

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 70/78

URTEIL

Verkündet am

27. Juni 1980

Köhler,

Justizassistent

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Firma [REDACTED]-man GmbH, gesetzlich vertreten durch die Geschäfts-
führer Sven Ruben W [REDACTED], S [REDACTED]straße [REDACTED], H [REDACTED],
und Günther M [REDACTED], S [REDACTED]weg [REDACTED], W [REDACTED],

Beklagte und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

Firma M.A.N. M [REDACTED] A [REDACTED]-N [REDACTED] Aktiengesell-
schaft, gesetzlich vertreten durch den Vorstand Hans M [REDACTED],
S [REDACTED]straße [REDACTED], A [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 27. Juni 1980 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Frhr. v. Gamm und die Richter Alff, Dr. Merkel, Dr. Piper und Dr. Erdmann

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 15. Dezember 1977 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die im Jahre 1898 gegründete Klägerin ist eine M[REDACTED]-[REDACTED]. Zu ihrem Produktionsprogramm gehören neben Lastkraftwagen, Omnibussen und Motoren auch Druckmaschinen. Sie verwendet als Firmenkurzbezeichnung die Buchstabenfolge M.A.N. (auch in der Schreibweise M•A•N oder MAN) die eine Abkürzung der ausgeschriebenen Firma M[REDACTED] A[REDACTED]-N[REDACTED] AG darstellt.

- 3 -

Die Beklagte betreibt eine Druckfarbenfabrik. Sie ist seit dem 17. September 1974 im Handelsregister des Amtsgerichts T■■■■■ unter der Firma "■-man GmbH" eingetragen. Im geschäftlichen Verkehr hat sie ihre Firma auch in der Schreibweise "■-MAN GmbH" benutzt.

Die Klägerin hat die Beklagte auf Unterlassung der Verwendung der Firmenbezeichnung "■-MAN" (Klageantrag I) und auf Einwilligung in die Löschung der Firma "■-man GmbH" im Handelsregister in Anspruch genommen (Klageantrag II). Sie ist der Ansicht, zwischen ihrem Firmenschlagwort "MAN" und der Firma der Beklagten bestehe Verwechslungsgefahr im Sinne des § 16 UWG, so daß die Beklagte ihrem, der Klägerin, älteren Recht weichen müsse.

Die Beklagte hat die Verwechslungsgefahr mit der Begründung bestritten, die Tätigkeitsgebiete der Parteien, Maschinenbau und Druckfarbenherstellung, lägen so weit auseinander, daß Verwechslungen nicht zu befürchten seien, zumal die Einkäufer von Druckmaschinen bzw. Druckfarben Fachleute seien, die die Unterschiede der Bezeichnungen nicht verkennen würden. Im übrigen bestehe für die Wahl ihrer Firma ein berechtigtes Interesse. Denn sie sei eine Tochterfirma der gleichnamigen Firma "■.■-MAN", T■■■■■/Schweden. Diese Firma habe sich die Bezeichnung "■-MAN" in verschiedenen Ländern als Warenzeichen schützen lassen (nicht in Deutschland). Die Firma "■.■-MAN" in T■■■■■ sei auf dem skandinavischen Markt für Druckfabrikerzeugnisse vorherrschend, sie habe auch internationale Bedeutung. Auf dem internationalen Markt arbeiteten die Klägerin und die Gruppe "■-MAN" seit Jahrzehnten ohne Beanstandung nebeneinander. Seit Jahrzehnten betreibe die Gruppe "■-MAN" auch

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



Werbung im deutschen Raum und verkaufte Druckfarben nach Deutschland. Der Absatz sei bis 1967 im wesentlichen auf Anfrage von Interessenten erfolgt, ab 1967 sei der Umfang der Lieferungen gesteigert worden.

Die Klägerin ist dem entgegengetreten und hat ferner darauf verwiesen - was unstreitig ist -, daß sie Inhaberin folgender Warenzeichen (Wortzeichen) sei:

881 351	M•A•N
838 036	M•A•N
884 784	MAN
100 783	MAN
641 584	Man
761 706	MAN-METROBUS
638 873	MAN-Turbo-Diesel
898 462	MAN-STÜLB
675 337	MAN-M-Motor
845 274	MANAS
884 964	ROMAN
835 267	mandata
916 617	Euroman
916 616	Gravoman
916 618	Helioman
916 707	Colorman
911 259	Lithoman

sämtlich unter anderem für Erzeugnisse des Maschinenbaus geschützt, und daß sie im Bereich des Druckmaschinenbaus folgende Maschinenbezeichnungen verwende:

EUROMAN
GRAVOMAN
HELIOMAN
COLORMAN
LITHOMAN
ROTOMAN
ULTRA-M.A.N. G.

