

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

UWG § 16

Fürstenberg

- a) Der Erfahrungssatz, daß bekannte europäische Damenoberbekleidungshersteller auch modische Zusatzartikel, wie Modeschmuck, Taschen, Schuhe, daneben auch Parfümeriewaren, unter ihrem Namen auf den Markt bringen oder im Lizenzwege bringen lassen und daß der Verkehr solche Waren ungeachtet der Branchenverschiedenheit dieser Waren dem Namensträger zuschreibt, kann nicht ohne weiteres auf die Erzeugnisse eines kleineren Unternehmens übertragen werden, das noch keinen weit bekannten Namen hat und mit Nachtwäsche, Hausbekleidung sowie Bade- und Strandbekleidung eher am Rande desjenigen Sortiments liegt, für das dieser Erfahrungssatz besteht.
- b) Der Inhaber eines prioritätsjüngeren Warenzeichens, das den Namen eines Mitgesellschafters enthält, kann sich gegenüber einer Firma, die den Namen eines Mitgesellschafters enthält, im Falle der Verwechslungsfähigkeit nicht auf die Grundsätze zum Recht der Gleichnamigen berufen (Ergänzung zu BGHZ 45, 246, 249 - Merck).

BGH, Urt. v. 12. Dezember 1985 - I ZR 1/84 - OLG Hamburg
LG Hamburg

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 1/84

URTEIL

in dem Rechtsstreit

Verkündet am:
12. Dezember 1985
Wolf
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

D.v.F. International S.A., gesetzlich vertreten durch ihren
Verwaltungsrat Dr. Dr. Herbert B[REDACTED], A[REDACTED]straße [REDACTED],
FL-[REDACTED] V[REDACTED],

Beklagte und Revisionsklägerin,

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

g e g e n

Gö[REDACTED] Wäsche- und Bekleidungsfabrik Be[REDACTED] von F[REDACTED]-
[REDACTED] GmbH & Co. KG, vertreten durch ihre alleinige Komplementärin
Gö[REDACTED] Wäsche- und Bekleidungsfabrik Be[REDACTED] von F[REDACTED]
Verwaltungs-Gesellschaft mbH, diese gesetzlich vertreten durch
ihren alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer Be[REDACTED]
Freiherr von F[REDACTED], S[REDACTED]straße [REDACTED], Gö[REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

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

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 12. Dezember 1985 durch die Richter Dr. Merkel, Dr. Piper, Dr. Erdmann, Dr. Teplitzky und Dr. Mees

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 24. November 1983 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 ist 1974 aus dem Unternehmen des Einzelkaufmanns Be[REDACTED] von F[REDACTED] hervorgegangen, das im Jahre 1938 in das Handelsregister eingetragen worden ist. Sie führt seit 1938 die Firma "Gö[REDACTED] Wäsche- und Bekleidungsfabrik Be[REDACTED] von F[REDACTED]".



Das Unternehmen stellte ursprünglich Leib- und Nachtwäsche für Damen und Herren her. Die Produktion von Herrenartikeln wurde später aufgegeben. Das Angebot für Damen wurde zunächst auf Badebekleidung ausgedehnt. Derzeit befaßt sich die Klägerin vorzugsweise mit der Herstellung und dem Vertrieb von Nachtwäsche und Morgenmänteln, Hausbekleidung sowie Strand- und Badebekleidung. Mit ihrer Werbung wendet sie sich nach ihren Angaben vor allem an Damen im Alter von 25 bis 50 Jahren, die einer gehobenen Gesellschaftsschicht angehören und über entsprechende finanzielle Mittel verfügen.

Seit der Gründung im Jahre 1938 benutzt das Unternehmen die Bezeichnung "F[REDACTED]" in Alleinstellung auf Briefbögen, in der Werbung und zur Kennzeichnung der von ihm hergestellten Waren. Auch von Geschäftspartnern wird die Kurzform "F[REDACTED]" verwendet. Außerdem ist die Klägerin Inhaberin der eingetragenen Warenzeichen Nr. [REDACTED] und 806 075, beides Wortzeichen "F[REDACTED]", mit Prioritäten vom 3. April 1958 und 23. Februar 1965.

Die Beklagte ist eine im Jahre 1975 gegründete Import-Export-Gesellschaft liechtensteinischen Rechts. Die Abkürzung "D.v.F." steht für die Gesellschafterin Diane von F[REDACTED].

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Priorität vom 17. Januar 1976 eingetragenen Warenzeichens Nr. [REDACTED] "Diane von F[REDACTED]", dessen Warenverzeichnis die im folgenden Klageantrag enthaltenen Waren enthält.

