

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 14/95

Verkündet am:
26. Juni 1997
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk : ja
BGHZ : nein

RBB

UWG § 16 Abs. 1

Zur Frage der Schutzfähigkeit einer Firmenabkürzung, die aus einer nicht als Wort aussprechbaren und nicht aus sich heraus verständlichen Buchstabenfolge besteht.

BGH, Urt. v. 26. Juni 1997 - I ZR 14/95 - OLG Bremen
LG Bremen

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 26. Juni 1997 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Prof. Dr. Mees, Prof. Dr. Ullmann, Starck und Pokrant

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Bremen vom 15. Dezember 1994 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

- 3 -

Tatbestand:

Die seit 1962 im Handelsregister eingetragene Klägerin führt seit dem Jahre 1972 die Firma "RBB Rationelle Betriebseinrichtungen Bremen, K. B. ". Seit 1968 benutzt die Klägerin auf Geschäftsbriefbögen und bei ihren Anzeigen-Katalogwerbungen die Abkürzungen "RBB" und "rbb". Sie ist Inhaberin des Warenzeichens Nr. , wie nachfolgend abgebildet,

eingetragen am 30. November 1971 u.a. für Büro- und Werkstattmöbel, insbesondere Regale; Leitern aus Metall, Kunststoff oder Holz.

Die Klägerin vertreibt Betriebseinrichtungen. Zu ihrem Lieferprogramm, das sie unter den Bezeichnungen "RBB" oder "rbb" auf den Markt bringt, zählen auch ein Alu-Selbstbausystem, Alu-Vierkantprofile (mit und ohne Seitensteg), Verbindungselemente mit Aluminiumkern sowie weitere Profilelemente, die aus Stahl und anderen Stoffen bestehen.



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



Die Beklagte zu 1, die zunächst seit 1986 im Handelsregister unter "RBB B. GmbH" eingetragen war und danach die Firma "RBB B. Alu-P. GmbH" führte, firmiert seit dem 16. Januar 1992 mit "RBB Alu-P. GmbH". Die Beklagten zu 2 und 3 sind Geschäftsführer der Beklagten zu 1.

Die Klägerin hat geltend gemacht, die Beklagten verletzten ihre Rechte aus ihrer Unternehmenskennzeichnung und aus ihrem Warenzeichen. Die Buchstabenkombination "RBB" sei unterscheidungskräftig, ihrem Schutz stehe auch kein Freihaltebedürfnis entgegen. Die Buchstabenkombination habe für sie Verkehrsgeltung, die vom Bundesgerichtshof in BGHZ 74, 1 - RBB/RBT - für den Bereich des Landes Bremen anerkannt worden sei, die sich aber wegen der zwischenzeitlichen Entwicklung auf das gesamte Bundesgebiet erstrecke. Zwischen den Unternehmen der Parteien bestehe Branchennähe, teilweise sogar Branchenidentität.

Die Klägerin hat beantragt,

1. die Beklagten unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen,
 - a) im geschäftlichen Verkehr markenmäßig die Buchstabenkombination "RBB" für die Waren "Aluminium-Bauprofile für Holzfenster, Haustüren, Außenfensterbänke, Zubehör, Standardprofile" zu benutzen

und/oder

- b) im geschäftlichen Verkehr die Buchstabenkombination "RBB" (auch in der Firmenbezeichnung "RBB Alu-P. GmbH") zur Kennzeichnung eines auf die Herstellung und den Vertrieb von und den Handel mit Baubeschlägen aus Aluminium, Holz und Kunststoff und anderen Werkstoffen sowie die Übernahme von Werksvertretungen gerichteten Geschäftsbetriebs zu verwenden;

2. die Beklagten zu verurteilen,

gegenüber dem Handelsregister des Amtsgerichts W. zur Akte HRB in die Löschung des Firmenbestandteils "RBB" einzuwilligen.

Die Klägerin hat darüber hinaus bezüglich der Handlungen zu Ziff. 1 einen Anspruch auf Auskunft und einen Anspruch auf Feststellung der Verpflichtung zur Leistung von Schadensersatz geltend gemacht.