Das Landgericht hat der Beklagten antragsgemäß bei Meidung von Ordnungsmitteln verboten, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung "●-MAN" zu benutzen und die Beklagte verurteilt, gegenüber dem Amtsgericht T■■■■ - Registergericht - in die Löschung ihrer im Handelsregister für T■■■■ in der Abteilung B unter der Nummer HRB ■■■■ eingetragenen Firmenbezeichnung "■-man GmbH" einzuwilligen.

Dagegen hat die Beklagte Berufung eingelegt. In der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht hat sich die Beklagte bei Meidung einer Vertragsstrafe verpflichtet, es zu unterlassen, zur Kennzeichnung ihres Unternehmens in der Bundesrepublik Deutschland die Bezeichnung "■-MAN" zu benutzen. Daraufhin haben die Parteien den Rechtsstreit insoweit (Klageantrag I) übereinstimmend für erledigt erklärt. Hinsichtlich des restlichen Streitstoffes (Klageantrag II) hat das Oberlandesgericht die Berufung zurückgewiesen und der Beklagten auch die Kosten des erledigten Streitteils auferlegt.

Dagegen richtet sich die Revision der Beklagten mit der sie beantragt,

1. das Berufungsurteil aufzuheben,

2. in Abänderung von Ziff. II. des Tenors des Urteils des Landgerichts München I vom 3. November 1976 die auf Einwilligung in die Löschung der Firmenbezeichnung "■-man GmbH" gerichtete Klage abzuweisen.

Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen. Im Revisionsverfahren hat die Klägerin einen Handelsregisteraus- zug überreicht, aus dem sich ergibt, daß die Klägerin seit dem 5. März 1980 wie folgt firmiert: "M.A.N M■■■■■■■■■■ A■■■■■■■■■■-N■■■■■■■■■■ Aktiengesellschaft".

Entscheidungsgründe

I. Das Berufungsgericht - anders als das Landgericht, das die Verurteilung auf das Vorliegen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr gestützt hatte - bejaht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der von ihm als durchgesetzt und damit schutzfähig angesehenen Firmenabkürzung "MAN" - in jeder der drei Schreibweisen - und der Firma "■-man GmbH" der Beklagten. Es beschränkt sich dabei auf die Feststellung der Verwechslungsfähigkeit im Hinblick auf den schriftbildlichen Eindruck. Die Bezeichnung der Klägerin, so stellt es fest, habe beim allgemeinen Publikum einen Bekanntheitsgrad von 80 %, in Kreisen des von beiden Parteien angesprochenen Druckgewerbes von 100 %. In den sich daraus ergebenden weiten Schutzbereich greife die Beklagte mit ihrer Firmenbezeichnung ein, weil die Buchstabenfolge "MAN" identisch darin wiederkehre. Demgegenüber träten die Abweichungen - Kleinschreibung, vorangestelltes "■" und Bindestrich zwischen "■" und "man" - so stark zurück, daß sie

vom flüchtigen Verkehr nicht wahrgenommen würden. Dies gelte auch für den in Betracht kommenden Kreis von Fachleuten. Die Verwechslungsgefahr werde insbesondere nicht durch die Kleinschreibung von "man" in der Firma der Beklagten ausgeschlossen, was das Berufungsgericht mit Hinweisen auf eine allgemeine, gerade Druckern bekannte Tendenz zur Kleinschreibung, der Üblichkeit dieser Schreibart im Telegramm- und Fernschreibverkehr und der langjährigen Praxis der Klägerin begründet, ihre Telegrammadresse mit "manwerk" oder "Manwerk N[REDACTED]" anzugeben. Die Buchstabenverbindung "man" bezeichne in dieser Schreibart in der deutschen Sprache auch keinen bestimmten Sinn, der der Gefahr von Verwechslungen entgegenwirken könne. Die Beklagte könne sich auch nicht, so führt das Berufungsgericht weiter aus, im Hinblick auf ihre gleichnamige ausländische Muttergesellschaft auf ein Recht zum Gebrauch des eigenen Namens berufen. Es könne insoweit auch keine Besonderstellung von Tochtergesellschaften ausländischer Firmen gegenüber inländischen Unternehmen geben. Auch verwirkt sei der Klageanspruch nicht. Denn die Beklagte selbst habe noch keinen schutzwürdigen Besitzstand erworben und auf einen etwa von ihrer Muttergesellschaft erworbenen - allerdings nicht ausreichend dargelegten - Besitzstand könne sich die Beklagte nach Lage des Falles nicht berufen.

