

Nachschlagewerk: ja
BGHZ nein

WZG §§ 24, 16

Tina-Spezialversand

Die Benutzung der Firmenbezeichnung eines Versandhandelsunternehmens in der Werbung für Waren, die eine eigene, von dieser Firmenbezeichnung abweichende Marke nicht aufweisen, ist im allgemeinen auch dann als warenzeichenmäßige Benutzung anzusehen, wenn in der Firmenbezeichnung der Hinweis "Versand" oder "Spezialversand" enthalten ist.

BGH, Urt. v. 13. Juli 1977 - I ZR 136/75 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 136/75

URTEIL

Verkündet am
13. Juli 1977
Zug,
Justizhauptsekretär

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma T- S- Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, V-straße, D- gesetzlich vertreten
durch ihre Geschäftsführer, den Kaufmann Günther E- und
die Kauffrau Ingeborg E- geb. Ep-, ebenda,

Beklagte und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -

gegen

den unter der Firma T- M- Friedrich S-
handelnden Kaufmann Friedrich S-, Am H-,
R-,

Kläger und Revisionsbeklagter,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
auf die mündliche Verhandlung vom 13. Juli 1977 durch die
Richter Alff, Dr. Schönberg, Dr. Frhr. v. Gamm, Schwerdt-
feger und Rebitzki

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des
2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
Düsseldorf vom 25. Juli 1975 wird
auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Kläger, der - nach seinem Vorbringen unter dem
Firmenschlagwort "Tina" - eine M. [REDACTED] betreibt,
ist Inhaber des am 22. Oktober 1951 für Messerschmiede-
waren eingetragenen Warenzeichens Nr. 612 972 "TINA".
Er stellt her und vertreibt Spezialmesser für Handwerks-
betriebe und Gärtnereien, ferner - nach seinem Vorbringen -
auch Messer für allgemeine Zwecke.

Die Beklagte betreibt unter der im Jahr 1967 in
das Handelsregister eingetragenen Firma "Tina Spezialver-
sand GmbH" den Versandhandel mit einem umfangreichen Wa-
rensortiment, das u. a. Messerschmiedewaren, wie Messer,
Scheren, Fußnagelzangen, Haarschneider und Taschensägen
umfaßt. Sie hat unter den Bezeichnungen "Tina Versand"
und "Tina-Spezialversand" eine umfangreiche Werbung be-
trieben.



Der Kläger sieht in dieser Werbung unter den Bezeichnungen "Tina Versand" und "Tina Spezialversand", soweit sie sich auf die angeführten Messerschmiedewaren bezieht, eine Verletzung seiner eigenen Firmen- und Warenzeichenrechte; er hat die Beklagte am 11. Mai 1973 verwarnet.

Der Kläger hat beantragt,

der Beklagten unter Strafandrohung zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr unter der firmenmäßigen Kennzeichnung "Tina" - sei es in der Fassung "Tina Versand" und/oder "Tina Spezialversand" Scheren, Fußnagelzangen, Haarschneider und Taschensägen - in II. Instanz im Wege der Anschlußberufung erweitert auch auf die Ware Messer - feilzuhalten, in den Verkehr zu bringen und/oder zu vertreiben.

Er hat ferner Auskunfterteilung über den Umfang der beanstandeten Verletzungshandlungen sowie der Werbung, ferner Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten begehrt.

Die Beklagte hat geltend gemacht, ihre nur firmenmäßig benutzte Bezeichnung "Tina Versand" bzw. "Tina Spezialversand" werde von der breiten Öffentlichkeit, an die sie sich wende, nur als Hinweis auf ihren Versandhandel angesehen, nicht aber als Kennzeichen ihrer Waren, zumal weibliche Vornamen typisch für Firmenbezeichnungen bei Versandhäusern seien. Sie sei auch wegen ihrer sehr großen Werbung als Versandgeschäft bekannt. Der Kläger wende sich dagegen mit seinem Spezialsortiment an Messern nur an einen eng begrenzten Kundenkreis. Da die Beklagte das Zeiche

nur firmenmäßig für ihr Versandgeschäft benutze, während der Kläger es zur Kennzeichnung seiner Spezialwaren verwende, werde der Verkehr auch nicht zu der Annahme geführt, zwischen den Parteien bestünden wirtschaftliche oder organisatorische Beziehungen. Die Beklagte macht ferner unter Hinweis auf ihre umfangreiche Werbung in der Vergangenheit den Einwand der Verwirkung geltend und beruft sich auf einen gutgläubig erworbenen wertvollen Besitzstand.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklagten blieb ohne Erfolg; auf die Anschlußberufung des Klägers hat das Berufungsgericht die Verurteilung auch auf die Ware Messer erstreckt; das Berufungsgericht hat der Beklagten eine Aufbrauchsfrist für die von ihr herausgegebenen Werbeprospekte eingeräumt. Mit ihrer Revision erstrebt die Beklagte weiterhin die Abweisung der Klage; der Kläger beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

