

27

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

UWG § 16 Abs. 1; Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze
des gewerblichen Eigentums Art. 8

M e t r i x

- a) Ist eine Firmenbezeichnung in einer ihre charakteristische
Eigenart berührenden Weise geändert worden, so gilt für
die neue Firmenbezeichnung nicht mehr die Priorität der
ursprünglich geführten Firma.
- b) Zum Begriff und Inlandsschutz des ausländischen
"Handelsnamens" gemäß Art. 8 PVÜ.

BGH, Urt. v. 18. Mai 1973 - I ZR 12/72 - OLG Frankfurt
LG Frankfurt

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 12/72

URTEIL

Verkündet am

18. Mai 1973
Spengler,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma M[REDACTED] GmbH, L[REDACTED]/H[REDACTED], M[REDACTED] Landstraße [REDACTED],
vertreten durch ihren Geschäftsführer Kurt Brandes, daselbst,

Beklagten und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma Compagnie Générale de M[REDACTED] S.A., [REDACTED] A[REDACTED],
Chemin de la C[REDACTED]-R[REDACTED] vertreten durch die Herren
Paul Yves Q[REDACTED] und Louis R[REDACTED] D[REDACTED], daselbst,

Klägerin und Revisionsbeklagte,

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

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. Mai 1973 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Krüger-Nieland und die Richter Dr. Merkel, Dr. Schönberg, Dr. Frhr. v. Gamm und Schwerdtfeger

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in Frankfurt am Main vom 25. November 1971 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klägerin, ein im Jahre 1936 gegründetes französisches Unternehmen, fertigt elektrische und elektronische Geräte an und vertreibt sie. Ihr Produktionsprogramm umfaßt u.a. Röhren- und Transistor-Meßgeräte, Meßsender, Meßbrücken, Oszillographen und Schalttafel-Instrumente. Diese Geräte werden in erster Linie in der Elektroindustrie und in der elektronischen Industrie verwendet, von Schiffahrts- und Fluggesellschaften, Eisenbahnen, der Automobil-, Rüstungs- und Kernverwertungsindustrie, Maschinenfabriken, Werkstätten und Laboratorien. Für die Klägerin ist die Bezeichnung "Metrix", die nicht Bestandteil ihrer Firma ist, als Warenzeichen eingetragen (am 1.7.1947 Eintragung im französischen und am 3.1.1948 Eintragung im internationalen Markenregister; die inter-



nationale Eintragung wurde auf Antrag vom 10.6.1968 mit Wirkung vom 3.1.1968 für weitere 20 Jahre erneuert). Nach ihrer Behauptung hat die Klägerin diese Bezeichnung ferner namensmäßig entweder in Alleinstellung oder im Zusammenhang mit ihrer Firma in Frankreich seit Jahrzehnten benutzt. Am 4. März 1965 wurde die Klägerin von dem Wirtschaftsministerium des Landes Baden-Württemberg zum Gewerbebetrieb im Inland zugelassen. Seit dem Jahre 1965 wird der Name "Metrix" im Inland benutzt, und zwar in Alleinstellung oder im Zusammenhang mit dem Namen "Rolf B[REDACTED]".

Die Beklagte ist am 23. Januar 1960 unter der Firma "Matrix GmbH" und am 8. März 1967 mit der geänderten Firma "Metrix GmbH" in das Handelsregister des Amtsgerichts Langen eingetragen worden. Die Beklagte vertritt unter der Firma "Metrix GmbH" Maschinen, Werkzeuge und Meßgeräte von Herstellern mit Sitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere Schleifmaschinen, Bohrmaschinen, Fräsmaschinen, Stanzmaschinen, Mehrzweckwerkzeugmaschinen, Langhobel, Drehbänke, Transistor-Meßgeräte, Meßbrücken, Oszillographen und andere elektrische und elektronische Meßgeräte. Die Meßgeräte der Beklagten sind für die Prüfung mechanischer Eigenschaften (Rundheit, Rauigkeit, Länge) bestimmt und werden ebenfalls in Fabriken und Laboratorien benutzt.

