BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 171/05

Verkündet am:
31. Juli 2008
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

Haus & Grund II

MarkenG § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 4

a) Ein Dachverband, der die Interessen seiner Mitglieder auf Bundesebene vertritt, nimmt am geschäftlichen Verkehr teil, wenn die ihm angehörenden Landesverbände und Ortsvereine gegenüber ihren Mitgliedern gegen Entgelt Beratungsleistungen erbringen und sich das Angebot des Dachverbands, der Landesverbände und Ortsvereine als eine Einheit darstellt.

b) Bei der Prüfung, ob einem Verbandsnamen ein kennzeichenrechtlicher Schutz zukommt, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen. Der Verkehr entnimmt derartigen Bezeichnungen – ähnlich wie Zeitungs- und Zeitschriftentiteln – einen Herkunftshinweis, auch wenn sie sich an den jeweiligen Tätigkeitsbereich anlehnen.

c) Ist das Namensschlagwort eines Verbands (hier: "Haus und Grund") als prägender Bestandteil in einer jüngeren Firmenbezeichnung enthalten, so kann ein geographischer Zusatz (hier: Hallertau) eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne noch verstärken, wenn dadurch der Eindruck erweckt wird, es handele sich um eine der örtlichen Untergliederungen des Verbands.

BGH, Urt. v. 31. Juli 2008 - I ZR 171/05 - OLG Naumburg
LG Magdeburg

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 24. April 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 10. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Naumburg vom 2. September 2005 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Der seit 1951 im Vereinsregister eingetragene Kläger ist der Zentralverband der deutschen Wohnungswirtschaft. Er untergliedert sich bundesweit in verschiedene Landesverbände, denen eine Vielzahl von Ortsvereinen als Mitglieder angehört. Zu seinen Mitgliedern zählen neben den Landesverbänden und Ortsvereinen auch regional betriebene Unternehmen, die in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung organisiert sind. Seit einer Satzungsänderung vom 14. Mai 1992 trägt der Kläger den Vereinsnamen „Haus & Grund Deutschland – Zentralverband der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e.V.“. Die Satzungsänderung wurde am 29. September 1992 in das Vereinsregister eingetragen.

2 Die Beklagte wurde mit Satzung vom 28. Juli 1992 gegründet und am 26. November 1992 unter der Firma „Haus und Grund Verwaltungsgesellschaft mbH Hallertau“ mit dem Unternehmensgegenstand „Verwaltung von Immobilien und Grundstücken, insbesondere die Übernahme von Hausverwaltungen sowie die Übernahme der in § 34c Gewerbeordnung umschriebenen Tätigkeiten“ ins Handelsregister eingetragen. Sie verwendet ihre Firma im geschäftlichen Verkehr, so auch im Rahmen ihres Internetauftritts.

3 Der Kläger ist der Ansicht, die Firmenbezeichnung der Beklagten verletze sein Unternehmenskennzeichen. Die Wortkombination „Haus & Grund“ sei der prägende Bestandteil seines Namens und zudem originär kennzeichnungskräftig. Der Bezeichnung komme darüber hinaus Verkehrsgeltung zu. Der Kläger hat dazu vorgetragen, spätestens seit 1957 habe sich in seiner Konzernorganisation, zu der bundesweit 16 Landesverbände mit 1.000 Ortsvereinen und ca. 800.000 Mitgliedern gehörten, das Schlagwort „Haus & Grund“ als geschäftliche Bezeichnung durchgesetzt. Die Firma der Beklagten sei mit seiner geschäftlichen Bezeichnung verwechselbar.

4 Der Kläger hat beantragt,

I. die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen, es zu unterlassen, sich im geschäftlichen Verkehr im Bereich des Immobilienwesens der Bezeichnung „Haus und Grund Verwaltungsgesellschaft mbH Hallertau“ zu bedienen, insbesondere sie auf einer Homepage einzusetzen;

II. die Beklagte zu verurteilen, die Löschung der geschäftlichen Bezeichnung „Haus und Grund Verwaltungsgesellschaft mbH Hallertau“ im Handelsregister des Amtsgerichts Regensburg zu der Handelsregisternummer HRB 5086 zu beantragen;

III. die Beklagte zu verurteilen, dem Kläger Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie Handlungen gemäß Antrag zu I begangen hat, und zwar über die Umsätze, die unter dem streitgegenständlichen Kennzeichen gemacht wurden;

IV. festzustellen, dass die Beklagte dem Kläger alle Schäden zu ersetzen hat, die ihm aus den im Antrag zu I beschriebenen Handlungen bereits entstanden sind oder künftig entstehen werden.