Die Beklagten sind dem entgegengetreten und haben vorgebracht, die Buchstabenkombination "RBB" besitze weder Unterscheidungskraft noch habe sie im gesamten Bundesgebiet Verkehrsgeltung erlangt. Zwischen den Parteien bestehe keine Branchennähe; Produkte, Abnehmer und Vertriebswege seien unterschiedlich. Während die Klägerin Büro- und Betriebseinrichtungen an Endverbraucher veräußere, beliefere die Beklagte zu 1 den Fachhandel mit Aluminiumprofilen. Die Be-

klagte zu 1 verwende das Kürzel "RBB" nur für ihre Firma, nicht jedoch für ihre Produkte.

Das Landgericht hat die Klage wegen fehlender örtlicher Zuständigkeit als unzulässig abgewiesen.

Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht die Beklagten im wesentlichen antragsgemäß verurteilt.

Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgen die Beklagten ihren Klageabweisungsantrag weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die geltend gemachten Ansprüche sowohl nach §§ 15, 24 WZG als auch nach § 16 UWG für begründet erachtet und dazu ausgeführt: Das von den Beklagten zu 2 und 3 selbst und für das Unternehmen der Beklagten zu 1 verwendete Kürzel "RBB" stimme buchstabengetreu mit dem Warenzeichen der Klägerin überein und sei geeignet, Verwechslungen mit diesem herbeizuführen. Zwar vertriebe die Klägerin Büro- und Betriebseinrichtungen, während die Beklagte zu 1 Aluminium-Bauprofile für Holzfenster, Haustüren, Außenfensterbänke, Zubehör und Standardprofile anbiete. Dies lasse auf den ersten Blick auf eine hinreichende Branchenferne schließen. Indessen zeige das Inhaltsverzeichnis des 476 Seiten umfassenden Hauptkatalogs der Klägerin, daß dort nicht weniger als 15 Wortverbindungen, beginnend mit dem Kürzel "Alu", sowie zwei Wortverbin-

dungen, beginnend mit dem Wort "Aluminium", verzeichnet seien, wobei insbesondere der Hinweis auf "Alu-Selbstbauprofile" das Angebot der Klägerin in unmittelbare Nähe zu den Bezeichnungen der Produkte der Beklagten zu 1 rücke. Auch der Hinweis auf ein "Profil-Lagerregal" mache die Nähe der von der Klägerin angebotenen Waren mit denjenigen der Beklagten zu 1 deutlich.

Auch in regionaler Hinsicht lasse sich eine Verschiedenheit der Märkte, zu denen die Parteien Zugang hätten oder ihn suchten, nicht feststellen. Mit der Aufnahme der Beklagten zu 1 in das Werk "Wer liefert was" (Ausgabe für Deutschland) sei erreicht, daß jeder Leser im Verbreitungsgebiet dieses Werkes Gelegenheit habe, auf die Beklagte zu 1 als Vertreiberin der dort umschriebenen Waren aufmerksam zu werden.

Die Verwechselbarkeit der nicht branchenfernen Unternehmungen der Parteien in bezug auf das Kürzel "RBB" scheitere auch nicht an unterschiedlichen Abnehmerkreisen. Denn jeder der vorhandenen oder möglichen Kunden der Beklagten zu 1 könne ohne weiteres auch ein solcher der Klägerin sein oder werden.

Die Beklagten zu 2 und 3 seien als Organe der Beklagten zu 1 für von dieser begangene Handlungen verantwortlich.

II. Die Beurteilung des Berufungsgerichts hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Nach der Ablösung des Warenzeichengesetzes durch die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 1. Januar 1995 können die in die Zukunft gerichteten Unterlassungsansprüche sowie die auch in die Zukunft wirkenden Ansprüche auf Beseitigung (Firmenlöschung) und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung nur dann bejaht werden, wenn sie der Klägerin nach §§ 14, 15 MarkenG zustehen (§ 152 MarkenG) und wenn sie ihr außerdem nach den Vorschriften der §§ 15, 24 WZG, § 16 UWG zugestanden haben (§ 153 Abs. 1 MarkenG; vgl. BGH, Urt. v. 11.5.1995 - I ZR 111/93, GRUR 1995, 808, 809 - P3-plastoclin). Damit soll verhindert werden, daß aufgrund des Markengesetzes gegen Handlungen vorgegangen werden kann, die bis zu dessen Inkrafttreten rechtmäßig waren (vgl. Amtl. Begr. in BT-Drucks. 12/6581 S. 128 = B1PMZ 1994, Sonderheft S. 122). Im Umfang des Auskunftsanspruchs und des Anspruchs auf Feststellung der Schadensersatzpflicht, die jeweils Handlungen vor dem 1. Januar 1995 betreffen, kommt es dagegen allein auf die frühere Rechtslage an (vgl. BGH, Urt. v. 8.2.1996 - I ZR 57/94, GRUR 1997, 224, 225 - Germed). Im Streitfall können die geltend gemachten kennzeichenrechtlichen Ansprüche nach altem Recht aufgrund der bisher getroffenen Feststellungen nicht bejaht werden und zwar weder auf warenzeichenrechtlicher noch auf firmenrechtlicher Grundlage.

