

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 15/75

URTEIL

Verkündet am

12. März 1976
Spengler,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Firma Maschinenbau H [REDACTED] R [REDACTED] und S [REDACTED] OHG,
[REDACTED] H [REDACTED], Nr. 31 1/2, gesetzlich vertreten durch
die Gesellschafter R [REDACTED] und S [REDACTED],

Beklagte und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

gegen

Firma M [REDACTED] M [REDACTED] Automobil-Handel H [REDACTED] KG,
[REDACTED] M [REDACTED], S [REDACTED]straße 12 - 16, gesetzlich
vertreten durch den persönlich haftenden Gesellschafter
Fritz H [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 12. März 1976 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Krüger-Nieland und die Richter Dr. Sprenkmann, Dr. Merkel, Dr. Frhr. v. Gamm und Schwerdtfeger

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Bayerischen Oberlandesgerichts München vom 5. Dezember 1974 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klägerin, die als Firma M. Automobil-Handel H. KG firmiert, ist Rechtsnachfolgerin der (am 24. September 1948 gegründeten) Firma M. Automobil-Handels-Gesellschaft mbH "M.". Sie benutzt - wie früher ihre Rechtsvorgängerin - die Bezeichnung "M." zur Kennzeichnung ihres Geschäftsbetriebes und ihrer Waren.

Die Klägerin ist Inhaberin des (unstreitig benutzten) Warenzeichens 847 339 "M.", das am 18. September 1961 angemeldet und am 19. Juli 1968 eingetragen wurde. Das Warenzeichen ist eingetragen für Kraftfahrzeuge, nämlich VW, Porsche und Formel-V-Rennwagen, Gebrauchtwagen, VW-Original-Ersatzteile und Zubehör für VW (unter Ausschluß von Apparaten und Meßgeräten), nämlich ... Werkzeuge, Radkapenabzieher. Ferner benutzt die Klägerin das auf den Namen

einer Schwesterfirma eingetragene Warenzeichen 893 172 "M" vom 25. Juli 1968; das Recht aus diesem Zeichen macht die Klägerin im eigenen Namen geltend.

Die Beklagte wurde am 25. September 1970 unter dem Namen "Maschinenbau H R u. S OHG" in das Handelsregister beim Amtsgericht Kempten eingetragen. Die Beklagte stellt Bremsenprüfstände für Personen- und Lastkraftwagen her und verwendet seit 1969 zur Kennzeichnung der von ihr hergestellten Waren und ihres Betriebes das Firmenschlagwort "M".

Die Klägerin hat hierin eine Verletzung ihrer Firmen-, Namens- und Warenzeichenrechte erblickt.

Sie hat beantragt zu erkennen:

- I. Der Beklagten wird bei Meidung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung verwirkten Geldstrafe in unbeschränkter Höhe verboten, die Bezeichnung "M" zur Kennzeichnung von Waren des Kraftfahrzeug-Gewerbes, insbesondere Bremsenprüfständen oder ihres Unternehmens auf Briefbögen, Broschüren, Prospekten, Rechnungen, Visitenkarten, Schildern, Ankündigungen, Preislisten oder in sonstiger Weise zu verwenden.
- II. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin durch Vorlage eines vollständigen Verzeichnisses Auskunft darüber zu erteilen, seit wann, in welchem Umfang und in welcher Weise sie die Bezeichnung "M" im Geschäftsverkehr benutzt, ferner Rechnung darüber zu legen, welche Umsätze mit den so bezeichneten Waren seit 20. November 1970 erzielt worden sind.
- III. Es wird festgestellt, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in Ziffer I genannten Handlungen seit 20. November 1970 entstanden ist und noch entstehen wird.



Die Beklagte hat Verwechslungsgefahr, Warengleichartigkeit und Branchennähe in Abrede gestellt. Die Kennzeichnungskraft des Firmennamens und der Warenzeichen der Klägerin sei geschwächt durch eine Reihe anderer ähnlicher Firmenbezeichnungen bzw. Warenzeichen. Etwaige Ansprüche der Klägerin seien außerdem verwirkt, da sie selbst in den Jahren 1971 und 1972 auf der Handwerksmesse in München der Beklagten für deren Bremsenprüfstände einen Pkw Porsche zur Verfügung gestellt habe und hierbei von der Verwendung des Firmenschlagwortes "M" der Beklagten Kenntnis erlangt haben müsse. Darüber hinaus hat die Beklagte die Einrede der Verjährung erhoben.

