

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein

MarkenG §§ 5, 15

NetCom

Der Firmenbestandteil "NetCom" verfügt über ursprüngliche
Unterscheidungskraft.

BGH, Urt. v. 21. November 1996 - I ZR 149/94 - OLG Hamm

LG Paderborn

82

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 149/94

Verkündet am:
21. November 1996
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

NetCom Sicherheitstechnik GmbH, vertreten durch die
Geschäftsführer Hans Hagen T[REDACTED] und Peter O[REDACTED], B[REDACTED]
straße [REDACTED], M[REDACTED],

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt [REDACTED] - [REDACTED] -

g e g e n

NETKOM Netzwerke und Kommunikation GmbH, vertreten durch
den Geschäftsführer P[REDACTED], V[REDACTED]straße [REDACTED], P[REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] -

29

- 2 -

↓

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 21. November 1996 durch die Richter Prof. Dr. Ullmann, Prof. Dr. Mees, Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck und Dr. Bornkamm

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 4. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Hamm vom 7. Juni 1994 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
[\(mobile App\)](#)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Tatbestand:

Die Klägerin ist eine 1987 gegründete Gesellschaft mit Sitz in Mainz, die als "NetCom Sicherheitstechnik GmbH" firmiert; ihr Unternehmensgegenstand ist laut Handelsregister "der An-/Verkauf elektronischer Geräte, Programme und Einrichtungen im Überwachungs- und sicherheitstechnischen Bereich sowie die entsprechende Schulung und Beratung". Nach ihrem eigenen Vorbringen setzt die Klägerin mit dem Verkauf von Geräten und Programmen in Deutschland und im europäischen Ausland jährlich zwischen 2,5 und 3 Mio. DM um.

Die 1989 gegründete Beklagte hat ihren Sitz in Paderborn; sie ist unter der Firma "NETKOM Netzwerke und Kommunikation GmbH" mit dem Unternehmensgegenstand "Entwicklung von Hard- und Software, Herstellung und Vertrieb von elektronischen Systemen speziell für Netzwerke und Kommunikation sowie alle damit mittelbar und unmittelbar zusammenhängenden Tätigkeiten" im Handelsregister eingetragen.

Die Klägerin hat die Beklagte wegen der Benutzung der Bezeichnung "NETKOM" in Anspruch genommen. Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten; sie hat die Auffassung vertreten, es handele sich bei "NetCom" um eine beschreibende Angabe; außerdem fehle es im Hinblick auf die unterschiedlichen Angebote der Parteien am Merkmal der Branchennähe.

Das Landgericht hat der Klage überwiegend stattgegeben; es hat der Beklagten untersagt, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung "NETKOM" zu führen. Ferner hat es die Be-

Die Beklagte hat die Kosten der
Prozessführung zu tragen. Die
Kosten der Rechtsanwaltskosten
der Klägerin sind der Beklagten
nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu
erklären. Die Kosten der
Prozessführung sind der Beklagten
nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu
erklären.

Das Berufungsgericht hat die Berufung
der Beklagten abgelehnt. Die
Berufung der Beklagten ist abgelehnt
- auch hinsichtlich eines
gestellten Hilfsantrags - abgewiesen.

Hiergegen wendet sich die Revision der
Klägerin. Sie verlangt die Wiederherstellung des
Landgerichtsurteils. Die Beklagte beantragt,
die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die Schutzfähigkeit der Fir-
ma der Klägerin verneint. Weder der den Geschäftsbereich der
Klägerin umschreibende Begriff der Sicherheitstechnik noch
die Bezeichnung "NetCom" entfalte die für den Firmenschutz
erforderliche Kennzeichnungskraft. In der Abkürzung "NetCom"
schienen die beschreibenden Fachbegriffe "net" und "communi-
cation" bzw. "computer" noch durch, so daß auch dieser Teil
der Firma nicht als eigenständiges, phantasievolles Wort er-
scheine. Der rein beschreibende Begriff der Netzkommunika-

tion sei in der Computerbranche ein Alltagswort; sowohl Abkürzungen als auch englische Bezeichnungen hätten sich weitgehend durchgesetzt, so daß "NetCom" als erkennbare und für den Verkehr naheliegende Abkürzung des Fachbegriffs der Netzkommunikation bzw. der Vernetzung von Computern generell keine Unterscheidungskraft zukomme. An der naheliegenden Abkürzung eines solchen Fachbegriffs bestehe auch ein Freihaltebedürfnis.