Die Klägerin wendet sich gegen die Firmenführung der Beklagten. Sie hat hierzu vorgetragen, sie führe in Frankreich die Bezeichnung "Metrix" als besondere Kennzeichnung ihres Unternehmens schon seit 1942. Da sie diesen Namen seit 1965 auch in Deutschland in Gebrauch genommen habe, und zwar u.a. durch ihren Angestellten

Rolf B[REDACTED], sei die Beklagte verpflichtet, die Benutzung ihrer prioritätsjüngeren Firma zu unterlassen. Die Verpflichtung zur Unterlassung ergebe sich ferner aus ihrem Warenzeichen "Metrix", da die firmenmäßige Benutzung dieses Wortes durch die Beklagte auch ihr Warenzeichen verletze.

Die Klägerin hat beantragt,

der Beklagten unter Strafandrohung zu verbieten, das Wort "METRIX" firmenmäßig zu verwenden.

Die Beklagte hält ihre Firmenführung für zulässig. Sie hat bestritten, daß die Klägerin das Wort "Metrix" in Frankreich und in Deutschland als besondere Bezeichnung ihres Unternehmens verwende. In Deutschland sei zwar das Wort "Metrix" benutzt worden, jedoch nicht von der Klägerin, sondern von der selbständigen Firma Rolf Brinkmann in Stuttgart, die lediglich als Abnehmer der Waren der Klägerin in Erscheinung getreten sei. Im übrigen fehle es an einer Verwechslungsgefahr, da die Beklagte den Schwerpunkt ihres Geschäftsbetriebes auf einem anderen Warenggebiet habe und Überschneidungen im geschäftlichen Verkehr nicht aufträten. Eventuelle Unterlassungsansprüche der Klägerin seien auch verwirkt, nachdem die Klägerin das Wort "Matrix" widerspruchslos geduldet habe und gegen die Verwendung des Firmenkerns "Metrix" erst verspätet, nämlich mit Schreiben vom 28. Februar 1968, vorgegangen sei. Warenzeichenrechtliche Ansprüche könne die Klägerin schon deshalb nicht geltend machen, weil die Verlängerung der internationalen Registrierung mit Antrag vom 10. Juni 1968 verspätet beantragt worden sei und deshalb das Warenzeichen der

Klägerin die alte Priorität verloren habe.

Das Landgericht hat der Klage aus dem Gesichtspunkt des § 16 UWG in Verbindung mit Art. 8 PVÜ stattgegeben und die Frage der Warenzeichenverletzung dahingestellt gelassen. Die Berufung der Beklagten ist mit der Maßgabe zurückgewiesen worden, daß das ausgesprochene Verbot entsprechend der konkreten Verletzungsform lautet, die Firma Metrix GmbH zu verwenden. Mit ihrer Revision wendet sich die Beklagte weiterhin gegen ihre Verurteilung; die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

I. Nach Auffassung des Berufungsgerichts hat die Klägerin die - zwar ihrer IR-Marke Nr. 134 036 entsprechende, aber nicht in ihrer vollen Firmenbezeichnung enthaltene - Bezeichnung "Metrix" seit Jahrzehnten in Frankreich als besondere Bezeichnung ihres Unternehmens namensmäßig verwendet. Es hat dieser Unternehmensbezeichnung nach Art. 8 Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVÜ), § 16 Abs. 1 UWG Inlandsschutz zugebilligt, da die Klägerin diese unterscheidungskräftige Bezeichnung vor dem - für die Firmenbenutzung der Beklagten maßgebenden - Prioritätstag vom 8. März 1967 in Deutschland als ihre besondere Geschäftsbezeichnung in Benutzung genommen habe. Dabei genüge die Benutzungsaufnahme durch ihren Repräsentanten in Deutschland, auch wenn dieser ein selbständiges Handelsunternehmen betreibe, da er die Bezeichnung für die Klägerin als Namensinhaberin in Gebrauch genommen habe; im übrigen ergebe sich aus