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

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

5 Die Beklagte steht auf dem Standpunkt, die Bezeichnung „Haus & Grund“ sei rein beschreibend. Selbst wenn ihr eine geringe Kennzeichnungskraft zukäme, wäre diese durch zahlreiche Drittzeichen geschwächt. Der Kläger könne sich nicht auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft durch Verkehrsgeltung berufen. Zwischen den Angeboten der Parteien bestehe zudem keine Branchennähe. Der Kläger sei ein nicht gewerblich tätiger eingetragener Idealverein, während die Beklagte ein kaufmännisches Gewerbe betreibe. Jedenfalls seien die Ansprüche des Klägers verwirkt.

6 Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben.

7 Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter. Der Kläger beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

8 I. Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die Beklagte das Klagezeichen, die Kurzbezeichnung „Haus & Grund“, verletzt hat. Zur Begründung hat es ausgeführt:

9 Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch sei aus § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG begründet, da die geschäftliche Bezeichnung „Haus & Grund“ des Klägers kennzeichenrechtlich geschützt sei. Der Name eines nicht wirtschaftlich tätigen Vereins genieße Kennzeichenschutz nach § 5 Abs. 2 MarkenG. „Haus & Grund“ sei der prägende Bestandteil des im Jahr 1992 einge-

tragenen Vereinsnamens des Klägers. Dieser Bestandteil genieße als Firmenschlagwort nach § 5 Abs. 2 MarkenG Schutz. Ihm komme originäre durchschnittliche Unterscheidungskraft zu.

10 Die Bezeichnung des Klägers sei gegenüber dem Kollisionszeichen der Beklagten prioritätsälter. Es bestehe Verwechslungsgefahr. Insoweit sei von Branchennähe auszugehen. Zwar seien die Tätigkeitsfelder der Parteien nicht identisch. Der Kläger sei als eingetragener Idealverein im Geschäftsbereich der Beklagten, die Immobilien gewerblich verwalte und vermakle, nicht wirtschaftlich tätig. Es bestünden aber durchaus Berührungspunkte. Denn auch der Kläger befasse sich im Rahmen seiner satzungsmäßigen Aufgaben mit Fragen der Immobilienverwaltung. Die dem Schlagwort „Haus & Grund“ von Haus aus zukommende durchschnittliche Unterscheidungskraft sei nicht aufgrund von Drittnutzungen des Kollisionszeichens durch andere branchennahe Unternehmen geschwächt worden. Zudem wiesen die sich gegenüberstehenden geschäftlichen Bezeichnungen der Parteien eine hohe Ähnlichkeit auf. Die weiteren Bestandteile und Zusätze in der Firma der Beklagten führten deren Unternehmenskennzeichen nicht aus dem Schutzbereich des Klagezeichens „Haus & Grund“ heraus. Die Ortsbezeichnung „Hallertau“ in der Firmenbezeichnung der Beklagten verstärke die Verwechslungsgefahr vielmehr noch. Denn für den Verkehr deute die Ortsbezeichnung darauf hin, dass es sich bei der Beklagten um eine Unterorganisation des Klägers handele.

11 Der Verwirkungseinwand der Beklagten greife nicht durch. Die Voraussetzungen des § 21 Abs. 4 MarkenG i.V. mit § 242 BGB lägen nicht vor; es könne nicht davon ausgegangen werden, dass der Kläger während des Verwirkungszeitraums Kenntnis vom Kollisionszeichen gehabt habe. Weder habe der Kläger durch sein Verhalten einen Vertrauenstatbestand geschaffen, noch sei ein wertvoller Besitzstand der Beklagten ausreichend dargelegt.