Das Berufungsgericht hat den Löschungsanspruch hilfsweise auch unter dem Gesichtspunkt des § 12 BGB im Hinblick auf eine Verwässerungsgefahr geprüft. Auch insoweit hat es ihn für begründet erklärt.

II. Die Revision hat im Ergebnis keinen Erfolg, weil die getroffenen Feststellungen jedenfalls die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne rechtfertigen.

Wie schon das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, liegt bei der festgestellten Bekanntheit des Firmenschlagwortes "MAN" und der Bedeutung, die die Klägerin als Maschinenhersteller, insbesondere auch von Druckmaschinen, nach der Kenntnis der betreffenden Fachkreise besitzt, für diese der Gedanke nahe, es handle sich bei der so firmierenden Beklagten um ein der Klägerin wirtschaftlich und organisatorisch nahestehendes Unternehmen. Hierfür spricht, daß der Firmenbestandteil "man" einerseits durch die Absetzung von dem Anfangsbuchstaben "M" als eigenwertig erscheint, andererseits die Übernahme einer bekannten Kurzbezeichnung in eine zusammengesetzte Wortkombination erfahrungsgemäß nur geduldet wird, wenn der Inhaber der bekannten Bezeichnung dem zustimmt, eine solche Zustimmung wiederum regelmäßig nur verbundenen Unternehmen, diesen aber nicht selten, erteilt wird. Zwar mögen einem Wiedererkennen der Firmenabkürzung "MAN" in der Firma "M-man GmbH" einige Umstände entgegenwirken. So wird für an die Schreibweise "M·A·N" gewöhnte Verkehrskreise, die die Bezeichnung als Einzelbuchstaben sprechen, in klanglicher Hinsicht ein Berührungspunkt nicht gerade naheliegen. Doch hat das Berufungsgericht festgestellt, daß die Klägerin ihre Bezeichnung auch ohne Punkte und damit als Wort aussprechbar gebraucht und im Verkehr durchgesetzt hat. Diese Feststellung ist belegt, u.a. durch die vorgelegten Presseauszüge, in denen die Klägerin weitgehend in dieser Schreibweise genannt wird, die im übrigen auch dem Bedürfnis des Verkehrs nach einer einfachen geläufigen Ausdrucksweise entgegenkommt. Die Bezeichnung der Druckmaschinen, wie "Euroman", "Gravoman", "Helioman" usw. mag ebenfalls da-

hin wirken, daß im Druckgewerbe jedenfalls ein nicht unerheblicher Teil des Verkehrs die Beklagte auch, oder nur, als "MAN" (in Wortaussprache und Schreibweise) kennt. Unter solchen Umständen kann die Kleinschreibung von "man" in der Firma der Beklagten angesichts der jedenfalls im Druckgewerbe als bekannt vorauszusetzenden Zeitströmung, die eine solche Schreibweise als modern versteht, kein entscheidendes Argument gegen die Annahme eines Wiedererkennens von "MAN" in "man" sein. Auch die Branchenverschiedenheit der Unternehmen spricht in diesem Zusammenhang nicht gegen die Annahme der Verwechslungsgefahr. Denn da die Klägerin Maschinen herstellt und anbietet, zu deren Verwendung Druckfarben notwendig sind, muß es jedenfalls Fachleuten nicht ungewöhnlich erscheinen, daß die Klägerin, zwar nicht im eigenen Unternehmen, was ungewöhnlich wäre, wohl aber durch ein selbständiges, aber verbundenes Unternehmen auch auf diesem Gebiet tätig wird.

Die Revision macht zur Frage der Verwechslungsgefahr noch geltend, es müsse berücksichtigt werden, daß die Muttergesellschaft der Beklagten die "■.●-Man" in T■■■■■■/Schweden sowohl in Dänemark als auch in den Beneluxländern für die Bezeichnung "●-MAN" Warenzeichenschutz genieße und in Dänemark das Tochterunternehmen "■.●.-●-MAN" besitze. Dadurch erhalte die Beurteilung der Verwechslungsgefahr einen gemeinschaftsrechtlichen Einschlag. Es stelle sich die Frage, ob es mit den Artikeln 30, 36 EWGV vereinbar sei, dem inländischen Firmeninhaber ein Verbotungsrecht zu gewähren, wenn dessen Muttergesellschaft das angegriffene Kennzeichnungsmittel bereits befugterweise innerhalb der EG warenzeichenmäßig oder firmenmäßig benutze und durch unterscheidungskräftige Zusätze der Verwechslungsgefahr entgegenwirke. Solche unterscheidungskräftigen Zusätze verwende hier die Beklagte durch die Angabe "Druckfarbenfabrik" und vor