Die Klägerin nimmt, gestützt auf ihr Firmenschlagwort "F[REDACTED]", die Beklagte auf Unterlassung und Löschung in Anspruch. Sie hat vor dem Berufungsgericht zuletzt beantragt,

die Beklagte zu verurteilen,

1. es zur Meidung von Ordnungsmitteln zu unterlassen,

Waren der im Verzeichnis des Warenzeichens [REDACTED] eingetragenen Art, soweit diese für weibliche Personen (Damen) bestimmt sind, nämlich

Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Parfümerien; Modeschmuck, Handtaschen, Brieftaschen, Geldbeutel, Sonnen- und andere Brillen; Gepäckbehälter, nämlich Koffer, Mappen, Aktentaschen; Reisenecessaires; Schuhwaren; Rauchwaren als Bekleidungsstücke;

oder ihre Verpackung oder Umhüllung mit dem Zeichen "Diane von F[REDACTED]" zu versehen oder versehen zu lassen, so bezeichnete Waren in Verkehr zu setzen oder feilzuhalten oder in Verkehr setzen oder feilhalten zu lassen sowie auf Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen, Empfehlungen, Rechnungen oder dgl. das Zeichen anzubringen oder anbringen zu lassen und Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen oder dgl., die mit dem Zeichen versehen sind, im geschäftlichen Verkehr zu verwenden oder verwenden zu lassen;

2. durch Erklärung gegenüber dem Deutschen Patentamt in die Teil-Löschung des in die Zeichenrolle eingetragenen Warenzeichens [REDACTED] "Diane von F[REDACTED]" durch Aufnahme des folgenden oder gleichsinnigen Zusatzes zum Warenverzeichnis: "sämtliche Waren für männliche Personen (Herren) bestimmt" einzuwilligen.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Das Berufungsgericht hat die Beklagte entsprechend dem Klageantrag verurteilt und ihr die Kosten beider Instanzen - mit Ausnahme der durch ursprüngliche Anrufung des Landgerichts München entstandenen Mehrkosten - auferlegt.

Mit ihrer Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter; hilfsweise stellt sie die Kostenentscheidung des Berufungsgerichts zur Überprüfung. Die Klägerin beantragt die Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe

I. Das Berufungsgericht hat die Klageansprüche als gemäß § 16 UWG begründet erachtet. Es hat dazu ausgeführt:

1. Die Beklagte habe die Zeichenbenutzung zu unterlassen, soweit es um die Kennzeichnung von Waren gehe, die für Damen bestimmt seien.

Der Firmenbestandteil "F[REDACTED]" werde von der Klägerin schlagwortartig im Briefkopf und in der Werbung verwendet; er sei daher selbständig schutzfähig. Mit ihm sei das prioritätsjüngere Kennzeichen "Diane von F[REDACTED]" verwechslungsfähig, weil dessen kennzeichnungskräftiger Bestandteil nicht der Vorname Diane, sondern der Zuname "F[REDACTED]-[REDACTED]" sei. Die zum Recht der Gleichnamigen entwickelten Grundsätze der Rechtsprechung griffen zugunsten der Beklagten nicht ein, da es im vorliegenden Fall ausschließlich um die

warenzeichenmäßige Benutzung des Namens "F[REY]" gehe.

Der Verwechslungsgefahr stehe es nicht entgegen, daß die in Frage stehenden Waren nicht gleichartig im warenzeichenrechtlichen Sinne seien; denn es liege aus der Sicht des Verkehrs eine solche Branchennähe vor, daß zumindest ein nicht unerheblicher Teil des Verkehrs - unabhängig von einer Verkehrsgeltung des Namens der Klägerin - veranlaßt werde, aufgrund der Ähnlichkeit der Bezeichnungen auf eine Herkunft der Waren aus demselben Betrieb oder wenigstens auf irgendwelche geschäftlichen Zusammenhänge zu schließen. Der Verkehr halte es schon von vorneherein für ohne weiteres möglich, daß, wer Damenoberbekleidung herstelle, dazu auch - unter derselben Bezeichnung - als Ergänzung zur Bekleidung farblich und materialmäßig abgestimmte Zusatzartikel wie Modeschmuck, Taschen und Schuhe auf den Markt bringe oder durch Lizenznehmer bringen lasse. Dies gelte ganz allgemein für alle Produkte, die zur Ausstattung einer modebewußten Dame gehörten, somit für alle Waren, für die das beanstandete Warenzeichen eingetragen sei, insbesondere auch für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege sowie Parfümerien. Dem entspreche die langjährige Entwicklung bekannter europäischer Modehäuser, die dazu übergegangen seien, ihr Warensortiment auf einen Großteil der für eine modebewußte Dame notwendigen Artikel auszudehnen und unter ihrem Namen Zusatzartikel zur Bekleidung zu vertreiben oder vertreiben zu lassen. Andererseits brächten auch die Hersteller von Parfümerien und Kosmetika mit eingeführtem Namen Damenoberbekleidung auf den Markt.