1. Das Berufungsgericht hat Verwechslungsgefahr zwischen dem Warenzeichen der Klägerin und der von den Beklagten verwendeten Kennzeichnung auf der Grundlage der §§ 15, 24 WZG bejaht. Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern und kann keinen Bestand haben.

Unstreitig haben die Beklagten das eingetragene Warenzeichen der Klägerin, nämlich die Buchstabenzusammenstellung "RBB" in ihrer besonderen graphischen Gestaltung, nicht benutzt. Die Benutzung der Buchstabenzusammenstellung "RBB" in gewöhnlicher Schrift begründet aber, was das Berufungsgericht verkannt hat, keine Verwechslungsgefahr mit dem allein durch seine graphische Ausgestaltung geprägten Klagezeichen; einen davon losgelösten Schutz der für sich nach altem Recht nicht eintragungsfähigen Buchstabenzusammensetzung "RBB" kann die Klägerin nicht beanspruchen (BGH, Urt. v. 7.3.1979 - I ZR 45/77, GRUR 1979, 470, 471 = WRP 1979, 534 - RBB/RBT, insoweit nicht in BGHZ 74, 1 abgedruckt, betreffend das hier in Rede stehende Klagezeichen). Das beruht darauf, daß unter der Geltung des Warenzeichengesetzes u.a. solche Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen waren, die ausschließlich aus Buchstaben bestehen (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 Altern. 2 WZG), mithin allein die Buchstabenzusammensetzung "RBB" nicht zur Eintragung als Warenzeichen hat führen können. Grund für die Eintragung des Klagezeichens ist vielmehr allein die graphische Ausgestaltung der Buchstabenfolge gewesen, so daß der Schutz des Warenzeichens sich entsprechend lediglich auf diese graphische Ausgestaltung bezieht und die Buchstabenfolge selbst nicht zum Schutzzumfang gehört. Von diesem Verständnis der Vorschriften des Warenzeichengesetzes ist auch weiterhin auszugehen, wie der Senat neuerdings - entgegen einer vom Bundespatentgericht (24. Senat, GRUR 1993, 742) vertretenen Auffassung - mit ausführlicher Begründung bekräftigt hat (BGH, Beschl. v. 9.11.1995 - I ZB 29/93, GRUR 1996, 202 ff. - UHQ). Hieran ist festzuhalten, so daß im Streitfall eine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 24, 31 WZG der einander gegenüberstehenden Kennzeichnungen verneint werden muß.

Schon deshalb kann die vom Berufungsgericht ausdrücklich auf die Vorschriften der § 15 Abs. 1, § 24 Abs. 1 WZG gestützte Verurteilung keinen Bestand haben, ohne daß es auf die - vom Berufungsgericht nicht erörterten - Fragen der von den Beklagten in Abrede gestellten Warengleichartigkeit und der warenzeichenmäßigen Benutzung ihrer Unternehmenskennzeichnung ankommt.

2. Die angefochtene Entscheidung kann auf der Grundlage der bisher getroffenen Feststellungen aber auch nicht aufgrund firmenrechtlicher Vorschriften Bestand haben. Das Berufungsgericht hat sich zwar bezüglich der begehrten Unterlassung und der von ihm ausgesprochenen Feststellung der Verpflichtung zur Leistung von Schadensersatz auf § 16 Abs. 1 und 2 UWG bezogen, im einzelnen jedoch nicht geprüft, ob die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. Insoweit ist eine abschließende Entscheidung in der Revisionsinstanz nicht möglich, da es zu der von der Klägerin behaupteten Verkehrsgeltung weiterer tatrichterlicher Feststellungen bedarf.

a) Allerdings vermag der Senat selbst darüber zu befinden, daß die in Rede stehende Kennzeichnung der Klägerin jedenfalls von Hause aus keine Unterscheidungskraft hat.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist ein Firmenschlagwort oder eine Firmenabkürzung - als Firmenbestandteil - nur dann von Hause aus unterscheidungskräftig und damit ohne weiteres schutzfähig i.S. des § 16 UWG, wenn sie ursprünglich namensmäßige Kennzeichnungskraft hat (BGHZ 74, 1, 2 f. - RBB/RBT; BGH, Urt. v. 17.1.1985 - I ZR 172/82, GRUR 1985, 461, 462 = WRP 1985, 338