seiner Geschäftskarte, einem Werbeprospekt und verschiedenen Anschreiben, daß der deutsche Repräsentant der Klägerin als deren Angestellter oder Vertreter tätig geworden sei. Angesichts der identischen Namensbenutzung könnten die geringen Unterschiede in der geschäftlichen Betätigung der Parteien eine Verwechslungsgefahr nicht ausschließen; bei Oszillographen, Meßbrücken und Transistor-Meßgeräten bestehe Branchengleichheit; aber auch die Warengebiete, in denen sich die Parteien unterscheiden (nämlich Meßgeräte für elektrische Messungen bei der Klägerin und Meßgeräte für mechanische Messungen bei der Beklagten), lägen so dicht beieinander, daß in Anbetracht der Überschneidungen des Interessentenkreises (u.a. Laboratorien) die unmittelbare Gefahr von Verwechslungen zu bejahen sei.

II. Als für die Firmenbenutzung der Beklagten maßgebenden Prioritätszeitpunkt hat es das Berufungsgericht auf den Zeitpunkt der Eintragung ihrer Firmenänderung im Handelsregister (8. März 1967) abgestellt. Darin liegt kein Rechtsfehler. Die Beklagte kann für ihre zu diesem Zeitpunkt in "Metrix GmbH" geänderte Firma nicht die ältere Priorität ihrer früheren Firmenbezeichnung "Matrix GmbH" beanspruchen. Ungeachtet der Auswechslung nur eines einzigen Buchstabens in dem kennzeichnenden Firmenbestandteil liegt gleichwohl keine nur unwesentliche Abweichung von der bisherigen Firmenbezeichnung vor; Unterscheidungskraft und Identität der Kennzeichnung bleiben von dieser Abänderung nicht unberührt; durch die Vokalauswechslung von "Matrix" in "Metrix" erhält die Kennzeichnung eine andere Klangfärbung sowie erst die - in anderem Zusammenhang von der Beklagten selbst als wesentlich erachtete - Anlehnung an die grie-

chische Bezeichnung für das Maß (metron). Diese Abänderung der ursprünglichen Firmenbezeichnung führt aber dazu, daß sich die Beklagte nicht mehr auf die ältere Priorität ihrer früheren, durch die Firmenänderung jedoch aufgegebenen Firmenbezeichnung berufen kann. Auf das Vorliegen oder Nichtvorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen der früheren und der neuen, abgeänderten Firmenbezeichnung kommt es dabei nicht an. Entscheidend ist allein, daß durch die von der Beklagten vorgenommene und als solche zum Handelsregister angemeldete Abänderung die bisherige Eigenart ihrer Kennzeichnung wesentlich abgewandelt worden ist, so daß sich ihre Firmenänderung rechtlich als Aufgabe ihrer bisherigen und Aufnahme einer neuen Firmenbezeichnung darstellt. Durch die Aufgabe ihrer bisherigen Firmenbezeichnung hat aber die Beklagte ihr gegebenenfalls daran bestehendes Recht verloren (BGH GRUR 1967, 199, 202 - Napoléon II); auf dessen Priorität kann sie sich daher für ihre neu aufgenommene Firmenbezeichnung auch nicht mehr berufen. Daß durch Abänderungen, die die Unterscheidungskraft und Identität der Kennzeichnung nicht unberührt lassen, ein Prioritätsverlust eintritt, ist für das inländische Warenzeichenrecht anerkannt (vgl. RG GRUR 1937, 221, 227 - Mampe; BGH GRUR 1958, 185, 186 - Wyeth) und international in Art. 6 quinquies, Abschnitt C, Abs. 2 PVÜ festgehalten.

