

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 53/71

URTEIL

Verkündet am

12. Januar 1973

Zug,
Justizobersekretär
**als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle**

in dem Rechtsstreit

der Firma Deutsche T [REDACTED] GmbH, W [REDACTED] über
B [REDACTED], vertreten durch ihren Geschäftsführer
Dipl.-Kaufmann R [REDACTED], ebenda,

Klägerin und Revisionsklägerin

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

gegen

die Firma S [REDACTED]-W [REDACTED], A [REDACTED] GmbH, D [REDACTED],
S [REDACTED]straße [REDACTED], vertreten durch ihren Geschäftsführer
Günther H [REDACTED], ebenda,

Beklagte und Revisionsbeklagte

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 20. Dezember 1972 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Krüger-Nieland und die Richter Dr. Sprenkmann, Dr. Merkel, Dr. Schönberg und Dr. Frhr. v. Gamm

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird - unter Zurückweisung der Revision im übrigen - das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 8. Januar 1971 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als es die Anschlußberufung der Klägerin gegen das Urteil der 4. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 28. Januar 1964 zurückgewiesen hat, soweit diese den Antrag auf Unterlassung des Gebrauchs der Bezeichnung "A[REDACTED]" in Alleinstellung zum Gegenstand hat.

Das Urteil des Landgerichts wird wie folgt abgeändert:

Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung einer vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geldstrafe in unbeschränkter Höhe oder Haftstrafe bis zu sechs Monaten zu unterlassen, bei dem Vertrieb von Schmiereinrichtungen, insbesondere von zentralen Ölnebel-, Fett- oder Ölschmiereinrichtungen außerhalb ihrer vollen Firma "S[REDACTED]-W[REDACTED]-A[REDACTED] GmbH" die Bezeichnung

- 3 -

"A[REDACTED]" in Alleinstellung zu benutzen.

Im übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Parteien sind die deutschen Glieder zweier internationaler Unternehmensgruppen und stehen beim Vertrieb von Schmiergeräten und Schmiereinrichtungen im Gebiet der Bundesrepublik im Wettbewerb. Sie streiten darum, ob die Klägerin der Beklagten aufgrund ihres Firmenbestandteils und ihres Warenzeichens "T[REDACTED]" verbieten kann, die Firma "S[REDACTED]-W[REDACTED] A[REDACTED] GmbH" zu führen und ob die Beklagte das Wort "A[REDACTED]" in Alleinstellung benutzen darf. Hinsichtlich der Einzelheiten des Tatbestandes wird auf den Tatbestand des Urteils des erkennenden Senats vom 7. März 1969 (GRUR 1970, 138) Bezug genommen.

Die Klägerin hat zuletzt beantragt,

I. die Beklagte zu verurteilen,

1. in die Löschung ihrer Firma "S[REDACTED]-W[REDACTED] A[REDACTED] GmbH" einzuwilligen;
2. es bei Meidung einer vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geldstrafe in unbegrenzter Höhe oder Haftstrafe bis zu 6 Monaten zu unterlassen,



bei dem Vertrieb von Schmiereinrichtungen, insbesondere von zentralen Ölnebel-, Fett- oder Ölschmiereinrichtungen die Bezeichnung "A[REDACTED]" zu benutzen, auch wenn dies in der Form "Stewart-Warner-A[REDACTED] GmbH" geschieht;

3. der Klägerin über den Umfang der unter I, 2 gekennzeichneten Handlungen Auskunft zu erteilen, und zwar unter Angabe im einzelnen der Art und des Umfanges einer solchen Benutzung;

- II. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die unter I, 2 gekennzeichneten Handlungen entstanden ist und noch entsteht.