- Gefa/Gewa). Das wird in der Rechtsprechung für aus sich heraus nicht verständliche Buchstabenfolgen, wenn sie kein aussprechbares Wort ergeben, verneint, weil derartige Buchstabenfolgen regelmäßig nicht ohne weiteres als Unternehmensname wirken und daher zur Erlangung des Firmenschutzes der Verkehrsdurchsetzung bedürfen (BGH GRUR 1985, 461, 462 - Gefa/Gewa m.w.N.). Hiervon geht - anders als die Revision meint - auch Fritze (GRUR 1993, 538, 539) aus, wenn er ausführt, ein Abweichen von den vorerwähnten Grundsätzen komme nur dann in Betracht, wenn eine abweichende Verkehrsauffassung tatrichterlich festgestellt werde. Das ist im Streitfall indessen nicht der Fall, so daß für die nicht als Wort aussprechbare und nicht aus sich heraus verständliche Buchstabenfolge RBB als Unternehmenskennzeichen keine Unterscheidungskraft von Hause aus gegeben ist.

Soweit die Klägerin geltend gemacht hat, schon der Grundsatz der Einheit des Kennzeichenrechts gebiete es, die Schutzfähigkeit von Buchstabenkombinationen im allgemeinen (Unternehmens-)Kennzeichenrecht des § 16 Abs. 1 UWG zu bejahen, weil auch nicht als Wort aussprechbare Buchstabenfolgen als Warenzeichen eintragbar (gewesen) seien, kann dem schon deshalb nicht beigetreten werden, weil, wie oben unter Ziff. 1 ausgeführt, von einer derartigen Rechtslage nicht ausgegangen werden kann.

Entgegen der Ansicht der Revision gebietet im Streitfall auch der Grundsatz der Einheit des Kennzeichenrechts weder mit dem Ablauf der Umsetzungsfrist der Markenrechtsrichtlinie mit dem 31. Dezember 1992 (dort Art. 2) oder etwa schon mit deren Veröffentlichung am 11. Februar 1989 (vgl. zur Frage der richtlinienkonformen Auslegung des al-

ten Rechts: BGH, Beschl. v. 3.6.1993 - I ZB 9/91, GRUR 1993, 825, 826 - DOS) noch in Verbindung mit dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 (dort § 3 Abs. 1) eine Abkehr von den vorerwähnten Grundsätzen. Zwar ergibt sich aus den vorgenannten Vorschriften der Grundsatz einer abstrakten markenrechtlichen Unterscheidungskraft von Buchstabenfolgen. Ob bereits hieraus entnommen werden muß, daß demgemäß auch nicht als Wort aussprechbaren Buchstabenfolgen als Unternehmenskennzeichen von Hause aus die abstrakte Unterscheidungseignung zuzusprechen ist (vgl. zur Frage der Auslegungsgrundsätze für eingetragene Marken einerseits und für nicht eingetragene Marken und geschäftliche Bezeichnungen andererseits: Starck, FS DPA - 100 Jahre Marken®-Amt, 1994, 291, 302; zur Auslegung bei der Frage der Verwechslungsgefahr: Fezer, Markenrecht, § 15 Rdn. 3), kann hier offenbleiben. Denn nach dem Vortrag der Beklagten hat die Beklagte zu 1 bereits im Jahr 1986, demnach noch vor der Veröffentlichung der Markenrechtsrichtlinie, die Benutzung der jetzt angegriffenen Firma aufgenommen, also die Kollisionslage herbeigeführt, so daß ein Abrücken von der angeführten früheren Rechtsprechung zur Unterscheidungskraft von nicht als Wort aussprechbaren und nicht aus sich heraus verständlichen Buchstabenfolgen im Streitfall schon aus Gründen dieses zeitlichen Ablaufs nicht in Betracht zu ziehen ist.