I. Das Berufungsgericht hat die Benutzung der Bezeichnungen "Tina Versand" und "Tina Spezialversand" in der Werbung der Beklagten für Messer, Scheren, Fußnagelzangen, Haarschneider und Taschensägen als schuldhaften, rechtswidrigen Eingriff in das Warenzeichenrecht des Klägers angesehen. Es hat diese Kennzeichenbenutzung durch die Beklagte als warenzeichenmäßige Benutzung gewertet und das Bestehen einer Verwechslungsgefahr bejaht. Auf eine Verjährung oder Verwirkung der geltend gemachten Ansprüche, so hat das Berufungsgericht ausgeführt, könne sich die Beklagte nicht berufen.

Die gegen diese Beurteilung erhobenen Revisionsrügen greifen nicht durch.

II. Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsverstoß die Benutzung der Bezeichnungen "Tina Versand" und "Tina Spezialversand", die an sich einen Hinweis auf das Unternehmen der Beklagten enthalten, als eine vom Ausschließlichkeitsrecht am Klagezeichen erfaßte zeichenmäßige Benutzung angesehen.

1. Die Eintragung eines Warenzeichens hat nach §§ 15, 24, 31 WZG zur Folge, daß kein anderer als der Zeicheninhaber dieses oder ein damit verwechslungsfähiges Zeichen beim Vertrieb gleicher oder gleichartiger Waren benutzen darf. Nach ständiger Rechtsprechung erstreckt sich dieses Ausschließlichkeitsrecht allein auf eine zeichenmäßige Benutzung der Kennzeichnung (vgl. BGH GRUR 1957, 433, 434 - Hubertus; zuletzt 1975, 257 - Buddelai). Eine insoweit abweichende Auffassung hat in neuerer Zeit wiederholt Heydt vertreten (vgl. Reimer-Heydt, Warenzeichenrecht, 4. Aufl., Kap. 42, S. 711 ff, zuletzt in GRUR 1976, 7; dagegen Wilde GRUR 1968, 477; v. Gamm GRUR 1974, 539). Danach soll das Warenzeichenrecht - ohne Einschränkung auf den warenzeichenmäßigen Gebrauch - jede der in §§ 15, 24 WZG angeführten Benutzungsarten erfassen; allein durch § 16 WZG werde das Ausschließlichkeitsrecht dahin eingeschränkt, daß der Zeicheninhaber in den dort genannten Fällen nur den warenzeichenmäßigen, dagegen nicht einen in anderer Form erfolgenden, also einen nicht-warenzeichenmäßigen Gebrauch eines Warenzeichens untersagen könne.

Einer abschließenden Prüfung dieser Frage bedarf es im vorliegenden Fall nicht. Für den hier zur Entscheidung stehenden Fall einer Firmenbenutzung kommt es auch nach der Auffassung Heydts darauf an, ob sich die in Frage stehend

Firmenbenutzung gleichzeitig als warenzeichenmäßige Benutzung darstellt und ob sich der Firmeninhaber aufgrund dessen nicht auf die Ausnahmeregelung des § 16 WZG berufen kann.

2. Vom Vorliegen einer zeichenmäßigen Benutzung ist nach ständiger Rechtsprechung auszugehen, wenn aufgrund der Zeichenverwendung die Möglichkeit besteht, daß der Verkehr daraus auf den Ursprung der Ware aus dem Geschäftsbetrieb des Zeicheninhabers oder doch auf das Bestehen irgendwie gearteter geschäftlicher oder organisatorischer Beziehungen des Benutzers zu dem Zeicheninhaber schließt (BGH aaO; BGH GRUR 1971, 251, 252 - Oldtimer). Maßgebend ist also, ob der Verkehr der Verletzungsform einen (unterscheidenden) Herkunftshinweis für die so bezeichnete Ware entnimmt (vgl. Wilde GRUR 1968, 477, 484). Diese Frage hat der erkennende Senat bei einer an sich rein firmenmäßigen Verwendung einer Firmenbezeichnung für den Regelfall bejaht; die Firmenkennzeichnung sei zwar unmittelbar nur die Bezeichnung, der Name eines Geschäftsbetriebs, mittelbar kennzeichne sie aber auch die Herkunft der aus dem Betrieb stammenden Waren (BGH GRUR 1975, 257 - Buddelai). In der angeführten Hubertus-Entscheidung ist zwar verneint worden, daß die damals in Frage stehende Benutzung der Gaststättenbezeichnung "Hubertus" gleichzeitig als warenzeichenmäßige Benutzung anzusehen sei. Diese Ausnahme beruht aber auf der - den Regelfall einer Firmenbenutzung nicht treffenden - Feststellung des Berufungsgerichts, das Wort "Hubertus" in der fraglichen Gaststättenbezeichnung rufe im Verkehr den Gedanken an den Schutzpatron der Jagd, nicht aber an die "St. Hubertus"-Zeichen der klagenden Brauerei (für ein nur kurze Zeit im Jahr ausgeschenktes Starkbier) hervor, zumal Gaststättenbezeichnungen regelmäßig nicht auf die Marke des dort zum Ausschank gelangenden Bieres abstellten.