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt, mit Ausnahme des Anspruchs auf Unterlassung des Gebrauchs des Zeichens "A[REDACTED]" in Alleinstellung, für den kein Rechtsschutzbedürfnis bestehe. Die Beklagte hat ihren Klagabweisungsantrag mit der Berufung weiterverfolgt, die Klägerin hat Anschlußberufung eingelegt und damit beantragt, die Beklagte schlechthin zur Unterlassung der Bezeichnung "A[REDACTED]" zu verurteilen, da auch dafür das Rechtsschutzbedürfnis zu bejahen sei. Das Berufungsgericht hat das Urteil des Landgerichts geändert und die Klage voll abgewiesen. Auf die Revision der Klägerin hat der Bundesgerichtshof dieses Urteil aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Durch das angefochtene Urteil hat das Berufungsgericht die Klage erneut in vollem Umfang abgewiesen. Dagegen richtet sich die Revision der Klägerin, mit der diese ihre o. a. Anträge weiterverfolgt. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

I. Die erneute Klagabweisung begründet das Berufungsgericht damit, daß keine Verwechslungsgefahr zwischen den beiderseitigen Bezeichnungen in Alleinstellung bestehe - erst recht nicht, soweit die Beklagte das Wort "A [REDACTED]" als Bestandteil ihrer vollen Firma gebrauche. Es führt dazu aus, es könne seine gegenteilige Auffassung, wie sie im ersten Berufungsurteil zum Ausdruck gekommen sei, aufgrund der zwischenzeitlichen Ergänzung des Sachverhalts nicht mehr aufrechterhalten, einer Ergänzung, die darin bestehe, daß die Beklagte ihren früheren Vortrag, die Schmiermitteleinrichtungen der Parteien würden in fast allen Ländern nebeneinander unter den Streitzeichen konfliktfrei vertrieben, durch zwei Aufstellungen vertieft habe, aus denen sich insbesondere ergebe, daß Alemite-Zeichen nach Beendigung der vertraglichen Marktaufteilung in zahlreichen Ländern eingetragen worden seien, in denen ältere Tecaletit-Zeichen bestanden hätten. Wenn dies auch nicht auf eine zeichenrechtliche Abrede schließen lasse, so rechtfertige die Hinnahme dieser Eintragung doch den Schluß, daß die jeweiligen T [REDACTED]-Unternehmen eine Beeinträchtigung ihrer Kennzeichnungsrechte dadurch nicht befürchtet hätten. Wenn diese Zeichen in anderen europäischen Ländern nebeneinander bestehen könnten, sei nicht ersichtlich, warum dies in der Bundesrepublik anders sein sollte - sowohl beim Gebrauch der vollen Firma der Beklagten wie beim Gebrauch der Bezeichnung "A [REDACTED]" in Alleinstellung.

II. Die dagegen gerichtete Revision hat Erfolg, soweit es sich um den Gebrauch der Bezeichnung "A [REDACTED]" in Alleinstellung handelt.

1. Das Landgericht hatte insoweit die Klage mit der Begründung abgewiesen, es bestehe für eine solche Verurteilung kein Rechtsschutzbedürfnis, wogegen sich die Klägerin mit der Anschlußberufung gewandt hatte. Da das Berufungsgericht die Klage auch insoweit aus materiellen Gründen abgewiesen hat, hat es inzidenter das Rechtsschutzbedürfnis bejaht. Dem ist beizutreten, denn das Prozeßverhalten der Beklagten rechtfertigt den Schluß, daß sie die Absicht hat, die Bezeichnung "A [REDACTED]" auch in Alleinstellung zu verwenden; in diesem Sinne hat sie sich bereits im früheren Prozeßverlauf geäußert (vgl. u. a. Schriftsatz der Beklagten vom 7. September 1970 S. 17, 19), sie hat auch in der mündlichen Verhandlung vor dem Revisionsgericht erklärt, daß sie sich dazu für berechtigt halte und dies mit sachlich-rechtlichen Gründen verteidigt.

2. Das Berufungsgericht war auch nicht, wie die Revision meint, an einer erneuten und anderen Beurteilung der Frage der Verwechslungsgefahr der gegenüberstehenden Bezeichnungen durch das erste Revisionsurteil gehindert. Die Bindungswirkung des § 565 Abs. 2 ZPO erstreckt sich nur auf diejenigen Punkte, deren rechtsirrtümliche Würdigung die Aufhebung unmittelbar herbeigeführt haben (RG HRR 42, 498; BGHZ 3, 321, 326). Das erste Berufungsurteil ist aufgehoben worden, weil der Gesichtspunkt des Rechtsmißbrauchs die Klagabweisung nach den festgestellten Umständen nicht rechtfertigen konnte. Dagegen lag

die Beurteilung der Verwechslungsgefahr der Aufhebung nicht zugrunde, zumal sie nicht einmal notwendige Voraussetzung der Prüfung des Einwandes des Rechtsmißbrauchs war, weil das Berufungsgericht die Klage deswegen auch bei bloßer Unterstellung der Verwechslungsgefahr hätte abweisen können.