III. 1. Wie das Berufungsgericht nicht verkannt hat, beschränkt sich der inländische Schutz des ausländischen "Handelsnamens" nach Art. 8 PVÜ (in Verbindung mit den einschlägigen inländischen Schutzvorschriften) nicht auf einen Schutz der vollen Firmenbezeichnung. Der Begriff des Handelsnamens im Sinn dieses mehrseitigen internationalen Abkommens kann -

ungeachtet der in Verbandsstaaten teilweise voneinander abweichenden Auffassungen (vgl. Bodenhausen Anm. b zu Art. 8 PVÜ; Saint-Gal, GRUR Int 1964, 289 ff) - mit Rücksicht auf den mit dieser Bestimmung verfolgten Schutzzweck nicht zu eng aufgefaßt werden. Ausländischen, nach dortigem Heimatrecht von der Rechtsordnung als solchen anerkannten Unternehmenskennzeichnungen kann nach Art. 8 PVÜ grundsätzlich auch im Inland ein namens- und firmenrechtlicher Schutz nicht versagt werden, sofern sie auch nach inländischem Recht als firmenrechtliche Kennzeichnungsmittel - grundsätzlich gleich welcher Art (als volle Firmenbezeichnung, Firmenschlagwort, -bestandteil, -abkürzung, besondere Geschäftsbezeichnung) - anzusehen sind und deren Schutzvoraussetzungen erfüllen (vgl. Beier-U. Krieger GRUR Int 1965, 616, 617; Troller, Die mehrseitigen völkerrechtlichen Verträge im internationalen gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 1965, S. 62). Das Berufungsgericht ist - im Anschluß an das von der Klägerin vorgelegte Privatgutachten von Dr. E. Mezger vom 21. Mai 1969 - davon ausgegangen, daß die Klägerin die Bezeichnung "Metrix" seit Jahrzehnten in Frankreich als "dénomination commerciale", als besondere Geschäftsbezeichnung verwende (vgl. dazu Ulmer-Krasser, Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedsstaaten der EWG, Band IV, Frankreich, S. 202), so daß diese Bezeichnung ein Handelsname der Klägerin im Sinne des Art. 8 PVÜ sei. Insoweit erhebt die Revision auch keine Einwendungen.

2. Das Berufungsgericht ist weiter davon ausgegangen, daß die unterscheidungskräftige Bezeichnung "Metrix" auch in Deutschland vor dem maßgebenden Prioritätszeitpunkt (oben Ziff. II) als besondere Geschäftsbezeichnung der Klägerin in einer Weise in Gebrauch genommen worden

sei, die auf den Beginn einer dauernden wirtschaftlichen Betätigung im Inland schließen lasse. Auch den gegen diese Beurteilung gerichteten Revisionsrügen war der Erfolg zu versagen.

Es wäre zwar nicht unbedenklich, wenn das Berufungsgericht bereits auf Grund der Einordnung der Bezeichnung "Metrix" nach französischem Recht als "dénomination commerciale" (oben Ziff. III, 1) auch für das deutsche Recht ohne weiteres von einer besonderen Geschäftsbezeichnung im Sinn des § 16 Abs. 1 UWG ausgehen wollte. Auch das angeführte Privatgutachten, das die französische "dénomination commerciale" (im Gegensatz zur vorgeschriebenen "dénomination sociale") als (willkürlich aufnehmbare) Geschäftsbezeichnung bezeichnet hat, hat keinen so weitgehenden Schluß gezogen, sondern daraus lediglich den Charakter der Bezeichnung als Handelsnamen im Sinn des Art. 8 PVÜ abgeleitet; eine Wertung als besondere Geschäftsbezeichnung im Sinn des § 16 Abs. 1 UWG war damit nicht verbunden. Die Qualifikation einer ausländischen Unternehmenskennzeichnung als Handelsname im Sinn des Art. 8 PVÜ besagt noch nichts über deren firmenrechtliche Einordnung nach deutschem Recht als Firma, Firmenschlagwort oder besondere Geschäftsbezeichnung. Für diese Einordnung nach deutschem Recht kann zwar die Wertung der Kennzeichnung nach ausländischem Recht ein nicht unwesentliches Indiz sein; daraus ergibt sich aber noch nicht zwingend eine entsprechende Beurteilung nach inländischem Recht, zumal es dabei auf die tatsächliche Benutzungsform im Inland ankommt. Diese hat aber das Berufungsgericht ohne Rechtsfehler als Benutzung einer besonderen Geschäftsbezeichnung gewertet.