Dementsprechend hat der erkennende Senat in seiner Entscheidung vom 18. Oktober 1974 (GRUR 1975, 257 - Buddel) betont, daß für die Frage, ob in der Benutzung einer Firmenkennzeichnung gleichzeitig ein warenzeichenmäßiger Gebrauch liege, von dem angeführten Regelfall, also vom Vorliegen eines warenzeichenmäßigen Gebrauchs auszugehen sei. Nur wenn nach den Umständen des Einzelfalls, so ist dort ausgeführt worden, nicht die Möglichkeit bestehe, daß der unbefangene Durchschnittsbetrachter in dem Zeichen einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware sehe, sei ein warenzeichenmäßiger Gebrauch auszuschließen. An diesen Grundsätzen ist festzuhalten.

Das Berufungsgericht ist hiervon mit Recht ausgegangen. Diese Rechtsprechung wird letztlich auch nicht von der Revision in Frage gestellt, wenn sie meint, die Besonderheiten des Versandhandels rechtfertigten es, das Vorliegen eines warenzeichenmäßigen Gebrauchs jedenfalls dann abzulehnen, wenn - wie hier - die fragliche Kennzeichnung niemals isoliert, sondern stets in Verbindung mit dem Hinweis auf die Art des Geschäftsbetriebs in der Form "Tina Versand" oder "Tina Spezialversand" benutzt werde, während die zum Sortiment der Beklagten gehörenden Artikel nicht das Zeichen "Tina" trügen. Dabei sei ferner, so hat die Revision ausgeführt, zu berücksichtigen, daß es nach dem eigenen Sachvortrag des Klägers nicht branchenüblich sei, den Firmennamen des Versandunternehmers bei den im Katalog angebotenen einzelnen Artikeln herauszustellen.

Diese von der Revision angeführten Besonderheiten des Versandhandels können im vorliegenden Fall nicht zu einer abweichenden Beurteilung führen. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob - wie das Berufungsgericht gemeint hat - eine andere Beurteilung Platz greifen könnte, wenn die fragliche Ware - unabhängig von der als solcher herausgestellten Firmenkennzeichnung - eine eigene, abweichende Warenkennzeichnung aufweisen würde. Um eine solche Fallgestaltung

geht es - nach den Feststellungen des Berufungsgerichts - hier nicht; die fraglichen Messerschmiedewaren der Beklagten weisen keine eigene Warenkennzeichnung auf. Bei diesem Sachverhalt konnte aber das Berufungsgericht ohne Rechtsverstoß eine gleichzeitige warenzeichenmäßige Benutzung in der Verwendung der Firmenkennzeichnungen "Tina Versand" und "Tina Spezialversand" in den Katalogen der Beklagten sehen.

Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts werten zwar die Verkehrskreise, die die Beklagte als Spezialversandunternehmen mit einem breiten Warensortiment kennen, deren Firmenkennzeichnung nicht als gleichzeitigen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der von dem Versandunternehmen angebotenen Waren. Doch nehmen - nach den weiteren Feststellungen des Berufungsgerichts - nicht unerhebliche andere Verkehrskreise eine solche irrige Herkunftszurechnung vor. Ein Teil des Verkehrs, so hat das Berufungsgericht ausgeführt, glaube, die Bezeichnung "Tina" diene auch der Kennzeichnung der im Betrieb der Beklagten gehandelten Waren; er spreche teils aufgrund der einprägsamen Kennzeichnung, teils aufgrund des ihm bekannten Umstands, daß Versandgeschäfte einen Teil ihrer Waren unter eigenen Hausmarken vertrieben, von "Tina"-Waren, so bei den Messerschmiedewaren etwa von "Tina"-Messern. Dieser Teil des Verkehrs werde, wenn er Messerschmiedewaren des Klägers kennengelernt habe, annehmen, er erhalte diese Messer nunmehr im Versandhandel der Beklagten; das gelte um so mehr, als der Kläger früher selbst seine Messerschmiedewaren durch Versandgeschäfte für Spezialerzeugnisse vertrieben habe. Ein weiterer Teil des Verkehrs werde durch die umfangreiche Werbung der Beklagten zu dieser Annahme geführt; schließlich glaube - aufgrund der umfangreichen Werbung der Beklagten - ein weiterer Teil des Verkehrs, der "Tina" als Herstellermarke kenne, die Beklagte besitze die Messerfabrik "Tina" oder es bestünden jedenfalls organisatorische oder sonstige wirtschaftliche Beziehungen zwischen den Parteien.

Diese tatrichterliche Beurteilung läßt keinen Rechtsfehler erkennen.

III. 1. Das Berufungsgericht hat auch ohne Rechtsverstoß das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den angegriffenen Kennzeichnungen "Tina Versand" und "Tina Spezialversand" mit dem Klagezeichen "Tina" bejaht; es hat mit Recht betont, daß das Klagezeichen als allein kennzeichnender Zeichenbestandteil in den Verletzungszeichen identisch wiederkehre und durch seine Voranstellung gegenüber den beschreibenden Zeichenbestandteilen herausgestellt sei.

2. Zu Unrecht meint die Revision, das Berufungsgericht hätte im Hinblick darauf, daß der Kläger ursprünglich allein Spezialmesser für Handwerkerbetriebe hergestellt habe und erst neuerdings seine Produktion auch auf Messer für private Abnehmer erweitert habe, differenzieren und prüfen müssen, ob eine Verwechslungsgefahr bereits im Zeitpunkt des ersten Gegenübertretens der Zeichen bestanden und wie sich die Zeichenlage durch die Produktionserweiterung des Klägers entwickelt habe. Damit verkennt die Revision, daß das Berufungsgericht die Verurteilung nicht auf das Firmenrecht des Klägers, sondern auf sein Warenzeichen Nr. 612 972 "TINA" gestützt hat. Dieses Warenzeichen ist aber für Messerschmiedewaren eingetragen; nach diesem Warenverzeichnis bemißt sich der Warenzeichenschutz; abgesehen von den hier nicht aufgeworfenen Fragen des Benutzungszwangs zur Aufrechterhaltung des Zeichenrechts ist es daher unerheblich, ob der Kläger sein Warenzeichen zunächst nur für bestimmte Spezialmesser und erst in neuerer Zeit auch für zum allgemeinen Privatgebrauch bestimmte Messer und sonstige Messerschmiedewaren benutzt hat. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr, für die die Warennähe bzw. -entfernung von Bedeutung sein kann (vgl. BGHZ 19, 23, 26 - Magirus; BGH GRUR 1974, 84, 87, 88 - Trumpf), stehen sich daher nicht - wie die Revision meint - einerseits Spezialmesser für Handwerks-

betriebe, sondern Messerschmiedewaren und andererseits Messer, Scheren, Fußnagelzangen, Haarschneider und Taschensägen gegenüber. Letztere von der Beklagten geführte Waren gehören aber nach den rechtsirrtumsfrei getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts unmittelbar zu den - im Warenverzeichnis des Klagezeichens angeführten - Messerschmiedewaren, so daß der Gesichtspunkt ausscheidet, durch einen erheblichen Abstand der Waren des Verletzters von denen des Warenverzeichnisses des Klagezeichens könnte eine andernfalls bestehende Verwechslungsgefahr entfallen.

3. Die Revision ist auch zu Unrecht der Auffassung, das Fehlen einer Verwechslungsgefahr werde hier dadurch indiziert, daß der Kläger trotz der intensiven Werbung der Beklagten deren Firmenbenutzung - auch beim Vertrieb der in Frage stehenden Messerschmiedewaren - nicht bemerkt habe. Je nach der Fallgestaltung kann zwar gegebenenfalls ein Indiz für ein Fehlen der Verwechslungsgefahr auch daraus entnommen werden, daß die Zeichen jahrelang unbeanstandet nebeneinander bestanden haben. Hier scheidet eine solche Annahme schon deshalb aus, weil die Beklagte als Versandunternehmen ein entsprechend breites Warensortiment aufweist, bei dem die fraglichen Messerschmiedewaren nach ihrem eigenen Vorbringen nur eine untergeordnete Bedeutung besitzen, und die Beklagte - nach den Feststellungen des Berufungsgerichts - ferner ihre Werbung im wesentlichen in solchen Hausfrauen- und Familienzeitschriften vorgenommen hat, die auf etwaige Warenzeichenverletzungen zu verfolgen, der Kläger keine Veranlassung hatte.