Das Landgericht hat der Klage im wesentlichen stattgegeben; es hat sie abgewiesen, soweit sich der Antrag auch auf andere Waren als die von der Beklagten allein hergestellten Bremsenprüfstände erstreckt hat; es hat der Klägerin 1/10 und der Beklagten 9/10 der Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Die Berufung der Beklagten blieb ohne Erfolg. Mit ihrer Revision erstrebt die Beklagte weiterhin die Abweisung der Klage.

Entscheidungsgründe

I. Das Berufungsgericht hat die Klage in dem vom Landgericht zugesprochenen Umfang aus dem Warenzeichen Nr. 847339 für begründet erachtet. Es hat das Vorliegen von Warengleichartigkeit und Verwechslungsgefahr bejaht. Eine Verwirkung der geltend gemachten Ansprüche hat es nicht für gegeben angesehen.

Der gegen diese Beurteilung gerichteten Revision war der Erfolg nicht zu versagen.

II. 1. Das Berufungsgericht hat die Bremsenprüfstände der Beklagten als gleichartig angesehen mit den - im Warenverzeichnis des Warenzeichens Nr. 847 339 angeführten - Volkswagen-Originalersatzteilen und dem Volkswagenzubehör (zu dem nach dem Warenverzeichnis auch die vom Landgericht insoweit in Vergleich gesetzten Werkzeuge für Volkswagen zählen). Ein ins Gewicht fallender Teil der Abnehmer, so hat das Berufungsgericht ausgeführt, werde glauben, die Waren beider Parteien stammten aus demselben Geschäftsbetrieb, denn für beide Waren gebe es gleiche Bezieherkreise, nämlich Kraftfahrzeugreparaturwerkstätten; die beiderseitigen Waren begegneten sich also auf dem Vertriebsweg; ferner hätten beide Waren auch insoweit miteinander Berührungspunkte, als sowohl Ersatzteile und Zubehör wie auch Prüfstände der Ware Personenkraftwagen zugeordnet seien.

Mit dieser Beurteilung wird das Berufungsgericht der erforderlichen umfassenden Berücksichtigung der wirtschaftlichen Zusammenhänge im Hinblick auf die fraglichen Waren nicht gerecht.

2. Das Berufungsgericht ist zwar mit Recht von dem in der Rechtsprechung anerkannten Grundsatz ausgegangen, daß Warengleichartigkeit vorliegt, wenn die beiderseitigen Waren ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und Verwendungsweise nach, insbesondere hinsichtlich ihrer regelmäßigen Fabrikations- und Verkaufsstätte, so enge Berührungspunkte aufweisen, daß beim Durchschnittskäufer die Meinung aufkommen kann, sie stammten aus dem gleichen Geschäftsbetrieb, sofern übereinstimmende oder vermeintlich übereinstimmende Kennzeichen verwendet werden (BGHZ 52, 337, 338, 339 - Dolan). Diesem Grundsatz, der eine umfassende Berücksichtigung der maßgebenden wirtschaftlichen Zusammenhänge erfordert,

hat das Berufungsgericht nicht hinreichend Rechnung getragen, wenn es allein auf die gleichen Bezieherkreise der beiderseitigen Waren und auf ihre Zuordnung zur Ware Personenkraftwagen abgestellt hat.