Eine eigene Benutzung der Kennzeichnung "Netrix" im Inland durch die Klägerin als ihre besondere Geschäftsbezeichnung hat das Berufungsgericht nicht feststellen können. Dagegen hat es festgestellt, daß die Kennzeichnung durch den inländischen Repräsentanten der Klägerin benutzt worden sei. Eine solche Benutzung durch den Repräsentanten der Klägerin hat das Berufungsgericht auch dann für ausreichend erachtet, wenn unterstellt werde, daß der Repräsentant ein eigenes, selbständiges Unternehmen betreibe; Voraussetzung sei allerdings, daß die Kennzeichnung als besondere Geschäftsbezeichnung für die Klägerin benutzt werde. Dieser Ausgangspunkt läßt keinen Rechtsfehler erkennen. Die für den inländischen Firmenschutz erforderliche Benutzungsaufnahme der Kennzeichnung im Inland (vgl. BGH GRUR 1971, 517, 519 - Swops) muß nicht durch den Rechtsinhaber selbst erfolgen; sie muß jedoch für den Rechtsinhaber und zwar erkennbar als betrieblicher Herkunftshinweis auf sein Unternehmen in einer solchen Form erfolgen, daß der Verkehr diesem auch die Namensführung zurechnet. Dabei ist es an sich ohne entscheidende Bedeutung, ob die inländische Kennzeichnungsbenutzung durch ein vom ausländischen Rechtsinhaber mehr oder weniger abhängiges Vertriebsunternehmen oder durch einen völlig selbständigen Eigenhändler erfolgt, wenn auch letztere Fallgestaltung die Vermutung nahe legen kann, daß die Kennzeichnungsbenutzung lediglich zur Warenherkunftskennzeichnung, aber nicht zur Kennzeichnung betrieblicher Zusammenhänge (etwa als Alleinvertriebsberechtigter) dient. Entscheidend bleibt aber immer die Art und Weise der Kennzeichnungsbenutzung, so wie sie tatsächlich dem Verkehr entgegentritt und von ihm aufgefaßt wird. Zu deren Feststellung hat sich das Berufungsgericht auf die vorgelegten Rechnungen, Anschreiben, den

deutschsprachigen Werbeprospekt der Klägerin und auf die Geschäftskarte ihres "Vertriebsleiters im Bundesgebiet" bezogen. Es hat hieraus eine Benutzung der Kennzeichnung "Metrix" als besondere Geschäftsbezeichnung der Klägerin entnommen. In dieser Beurteilung liegt kein Rechtsfehler, auch wenn berücksichtigt wird, daß die Anforderungen an die Erkennbarkeit einer solchen namens- und firmenmäßigen Benutzung nicht zu gering bemessen werden können, wenn - wie hier - ein identisches Warenzeichen als besondere Geschäftsbezeichnung benutzt wird (vgl. BGH GRUR 1959, 25, 28 - Triumph). Die Rechnungen mit der vorangestellten vollen Firmenbezeichnung der Klägerin und der darunter gesetzten Kennzeichnung "Metrix" und ihrer Adressenangabe für das Bundesgebiet lassen zwar noch nicht eindeutig eine namensmäßige Benutzung erkennen; diese wird aber aus der Geschäftskarte des Vertriebsleiters der Klägerin und aus ihrem deutschsprachigen Prospekt (mit dem Druckhinweis: Printed in France; Dardelet, Grenoble - 7-65) mit der voran- und besonders herausgestellten Bezeichnung "Metrix" deutlich und findet ihren weiteren Ausdruck darin, daß die "Deutsche Filiale: Metrix", wie sie auf weiteren Geschäftspapieren bezeichnet wird, auch unter der "Firma Metrix" von verschiedenen Kunden angeschrieben worden ist. Angesichts dieser Unterlagen und der weiter vorgelegten deutschsprachigen Prospekte der Klägerin bedurfte es keiner Verkehrsbefragung darüber, wie der Verkehr die ihm entgegentretende Kennzeichnung "Metrix" auffasse. Das Berufungsgericht konnte vielmehr ohne Rechtsverstoß aus den angeführten Unterlagen entnehmen, daß auch im Inland die besondere Geschäftsbezeichnung der Klägerin erkennbar als Herkunftshinweis auf ihr Unternehmen ver-

