BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 66/02

Verkündet am:
13. Oktober 2004
Führinger,
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

CompuNet/ComNet II

MarkenG § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2;
ZPO § 565 Abs. 2 a.F.

a) Das Berufungsgericht ist an die Beurteilung der Verwechslungsgefahr und der Zeichenähnlichkeit als einer ihrer Faktoren im Revisionsurteil nach § 565 Abs. 2 ZPO gebunden, wenn die der Prüfung zugrundeliegenden tatsächlichen Feststellungen sich nicht verändert haben.

b) Dem einzelnen Mitgliedsunternehmen einer Unternehmensgruppe kommt die Verkehrsbekanntheit eines einheitlich benutzten Unternehmenskennzeichens i.S. von § 5 Abs. 2 MarkenG zugute, wenn der Verkehr das Kennzeichen auch dem einzelnen Unternehmen zuordnet.

BGH, Urt. v. 13. Oktober 2004 - I ZR 66/02 - OLG Köln
LG Köln

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 22. Juli 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 6. Februar 2002 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin beschafft, installiert und wartet PC-Netzwerke für gewerbliche Kunden. Sie firmierte unter "CompuNet Computer AG & Co. oHG". Während des ersten Revisionsverfahrens änderte sie ihre Firma in "GE CompuNet Computer AG & Co. oHG". Inzwischen lautet die Firmierung der Klägerin "CC CompuNet AG & Co. oHG".

Die Beklagte ist eine am 1. April 1990 gegründete und am 30. Mai 1990 in das Handelsregister eingetragene GmbH, die die Firma "ComNet Computer im Netzwerk Vertriebs GmbH" führt. Sie beschäftigt sich mit dem Vertrieb von PC-Hard- und Software.

Die Klägerin hat geltend gemacht, ihr Unternehmenskennzeichen werde durch die Firmenbezeichnung der Beklagten verletzt. Zwischen den allein kennzeichnenden Bezeichnungen "CompuNet" und "ComNet" bestehe Verwechslungsgefahr. Sie sei Rechtsnachfolgerin der 1985 in K. ansässig gewesenen "CompuNet Computer Vertriebs-GmbH". Diese sei 1992 durch Verschmelzung mit mehreren anderen Gesellschaften der CompuNet-Gruppe in der "CompuNet DATA SERVICE Computer Vertriebs- und Beteiligungs-GmbH" aufgegangen, die 1994 mit der Klägerin verschmolzen worden sei.

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zur Bezeichnung ihres Unternehmens die Firma "ComNet Computer im Netzwerk Vertriebs GmbH" zu verwenden;

hilfsweise: die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Firma zur Bezeichnung ihrer Filiale A. straße … in F. zu verwenden.

Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten.

Das Landgericht hat der Klage nach dem Hauptantrag stattgegeben und der Beklagten eine Umstellungsfrist eingeräumt. Die dagegen gerichtete Berufung hat das Berufungsgericht zurückgewiesen (OLG Köln WRP 1998, 1109).

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

Auf die Revision der Beklagten hat der Senat die Entscheidung des Berufungsgerichts aufgehoben und die Sache zur Feststellung der Kennzeichnungskraft des Unternehmenskennzeichens der Klägerin zurückverwiesen (BGH, Urt. v. 15.2.2001 - I ZR 232/98, GRUR 2001, 1161 = WRP 2001, 1207 - CompuNet/ComNet I).

Das Berufungsgericht hat die Klage daraufhin abgewiesen.

Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 4 MarkenG, §§ 1 und 16 UWG a.F. verneint und hierzu ausgeführt:

Eine Verwechslungsgefahr zwischen den Kollisionszeichen der Parteien i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG, § 16 UWG a.F. bestehe nicht. Diese erfordere nach der Revisionsentscheidung eine deutliche Steigerung der von Haus aus nur geringen Kennzeichnungskraft der Firmenbezeichnung der Klägerin, weil der Bundesgerichtshof eine große Zeichenähnlichkeit verneint habe. Bei der Beurteilung der Steigerung der Kennzeichnungskraft des Unternehmenskennzeichens "CompuNet" der Klägerin sei aufgrund des für die Berufungsentscheidung bindenden Revisionsurteils nur auf die "CompuNet Computer Vertriebs GmbH" und nicht auf eine etwaige Bekanntheit der Unternehmensgruppe

"CompuNet", der die Klägerin angehöre, abzustellen. Im Streitfall bestehe auch die Besonderheit, daß nicht einmal feststehe, daß die CompuNet Computer Vertriebs GmbH, mit der die Klägerin verschmolzen worden sei und von der sie ihre Priorität ableite, im Zeitpunkt der ersten Kollision im Jahre 1990 überhaupt im Verkehr als "CompuNet" bezeichnet worden sei. Die Gesellschaft sei im Januar 1984 als "AMC Microcomputerware Vertriebs GmbH" gegründet worden und habe erst im August 1985 in "CompuNet Computer Vertriebs GmbH" umfirmiert, obwohl die Konzernmutter den Bestandteil "CompuNet" bereits seit 1984 in ihrer Firma geführt habe. Angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung der Firmengruppe sei nicht auszuschließen, daß die Gesellschaft "AMC" einige Bekanntheit erlangt und auch nach der Umfirmierung bis zum Kollisionszeitpunkt im Frühjahr 1990 weiter unter "AMC" aufgetreten oder zumindest bekannt geblieben sei. Die Klägerin habe keine Umstände vorgetragen, die eine besondere Verkehrsbekanntheit für die "CompuNet Computer Vertriebs GmbH" im Jahre 1990 begründeten. Eine deutliche Erhöhung der von Hause aus schwachen Kennzeichnungskraft von "CompuNet" könne für die Klägerin danach nicht festgestellt werden.

Ein Anspruch gemäß § 1 UWG a.F. unter dem Gesichtspunkt der Rufausbeutung sei ebenfalls nicht begründet, weil nicht festgestellt werden könne, daß der Verkehr im Jahre 1990 die Bezeichnung "CompuNet" gerade mit der "CompuNet Computer Vertriebs GmbH" verbunden habe.

II. Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung und Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

Die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stehe der geltend gemachte Unterlassungsanspruch (§ 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und Abs. 4 MarkenG,

§ 16 UWG a.F., § 153 MarkenG) nicht zu, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

1. Der Bezeichnung "CompuNet" in der Firma der Klägerin kommt kennzeichenrechtlicher Schutz nach § 5 Abs. 2 MarkenG zu. Das hat der Senat bereits in seinem ersten Urteil angenommen (GRUR 2001, 1161). Dies gilt auch nach den zwischenzeitlich erfolgten Umfirmierungen der Klägerin und ist zwischen den Parteien nicht umstritten. Weiterhin kann die Klägerin als Rechtsnachfolgerin der 1985 in K. ansässig gewesenen "CompuNet Computer Vertriebs-GmbH" deren Priorität in Anspruch nehmen.

2. Der Auffassung des Berufungsgerichts, zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen der Parteien bestehe keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG, § 16 UWG a.F., kann auf der Grundlage der Feststellungen des Berufungsgerichts nicht gefolgt werden.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 15 Abs. 2 MarkenG, die unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände vorzunehmen ist, besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens der Klägerin und dem wirtschaftlichen Abstand der Tätigkeitsgebiete der Parteien (BGH, Urt. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, GRUR 1999, 492, 494 = WRP 1999, 523 - Altberliner; Urt. v. 21.2.2002 - I ZR 230/99, GRUR 2002, 898 f. = WRP 2002, 1066 - defacto).

a) Bei den Geschäftsbereichen der Parteien ist Branchenidentität gegeben (vgl. BGH GRUR 2001, 1161, 1162 - CompuNet/ComNet I).