Weder die Übereinstimmung der Bezieherkreise noch die Zuordnung der beiderseitigen Waren zu Personenkraftwagen besagt - ohne weitere Anhaltspunkte - etwas dafür, daß diese Bezieher auch die Waren als aus der gleichen Herstellungs- und/oder Vertriebsstätte kommend ansehen. Bei den hier als Bezieher in Frage kommenden Reparaturwerkstätten treffen zwar VW-Originalersatzteile und VW-Zubehör mit den Bremsenprüfständen der Beklagten zusammen. Doch handelt es sich dabei nach dem unstreitigen Sachvortrag der Parteien um Waren, die ihrer Bestimmung und tatsächlichen Verwendung nach Unterschiede aufweisen; Ersatzteile und Zubehör - soweit es sich nicht um das noch näher zu erörternde Werkzeug handelt - sind zum Einbau durch die fraglichen Reparaturwerkstätten in Kundenfahrzeugen bestimmter Marken vorgesehen, während die Bremsenprüfstände den Werkstätten als stationäre Arbeitsgeräte zur Überprüfung der Bremsanlagen von Kundenfahrzeugen aller Marken dienen. Daß diese Unterschiede - wie es die Annahme einer Warengleichartigkeit voraussetzen würde - von den fachkundigen Abnehmern als unerheblich für die Herkunft der Waren aus demselben Geschäftsbetrieb angesehen werden (vgl. BGH GRUR 1956, 172, 174, 175 - Magirus, insoweit nicht in BGHZ 19, 23), hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Es hat insbesondere auch keine Feststellungen darüber getroffen, welchen Einfluß der Umstand ausübt, daß die Waren der Klägerin (nach dem Warenverzeichnis des Warenzeichens Nr. 847 339) speziell auf eine bestimmte Kraftfahrzeugmarke zugeschnitten sind, während die Bremsenprüfstände eine solche Spezialisierung nicht kennen. Auch

die von der Beklagten unter Beweis gestellten erheblichen Preisunterschiede der beiderseitigen Waren, nämlich 6.000,-- bis 20.000,-- DM für einen Bremsenprüfstand und allenfalls Beträge bis zu etwa 500,-- DM für ein Ersatzteil oder Zubehörstück können insoweit - und zwar auch im Hinblick auf die dadurch verdeutlichten technischen Unterschiede der Waren - für die Meinungsbildung der Abnehmer von Bedeutung sein. Auch dieser Umstand ist vom Berufungsgericht nicht in seine Beurteilung einbezogen worden.

Die im Warenverzeichnis als dem Zubehör zugeordneten Werkzeuge stehen zwar den Bremsenprüfständen der Beklagten erheblich näher als Ersatzteile und das sonstige Zubehör; die Beschwerdeabteilung des Patentamts hat daher Werkzeuge als gleichartig angesehen mit Meßgeräten und mit Spezialgeräten für Autowerkstätten (siehe Richter, Warengleichartigkeit, Sammlung der Spruchpraxis, 5. Aufl., 1973, Seite 154). Gleichwohl läßt sich aufgrund der Besonderheiten des vorliegenden Falls ohne nähere Feststellung der maßgebenden wirtschaftlichen Zusammenhänge die Frage der Warengleichartigkeit auch insoweit noch nicht abschließend entscheiden. Auch hier kann die Beschränkung der Werkzeuge auf Spezialwerkzeuge für Volkswagen mit von Bedeutung sein für die Auffassung der fachkundigen Abnehmer über die Herkunft der beiderseitigen Waren aus demselben Geschäftsbetrieb, zumal dann, wenn - wie die Beklagte behauptet hat - den VW-Werkzeugen einer verhältnismäßig niedrigen Preisklasse die erheblich kostspieligeren und technisch komplizierteren Bremsenprüfstände der Beklagten gegenüberstehen.

3. Dagegen kommt der Einschränkung des Warenverzeichnisses durch den ausdrücklichen Ausschluß von Apparaten und Meßgeräten keine Bedeutung für die Beurteilung der Warengleichartigkeit zu. Der Schutz eines Warenzeichens erstreckt sich auf alle Waren, die den im Warenverzeichnis eingetragenen

Waren gleichartig sind (§§ 5, 11 Abs. 1 Nr. 1 WZG). Eine Einschränkung dieser gesetzlichen Regelung ist mit dem Wesen des Zeichenrechts unvereinbar; sie liegt weder in dem in jeder Anmeldung für bestimmte Waren enthaltenen gleichzeitigen Ausschluß anderer (nämlich der nicht angemeldeten) Waren noch in einem ausdrücklichen Ausschluß, wie hier durch den Vermerk "unter Ausschluß von Apparaten und Meßgeräten" (so BGHZ 34, 1, 6 - Mon Chéri im Anschluß an RGZ 122, 207, 209 - Bergmännle). Daran hat sich - entgegen der Meinung der Revision - durch die Einführung des sog. Benutzungszwangs insoweit nichts geändert (vgl. BGH GRUR 1975, 258, 259 - Importvermerk).