allein durch ihr bekanntes Firmensymbol, das stilisierte Männchen "mit dem ● als Kopf". Auch damit kann die Revision nicht durchdringen. Der Senat hat zwar in seinem Urteil vom 3. Juni 1977 (GRUR 1977, 719, 724 - Terranova/Terrapin), auf das die Revision abhebt, im Hinblick auf die Vorlageentscheidung des EuGH in dieser Sache (GRUR Int 1976, 402 = NJW 1976, 1578) darauf hingewiesen, daß im Falle der Ausdehnung des Geschäftsverkehrs eines Unternehmens in einem Mitgliedstaat in den Bereich eines anderen Mitgliedstaats im Hinblick auf erforderliche Maßnahmen zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr auch zu berücksichtigen sei, ob auf Grund der Besonderheiten des gemeinsamen Marktes eine Verwechslungsgefahr zwischen Kennzeichnungen von Unternehmen aus verschiedenen Mitgliedstaaten nicht bereits durch eindeutige, nicht übersehbare Zusätze über die Herkunft der Ware aus dem Unternehmen eines anderen Mitgliedstaats behoben werden könne, was selbst bei im übrigen ähnlichen Kennzeichnungen die Annahme auch von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen ausschließen könne. Solche Voraussetzungen sind jedoch im Streitfall in verschiedener Hinsicht nicht gegeben. Weder handelt es sich bei der Mutterfirma der Beklagten um ein Unternehmen aus einem Mitgliedstaat der EWG, noch enthalten die genannten Zusätze einen Hinweis auf die Herkunft aus Schweden, geschweige denn aus einem EWG-Mitgliedsland, noch sind sie in dieser Hinsicht eindeutig und unübersehbar. Sie enthalten vielmehr insoweit überhaupt keinen Hinweis. Die Tatsache allein, daß die schwedische Muttergesellschaft der Klägerin gleichlautende Warenzeichen in einigen EWG-Ländern und eine weitere so firmierende Tochtergesellschaft in Dänemark hat, bietet jedenfalls im Streitfall keinen Ansatzpunkt für die Anwendung der §§ 30, 36 EWG-Vertrag. Die Beklagte hat nicht vorgetragen, daß überhaupt ein Warenverkehr zwi-

schen Mitgliedstaaten der EG in Frage steht, dessen Beschränkung nach Art. 30 verboten sein könnte. Nach dem Akteninhalt stellt die Beklagte die von ihr angebotenen Druckfarben im Inland her, importiert sie insbesondere nicht aus einem Mitgliedsland. Sie bietet sie auch, jedenfalls ist Gegenteiliges nicht ersichtlich, nur im Inland an. Bei einer solchen Fallgestaltung gilt vielmehr unverändert der vom Bundesgerichtshof schon früher aufgestellte Grundsatz, daß das Interesse einer Firma, auf die Zugehörigkeit zu ihrer ausländischen Muttergesellschaft bereits in ihrer Firmenbezeichnung hinweisen zu können, für sich allein nicht ausreicht, einer besser berechtigten inländischen Firma aufzubürden, in gewissem Umfange eine Verwechslungsgefahr und damit eine Entwertung ihrer Kennzeichnungsrechte in Kauf zu nehmen (vgl. BGH GRUR 1968, 212, 214 - Hellige). Eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof, wie sie die Revision beantragt, ist unter diesen Voraussetzungen nicht geboten.

Die Ausführungen, mit denen das Berufungsgericht eine Verwirkung des Klageanspruchs verneint hat, greift die Revision ohne Erfolg an. Das Berufungsgericht ist von den in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs anerkannten Grundsätzen ausgegangen, wonach es für die erfolgreiche Erhebung des Verwirkungseinwandes im Zeichenrecht genügt, daß durch eine länger andauernde redliche und ungestörte Benutzung einer Kennzeichnung ein Zustand geschaffen ist, der für den Benutzer einen beachtlichen Wert hat, ihm nach Treu und Glauben erhalten bleiben muß und den auch der Verletzte ihm nicht streitig machen kann, wenn er durch sein Verhalten diesen Zustand erst ermöglicht hat (BGH GRUR 1966, 427, 428 - Prince Albert m.w.N.). Insoweit hat es als Zeitraum der ungestörten Benutzung durch die Beklagte die Zeitspanne von der Eintragung der Beklagten im Handelsregister (1.9.74) bis zur Einreichung der Klage (10.2.76) zugrunde gelegt. Die Revision macht