Der Anspruch der Klägerin scheitere in jedem Fall aber am Fehlen der Verwechslungsgefahr. Dem Firmenschlagwort "NetCom" komme nur eine schwache Unterscheidungskraft zu. Eine Verwechslung sei mit Blick auf die Unterschiede in den Gesamtfirmierungen und in den Tätigkeitsbereichen - Überwachungs- und Sicherheitstechnik auf der einen sowie elektronische Systeme für Netzwerke und Kommunikation auf der anderen Seite - nicht zu befürchten.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung und Zurückverweisung. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen kann der Klägerin der beanspruchte Schutz ihrer Unternehmensbezeichnung nicht verwehrt werden. Zu Unrecht hat das Berufungsgericht die Schutzvoraussetzungen des - damals noch anzuwendenden - § 16 Abs. 1 UWG verneint, die ohne sachliche Änderung Eingang in die jetzt maßgebenden §§ 5, 15 MarkenG gefunden haben (vgl. BGHZ 130, 134, 137 - Altenburger Spielkartenfabrik; 130, 276, 280 - Torres).

1. Entgegen der Beurteilung des Berufungsgerichts kommt dem Firmenbestandteil "NetCom" die für einen Schutz aus § 5 Abs. 2 i. V. mit § 15 Abs. 4 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft zu.

a) Ein kennzeichenrechtlicher Schutz kommt für die Bezeichnung "NetCom" unabhängig davon in Betracht, ob die Klägerin diesen Bestandteil ihrer Firma bereits im Kollisionszeitpunkt in Alleinstellung benutzt hat; ebensowenig ist erforderlich, daß sich diese Kurzbezeichnung für die Klägerin zum damaligen Zeitpunkt im Verkehr durchgesetzt hatte.

Für einen Teil einer Firmenbezeichnung kann der Schutz als Unternehmenskennzeichen im Sinne des § 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 (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 17.1.1985 - I ZR 172/82, GRUR 1985, 461, 462 = WRP 1985, 338 - Gefa/Gewa; Urt. v. 28.2.1991 - I ZR 110/89, GRUR 1991, 475, 476 = WRP 1991, 477 - Caren Pfleger; Urt. v. 7.3.1991 - I ZR 148/89, GRUR 1991, 556, 557 = WRP 1991, 482 - Leasing Partner; Urt. v. 12.3.1992 - I ZR 110/90, GRUR 1992, 550 = WRP 1992, 478 - ac-pharma; Urt. v. 27.9.1995 - I ZR 199/93, GRUR 1996, 68, 69 - COTTON LINE). Ist dies zu bejahen, kommt es nicht mehr darauf an, ob die fragliche Kurzbezeichnung tatsächlich als Firmenschlagwort in Alleinstellung verwendet worden ist oder ob sie sich im Verkehr durchgesetzt hat (vgl. BGH GRUR 1991, 556, 557 - Leasing Partner).

b) Die Erwägungen, mit denen das Berufungsgericht eine namensmäßige Unterscheidungskraft von "NetCom" generell verneint hat, halten der rechtlichen Überprüfung nicht stand.

aa) Das Berufungsgericht hat die Auffassung vertreten, der Verkehr verbinde mit der Abkürzung "NetCom" nicht eindeutig einen bestimmten Begriff; einerseits scheine "net", andererseits "communication" oder "computer" durch. Diese Mehrdeutigkeit der Abkürzung spricht bereits gegen die Annahme einer rein beschreibenden Angabe sowie gegen die Bejahung des vom Berufungsgericht ebenfalls angenommenen Freihaltebedürfnisses. Denn der Verkehr ordnet eine mehrdeutige Abkürzung in Ermangelung einer klaren Aussage eher nicht als beschreibend ein (vgl. zu § 16 UWG BGH, Urt. v. 14.5.1976 - I ZR 29/73, GRUR 1976, 643, 644 - Interglas; Urt. v. 1.6.1989 - I ZR 152/87, GRUR 1989, 856, 857 = WRP 1990, 229 - Commerzbau; zum Zeichenrecht BGH, Urt. v. 15.4.1966 - Ib ZR 85/64, GRUR 1966, 495, 497 = WRP 1966, 369 - Uniplast; BGHZ 123, 30, 36 - Indorektal II; BGH, Beschl. v. 8.12.1994 - I ZB 15/92, GRUR 1995, 269, 270 - U-KEY; ferner Großkomm/Teplitzky, UWG, § 16 Rdn. 207).

