

5

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

- Consilia -

UWG § 16; BGB § 242 D

Zum Schutz einer prioritätsälteren Firmenbezeichnung gegenüber einer verwechslungsfähigen jüngeren Bezeichnung, wenn das Unternehmen mit der älteren Bezeichnung überregional tätig sein will, aber jahrelang nichts dagegen unternommen hat, daß die jüngere Bezeichnung in einem Teilgebiet des Inlands verwendet worden ist.

BGH, Urt. v. 12. Juli 1984 - I ZR 49/82 - OLG Oldenburg
LG Osnabrück

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 49/82

URTEIL

Verkündet am

12. Juli 1984

K ü h n,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der C [REDACTED] Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, vertreten durch die Geschäftsführer Dipl. Kaufmann Edgar H [REDACTED], Dr. Armin L [REDACTED] und Dr. Gerhard S [REDACTED], A [REDACTED]straße [REDACTED], M [REDACTED] [REDACTED],

Klägerin und Revisionsklägerin,

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

g e g e n

die C [REDACTED] Wirtschaftsberatungs- und Treuhandgesellschaft mbH, Steuerberatungsgesellschaft, vertreten durch den Geschäftsführer, den Dipl. Kaufmann Josef H. La [REDACTED], Schiefe G [REDACTED] [REDACTED], O [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

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

5

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes
hat auf die mündliche Verhandlung vom 12. Juli 1984
durch den Vorsitzenden Richter Dr. Frhr. v. Gamm und
die Richter Dr. Merkel, Dr. Erdmann, Dr. Teplitzky und
Dr. Scholz-Hoppe

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das
Urteil des 1. Zivilsenats des Oberlandes-
gerichts Oldenburg vom 11. März 1982 auf-
gehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhand-
lung und Entscheidung, auch über die
Kosten der Revision, an das Berufungsge-
richt zurückverwiesen.

Von Rechts wegen



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Tatbestand

Die Parteien sind Steuerberatungsgesellschaften. Die Klägerin ist seit September 1961 mit der Firma "C[REDACTED] Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft" im Handelsregister des Amtsgerichts München eingetragen. Die Beklagte ist seit August 1973 mit der Firma "C[REDACTED] Wirtschaftsberatungs- und Treuhandgesellschaft mbH, Steuerberatungsgesellschaft" im Handelsregister des Amtsgerichts Osnabrück eingetragen.

Die Klägerin nimmt die Beklagte aus Firmenrecht und Namensrecht auf Unterlassung der Bezeichnung "Consilia" als Firmenbestandteil in Anspruch.

Auf ihre Klage hat das Landgericht der Beklagten verboten, in ihrer Firma die Bezeichnung "Consilia" zu führen. Das Berufungsgericht hat das landgerichtliche Urteil abgeändert und die Klage abgewiesen. Mit der Revision begehrt die Klägerin die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Beklagte beantragt die Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe

I. Das Berufungsgericht hat ausgeführt: Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch ergebe sich nicht aus § 16 Abs. 1 UWG. Die Klägerin habe zwar die älteren Rechte an dem Firmenbestandteil "Consilia"; dieser habe auch ausreichende Kennzeichnungskraft und begründe die Gefahr

der Verwechslung beider Firmen. Nach dem Vorbringen der Klägerin habe ferner bereits bei Gründung der Beklagten im Jahre 1973 die Möglichkeit einer bundesweiten Tätigkeit der Klägerin bestanden, so daß sich danach der Schutz der klägerischen Firma auf das gesamte Inland einschließlich des Gebiets Osnabrück erstrecken würde. Es fehle aber an dem weiteren Erfordernis für einen Anspruch gem. § 16 Abs. 1 UWG, daß die Klägerin ein schutzwürdiges Interesse an dem geltend gemachten Unterlassungsbegehren habe. Hierfür sei eine Abwägung der widerstreitenden Interessen erforderlich. Diese ergebe im vorliegenden Fall, daß das Interesse der Beklagten an der Beibehaltung der seit 8 1/2 Jahren im Bereich Osnabrück geführten Firma als schutzwürdiger anzusehen sei als das Interesse der Klägerin an der Abwehr der Beeinträchtigung, zumal die Klägerin ihren Hauptsitz in München habe und konkrete Wettbewerbsbeziehungen zwischen den Parteien nicht dargetan seien. Da es somit an einem schutzwürdigen Interesse der Klägerin fehle, stehe ihr der geltend gemachte Unterlassungsanspruch auch nicht aus § 12 BGB zu.