4. Schließlich wendet sich die Revision auch ohne Erfolg gegen die vom Berufungsgericht vorgenommene Interessenabwägung. Wie das Berufungsgericht mit Recht betont hat, ist für die Übernahme einer solchen im Firmenrecht gegebenenfalls erforderlichen Interessenabwägung in das Warenzeichenrecht kein Raum (vgl. BGH GRUR 1974, 84, 87 - Trumpf). Die

diesbezüglichen Ausführungen des Berufungsgerichts, die es gleichwohl im Rahmen einer Hilferwägung gemacht hat, sind daher nicht entscheidungserheblich; die Beklagte ist hierdurch nicht beschwert.

IV. Die tatrichterliche Beurteilung, aufgrund deren das Berufungsgericht eine Verwirkung der mit der Klage geltend gemachten Ansprüche abgelehnt hat, läßt keinen Rechtsfehler erkennen.

Zu Unrecht rügt die Revision, das Berufungsgericht habe es insoweit allein auf den Blickpunkt des Klägers und nicht, wie erforderlich, auf den der Beklagten abgestellt. Das Berufungsgericht hat seiner Beurteilung den anerkannten Grundsatz vorangestellt, daß es für das Vorliegen einer Anspruchsverwirkung darauf ankomme, ob die Rechtsverfolgung so spät erfolge, daß der Verletzer, der in der Zwischenzeit unbeanstandet einen wertvollen Besitzstand an der angegriffenen Kennzeichnung erlangt habe, aufgrund des Verhaltens des Rechtsinhabers habe annehmen dürfen, dieser erlaube oder dulde die Benutzung der Bezeichnung. Allein in diesem Zusammenhang hat es das Berufungsgericht auf das Verhalten des Klägers und auf seine Kenntnis von der Zeichenbenutzung durch die Beklagte für die fraglichen Messerschmiedewaren abgestellt. Es hat es mit Recht als entscheidend angesehen, ob die Beklagte aufgrund ihrer Kennzeichenbenutzung in der Öffentlichkeit damit rechnen konnte, daß etwaige Verletzte davon Kenntnis erhalten oder jedenfalls bei gebotener Marktbeobachtung Kenntnis erhalten mußten, so daß die Beklagte aus der widerspruchslosen Duldung auf die Zulässigkeit ihrer eigenen Kennzeichenbenutzung und auf das Einverständnis etwaiger Verletzer schließen konnte.

Das Berufungsgericht hat hierzu festgestellt, daß die Beklagte, die in ihrem Versandhandel ein umfangreiches

Warensortiment führt, zwar bereits seit dem Jahre 1967 in erheblichem Umfang unter ihrer beanstandeten Firmenkennzeichnung geworben, jedoch erst seit dem Jahre 1971 ihre Werbung auch in beachtlichem Umfang auf die hier allein in Frage stehenden Messerschmiedewaren erstreckt habe. Es hat weiter festgestellt, daß sich diese Werbung der Beklagten in erster Linie auf Hair-Clips, also dem Sortiment des Klägers nicht so nahe stehende Waren, bezogen habe, so daß die Interessen des Klägers zunächst noch nicht allzu sehr berührt worden seien, er also zunächst noch die weitere Entwicklung habe abwarten können. Schließlich hat das Berufungsgericht festgestellt, daß die Beklagte im wesentlichen in solchen Hausfrauen- und Familienzeitschriften geworben habe, die auf etwaige Warenzeichenverletzungen zu verfolgen, der Kläger keine Veranlassung hatte. Diese Umstände hat das Berufungsgericht dahin gewürdigt, daß nichts darauf hindeute, daß sich der Kläger, der die Beklagte am 11. Mai 1973 verwarnt habe, durch seine Rechtsverfolgung mit seinem früheren Verhalten in Widerspruch setze und daß die Beklagte nach Treu und Glauben davon ausgehen können, der Kläger sei mit der Benutzung der Bezeichnung für die hier im Streit stehenden Waren einverstanden. Diese tatrichterliche Beurteilung kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden.

V. Die Revision der Beklagten war danach mit
der Kostenfolge des § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Alff

Schönberg

v. Gamm

Schwerdtfeger

Rebitzki