu beanstandender Weise ist das Berufungsgericht des weiteren davon ausgegangen, daß der für die Prüfung der Zeichenähnlichkeit maßgebliche Gesamteindruck der angegriffenen Bezeichnung "NetComData" wesentlich durch den Bestandteil "NetCom" bestimmt werde, weil der Zusatz "Data" im hier maßgeblichen Bereich der Datenverarbeitung angesichts seines beschreibenden Inhalts vom angesprochenen Verkehr nur als ganz farblos und nicht

kennzeichnend verstanden wird, so daß ihm eine den Gesamteindruck mitprägende Bedeutung nicht zukommt. Diese trichterliche Würdigung, die im Revisionsverfahren nur eingeschränkt u.a. darauf überprüft werden kann, ob sie erfahrungswidrig ist, hält dieser Prüfung stand. Die Revision zeigt nicht auf, inwiefern der Verkehr sich nach der allgemeinen Lebenserfahrung auch an dem die zu verarbeitenden Daten bezeichnenden Bestandteil "Data" orientieren wird, zumal auch ein Erfahrungssatz dahin besteht, daß einem Bestandteil am Ende einer Bezeichnung in der Regel nur eine geringere Aufmerksamkeit gewidmet wird als den vorangehenden Teilen. Darüber hinaus hat das Berufungsgericht zutreffend der - wenn auch schwachen - Kennzeichnungskraft des Bezeichnungsteils "NetCom" Bedeutung beigemessen. Soweit die Revision zu einer anderen Beurteilung gelangt, setzt sie - revisionsrechtlich unzulässig - ihre eigene Würdigung an die Stelle derjenigen des Trichters.

b) Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, dem Klagekennzeichen komme angesichts seiner Anlehnung an beschreibende Begriffe von Hause aus nur eine geringe Unterscheidungskraft zu; diese bedinge, weil sie nicht durch intensive Benutzung mit hohen Umsatzzahlen und durch besondere Werbeanstrengungen gestärkt worden sei, nur eine schwache aktuelle Kennzeichnungskraft der Bezeichnung. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Auch die Revisionserwiderung erhebt insoweit keine Gegenrügen.

c) Im Ausgangspunkt zutreffend hat das Berufungsgericht eine Branchennähe nicht bereits deshalb bejaht, weil sich beide Parteien mit elektronischer Datenverarbeitung befassen; denn mit Blick auf die Vielfältigkeit der verschiedenen Waren und Dienstleistungen, die in diesem Bereich angeboten werden, kann nicht ohne weiteres angenommen werden, daß sich die Parteien

allein wegen des Bezugs zur Datenverarbeitung in einem ins Gewicht fallenden Umfang am Markt begegnen (BGH GRUR 1997, 468, 470 - NetCom).

Das Berufungsgericht hat eine Branchennähe der Parteien bejaht, weil die Klägerin jedenfalls auf dem speziellen Anwendungsgebiet der Sicherheitstechnik ähnliche Computernetzwerke anbiete, wie sie die Beklagte allgemein, also ohne Beschränkung auf bestimmte Anwendungsgebiete, vertreibe. Das beanstandet die Revision mit Erfolg. Auf der Grundlage der bisher getroffenen Feststellungen kann eine relevante Branchennähe nicht zugrunde gelegt werden.

Das Berufungsgericht ist von einer Branche "Einrichtung und Betrieb von Computernetzwerken", dem nach seiner Auffassung beide Parteien angehören, ausgegangen. Diese aus der Verwendung von Computernetzwerken eher theoretisch abgeleitete Übereinstimmung in der Betätigung der Parteien berücksichtigt die realen Gegebenheiten auf dem Markt nicht ausreichend. Eine relevante Branchennähe kann nur dann angenommen werden, wenn sich die Parteien auf dem Markt auch tatsächlich begegnen, wenn also jedenfalls eine Überschneidung der Kreise der Adressaten der jeweiligen Leistungen gegeben ist. Zutreffend weist die Revisionsbegründung insoweit darauf hin, daß der Begriff einer Netzwerktechnik schon bei der Verbindung der Grundausstattungs-elemente moderner Bürotechnik erfüllt ist. Damit erweist sich die Auffassung des Berufungsgerichts als nicht haltbar, daß es in derartigen Bereichen jedenfalls einen "Schnittbereich" gebe, in dem sich die Branchennähe manifestiere. Die Verwendung der Verbindung von Computern untereinander, so daß mit ihnen Programme und Daten gemeinsam benutzt werden können, eine in weitem Umfang in ganz unterschiedlichen Bereichen verwendete Basistechnik, kann nicht schon eine Branchennähe begründen, ohne daß hierfür eine hinrei-

chende Grundlage in der Auffassung des angesprochenen Verkehrs festgestellt wird.

Eine Überschneidung der Abnehmerkreise hat die Klägerin, worauf die Revisionserwiderung zutreffend hinweist, geltend gemacht, indem sie vorgetragen hat, daß sie sich über das Gebiet der Sicherheitstechnik hinaus ganz allgemein mit Datennetzwerken befasse und auch solche installiere. Diesem - von der Beklagten bestrittenen - Vortrag ist das Berufungsgericht bisher nicht nachgegangen. Das wird es nachzuholen haben, um zu einer tragfähigen Tatsachengrundlage für die Beurteilung der Branchennähe zu gelangen.

4. Von einer Zurückverweisung der Sache könnte nur dann abgesehen werden, wenn der von der Beklagten analog § 986 BGB erhobene Einwand durchgriffe, die gegenüber der Klägerin prioritätsältere Firma NETCOM DATENTECHNIK habe der Beklagten mit der sogenannten Duldungserklärung vom 19. November 1998 die Namensführung gestattet (vgl. BGHZ 122, 71, 74 - Decker; BGH, Urt. v. 21.4.1994 - I ZR 22/92, GRUR 1994, 652, 653 = WRP 1994, 536 - Virion). Hiervon kann aber nicht ausgegangen werden.

Das Berufungsgericht hat offengelassen, ob die Firma NETCOM DATENTECHNIK im Zeitpunkt des Abschlusses der Duldungserklärung noch Inhaberin der Rechte an der fraglichen Firma gewesen ist oder die Rechte bereits durch Aufgabe ihrer werbenden Tätigkeit im Jahre 1988 verloren hatte. In der Revisionsinstanz ist deshalb vom Fortbestehen der Rechte der NETCOM DATENTECHNIK auszugehen.

Der von der Beklagten erhobene Einwand greift jedoch nur durch, wenn die NETCOM DATENTECHNIK, dem Rechtsgedanken des § 986 BGB ent-

sprechend, im Verhältnis zur Klägerin auch berechtigt war, ihre Rechtsposition an die Beklagte weiterzugeben (BGHZ 122, 71, 75 - Decker). Das war jedoch nicht der Fall; denn das Berufungsgericht hat unangegriffen festgestellt, daß die NETCOM DATENTECHNIK bereits am 15. Juni 1988 mit der Klägerin eine Vereinbarung getroffen hatte, die es ihr unmöglich machte, anderen Unternehmen mit Wirkung gegenüber der Klägerin zu gestatten, die Unternehmensbezeichnung "NetCom" zu führen.

III. Danach war auf die Revision das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Erdmann

Starck

Bornkamm

Büscher

Schaffert