II. Die hiergegen gerichtete Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

1. Die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Verneinung eines Unterlassungsanspruchs aus § 16 Abs. 1 UWG halten der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Das Berufungsgericht geht allerdings ohne Rechtsverstoß davon aus, daß die Bezeichnung "Consilia", die den prägenden Bestandteil der prioritätsälteren klägerischen

Firma darstellt, eine unterscheidungskräftige Bezeichnung ist und den Schutz des § 16 UWG genießt. Es hat hierzu rechtsfehlerfrei ausgeführt, daß das lateinische Wort "Consilia" nicht als bloße Beschreibung der Geschäftstätigkeit der Klägerin verstanden wird; denn es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, daß dieses lateinische Wort als Umschreibung einer solchen Beratertätigkeit Eingang in den allgemeinen deutschen Sprachgebrauch gefunden hätte.

Nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Berufungsgerichts besteht auch die Gefahr der Verwechslung der beiden Firmenbezeichnungen. Sie sind fast identisch; denn sie enthalten beide als prägenden Bestandteil das Wort "Consilia", dem fast gleichlautende Tätigkeitsbezeichnungen hinzugefügt sind. Außerdem sind beide Unternehmen auf demselben Gebiet tätig. Dies rechtfertigt die Annahme der Gefahr, daß der Verkehr beide Unternehmen für identisch, zumindest aber als miteinander verbunden ansieht.

Für die Frage, ob die Klägerin auch für den Raum Osnabrück Kennzeichnungsschutz verlangen kann, hat das Berufungsgericht zutreffend auf den Zeitpunkt der Ingebrauchnahme der Firma der Beklagten im Jahre 1973 abgestellt; denn wenn bei der Ingebrauchnahme der prioritätsjüngeren Firma die räumlichen Wirkungsgebiete der beiden Kennzeichnungen sich nicht überschneiden haben, ist auch die jüngere Firma befugterweise in Benutzung genommen worden und konnte ebenfalls einen geschützten Besitzstand begründen (vgl. BGHZ 21, 85, 95 - Der Spiegel).

Bei der Feststellung des räumlichen Schutzbereichs der Firmenbezeichnung der Klägerin hat das Berufungsgericht zunächst ohne Rechtsverstoß ausgeführt, daß nicht nur auf den seinerzeit von dieser bereits tatsächlich erfaßten wirtschaftlichen Raum abzustellen ist, sondern daß auch künftige Ausdehnungen, die nach dem Gegenstand des Geschäftsbetriebs jederzeit möglich sind, mitzuberücksichtigen sind (vgl. BGHZ 11, 214, 219 - KfA; 24, 238, 244 - tabu I; BGH Urt. v. 25.4.1961 - I ZR 31/60 = GRUR 1961, 535, 537 - arko). Das Berufungsgericht hat jedoch offengelassen, ob im Jahre 1973 die Möglichkeit bestand, daß die Klägerin auch in dem räumlichen Wirkungsbereich der Beklagten tätig würde, da es aus seiner Sicht darauf nicht ankam. Es hat vielmehr angenommen, daß auch dann, wenn seinerzeit die Möglichkeit von Wettbewerbsbeziehungen zwischen den Parteien gegeben war, das erforderliche schutzwürdige Interesse der Klägerin an der Untersagung der im Raume Osnabrück geführten Firma der Beklagten fehle. Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Geht man davon aus, daß ein bestimmtes Gebiet als möglicher Tätigkeitsbereich mit zum räumlichen Schutzbereich einer prioritätsälteren Firmenbezeichnung gehört, so bedarf es für die Begründung des Unterlassungsanspruchs aus § 16 Abs. 1 UWG gegenüber der verwechslungsfähigen, prioritätsjüngeren Bezeichnung in diesem Gebiet grundsätzlich keines weiteren schutzwürdigen Interesses mehr (vgl. BGHZ 15, 107, 110 - Koma). Schutzwürdig ist vielmehr regelmäßig schon das Interesse daran, daß in dem vorgesehenen und möglichen Tätigkeitsgebiet nicht nachträglich die verwechslungsfähige Firmenbezeichnung eines Dritten auftritt, die die Ausdehnung der eigenen

Bezeichnung behindert. Dies gilt auch hinsichtlich solcher Teilgebiete des vorgesehenen räumlichen Tätigkeitsbereichs, in denen bei der allmählichen Ausdehnung noch keine Geschäfte unter der prioritätsälteren Firma getätigt werden. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kommt es daher in diesem Zusammenhang nicht auf eine Interessenabwägung an, bei der verglichen wird, wie sich die beiden Firmenbezeichnungen in dem betreffenden Teilgebiet durchgesetzt haben.