12 II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg.

13 1. Der Kläger kann aufgrund seines Kennzeichenrechts an der Kurzbezeichnung „Haus & Grund“ nach § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG verlangen, dass die Beklagte im geschäftlichen Verkehr im Bereich des Immobilienwesens die Verwendung der Bezeichnung „Haus und Grund Verwaltungsgesellschaft mbH Hallertau“ unterlässt.

14 a) Mit Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass dem Namen eines Vereins grundsätzlich als geschäftliche Bezeichnung gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG Schutz zukommen kann. Nach dieser Vorschrift gelten solche Zeichen als Unternehmenskennzeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name eines Geschäftsbetriebs oder Unternehmens benutzt werden. Der Namensschutz steht auch eingetragenen Vereinen zu (BGH, Urt. v. 19.5.1976 – I ZR 81/75, GRUR 1976, 644, 645 = WRP 1976, 609 – Kyffhäuser; Urt. v. 23.6.1994 – I ZR 15/92, GRUR 1994, 844, 845 = WRP 1994, 822 – Rotes Kreuz; Urt. v. 16.12.2004 – I ZR 69/02, GRUR 2005, 517, 518 = WRP 2005, 614 – Literaturhaus). Voraussetzung ist lediglich, dass der Name im geschäftlichen Verkehr benutzt wird, was auch bei einem Idealverein i.S. des § 21 BGB in Betracht kommt (BGH GRUR 2005, 517 – Literaturhaus; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 5 Rdn. 40; vgl. ferner BGH, Urt. v. 23.1.1976 – I ZR 95/75, GRUR 1976, 370, 371 = WRP 1976, 235 – Lohnsteuerhilfeverein I). Einer nach außen in Erscheinung tretenden wirtschaftlichen Betätigung steht es gleich, wenn ein Verein gegenüber seinen Mitgliedern durch den Mitgliedsbeitrag entgoltene Leistungen erbringt, die auch auf dem Markt gegen Entgelt angeboten werden. Kennzeichenrechtlichen Schutz kann nicht nur der vollständige Vereinsname, sondern auch eine aus ihm abgeleitete – für sich genommen unterscheidungskräftige oder Verkehrsgeltung genießende – Kurzbezeichnung beanspruchen, die der Verein entweder selbst im

geschäftlichen Verkehr benutzt oder die geeignet ist, dem Verkehr als Kurzbezeichnung zu dienen.

15 Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass der Kläger am geschäftlichen Verkehr teilnimmt und gemeinsam mit seinen Landesverbänden und Ortsvereinen Beratungsleistungen für Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer anbietet. Die Angebote des Klägers, der Landesverbände und Ortsvereine stellen sich als eine Einheit dar. Dem Kläger kommt dabei die Aufgabe des auch nach außen in Erscheinung tretenden Dachverbandes zu, der für das einheitliche Konzept verantwortlich ist und die Interessen der – ihm über die Landesverbände und Ortsvereine indirekt angehörenden Mitglieder – auf Bundesebene vertritt.

16 b) Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, der Namensbestandteil „Haus & Grund“ des Klägers sei hinreichend unterscheidungskräftig.

17 Das Berufungsgericht hat der Bezeichnung „Haus & Grund“ originäre Unterscheidungskraft zugesprochen, weil der Wortkombination eine gewisse Eigenart nicht abgesprochen werden könne. Sie wirke heute nicht mehr zeitgemäß bzw. überkommen und damit zugleich originell. Damit sei die Bezeichnung als individueller Herkunftshinweis geeignet. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand. Einem als Schlagwort verwendeten Namensbestandteil kann kennzeichnungsrechtliche Unterscheidungskraft von Haus aus zugesprochen werden, wenn er ohne weiteres geeignet ist, bei der Verwendung im Verkehr als Name des Unternehmens zu wirken (BGH, Urt. v. 21.2.2002 – I ZR 230/99, GRUR 2002, 898 = WRP 2002, 1066 – defacto; Urt. v. 22.7.2004 – I ZR 135/01, GRUR 2005, 262, 263 = WRP 2005, 338 – soco.de). Die Anforderungen an die Unterscheidungskraft dürfen dabei nicht überspannt werden. Eine besondere Originalität, etwa durch eigenartige Wortbildung oder eine Heraushebung aus der Um-

gangssprache, ist nicht Voraussetzung für die Annahme der Unterscheidungskraft. Vielmehr reicht es schon aus, dass eine bestimmte beschreibende Verwendung nicht festzustellen ist (BGH, Urt. v. 28.1.1999 – I ZR 178/96, GRUR 1999, 492, 494 = WRP 1999, 523 – Altberliner).