Zusätzliche Bedenken gegen die Annahme eines firmenrechtlichen Schutzes für das Kennzeichen der Klägerin von Hause aus ergeben sich aus einem anzuerkennenden Freihaltebedürfnis der Allgemeinheit. Denn es besteht eine verbreitete Übung im Wirtschaftsverkehr, Abkürzungen, vornehmlich Buchstabenkombinationen, zu benutzen, die meist, wie auch

im Streitfall bei den Parteien, aus den Anfangsbuchstaben der Firmenbestandteile zusammengesetzt sind. Diese Übung beruht auf dem verbreiteten und aner kennenswerten Bedürfnis des Verkehrs, griffige Abkürzungen zu verwenden, und rechtfertigt es, derartige Buchstabenfolgen jedenfalls weitgehend für die Allgemeinheit freizuhalten (BGHZ 74, 1, 4 f. - RBB/RBT).

b) Die Klägerin hat jedoch, worauf die Revisionserwiderung sich beruft, vorgebracht, die von ihr benutzten Kennzeichnungen "RBB" und "rbb" hätten sich im geschäftlichen Verkehr als Kennzeichen für ihr Unternehmen und ihre Waren durchgesetzt und diese Auffassung durch dahingehenden Sachvortrag und entsprechende Beweisangebote gestützt. Die Beklagten, die nach ihrem Vortrag die angegriffenen Kennzeichnungen bereits im Jahre 1986 in Benutzung genommen haben, sind dem entgegengetreten und haben den entsprechenden Sachvortrag der Klägerin bestritten. Das Berufungsgericht hat hierzu keine Feststellungen getroffen. Dies wird es in dem wiedereröffneten Berufungsverfahren - bezogen auf den Zeitpunkt der ersten Kollision der beiden Bezeichnungen - nachzuholen haben.

3. Bei dieser Sachlage kann die Frage, ob die geltend gemachten Ansprüche der Klägerin auch nach den Vorschriften des erst nach Erlaß des angefochtenen Urteils in Kraft getretenen Markengesetzes zustehen, noch auf sich beruhen.

Sofern das Berufungsgericht bei seiner erneuten Beurteilung zur Bejahung der von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche sowohl nach § 16 UWG als auch nach den Vorschriften des Markengesetzes gelangen sollte, wird es zu beachten

haben, daß in dem Unterlassungsantrag zu 1 a) das Begehren dahin umschrieben ist, den Beklagten die markenmäßige Benutzung der Buchstabenkombination "RBB" für bestimmte Waren zu verbieten. Da die Parteien in den Instanzen darüber gestritten haben, ob es sich bei den angegriffenen Handlungen der Beklagten um eine markenmäßige Benutzung der Kennzeichnung handelt, kann in dieser Antragsfassung kein nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO erforderlicher bestimmter Antrag und in einer entsprechenden Verurteilung kein ausreichend bestimmtes Verbot gesehen werden (BGH, Urt. v. 12.7.1990 - I ZR 236/88, GRUR 1991, 138 - Flacon; Urt. v. 11.10.1990 - I ZR 35/89, GRUR 1991, 254, 256 f. - Unbestimmter Unterlassungsantrag I). Denn mit der Verwendung des umstrittenen Begriffs würde der über ihn bestehende Streit aus dem Streitverfahren in das Vollstreckungsverfahren verlagert und den Beklagten damit die erforderliche Verteidigung in unangemessener Weise erschwert.

Der Unterlassungsantrag zu 1 b) und der Löschungsantrag sind auf ein Schlechthinverbot der Buchstabenfolge "RBB" gerichtet. Sie gehen damit über die konkrete Verletzungsform hinaus, die im Klageantrag zu 1 b) zwar im Klammerzusatz enthalten ist, den Antrag als solchen darauf aber nicht beschränkt. Der Unterlassungsanspruch der Klägerin aus warenzeichenrechtlichen, unternehmenskennzeichenrechtlichen und auch markenrechtlichen Bestimmungen geht jedoch in der Regel - und mangels Besonderheiten auch im Streitfall - nur dahin, daß die Beklagten die beanstandete Firma insgesamt nicht mehr benutzen dürfen. Für ein Schlechthinverbot des Bestandteils "RBB" ist kein Anlaß, weil nicht auszuschließen ist, daß der angegriffene Bestandteil in Verbindung mit anderen Bestandteilen die Gefahr von Ver-

wechslungen nicht begründet (BGH, Urt. v. 26.9.1980
- I ZR 69/78, GRUR 1981, 60, 64 - Sitex; Urt. v. 21.11.1996
- I ZR 149/94, GRUR 1997, 468 - NetCom).

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

Erdmann

Mees

Ullmann

Starck

Pokrant