Erschienen unter diesen Umständen auf dem Markt unter derselben oder einer verwechslungsfähigen Bezeichnung verschiedene Waren, die zur Gesamtausstattung der modebewußten Dame gehörten, so würden zumindest nicht völlig unerhebliche Teile des Verkehrs diese Waren demselben Unternehmen bzw. - in einem Fall wie dem vorliegenden - dem Unternehmen zuordnen, das diese Bezeichnung firmenmäßig führe.

Dies geschehe nicht nur dann, wenn es sich um eingeführte Namen handele, sondern gelte auch, wenn das Unternehmen noch keinen bekannten Namen habe. Der Verkehr sei es nämlich gewohnt, seine Vorstellungen aufgrund seines Vorverständnisses zu entwickeln.

Es ändere auch nichts, daß die Klägerin im maßgebenden Zeitpunkt nicht Oberbekleidung, bei der solche Sortimentsausweitungen bekannt seien, sondern vorzugsweise Nachtwäsche, Morgenmäntel, Hausbekleidung sowie Strand- und Badebekleidung hergestellt habe. Die Übergänge zwischen Haus- und Strandbekleidung einerseits und Oberbekleidung seien fließend, und auch insoweit kämen die umstrittenen Zusatzartikel als Ergänzung in Betracht.

2. Auch der Löschungsanspruch der Klägerin ergebe sich aus diesen Erwägungen in dem beantragten Umfang.

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

1. Erfolglos rügt die Revision allerdings, daß der Klageantrag und der ihm folgende Urteilsausspruch des Berufungsgerichts nicht hinreichend bestimmt seien, weil jedenfalls bei Mitteln der Körperpflege, Brieftaschen, Geldbeuteln, Koffern, Mappen, Aktentaschen und Reise-necessaires der Gebrauch sowohl durch weibliche als auch männliche Personen gleichermaßen in Betracht kommen könne. Auch insoweit erlaubt die Fassung des Urteilsausspruchs eine hinreichende Abgrenzung. Das Urteil spricht im vorliegenden Fall lediglich das Verbot der Kennzeichnung solcher Waren aus, die ausschließlich für weibliche Personen bestimmt sind. Sind die Waren in ihrer üblichen Bestimmung sowohl für Damen als auch für Herren geeignet, so sind sie im Sinne des Urteils nicht für weibliche Personen "bestimmt" und fallen somit nicht unter das Verbot.

2. Soweit die Revision ein Rechtsschutzbedürfnis für die Unterlassungsklage deshalb in Frage stellt, weil das angefochtene Urteil eine Koexistenz der Bezeichnung "F [REDACTED]" auf manchen Warengeweben - jeweils unterschieden für Damen und Herren - zur Folge haben könne, was zu einer Erhöhung der Verwechslungsgefahr führen müsse, beachtet sie nicht hinreichend, daß durch das Berufungsurteil eine solche Koexistenz nicht zugelassen wird. Das Berufungsgericht hat vielmehr ausdrücklich offengelassen (BU S. 24 Abs. 2), ob die Verwendung der Kennzeichnung für Herrenartikel oder neutrale Artikel zulässig wäre, da hierüber nach dem Klageantrag nicht zu befinden war.

3. Ohne Rechtsverstoß hat das Berufungsgericht auch angenommen, daß die Bezeichnung "F[REDACTED]" für sich allein als Bestandteil der Firma der Klägerin Rechtsschutz nach § 16 UWG genießt. Aus einer Firmenabkürzung kann auch ohne Verkehrsgeltung gegen eine mit ihr verwechslungsfähige jüngere Bezeichnung vorgegangen werden, wenn es sich bei der Abkürzung um einen unterscheidungskräftigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen (BGHZ 11, 214, 216 - KfA). Dies trifft hier zu. Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß die Klägerin ihr Unternehmen selbst im Briefkopf und in der Werbung schlagwortartig als "F[REDACTED]" bezeichnet und daß diese Bezeichnung von Natur aus namensmäßige Unterscheidungskraft aufweise, so daß es auf die Frage der Verkehrsdurchsetzung insoweit nicht ankomme.