18 Im Streitfall sind freilich der Bezeichnung „Haus & Grund“ beschreibende Anklänge nicht abzusprechen. Bei Verbandsnamen ist indessen ein großzügiger Maßstab anzulegen. Der Verkehr ist bei derartigen Namen – ähnlich wie bei Zeitungs- und Zeitschriftentiteln – an Bezeichnungen gewöhnt, die aus einem Sachbegriff gebildet sind und sich an den jeweiligen Tätigkeitsbereich anlehnen; er entnimmt ihnen trotz der Anlehnung an beschreibende Begriffe einen Herkunftshinweis (OLG Frankfurt GRUR 1980, 1002 f.; GroßKomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 213; Goldmann, Der Schutz des Unternehmenskennzeichens, 2. Aufl., § 5 Rdn. 144).

19 An diesem Maßstab gemessen kann dem Klagezeichen die Schutzfähigkeit nicht abgesprochen werden. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die Wortfolge „Haus & Grund“ nicht unmittelbar auf einen bestimmten Dienstleistungsbereich hinweist. Dies ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die Begriffe „Haus“ und „Grund“ gehören zwar für sich genommen zur Alltagssprache und können in vielfacher Weise in einen beschreibenden Zusammenhang mit Dienstleistungen für Haus- und Grundbesitzer gesetzt werden. Als Bezeichnung für einen Verein wie den Kläger beschreibt die Wortfolge „Haus & Grund“ aber nicht konkret dessen satzungsgemäße Aufgaben. Es kommt hinzu, dass die Verbindung von für sich genommen beschreibenden Wörtern zu einem einheitlichen Begriff unterscheidungskräftig sein kann, wenn sich gerade aus der Zusammensetzung eine Kennzeichnung von individueller Eigenart ergibt (vgl. BGH, Urt. v. 26.6.1997 – I ZR 56/95, GRUR 1997, 845 f. = WRP 1997, 1091 – Immo-Data; Urt. v. 15.2.2001 – I ZR 232/98, GRUR 2001, 1161 = WRP 2001, 1207 – CompuNet/

ComNet I). Dies ist dann der Fall, wenn ein einprägsamer Gesamtbegriff entsteht, der das Tätigkeitsgebiet des Unternehmens schlagwortartig umreißt, ohne es konkret zu beschreiben (vgl. BGH, Urt. v. 12.11.1976 – I ZR 45/75, GRUR 1977, 226, 227 = WRP 1977, 95 – Wach- und Schließ; OLG Hamburg GRUR 1986, 475). So verhält es sich auch im Streitfall. Die aus den Begriffen „Haus“ und „Grund“ gebildete Kombination „Haus & Grund“ ergibt ein einprägsames Schlagwort, dem als Kurzbezeichnung des klagenden Verbandes Unterscheidungskraft zukommt.

20 c) Ob der Verkehr die Beklagte aufgrund des beanstandeten Unternehmenskennzeichens mit dem Kläger unmittelbar verwechselt, bedarf keiner Entscheidung. Jedenfalls hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne bejaht. Diese ist gegeben, wenn der Verkehr die sich gegenüberstehenden Zeichen zwar auseinanderhalten, aufgrund vorhandener Übereinstimmungen jedoch den Eindruck gewinnen kann, zwischen den beteiligten Unternehmen bestünden vertragliche, organisatorische oder sonstige wirtschaftliche Verbindungen (BGH, Urt. v. 5.10.2000 – I ZR 166/98, GRUR 2001, 344, 345 = WRP 2001, 273 – DB Immobilienfonds; GRUR 2002, 898, 900 – defacto; Urt. v. 22.7.2004 – I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 867 = WRP 2004, 1281 – Mustang).