dazu geltend, die Beklagte habe die Kennzeichnung "G-man" warenzeichenmäßig in steigendem Maße bereits seit 1967 verwendet, was das Berufungsgericht hätte berücksichtigen müssen. Ein Rechtsfehler liegt jedoch darin nicht, weil es sich dabei auch nach dem Vortrag der Beklagten um Vertriebshandlungen der schwedischen Muttergesellschaft in Deutschland gehandelt hat. Ein eigener Besitzstand der Beklagten konnte nicht vor ihrer Entstehung begründet worden sein, so daß sich nur die vom Berufungsgericht auch erörterte Frage stellen konnte, ob ein etwaiger inländischer Besitzstand der Muttergesellschaft im Rahmen der Interessenabwägung zu Gunsten der Beklagten zu berücksichtigen sei. Diese Frage bedarf jedoch keiner Entscheidung, weil eine warenzeichenmäßige Benutzung, auch wenn sie gegenüber der Klägerin berechtigt gewesen oder, wie hier zu Gunsten der Beklagten ungeprüft unterstellt werden mag, von dieser wegen Verwirkung zu dulden wäre, noch nicht den Schluß rechtfertigt, daß der Inhaber einer ähnlichen Firma dann auch die Verwendung des Warenzeichens als Bestandteil der Firma einer neu einzutragenden inländischen Tochtergesellschaft dulden müsse, wenn dies zu Verwechslungen mit der älteren Firma führen kann. Dem steht vielmehr der allgemeine Grundsatz entgegen, daß derjenige, der einen bestehenden Zustand verändern will, Rechte Dritte zu beachten hat (vgl. BGHZ 19, 23, 29 - Magirus und für den umgekehrten Fall BGHZ 45, 246, 249 - Merck). Soweit das Berufungsgericht ausführt, die Beklagte könne sich auf einen (ausländischen) Besitzstand ihrer Muttergesellschaft nicht berufen, will es entgegen der Auslegung, die die Revision dem gibt, die Berücksichtigung eines ausländischen Besitzstandes im Rahmen des Verwirkungseinwandes nicht grundsätzlich, sondern nur im konkreten Fall ablehnen. Das ergibt sich aus dem Zusammenhang, insbesondere daraus, daß das Berufungsgericht auf die vom Streitfall abweichende Besonderheit des dem Prince-Albert-

Urteil des Bundesgerichtshofs (aaO) zugrundeliegenden Sachverhalts verweist. Diesen Unterschied sieht es darin, daß in jenem Fall der Inhaberin des Klagezeichens, eines seit Jahrzehnten unbenutzten Vorratszeichens, kein schutzwürdiges Interesse an einem Verbot des Gegenzeichens zur Seite stand, während im Streitfall die Firma der Klägerin einen wertvollen Besitzstand darstelle. Im vorliegenden Fall ist es schon deshalb nicht rechtsfehlerhaft, daß das Berufungsgericht den behaupteten ausländischen Besitzstand der Muttergesellschaft der Beklagten nicht als entscheidungserheblich angesehen hat, weil die Beklagte dazu nur - pauschale - Behauptungen über den Gebrauch der Bezeichnungen, nicht aber über den Umfang der Benutzung und die wirtschaftliche Bedeutung aufgestellt hat, so daß es schon an den Grundlagen für eine Abwägung fehlt. Läßt sich danach schon kein schutzwürdiger Besitzstand, sei es der Beklagten, sei es der Muttergesellschaft feststellen, so kann dahingestellt bleiben, ob die Beklagte aus den Schreiben der Klägerin aus den Jahren 1953 und 1963, die die Frage der Kollision der Bezeichnungsrechte in Schweden betrafen, ohne weiteres Schlußfolgerungen für den Gebrauch der Firma "●-man GmbH" in Deutschland ziehen durfte.

Die Revision wendet sich ferner gegen die als Hilfsbegründung aufzufassenden Ausführungen, mit denen das Berufungsgericht den umstrittenen Firmengebrauch auch unter dem Gesichtspunkt des § 12 BGB (Verwässerungsgefahr) für unzulässig hält. Da die Verurteilung bereits aufgrund des § 16 UWG gerechtfertigt ist, bedarf es darauf keines Eingehens.

15

- 14 -

Die Revision war danach mit der Kostenfolge aus
§ 97 ZPO zurückzuweisen.

v. Gamm

Alff

Merkel

Piper

Erdmann