3. Rechtsirrig ist es dagegen, wenn das Berufungsgericht aus der Duldung von A-[REDACTED]-Zeicheneintragungen in anderen Ländern durch dortige Firmen der T-[REDACTED]-Gruppe folgert, daß auch im Inland keine Verwechslungsgefahr bestehen könne. Maßgebend für die Verwechslungsgefahr ist, ob ein nicht unerheblicher Teil der im Inland angesprochenen Verkehrskreise zu irrigen Herkunftsvorstellungen gelangen kann, wenn beide Bezeichnungen auf dem Markt benutzt werden. Dafür kann die Zeichenlage im Ausland allenfalls ein Indiz sein, sie befreit aber nicht von der Prüfung der Lage auf dem Inlandsmarkt.

Soweit das Berufungsgericht die Verwechslungsgefahr der beiden Bezeichnungen verneint, hält seine Begründung der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Das Klagezeichen Tecalemit hat von Hause aus, wie schon das Landgericht ausgeführt hat, als eine wohlklingend gestaltete Folge miteinander abwechselnder Konsonanten und Vokale eine mindestens normale Kennzeichnungskraft, zumal es als Phantasiebezeichnung keinen gedanklichen Inhalt hat, der seine Eigenart beeinträchtigen könnte. Diese Kennzeichnungskraft ist, wie das Berufungsgericht erneut festgestellt hat, die Beklagte auch jedenfalls für das Gebiet der Kfz-Schmiereinrichtungen nicht in Abrede stellt, bei den angesprochenen Verkehrskreisen durch ausgedehnte

Werbung und jahrzehntelange Gewöhnung erheblich gesteigert worden, so daß dem Zeichen ein weiter Schutzbereich zuzuerkennen ist. In T [REDACTED] ist die Buchstabenfolge "a [REDACTED]" voll enthalten. Da das nur in "A [REDACTED]" enthaltene Schluß-e nach den Feststellungen des Berufungsgerichts jedenfalls von einem Teil der angesprochenen Verkehrskreise entsprechend den allgemeinen Sprachgewohnheiten "verschluckt" wird, stimmt "A [REDACTED]" klanglich mit der auf die Buchstaben Tec folgenden Lautreihe "a [REDACTED]" des Klagezeichens voll überein. Hinsichtlich der Buchstabenfolge Tec kann im Hinblick auf die Sprachübung zumindest für einen Teil der Verkehrskreise nicht ausgeschlossen werden, daß sie als Vorsilbe zu "alemit" aufgefaßt wird - zumindest wenn beide Bezeichnungen nebeneinander im Verkehr verwendet werden. Dann mag zwar die Vorsilbe Tec einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht von Tecalemit und "alemit" entgegenstehen, zumal die Bezeichnungen gegenüber Fachleuten gebraucht werden; aber auch für den Kreis der Fachleute lassen sich Fehlvorstellungen dahin nicht ausschließen, daß die hinter beiden Bezeichnungen stehenden Unternehmen wirtschaftlich und organisatorisch zusammenhängen. Daß solche Gedankenverbindungen tatsächlich hergestellt werden, ergibt sich aus den im Prozeß vorgelegten Beweismitteln - DIHT-Umfrage, Allensbach-Umfrage, Schreiben der SKF Schweinfurt, Polygraph S. 329 - die zwar in ihrer Aussagekraft von der Beklagten zum Teil mit Recht in Zweifel gezogen werden, unbeschadet dessen aber die Beurteilung so weit stützen, daß jedenfalls diese mittelbare Verwechslungsgefahr für den Fall der Benutzung der Zeichen in Alleinstellung bejaht werden muß. Insoweit hat die Revision Erfolg mit dem Ergebnis,

daß der Beklagten der Gebrauch von Alemite in Alleinstellung zu untersagen ist.

4. Auch soweit die Beklagte sich demgegenüber erneut auf den Gesichtspunkt des Rechtsmißbrauchs beruft, kann sie nicht durchdringen.