21 aa) Die Beurteilung, ob Verwechslungsgefahr i.S. des § 15 Abs. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens des Klägers und der Nähe der Unternehmensbereiche (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urt. v. 19.7.2007 – I ZR 137/04, GRUR 2007, 888 Tz. 15 = WRP 2007, 1193 – Euro Telekom). Hiervon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.

22 bb) Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass die Branchen, in denen die Parteien tätig sind, so nahe beieinander liegen, dass eine Verwechslungsgefahr nicht schon wegen mangelnder Branchennähe ausgeschlossen werden kann. Die Tätigkeit des Klägers ist darauf gerichtet, die Belange des Haus- und Grundeigentums gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und der Öffentlichkeit zu wahren sowie die Grundstücks- und Gebäudewirtschaft zu fördern; die ihm vermittels der Landesverbände angehörenden Ortsvereine führen Beratungstätigkeiten im Zusammenhang mit dem Hausbau und der Verwaltung von Häusern und Grundstücken durch. Hiervon unterscheidet sich zwar der Bereich, in dem die Beklagte als Immobilienmaklerin und Hausverwaltung tätig ist. Beide Bereiche sind aber eng verwandt und zeichnen sich durch die gemeinsamen Bezugspunkte der Immobilien im Allgemeinen und der Hausverwaltung im Besonderen aus.

23 cc) Das Berufungsgericht hat angenommen, dem Klagezeichen „Haus & Grund“ komme von Haus aus eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Ob dieser Beurteilung beigetreten werden kann, bedarf keiner Entscheidung. Dahinstehen kann insbesondere die Frage, ob die Kennzeichnungskraft des Klagezeichens durch intensive Benutzung gestärkt ist oder ob gar – wie der Kläger geltend gemacht hat – das Zeichen innerhalb der angesprochenen Verkehrskreise Verkehrsgeltung erlangt hat. Schließlich kann offenbleiben, ob das Berufungsgericht den Grundsatz hinreichend berücksichtigt hat, dass der großzügige Maßstab, der bei Verbandsnamen anzulegen ist (dazu oben unter II 1 b), immer dann mit einem engen Schutzumfang des Zeichens korrespondiert, wenn ein Verbandsname gerade wegen des großzügigen Maßstabs in den Genuss des Kennzeichenschutzes gelangt (vgl. OLG Frankfurt GRUR 1980, 1003; Goldmann aaO § 5 Rdn. 144). Denn selbst wenn die Unterscheidungskraft des Klagezeichens nur gering und allein im Hinblick auf diesen großzügigen Maßstab zu bejahen wäre, kann eine

Verwechslungsgefahr zwischen den beiden sich gegenüberstehenden Zeichen nicht verneint werden.

24 (1) Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft durch Drittzeichen hat das Berufungsgericht zu Recht verneint. Ohne Erfolg macht die Revision geltend, das Berufungsgericht habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, weil es ihren in der Berufungsinstanz erweiterten Vortrag zur Schwächung der Kennzeichnungskraft des Klagezeichens nicht berücksichtigt habe. Das Berufungsgericht hat den Vortrag der Beklagten unabhängig von seinen Bedenken im Hinblick auf § 531 Abs. 2 ZPO zur Kenntnis genommen und gewürdigt. Es hat das Vorbringen der Beklagten zum Umfang der behaupteten Drittnutzung aber für nicht hinreichend substantiiert erachtet. Darin liegt weder eine Verletzung des Anspruchs auf Gewährung rechtlichen Gehörs noch sonst ein Verfahrensfehler.

25 Die Schwächung der Kennzeichnungskraft durch Drittzeichen stellt einen Ausnahmetatbestand dar. Sie setzt voraus, dass die Drittkennzeichen im Bereich der gleichen oder eng benachbarten Branchen oder Waren und in einem Umfang in Erscheinung treten, der geeignet ist, die erforderliche Gewöhnung des Verkehrs an die Existenz weiterer Kennzeichnungen im Ähnlichkeitsbereich zu bewirken (BGH GRUR 2001, 1161, 1162 – CompuNet/ComNet I, m.w.N.; BGH, Urt. v. 8.11.2001 – I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 = WRP 2002, 705 – IMS). Diese Voraussetzungen hat die Beklagte, wie das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat, nicht dargelegt. Der Umfang der Tätigkeit der Drittfirmen und die Bekanntheit der Kennzeichnungen am Markt sind von ihr nicht im Einzelnen dargelegt worden. Allein die Anzahl der von der Beklagten angeführten Drittzeichen reicht zur Darlegung einer Schwächung der Kennzeichnungskraft der klägerischen Bezeichnung nicht aus (vgl. BGH GRUR 2001, 1161, 1162 – CompuNet/ ComNet I).