4. Das Berufungsurteil kann danach - schon aus den angeführten Gründen - keinen Bestand haben. Mangels entsprechender Tatsachenfeststellungen ist das Revisionsgericht nicht in der Lage, die Frage der Warengleichartigkeit abschließend zu entscheiden, zumal hierzu Sachverständigenbeweis angeboten worden war (Bl. 102 GA). Das Berufungsgericht ist zwar mit Recht davon ausgegangen, daß sich die beiderseitigen Waren bei den fachkundigen Kraftfahrzeugreparaturwerkstätten als Abnehmern begegnen. Es hat jedoch, wie ausgeführt, rechtsirrig unterlassen, die für die Beurteilung der Warengleichartigkeit maßgebende Auffassung dieser Fachkreise festzustellen. Falls das Berufungsgericht - nach der erforderlichen anderweiten Verhandlung - erneut ohne Einholung eines Sachverständigen-gutachtens (im Weg einer Befragung) zur Auffassung der maßgebenden Fachkreise entscheiden will, wird es seine Sachkunde zu den einschlägigen Fragen näher darzulegen haben (vgl. BGH LM § 286 (E) ZPO Nr. 15). Von seiner Sachkunde kann hier nicht ohne weiteres ausgegangen werden; die Senatsmitglieder des Berufungsgerichts können - worauf die Revision mit Recht verweist - bei den hier in Frage stehenden Waren nicht ohne weiteres auch als deren Abnehmer und daher

als über die Anschauungen der Abnehmer unterrichtet angesehen werden; ihre Sachkunde kann sich jedoch daraus ergeben, daß sie als Mitglieder des Spezialsenats für gewerblichen Rechtsschutz auch mit den hier einschlägigen technischen Fragen und wirtschaftlichen Zusammenhängen vertraut sind.

III. 1. Die erörterten Fragen zur Warengleichartigkeit werden auch nicht ohne Einfluß auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr bleiben können. Es entspricht einem anerkannten Grundsatz, daß eine Verwechslungsgefahr um so eher zu bejahen sein wird, je verwandter die Warengebiete sind, für die die einander gegenüberstehenden Zeichen geführt werden (BGHZ 19, 23, 26 - Magirus). Andererseits kann trotz bestehender Warengleichartigkeit eine Verwechslungsgefahr zu verneinen sein, wenn die gleichwohl vorhandenen Warenverschiedenheiten den Verkehr dazu führen, eine Zeichenbenutzung bei diesen Waren verschiedenen Unternehmen zuzuordnen. Die Frage der Verwechslungsgefahr kann nicht nur von dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Warenbezeichnungen, sondern auch davon abhängen, ob die für das Klagezeichen eingetragenen Waren den Waren der angegriffenen Verletzungsform besonders nahestehen oder ob diese für zwar zeichenrechtlich gleichartige, aber doch ihrer Gattung nach andersartige Waren Verwendung findet (BGH GRUR 1974, 84, 87 - Trumpf).

2. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr hat das Berufungsgericht den Einwand der Beklagten, das Klagezeichen sei durch ähnliche Firmenbezeichnungen Dritter entscheidend geschwächt als unsubstantiiert zurückgewiesen, da weder vorgetragen noch unter Beweis gestellt worden sei, welche dieser Bezeichnungen für welche Waren und in welchem Umfang benutzt würden oder benutzt worden seien. Die hiergegen gerichteten Revisionsrügen greifen nicht durch. Die