4. Ohne Erfolg rügt die Revision schließlich auch, daß das Berufungsgericht für die hier vorliegende Fallgestaltung die Grundsätze für unanwendbar gehalten hat, die die Rechtsprechung zum Recht der Gleichnamigen entwickelt hat. Diese Grundsätze beziehen sich auf den Fall, daß Unternehmen einander im Geschäftsverkehr unter gleicher Firma oder anderer namensmäßiger Bezeichnung gegenübertreten. Hier handelt es sich dagegen darum, daß ein verwechslungsfähiger Name nicht als Firmenbezeichnung, sondern als (prioritätsjüngeres) Warenzeichen verwendet werden soll. Der Bundesgerichtshof hat in der Merck-Entscheidung (BGHZ 45, 246, 249 f) bereits aus-

gesprochen, daß dann, wenn ein mit einem eingetragenen Warenzeichen gleichlautender Name als prioritätsjüngeres Warenzeichen eingetragen werden soll, die für Gleichnamige entwickelten Grundsätze nicht anwendbar sind, weil ein Bedürfnis für die Eintragung des Namens auch als Warenzeichen in weit geringerem Maße besteht als für die Führung des eigenen Namens als Firma. Davon ist auch für Fälle der vorliegenden Art auszugehen. Zwar handelt es sich hier nicht um das Zusammentreffen zweier Warenzeichen. Doch gilt, was für diesen Fall gesagt ist, erst recht für das Zusammentreffen zwischen einem Warenzeichen mit einer prioritätsälteren Firmenbezeichnung.

5. a) Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr hat das Berufungsgericht auch ohne Rechtsfehler angenommen, daß der Anspruch aus § 16 UWG sich nicht nur gegen die Verwendung einer gleichen oder ähnlichen Kennzeichnung für gleichartige Waren richtet, sondern auch dann eingreift, wenn die mit einer verwechslungsfähigen Kennzeichnung versehenen Waren denen des Firmenrechtsinhabers so nahe stehen, daß zumindest ein nicht unerheblicher Teil des Verkehrs veranlaßt wird, angesichts der Ähnlichkeit der Bezeichnungen auch auf eine Herkunft der Waren aus demselben Betriebe oder wenigstens auf irgendwelche geschäftlichen Zusammenhänge der Unternehmen zu schließen (vgl. zuletzt BGH Urt. v. 9.2.1984 - I ZR 11/82, GRUR 1984, 471, 472 - Gabor/Caber; Urt. v. 26.9.1985 - I ZR 181/83, Urteilsabdr. S. 12 - Zentis, jeweils m.w.N.).

b) Das Berufungsgericht hat jedoch seine Feststellung, daß in der Vorstellung des Verkehrs eine entsprechende Nähe zwischen den hier in Frage stehenden Warenbezeichnungen der Parteien bestehe, mit der allein zugrunde gelegten Berufung auf die Lebenserfahrung nicht ausreichend begründet.

Allerdings liegt es in Anbetracht der früher bekanntermaßen deutlichen Abgrenzung der einschlägigen Herstellungsbereiche nahe anzunehmen, daß die langjährige Entwicklung des Sortiments bekannter europäischer Modehäuser dahin, daß ein Damenoberbekleidungshersteller als Ergänzung der Bekleidung farblich und materialmäßig abgestimmte Zusatzartikel wie Modeschmuck, Taschen und Schuhe auf den Markt bringt oder durch Lizenznehmer auf den Markt bringen läßt, zu der Vorstellung des Verkehrs geführt hat, Artikel von Hause aus sehr unterschiedlicher Art könnten aus ein und demselben Unternehmen kommen, sofern sie unter gleichen oder verwechslungsfähigen Bezeichnungen vertrieben werden und für den Zweck der modischen Ausstattung von Damen bestimmt sind. Aber die Feststellung des Berufungsgerichts, eine solche Vorstellung erstrecke sich ohne weiteres auch auf die Erzeugnisse eines Unternehmens, das noch keinen weitbekannten Namen habe, vernachlässigt Besonderheiten dieser Entwicklung und wird durch die Berufung der Vorinstanz auf die eigene Sachkunde und durch den Hinweis auf die allgemeine Lebenserfahrung nicht ausreichend gestützt.