wendet worden ist.

Danach kommt es nicht mehr darauf an, ob die fragliche, als betrieblicher Herkunftshinweis für die Klägerin erfolgte Kennzeichnungsbenutzung durch ein selbstständiges Inlandsunternehmen erfolgt ist, wie das Berufungsgericht zunächst unterstellt hat, oder ob dessen Inhaber lediglich als Angestellter oder Vertreter der Klägerin tätig geworden ist, wovon das Berufungsgericht überzeugt ist. Es ist daher auch unerheblich, ob das Berufungsgericht diese Überzeugung bereits aus den vorgelegten Unterlagen gewinnen konnte, ohne den zum Gegenbeweis angebotenen Zeugen zu hören.

IV. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiderseitigen Kennzeichnungen bei einer Verwendung für Oszillographen, Meßbrücken, Transistor-Meßgeräten und bei anderen elektrischen und elektronischen Meßgeräten, hat das Berufungsgericht ohne Rechtsverstoß bejaht. Die beiderseitigen Kennzeichnungen sind identisch. Sind aber die einander gegenüberstehenden Kennzeichnungen identisch, so kann es nicht als Rechtsfehler beanstandet werden, wenn das Berufungsgericht nicht nur branchengleiche Waren, sondern auch benachbarte Warengebiete (nämlich einerseits Meßgeräte für elektrische Messungen und andererseits Meßgeräte für mechanische Messungen) als so dicht beieinander liegend angesehen hat, daß die Gefahr von Verwechslungen nicht ausgeschlossen werden könne (vgl. BGH GRUR 1966, 267, 269 - White Horse).

Ob das Berufungsgericht diesen Gesichtspunkt auch hinsichtlich der weiter von der Beklagten vertriebenen Waren (nämlich Werkzeuge und Maschinen, insbesondere

Schleifmaschinen, Bohrmaschinen, Fräsmaschinen, Stanzmaschinen, Mehrzweckwerkzeugmaschinen, Langhobel und Drehbänke) hat als durchgreifend ansehen wollen, läßt sich seinem Urteil nicht eindeutig entnehmen. Gleichwohl kann es nicht als rechtsfehlerhaft beanstandet werden, wenn das Berufungsgericht das Verbot der Firmenführung auch auf den Vertrieb dieser Waren erstreckt hat. Obzwar diese Waren mit denen der Klägerin keine unmittelbaren Berührungspunkte aufweisen, kann doch nicht ausgeschlossen werden, daß der Verkehr angesichts der Identität der Firmenbezeichnung und im Hinblick auf das übrige, dem der Klägerin erheblich näher stehende Warenangebot der Beklagten zumindest von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen der Unternehmen der Parteien ausgeht. Das genügt aber, um das Vorliegen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr zu bejahen (BGH - White Horse aaO.).

4
2

- 14 -

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

Krüger-Nieland

Merkel

Schönberg

v. Gamm

Schwerdtfeger