Das Berufungsgericht führt dazu aus, der nach dem ersten Revisionsurteil von der Beklagten zur Stützung ihres Arglisteinwandes neu in den Prozeß eingeführte Sachvortrag reiche nicht aus, um den Sachverhalt anders zu beurteilen als es der Bundesgerichtshof getan habe, insbesondere lasse sich daraus nicht herleiten, daß zwischen den beiden Unternehmensgruppen jemals zeichenrechtliche Übereinkünfte getroffen wären, die für diesen Rechtsstreit erheblich sein könnten. Die Beklagte dagegen ist der Ansicht, daß ihr Vortrag ausreiche, um den Arglisteinwand zu begründen. Der Beurteilung des Berufungsgerichts ist jedoch beizutreten. Im ersten Revisionsurteil war insoweit als maßgeblich hervorgehoben worden, daß zwischen den Gruppen zu keiner Zeit zeichenrechtliche Vereinbarungen getroffen worden seien. Das wird auch durch den neuen Sachvortrag nicht in Frage gestellt; auch die Beklagte beruft sich nur noch auf ein beiderseits beachtetes Prinzip der Koexistenz, das sich dahin ausgewirkt habe, daß auch nach Beendigung der vertraglichen Aufteilung der Märkte die jeweilig besser berechnigte Tecalemit- bzw. A-XXXXXX-Firma widerspruchlos die Eintragung des anderen Zeichens hingenommen habe. Ein solches Verhalten ausländischer Gruppenmitglieder rechtfertigt aber unter den vorliegenden Umständen noch nicht den Einwand des arglistigen, weil widersprüchlichen Verhaltens, wenn die

Klägerin sich für ihren Bereich anders verhält; das ist im ersten Revisionsurteil näher begründet worden.

III. Erfolglos bleibt die Revision dagegen, soweit das Berufungsgericht abgelehnt hat, die Beklagte zur Löschung ihrer vollen Firma und zur Unterlassung des Firmengebrauchs zu verurteilen. Insoweit ist die Verwechslungsgefahr zu verneinen, weil auch bei einer starken Verkehrsgeltung von T[REDACTED] die weiteren Bestandteile der Firma der Beklagten (S[REDACTED]-W[REDACTED]) ausreichend kennzeichnungskräftig sind, um gegenüber den angesprochenen Fachkreisen klarzustellen, daß es sich dabei nicht um das seit Jahrzehnten eingeführte Unternehmen der Klägerin handelt, wobei - soweit sich die beiden vollen Firmenbezeichnungen auf demselben Markt gegenüberstehen - bei der Klägerin auch der Firmenbestandteil "Deutsche" die Unterschiedlichkeit gegenüber der als englisch oder amerikanisch aufgefaßten Bezeichnung "S[REDACTED]-W[REDACTED]" bekräftigt und dadurch auch der Gefahr mittelbarer Verwechslungen entgegenwirkt.

IV. Erfolglos bleibt die Revision auch, soweit es sich um die Anträge auf Auskunft und Feststellung der Ersatzpflicht handelt. Sie kämen ohnehin nur in Betracht, soweit es sich um den Gebrauch von A[REDACTED] in Alleinstellung handelt. Die Klägerin hat aber selbst nicht behauptet, daß die Beklagte diese Bezeichnung für Schmier-einrichtungen pp. jemals in Alleinstellung verwendet habe und ihr dadurch ein Schaden entstanden sei. Zu einem solchen Tatsachenvortrag hätte aber um so mehr Veranlassung bestanden, als das Landgericht die Klage auf Unterlassung des Gebrauchs von Alemite in Alleinstellung und

den entsprechenden Schadensersatz- und Auskunftsanspruch schon mangels Rechtsschutzbedürfnis mit der Begründung abgewiesen hatte, die Klägerin habe nicht geltend gemacht, daß die Beklagte A [REDACTED] in Alleinstellung verwendet habe. Danach kann offenbleiben, ob der Schadensersatzanspruch bei dieser Sachlage etwa auch aus dem Gesichtspunkt mangelndem Verschuldens zu verneinen wäre.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92, 97 ZPO.

Krüger-Nieland

Sprenkmann

Merkel

Schönberg

v. Gamm