26 (2) Das Berufungsgericht hat mit Recht auch eine große Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Bezeichnungen der Parteien angenommen.

27 Bei der Beurteilung ihrer Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen grundsätzlich in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Genießt ein Teil einer geschäftlichen Bezeichnung gesonderten kennzeichenrechtlichen Schutz als Firmenschlagwort, ist dieser gesondert geschützte Teil maßgeblich (vgl. BGH GRUR 2002, 898, 899 – defacto). Die Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks schließt es allerdings nicht aus, einem einzelnen Zeichenbestandteil unter bestimmten Voraussetzungen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft beizumessen und die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtbezeichnungen daher im Falle der Übereinstimmung der Zeichen in ihren sie jeweils prägenden Bestandteilen zu bejahen (BGH GRUR 2007, 888 Tz. 22 – Euro Telekom).

28 Das Berufungsgericht hat die Bezeichnung „Haus und Grund“ als den prägenden Bestandteil in der Firma der Beklagten angesehen, der dem Klagezeichen „Haus & Grund“ gegenübersteht. Hiergegen wendet sich die Revision ohne Erfolg. Die Beurteilung des Gesamteindrucks eines zusammengesetzten Zeichens liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet und kann im Revisionsverfahren daher nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, bestehende Erfahrungssätze angewandt und den Sachvortrag umfassend berücksichtigt hat (BGH, Urt. v. 27.11.2003 – I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 516 = WRP 2004, 758 – Telekom). Es ist nicht erfahrungswidrig, dass das Berufungsgericht dem Zusatz „Verwaltungsgesellschaft mbH“ sowie dem Ortszusatz „Hallertau“ nur beschreibenden Charakter beigemessen hat. Die Bezeichnung „Haus und Grund“ ist der allein unterscheidungskräftige Bestandteil der beanstandeten Firma. Zutreffend hat das Berufungsgericht auch der Verwendung des ausgeschriebenen Wortes „und“ gegen-

über dem kaufmännischen Und-Zeichen „&“ keine Bedeutung für den Gesamteindruck beigemessen.

29 dd) Mit Recht ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, unter den gegebenen Umständen bestehe jedenfalls die Gefahr, dass der Verkehr den unzutreffenden Eindruck gewinne, zwischen den Parteien bestünden vertragliche, organisatorische oder sonstige wirtschaftliche Verbindungen (Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne). Durch die nahezu vollständige Übereinstimmung in dem prägenden Bestandteil „Haus und Grund“ kann der angesprochene Verkehr den Eindruck gewinnen, bei der Beklagten handele es sich um eine Unterorganisation des Klägers. Mit Recht hat das Berufungsgericht darauf abgestellt, dass die Verwechslungsgefahr durch den (beschreibenden) geographischen Zusatz „Hallertau“ in der Firma der Beklagten eher noch verstärkt wird. Denn durch diesen Zusatz erweckt die Beklagte den Eindruck, als handele es sich bei ihr um eine der zahlreichen Untergliederungen des Klägers, die die Bezeichnung „Haus und Grund“ mit einem auf die jeweilige Stadt oder die jeweilige Region bezogenen geographischen Zusatz führen.