bb) Aber auch wenn man davon ausgeht, daß der Verkehr in "NetCom" einen Hinweis auf ein Netzwerk ("network") und auf Kommunikation ("communication") erkennt, reicht dies nicht aus, um der Bezeichnung jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen. Zwar mag die Verwendung der englischen Schreibweise ("Net" statt "Netz" und "Com" statt "Kom") mit Blick auf den häufigen Einsatz englisch-sprachiger Begriffe in der Computerbranche noch nicht als - Unterscheidungskraft vermittelnde - Verfremdung erscheinen. Bei "Netzkommunikation"

oder "Netzwerkkommunikation" handelt es sich jedoch auch unter Zugrundelegung der Feststellungen des Berufungsgerichts nicht um stehende Begriffe mit einem klaren Bedeutungsgehalt, die der Verkehr lediglich als Hinweis auf die von dem betreffenden Unternehmen angebotene Ware oder Dienstleistung versteht. Das Berufungsgericht meint, mit dem Begriff der Netzkommunikation werde schlagwortartig das Problem der Vernetzung im Kommunikations- und Computerbereich angesprochen. Bei einem solchen Verständnis würde sich jedoch die umgekehrte Begriffsfolge (Kommunikationsnetz oder Computervernetzung) anbieten. Im übrigen bleibt unklar, welche Dienstleistung mit einer "Vernetzung im Kommunikationsbereich" konkret bezeichnet sein soll.

Fehlt dem Begriff der Netzkommunikation aber ein klarer Bedeutungsgehalt, kann dem Firmenbestandteil "NetCom" eine hinreichende, wenn auch - da an beschreibende Begriffe angelehnt - schwache namensmäßige Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Denn in "NetCom" ist ungeachtet der angesprochenen Mehrdeutigkeit eine willkürliche Kombination zweier verwandter Begriffe (Netzwerk und Kommunikation) zu erblicken, die zwar beide - deskriptiv - auf das Tätigkeitsgebiet des betreffenden Unternehmens hinweisen, die aber in einem sich nicht in der beschreibenden Angabe erschöpfenden Schlagwort zusammengefaßt sind.

cc) Die Erwägungen, mit denen das Berufungsgericht ein Freihaltebedürfnis an der Bezeichnung "NetCom" bejaht hat, können aus den dargelegten Gründen ebenfalls keinen Bestand haben. Sie beruhen auf der Annahme einer rein beschreibenden Angabe. Da der Bezeichnung "NetCom" aber mangels klarer Zu-

ordnung zu einem erkennbaren Begriff eine gewisse originäre Unterscheidungskraft zukommt, ist ein schützenswertes Interesse des Verkehrs an einer Freihaltung dieser Bezeichnung zu verneinen.

c) Die Bezeichnung "NetCom" ist auch geeignet, im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen der Klägerin zu dienen. Mit Recht hat das Berufungsgericht diesen Teil der Gesamtfirma als prägend bezeichnet: Gegenüber dem glatt beschreibenden Zusatz "Sicherheitstechnik" und der Bezeichnung der Rechtsform (GmbH) kommt in der Firma der Klägerin allein dem Bestandteil "NetCom" eine kennzeichnende Wirkung zu; dieser Firmenbestandteil ist geeignet, dem zu griffigen Abkürzungen neigenden Verkehr als schlagwortartige Kurzbezeichnung für das Unternehmen der Klägerin zu dienen.

2. Hilfsweise hat das Berufungsgericht die Klageabweisung darauf gestützt, daß es an einer Verwechslungsgefahr fehle. Auch diese Ausführungen halten der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand. Sie vermögen deshalb das Berufungsurteil auch nicht im Ergebnis (§ 563 ZPO) zu tragen.

a) Für die Verwechslungsgefahr ist die Kennzeichnungskraft ein maßgeblicher Faktor. Das Berufungsgericht hat hierzu keine Feststellungen getroffen.

Dabei kann dahinstehen, ob der Auffassung der Revision gefolgt werden kann, die Klägerin habe zur Verkehrsgeltung ihrer Firma im maßgeblichen Zeitpunkt der Kollision der beiden Handelsnamen - entgegen der Beurteilung des Berufungsgerichts - substantiiert vorgetragen. Jedenfalls enthält der