b) Entgegen der Auffassung der Revision ist das Berufungsgericht in der angefochtenen Entscheidung zutreffend von keiner hohen Zeichenähnlichkeit ausgegangen und hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG von dem Grad der Kennzeichnungskraft des Unternehmenskennzeichens der Klägerin abhängig gemacht. Dies entspricht der rechtlichen Beurteilung in der ersten Revisionsentscheidung, in der der Senat anders als das Berufungsgericht in seinem ersten Urteil eine große Ähnlichkeit der Kollisionszeichen "CompuNet" und "ComNet" verneint hat, weil die mittlere Silbe "pu" im Klagekennzeichen dessen Gesamteindruck maßgeblich mitprägt und diese Silbe in dem Firmenbestandteil "ComNet" der Beklagten nicht enthalten ist. Daran war das Berufungsgericht gemäß § 565 Abs. 2 ZPO a.F. gebunden (vgl. BGHZ 3, 321, 324 f.; BGH, Urt. v. 3.4.1985 - IVb ZR 18/84, NJW 1985, 2029, 2030; Urt. v. 19.6.1995 - II ZR 58/94, NJW 1995, 3115, 3116; Zöller/Gummer, ZPO, 24. Aufl., § 563 Rdn. 3a; Wieczorek/Rössler, ZPO, 2. Aufl., § 565 Anm. B II b; Stein/Jonas/Grunsky, ZPO, 21. Aufl., § 565 Rdn. 8 und Rdn. 10). Denn die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG und der Zeichenähnlichkeit als einer ihrer Faktoren ist eine Rechtsfrage (vgl. BGHZ 138, 143, 156 - Les-Paul-Gitarren, m.w.N.; BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 509 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/ TISSERAND; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 14 Rdn. 146 f.; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdn. 512; v. Schultz/Schweyer, Markenrecht, § 14 Rdn. 71; zu § 16 UWG a.F.: Großkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 316). Allerdings setzt die Prüfung der Zeichenähnlichkeit tatsächliche Feststellungen zum Gesamteindruck der Zeichen voraus (vgl. BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 78/99, GRUR 2002, 342, 343 = WRP 2002, 326 - ASTRA/ ESTRA-PUREN). Soweit sich in der Tatsacheninstanz insoweit ein neuer Sachverhalt ergibt, greift die Bindungswirkung nach § 565 Abs. 2 ZPO a.F. nicht ein (vgl. BGH NJW 1985, 2029, 2030; Zöller/Gummer aaO § 563 Rdn. 3a). Anders

als die Revision meint, hat sich aber in bezug auf die Ähnlichkeit von "CompuNet" und "ComNet" kein neuer Sachverhalt ergeben, aus dem eine höhere Zeichenähnlichkeit folgen könnte. Nach den im ersten Revisionsurteil zugrunde gelegten Feststellungen wird der klangliche Gesamteindruck des Klagekennzeichens durch die Vokalfolge, der bei der Beurteilung des klanglichen Gesamteindrucks eine besondere Bedeutung zukommt, sowie dadurch geprägt, daß es drei Silben aufweist. Die mittlere Silbe "pu" des Klagekennzeichens hat der Senat als mitprägend erachtet, weil sich diese Silbe nicht an einer unauffälligen Stelle befindet. An dieser Beurteilung ändert sich auch dann im Ergebnis nichts, wenn entgegen der weiteren Annahme des Senats im ersten Revisionsurteil der Vokal der mittleren Silbe nicht wie bei der mittleren Silbe des Wortes "Computer" lang, sondern kurz ausgesprochen werden sollte, wie die Beklagte nach der Zurückverweisung vorgetragen und unter Beweis gestellt hat.

Durch die zwischenzeitlichen Umfirmierungen auf seiten der Klägerin ist die für die Prüfung der Verwechslungsgefahr maßgebliche Zeichenähnlichkeit nicht weiter verringert worden. Entscheidend für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist bei dem Klagekennzeichen weiterhin der Firmenbestandteil "CompuNet".

c) Die Firmenbezeichnung "CompuNet" weist von Hause aus nur geringe Kennzeichnungskraft auf (vgl. hierzu BGH GRUR 2001, 1161, 1162 - CompuNet/ComNet I, unter II 2 b aa).