Ein Anspruch der Klägerin aus § 16 Abs. 1 UWG für den Bereich Osnabrück hängt somit davon ab, ob bereits im Jahre 1973 die Möglichkeit bestand, daß sie ihre Tätigkeit auch auf dieses Gebiet ausdehnte. Diese Frage, die das Berufungsgericht offengelassen hat, läßt sich im Revisionsverfahren nicht klären. Es ist zwar davon auszugehen, daß die Klägerin von Anfang an eine überregionale Tätigkeit beabsichtigt hat; denn in der Bezeichnung ihres Unternehmensgegenstandes in der Handelsregistereintragung nennt sie als Abnehmerkreis ihrer steuer- und wirtschaftsberatenden Tätigkeit ausdrücklich die Wirtschaft des "In- und Auslands". Allein hieraus läßt sich aber nicht entnehmen, ob auch nach den tatsächlichen Verhältnissen eine überregionale Tätigkeit zu erwarten war und ob im Jahre 1973 die - nicht lediglich theoretische - Möglichkeit einer Tätigkeit im Raume Osnabrück bestand. Diese Frage läßt sich erst aufgrund der Darlegungen und Beweisantritte der Klägerin über ihre überregionale Tätigkeit klären. Dabei kommt es nicht nur auf ihre Tätigkeit bis 1973 an, sondern auch auf ihre spätere Geschäftsentwicklung; denn aus dieser lassen sich Rückschlüsse auf die im Jahre 1973 gegebenen Möglichkeiten ziehen.

2. Die Entscheidung des Berufungsgerichts stellt sich nach dem bisherigen Sachstand auch nicht aus anderen Gründen als im Ergebnis zutreffend dar (§ 563 ZPO).

Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch könnte allerdings deshalb unbegründet sein, weil ihm der Einwand der Verwirkung entgegensteht. Es ist anerkannt, daß der Verwirkungseinwand als Anwendungsfall des allgemeinen Einwands aus Treu und Glauben auch auf dem Gebiet des Wettbewerbsrechts, insbesondere auch gegenüber Ansprüchen aus Namens- und Firmenrecht durchgreifen kann (vgl. BGHZ 21, 66, 78 ff. - Hausbücherei; BGH Urt. v. 26.9.1980 - I ZR 69/78 = GRUR 1981, 60, 61 f. - Sitex). Er setzt voraus, daß bis zur Geltendmachung des Anspruchs längere Zeit verstrichen ist und Umstände hinzutreten, die die spätere Geltendmachung als gegen die guten Sitten verstoßend erscheinen lassen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Berechtigte über einen längeren Zeitraum untätig blieb, obwohl er den Verstoß kannte oder bei der gebotenen Wahrung seiner Interessen erkennen mußte, so daß der Verpflichtete mit der Duldung seines Verhaltens durch etwaige Berechtigte rechnen durfte und sich daraufhin einen wertvollen Besitzstand schuf (BGH aaO).

Ob diese Voraussetzungen im vorliegenden Fall gegeben sind, läßt sich im Revisionsverfahren nicht abschließend klären. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts war die Beklagte über acht Jahre unter der angegriffenen Firmenbezeichnung im Raume Osnabrück intensiv tätig gewesen, als die Klägerin ihr Unterlassungsbegehren erhob. Dieser Umstand spricht zwar für das Vorliegen der objektiven Voraussetzungen der Verwirkung, daß nämlich die Klägerin über einen längeren Zeitraum untätig geblieben

ist und die Beklagte sich mit ihrer Firmenbezeichnung einen wertvollen Besitzstand geschaffen hat, der bei Durchgreifen des Klagebegehrens zerstört würde. Es fehlen aber tatsächliche Feststellungen über die subjektiven Voraussetzungen, daß nämlich die Klägerin während ihrer Untätigkeit die Firmenbezeichnung der Beklagten gekannt hat oder bei der gebotenen Aufmerksamkeit zur Wahrung ihrer Interessen hätte erkennen müssen und somit die Beklagte aufgrund der Untätigkeit der Klägerin mit der Duldung ihres Verhaltens rechnen durfte.

Wenn diese Voraussetzungen der Verwirkung vorliegen, kommt es nicht darauf an, ob die Beklagte bei der Ingebrauchnahme ihrer Firmenbezeichnung bösgläubig war, weil sie, wie die Klägerin behauptet, deren Firma gekannt und nachgeahmt habe; denn auch bei einem solchen ursprünglich bewußt unrechtmäßigen Verhalten der Beklagten wäre es treuwidrig, wenn die Klägerin die Unterlassung begehrte, nachdem sie über so viele Jahre untätig blieb und den wertvollen Besitzstand der Beklagten zur Entstehung kommen ließ, obwohl sie - was noch zu klären ist - den Firmengebrauch der Beklagten kannte oder hätte erkennen müssen (vgl. BGH aaO).

III. Die Entscheidung hängt somit insgesamt von weiteren tatrichterlichen Feststellungen ab, so daß die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen war.

v. Gamm

Merkel

Erdmann

Teplitzky

Scholz-Hoppe