Die sichere Erfahrung geht allenfalls dahin, daß solche Zusammenhänge dort angenommen werden, wo eine Firmen- oder

Warenbezeichnung der Modebranche bereits stark durchgesetzt ist. Regelmäßig handelt es sich dabei um den meist auch international bekannten Namen eines Modeschöpfers, Designers oder Parfümherstellers. Der Verkehr verbindet dabei den Namen mit der Vorstellung einer einheitlichen Stilrichtung und vermutet eine entsprechende Ausrichtung aller unter seinem Namen vertriebenen Erzeugnisse. Diese Umstände legen es nahe, daß die Vorstellung, aus einem Textilunternehmen könnten auch modische Ergänzungen der hier in Frage stehenden Art kommen, sich auf solche Unternehmen beschränkt, deren Bekanntheitsgrad überdurchschnittlich ist und die außerdem einen Zuschnitt haben, der dem Verkehr in Anlehnung an die bisherige Entwicklung eine solche Zurechnung nahelegt.

Eine Bekanntheit des Namens F [REDACTED] als Bezeichnung eines die modische Entwicklung an hervorragender Stelle mittragenden Unternehmens und einen solchen Zuschnitt des Unternehmens der Klägerin hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Die Klägerin selbst nimmt offenbar eine derartige Verkehrsbekanntheit nicht in Anspruch und bezeichnet sich als ein mittelständisches Unternehmen. Tatsächlich hatte sie auch 1976 kein derart weites Sortiment, so daß der Verkehr bei ihr an sich keinen Anlaß zu solchen Vorstellungen hatte. Das Warensortiment der Klägerin zur Zeit der Warenzeichenanmeldung der Beklagten bestand nach den Feststellungen des Berufungsgerichts im wesentlichen aus Nachtwäsche, Morgenmänteln, Hausbekleidung ("Homedress") sowie Strand- und Badebekleidung. Das Berufungsgericht hat jedenfalls zum Geschäftsumfang und zum Bekanntheitsgrad der Klägerin im

maßgebenden Zeitpunkt (1976) keine Feststellungen getroffen, die es dem Verkehr gleichwohl nahelegen könnten, entsprechende Herkunftsvorstellungen zu entwickeln. Weitere Feststellungen hierzu sind danach geboten.

Das Berufungsgericht durfte die Möglichkeit, daß die Verkehrsvorstellung, auf die es seine Feststellung gegründet hat, sich auf weithin bekannte Unternehmen bestimmter Modesparten beschränken kann, nicht ohne Beweisaufnahme ausschließen. Das Berufungsgericht hätte prüfen müssen, ob der Verkehr nach den gesamten Umständen zu der Annahme gelangen kann, es komme beim Gebrauch verwechslungsfähiger Bezeichnungen auch bei an sich bestehender Branchenverschiedenheit der in erster Linie angebotenen Waren die Klägerin als Hersteller von Waren, wie sie im Klageantrag aufgeführt sind, in Betracht oder sie sei mit einem solchen Hersteller wirtschaftlich verbunden.

6. Für die von der Klägerin weiter erhobene Löschungsklage fehlt es nicht am Rechtsschutzbedürfnis. Die Revision meint zwar, der Zusatz, zu dessen Aufnahme zum Warenverzeichnis die Beklagte verurteilt worden sei, könne nach der Mon-Chéri-Entscheidung des Bundesgerichtshofes (BGHZ 34, 1, 5) keine Rechtswirkung zeitigen. Sie beachtet dabei jedoch nicht hinreichend, daß es in jener Entscheidung um die Unwirksamkeit einer Beschränkung in räumlicher Hinsicht ging, wie sie hier nicht vorliegt und daß (aaO. S. 6) das Recht, den Schutzbereich eines Zeichens durch Ausschließung von Waren bestimmter Art aus dem Warenverzeichnis zu beschränken,

ausdrücklich als Gegensatz hierzu genannt worden ist. Um eine solche gegenständliche Beschränkung geht es bei dem Zusatz im vorliegenden Fall. Für Damen und Herren bestimmte Waren sind im vorliegenden Fall verschiedene Waren im Sinne des Warenverzeichnisses, so daß es sich bei dem angeordneten Zusatz um eine Teil-Löschung des Warenverzeichnisses handelt.

Im übrigen greifen jedoch die Revisionsrügen auch insoweit - und aus den gleichen Gründen - wie beim Unterlassungsantrag durch.

III. Das Berufungsurteil ist danach aufzuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revision - an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Seine Kostenentscheidung wird das Berufungsgericht aufgrund der von der Revision (RB S. 20 f) erhobenen Rügen zu überprüfen haben. Es liegt nahe, daß die im Berufungsrechtszug vorgenommene Einschränkung des Klageantrags nicht als bloße Klarstellung aufzufassen ist, sondern eine Teilrücknahme des Klageantrags darstellt.

Merkel

Piper

Erdmann

Teplitzky

Mees