30 d) Das Namensschlagwort des Klägers verfügt gegenüber der Firma der Beklagten über den besseren Zeitrang. Dabei bedarf es keiner Klärung, seit wann das Schlagwort „Haus & Grund“, für das der Kläger Schutz beansprucht, von ihm selbst oder von Dritten zur Kennzeichnung der von ihm angebotenen Dienstleistungen benutzt wird. Der kennzeichenrechtliche Schutz des Schlagworts setzt lediglich die Eignung voraus, im Verkehr als Herkunftshinweis zu dienen. Er entsteht bereits mit dem Schutz der vollständigen Bezeichnung. Das Schlagwort teilt daher den Zeitrang des Gesamtkennzeichens (BGH, Urt. v. 24.2.2005 – I ZR 161/02, GRUR 2005, 871, 872 = WRP 2005, 1164 – Seicom; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 5 Rdn. 22 m.w.N.).

31 Der Vereinsname des Klägers wurde am 29. September 1992 in das Vereinsregister eingetragen. Wie bei der Eintragung der Firma im Handelsregister liegt in der Eintragung des Vereins in das Vereinsregister eine Benutzung des Namens, die prioritätsbegründend wirkt (vgl. zur Frage der rechtsverletzenden Benutzung BGH, Urt. v. 13.3.2008 – I ZR 151/05 Tz. 28 – Metrosex; ferner Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 5 Rdn. 56 m.w.N.). Das Datum, an dem die Beklagte die beanstandete Firma – mit ihrer Eintragung ins Handelsregister – zu benutzen begonnen hat, liegt demgegenüber etwa zwei Monate später. Anhaltspunkte für eine frühere Benutzungsaufnahme durch die Beklagte sind nicht ersichtlich.

32 e) Aus dem Übergangsrecht nach § 153 Abs. 1 MarkenG ergeben sich für den Streitfall keine Besonderheiten. Die geschäftliche Bezeichnung des Klägers und die Firma der Beklagten standen sich zwar schon vor Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 gegenüber. Vor Inkrafttreten des Markengesetzes war der Unterlassungsanspruch des Klägers jedoch gemäß § 16 Abs. 1 UWG a.F. gleichermaßen begründet. Die nach dieser Vorschrift bestehenden Schutzvoraussetzungen haben ohne wesentliche sachliche Änderungen Eingang in die jetzt maßgebenden §§ 5, 15 MarkenG gefunden (vgl. Begr. zum Entwurf eines Markenrechtsreformgesetzes, BT-Drucks. 12/6581, S. 67 und 76; BGHZ 130, 276, 280 – Torres; BGH, Urt. v. 20.2.1997 – I ZR 187/94, GRUR 1997, 903, 905 = WRP 1997, 1081 – GARONOR).

33 f) Der Unterlassungsanspruch ist schließlich nicht verwirkt. Die Voraussetzungen des § 21 Abs. 2 MarkenG i.V. mit § 153 Abs. 2 MarkenG liegen nicht vor. Nach den nicht angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts hat der Kläger die Benutzung der Firma der Beklagten nicht wissentlich geduldet. Der Verwirkungseinwand kann auch nicht auf die gemäß § 21 Abs. 4 MarkenG anwendbaren allgemeinen Verwirkungsgrundsätze gestützt werden. Die Verwirkung von Abwehransprüchen setzt im Kennzeichenrecht voraus, dass infolge eines länger an-

dauernden ungestörten Gebrauchs der angegriffenen Bezeichnung beim Anspruchsgegner ein schutzwürdiger Besitzstand entstanden ist, der ihm nach Treu und Glauben erhalten bleiben soll, weil er aufgrund des Verhaltens des Rechtsinhabers darauf vertrauen konnte, dieser dulde die Verwendung des Zeichens (BGH, Urt. v. 6.5.2004 – I ZR 223/01, GRUR 2004, 783, 784 = WRP 2004, 1043 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX, m.w.N.). Die Annahme eines schutzwürdigen Besitzstandes setzt substantiierte Darlegungen zum Grad der Bekanntheit, zu dem unter Verwendung des beanstandeten Zeichens erzielten Umsatz sowie gegebenenfalls zu entsprechendem Werbeaufwand voraus (BGH GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat es die Beklagte trotz eines in erster Instanz erteilten richterlichen Hinweises versäumt, Umstände vorzutragen, die für einen schutzwürdigen Besitzstand sprechen.