Das Berufungsgericht meint, für die Feststellung einer Steigerung der Kennzeichnungskraft von "CompuNet" sei allein auf die Verkehrsbekanntheit des Unternehmenskennzeichens der 1992 mit der Unternehmensgruppe verschmolzenen CompuNet Computer Vertriebs GmbH abzustellen. Die durch die gesamte Unternehmensgruppe erlangte Bekanntheit des Firmenbestandteils

komme der Klägerin nicht zugute. Dieser rechtlichen Beurteilung des Berufungsgerichts kann nicht zugestimmt werden.

Den einzelnen Mitgliedsunternehmen einer Unternehmensgruppe kommt die Verkehrsbekanntheit eines einheitlich benutzten Unternehmenskennzeichens zugute, wenn der Verkehr das Kennzeichen auch dem einzelnen Unternehmen zuordnet (allg. Meinung: BGH, Urt. v. 17.3.1965 - Ib ZR 58/63, GRUR 1966, 38, 41 - Centra; Urt. v. 27.6.1975 - I ZR 81/74, GRUR 1975, 606, 607 = WRP 1975, 668 - IFA; Großkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 224 f.; Ingerl/Rohnke aaO § 15 Rdn. 56; zum Markenschutz: BGHZ 34, 299, 309 - Almglocke; BGH, Urt. v. 13.3.1964 - Ib ZR 119/62, GRUR 1964, 381, 384 - WKS-Möbel; Urt. v. 11.10.2001 - I ZR 168/99, GRUR 2002, 616, 617 = WRP 2002, 544 - Verbandsausstattungsrecht). Abweichendes ergibt sich auch nicht aus der Entscheidung im ersten Revisionsverfahren. Der Senat hat in diesem Urteil beanstandet, daß das Berufungsgericht die von der Klägerin behaupteten Umsatzzahlen von 1994 zugrunde gelegt hatte, obwohl sie bestritten waren, und diese auf das Jahr 1990 zurückgerechnet hatte, ohne daß eine kontinuierliche Geschäftsentwicklung dargelegt war. Daraus konnte das Berufungsgericht nicht den Schluß ziehen, für die Verkehrsbekanntheit des in Rede stehenden Unternehmenskennzeichens sei nicht auf die gesamte Unternehmensgruppe, sondern nur auf die CompuNet Computer Vertriebs GmbH abzustellen. Zu Recht macht die Revision geltend, daß auch die weitere vom Berufungsgericht für seine gegenteilige Ansicht herangezogene Begründung, es sei nicht auszuschließen, daß die Gesellschaft viereinhalb Jahre nach ihrer Umfirmierung noch unter der früheren Firmenbezeichnung "AMC" im Verkehr aufgetreten oder zumindest bekannt gewesen sei, ohne jeden Anhalt im Parteivortrag war und vom Berufungsgericht daher wegen des spekulativen Charakters dieser Annahme seiner Entscheidung nicht zugrunde gelegt werden durfte.

Das Berufungsgericht wird daher, wie der Senat bereits in der ersten Entscheidung ausgeführt hat, die weiteren Feststellungen zu der von der Klägerin geltend gemachten Steigerung der Kennzeichnungskraft durch Verkehrsbekanntheit für den maßgeblichen Kollisionszeitpunkt im Frühjahr 1990 zu treffen haben. Dabei wird es auf die gesamte unter dem Unternehmenskennzeichen "CompuNet" auftretende Unternehmensgruppe abzustellen haben. Sollte das Berufungsgericht die erforderlichen Feststellungen nicht aufgrund der vorgelegten Unterlagen treffen können, wird es den von der Klägerin angebotenen Zeugenbeweis zu den Umsatzzahlen der CompuNet-Gruppe zu erheben und, sollte dies ebenfalls für die abschließende Beurteilung der Kennzeichnungskraft des Unternehmenskennzeichens der Klägerin nicht ausreichen, das beantragte Sachverständigengutachten einzuholen haben.

Ullmann Bornkamm Büscher

Schaffert Bergmann