Vortrag der Klägerin in hinreichendem Umfang Tatsachen, die auf eine Stärkung der Kennzeichnungskraft des von Haus aus unterscheidungskräftigen Firmenbestandteils "NetCom" schließen lassen: Mit ihrer Berufungserwiderung hatte die Klägerin vorgetragen, daß sie ein bedeutendes Unternehmen in der Computerbranche im Überwachungs- und sicherheitstechnischen Bereich sei, daß eine Vielzahl von einzeln benannten Großunternehmen zu ihren Kunden zählten, daß sie seit Jahren einen Umsatz zwischen 2,5 und 3 Mio. DM erwirtschaftete und regelmäßig einen Stand auf der für die Branche einschlägigen Messe (früher CEBIT, jetzt Security) unterhalte. Dieses Vorbringen hätte - ungeachtet der von der Klägerin behaupteten Verkehrsgeltung - als Beleg für eine Stärkung der von Haus aus bestehenden geringen Unterscheidungskraft herangezogen werden können (vgl. BGH, Urt. v. 30.11.1989 - I ZR 191/87, GRUR 1992, 329, 332 = WRP 1990, 613 - AJS-Schriftenreihe; Urt. v. 28.10.1987 - I ZR 165/85, GRUR 1988, 635, 636 = WRP 1988, 440 - Grundcommerz).

b) Ist somit für die revisionsrechtliche Beurteilung von einer durch Bekanntheit in der Branche gestärkten Kennzeichnungskraft auszugehen, begegnen die Erwägungen, mit denen das Berufungsgericht die Branchennähe verneint hat, ebenfalls durchgreifenden Bedenken. Denn zwischen dem Bekanntheitsgrad der Klagebezeichnung, dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen und dem wirtschaftlichen Abstand der Tätigkeitsgebiete besteht eine Wechselwirkung, die eine Berücksichtigung aller insoweit maßgebenden Umstände erfordert (st. Rspr.; BGH, Urt. v. 7.6.1990 - I ZR 298/88, GRUR 1990, 1042, 1044 = WRP 1991, 83

- Datacolor). Die vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen reichen aber nicht aus, um eine Branchennähe im Streitfall abschließend zu verneinen.

Das Berufungsurteil enthält hierzu lediglich die Feststellung, es handele sich bei dem Überwachungs- und Sicherheitstechnischen Bereich, in dem die Klägerin agiere, und den von der Beklagten angebotenen speziell für Netzwerke und Kommunikation bestimmten Systemen um weit auseinanderliegende Sparten, so daß die Geschäftsbetriebe selbst bei klanglicher Identität des Firmenschlagworts nicht mehr verwechselt würden. Doch gehören beide Parteien, wovon auch das Berufungsgericht ausgeht, zur Computerbranche. Zwar kann eine Branchennähe nicht bereits deswegen bejaht werden, weil sich beide Parteien mit elektronischer Datenverarbeitung befassen; denn mit Blick auf die Vielfältigkeit der verschiedenen Waren und Leistungen, 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 begegneten (vgl. BGH GRUR 1990, 1042, 1045 - Datacolor). Doch läßt sich den - allgemein gehaltenen - Ausführungen des Berufungsgerichts nicht entnehmen, welche Waren oder Dienstleistungen die Parteien im einzelnen anbieten und weshalb sich zwischen dem "Überwachungs- und Sicherheitstechnischen Bereich", in dem die Klägerin tätig ist, und den von der Beklagten angebotenen "Systemen für Netzwerke und Kommunikation" keine Berührungspunkte ergeben können.

III. Nach allem kann das Berufungsurteil keinen Bestand haben. Da noch ergänzende Feststellungen zur Verwechslungsgefahr - einerseits zur Frage einer gegebenenfalls durch Benutzung verstärkten Kennzeichnungskraft, andererseits zur Branchennähe - zu treffen sind, ist dem Senat eine abschließende Entscheidung nicht möglich. Die Sache ist daher zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Im wiedereröffneten Berufungsrechtszug wird zu beachten sein, daß der von der Klägerin gestellte Antrag möglicherweise - auch wenn im übrigen die Voraussetzungen der § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 4 MarkenG vorliegen - inhaltlich zu weit geht. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist bei Eingriffen in das Recht an einer Firmenbezeichnung das Unterlassungsgebot in der Regel nur gegen den angegriffenen Firmennamen in seiner vollständigen Gestalt zu richten (BGH, Urt. v. 26.9.1980 - I ZR 69/78, GRUR 1981, 60, 64 - Sitex). Soweit die Klägerin die Verwendung der Bezeichnung "NETKOM" ohne weitere Zusätze begehrt, bedürfte es der Feststellung, daß die Beklagte diesen Bestandteil ihrer Fir-

ma in Alleinstellung verwendet. Schließlich ist darauf hinzuweisen, daß das Klagevorbringen keinen Anhalt dafür gibt, daß der Klägerin durch die bislang erfolgte Benutzung der Bezeichnung "NETKOM" ein Schaden entstanden sein könnte.

Ullmann

Mees

v. Ungern-Sternberg

Starck

Bornkamm