Beklagte hatte zwar in ihrer Berufungsbegründung (Bl. 103 GA) - unter teilweiser Wiederholung ihrer Ausführungen in erster Instanz - neun Firmen mit ihren Firmennamen und Anschriften angegeben, jedoch über die tatsächliche Benutzungsform der Firmenschlagworte und -namen sowie den Benutzungsumfang und die Waren, für die die Benutzung erfolgt sein soll, keine Angaben gemacht. Die Klägerin hat - wie schon in erster Instanz - erneut in ihrer Berufsbeantwortung auf diese Mängel verwiesen; sie hat - unter Hinweis auf die Darlegungs- und Beweislast der Beklagten - eine zeichenrechtlich relevante Benutzung der fraglichen Kennzeichnungen bestritten und sich schließlich auf ihren bereits in erster Instanz erfolgten Sachvortrag bezogen, daß die von der Beklagten in den Vordergrund gestellte Firma M. M. Automobil-Handels GmbH unter wiederholter Sitzverlegung ihre Firma zunächst in "Reiterhof B. GmbH" und sodann in "Gesellschaft für F. GmbH" geändert habe, ferner daß 1970 das Konkursverfahren über das Vermögen der von der Beklagten ebenfalls in den Vordergrund gestellten Firma M. Maschinenfabrik G. mangels Masse eingestellt worden sei. Wenn es die Beklagte gleichwohl unterließ, unter Beweisangebot nähere Angaben über den Benutzungsumfang und die Art der Benutzung zu machen, so konnte das Berufungsgericht ohne Rechtsverstoß ihren Schwächungseinwand als unsubstantiiert zurückweisen. Dem Berufungsgericht kann bei diesem Sachverhalt auch keine Verletzung seiner Aufklärungspflicht (§ 139 ZPO) vorgeworfen werden (vgl. BGH GRUR 1971, 409, 410 - Stallmeister). Auf die in der Warenzeichenrolle eingetragenen Drittzeichen, die bereits das Landgericht als für eine Schwächung des Klagezeichens ungeeignet angesehen hatte, ist die Beklagte in der Berufungsinstanz nicht mehr zurückgekommen; für das Berufungsgericht bestand daher auch keine Veranlassung, sich mit diesen Drittzeichen erneut auseinanderzusetzen.

IV. Landgericht und Berufungsgericht haben - von ihrem Standpunkt aus mit Recht - die geltend gemachten Ansprüche allein aus dem Warenzeichen Nr. 847 339 beurteilt. Das Warenzeichen Nr. 893 172, das für ein Schwesterunternehmen der Klägerin eingetragen ist und hinsichtlich dessen der Klägerin eine Benutzungserlaubnis und Prozeßführungsermächtigung (Bl. 65 GA) eingeräumt ist, sowie die Firmenrechte der Klägerin sind bislang im Rechtsstreit nicht näher erörtert worden; entsprechende Feststellungen zu diesen Rechten, insbesondere im Hinblick auf Warengleichartigkeit bzw. Branchennähe, sind nicht getroffen worden. Das Revisionsgericht kann daher auch insoweit noch keine abschließende Entscheidung treffen.

Auf die Revision der Beklagten war danach das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, dem auch die Entscheidung über die Kosten der Revision zu übertragen war.

Bei seiner erneuten Verhandlung wird das Berufungsgericht auch die Frage der Verwirkung der mit der Klage geltend gemachten Ansprüche erneut zu überprüfen haben. Nach Auffassung des Berufungsgerichts scheitert der Verwirkungseinwand schon daran, daß die Beklagte nicht hinreichend bestimmt behauptet habe, welcher leitende Angestellte der Klägerin - anlässlich der behaupteten Überlassung jeweils eines Personenkraftwagens der Klägerin an die Beklagte zur Demonstration ihrer Bremsenprüfstände auf der Handwerksmesse in München 1971 und 1972 - Kenntnis von der Firmenführung der Beklagten erhalten habe. Damit wird das Berufungsgericht der Bedeutung des Verwirkungseinwands nicht gerecht. Für die Verwirkung, die nichts anderes ist als die Ablehnung der Rechtsverfolgung als wider Treu und Glauben verstoßend (§ 242 BGB; BGH GRUR 1975, 69, 70 - Marbon), kommt es insoweit nicht darauf an,

ob und wann die Klägerin Kenntnis von der Verletzungshandlung erhielt (BGH GRUR 1963, 430, 433 - Erdener Treppchen), sondern umgekehrt darauf, ob bei einer objektiven Beurteilung aus der Sicht des Verletzers (BGH GRUR 1960, 183, 186 - Kosaken-Kaffee), dieser - aufgrund der Art und Weise sowie des Umfangs seines eigenen Hervortretens in der Öffentlichkeit mit der beanstandeten Kennzeichnung - damit rechnen konnte, daß etwaige Verletzte davon Kenntnis erhalten oder jedenfalls erhalten müssen (BGH aaO sowie BGH GRUR 1962, 522, 525 - Ribana).

Krüger-Nieland

Sprenkmann

Merkel

v. Gamm

Schwerdtfeger