34 2. Der Kläger hat gegen die Beklagte einen Anspruch aus § 15 Abs. 4 i.V. mit § 18 Abs. 3 MarkenG auf Einwilligung in die Löschung der geschäftlichen Bezeichnung „Haus und Grund Verwaltungsgemeinschaft mbH Hallertau“ im Handelsregister. Der Löschungsanspruch geht entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts lediglich dahin, dass die Beklagte die beanstandete Firma insgesamt nicht mehr benutzen darf. Für ein Schlechthinverbot des Bestandteils „Haus und Grund“ besteht kein Anlass, weil nicht auszuschließen ist, dass der angegriffene Bestandteil – wenn er mit anderen Bestandteilen kombiniert wird – keine Verwechslungsgefahr begründet (vgl. BGH, Urt. v. 26.6.1997 – I ZR 14/95, GRUR 1998, 165, 167 = WRP 1998, 51 – RBB; Urt. v. 14.10.1999 – I ZR 90/97, GRUR 2000, 605, 607 = WRP 2000, 525 – comtes/ComTel; Ingerl/Rohnke aaO Vor §§ 14-19 Rdn. 79; anders noch BGH, Urt. v. 26.9.1980 – I ZR 69/78, GRUR 1981, 60, 64 – Sitex). Diesen Anforderungen entspricht der Klageantrag zu II.

35 3. Dem Kläger steht gegen die Beklagte ferner ein Anspruch auf Schadensersatz nach § 15 Abs. 5 MarkenG zu. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat die Beklagte das Unternehmensschlagwort des Klägers schuldhaft verletzt. Sie hätte sich vor Anmeldung ihrer Firma zum Handelsregister vergewissern müssen, ob vorrangige Rechte Dritter an der Bezeichnung bestehen. Bei einer sorgfältigen Recherche hätte sie ohne weiteres von dem bundesweit verwendeten Vereinsnamen und damit auch von dem Namensbestandteil „Haus & Grund“ Kenntnis erlangt. Dem Kläger steht gegen die Beklagte außerdem aus Treu und Glauben (§ 242 BGB) ein Anspruch auf Auskunftserteilung über den Umfang der begangenen Verletzungshandlungen zur Vorbereitung seines Schadensersatzanspruchs zu.

36 Der Anspruch auf Schadensersatz und der akzessorische Anspruch auf Auskunftserteilung sind nicht verwirkt. Die Verwirkung des Schadensersatzanspruchs setzt allerdings im Gegensatz zum Abwehranspruch keinen schutzwürdigen Besitzstand voraus. Erforderlich ist lediglich, dass der Schuldner aufgrund eines hinreichend lange andauernden Duldungsverhaltens des Rechtsinhabers darauf vertrauen durfte, dieser werde nicht mehr mit Schadensersatzansprüchen wegen der beanstandeten Handlungen an den Schuldner herantreten, die dieser aufgrund des geweckten Duldungsanscheins vorgenommen hat (vgl. BGHZ 146, 217, 222 f. – Temperaturwächter; Ingerl/Rohnke aaO § 21 Rdn. 47; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 9. Aufl., Kap. 32 Rdn. 1 m.w.N.). Hierfür ist eine Abwägung aller Umstände des Einzelfalls erforderlich, die grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten ist (BGH GRUR 2001, 323, 325 f. – Temperaturwächter, insofern nicht vollständig in BGHZ). Das Berufungsgericht hat im Zusammenhang mit der Verwirkung des Unterlassungsanspruchs – von der Revision unbeanstandet – festgestellt, dass keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Kläger trotz gehöriger Aufmerksamkeit überhaupt auf das Unternehmen der

Beklagten aufmerksam werden konnte. Unter diesen Umständen kann von einem Duldungsverhalten, auf das die Beklagte vertrauen durfte, keine Rede sein.

37 III. Danach ist die Revision mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Bornkamm

RiBGH Pokrant ist in Urlaub und kann daher nicht unterschreiben.
Bornkamm

Schaffert

RiBGH Dr. Bergmann ist in Urlaub und kann daher nicht unterschreiben.
Bornkamm

Koch

Vorinstanzen:
LG Magdeburg, Entscheidung vom 17.02.2005 - 36 O 261/04 -
OLG Naumburg, Entscheidung vom 02.09.2005 - 10 U 12/05 -