

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein

Baelz

WZG § 11 Nr. 4; UWG §§ 3, 16

- a) Eine rechtserhaltende Benutzung einer Wort-Marke kann trotz veränderter Schreibweise (Klein- statt Großbuchstaben) vorliegen, falls nicht die besondere Gestaltung des Schriftbilds für den Gesamteindruck der Marke mitbestimmend ist.
- b) Zur Frage einer rechtserhaltenden Benutzung durch eine gegenüber der Eintragung abgewandelten Zeichenform.
- c) Zur Frage der Irreführung durch die Verwendung eines (R) neben dem Firmenschlagwort in Alleinstellung, das zwar Bestandteil von Warenzeichen, aber nicht in Alleinstellung als Warenzeichen eingetragen ist.
- d) Zur Frage der Interessenabwägung beim Zusammentreffen von aus gleichen Personennamen gebildeten Firmenbezeichnungen von Handelsgesellschaften (GmbH & Co KG; GmbH).

BGH, Urt. v. 14. Dezember 1989 - I ZR 1/88 - OLG Stuttgart
LG Stuttgart

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 1/88

URTEIL

Verkündet am:
14. Dezember 1989
Kalus
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

W. B. & Sohn GmbH & Co, vertreten durch die Komplementärin, die B. Verwaltungsgesellschaft mbH, diese vertreten durch den Geschäftsführer Helmut B., K.straße ,
H.,

Klägerin, Widerbeklagte,
Revisionsklägerin und Revisionsbeklagte

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. -
und Dr. -

g e g e n

Jürgen Ba. Controls Gesellschaft für Meß- und Regeltechnik mbH, vertreten durch den Geschäftsführer Jürgen B., I.-weg , W.,

Beklagte, Widerklägerin,
Revisionsbeklagte und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. -
-

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 14. Dezember 1989 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Frhr. v. Gamm und die Richter Dr. Erdmann, Dr. Teplitzky, Dr. Mees und Nobbe

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 27. November 1987 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben als die Widerklage abgewiesen worden ist.

Die Berufung der Klägerin gegen die Verurteilung, in die Löschung der unter der Nr. 1 007 584 in der Warenzeichenrolle des Deutschen Patentamts eingetragenen Dienstleistungsmarke "baelz automatic" einzuwilligen (Nr. 4 c aus dem Urteil der 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Stuttgart vom 16. Januar 1987), wird zurückgewiesen.

Der Klägerin wird unter Androhung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,-- DM oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten untersagt, im geschäftlichen Verkehr bei der Werbung für Meß- und Regelgeräte das Wort "baelz" in der Weise zu verwenden, daß diesem Wort der in einem Kreis befindliche Buchstabe "R" unmittelbar zugeordnet ist.



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Im übrigen Umfang der Aufhebung wird die Sache zur
anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über
die Kosten der Revisionen, an das Berufungsgericht
zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die seit 1914 bestehende Klägerin vertreibt unter der Firma "W. Bälz & Sohn GmbH & Co." Wärmeaustauscher, Meß-, Überwachungs- und Regelgeräte und -anlagen sowie Ventil- und Motorarmaturen und stellt solche auch her. Sie ist unter anderem Inhaberin des Warenzeichens Nr. 820 934 "BAELZ-AUTOMATIC", eingetragen am 23. Juni 1966, und der Dienstleistungsmarke Nr. 1 007 584 "baelz automatic", eingetragen am 10. September 1980.

Die seit 1984 bestehende Beklagte wird heute unter der Firma "Jürgen Baelz Controls Gesellschaft für Meß- und Regeltechnik mbH" betrieben. Ihr geschäftsführender Gesellschafter, Jürgen Bälz, ist der Sohn des Geschäftsführers der Komplementärin der Klägerin und war früher auch bei dieser tätig.

Die Parteien haben mit Klage und Widerklage die Rücknahme von Warenzeichenanmeldungen, Löschung von Warenzeichen und Unterlassung des Gebrauchs verschiedener Kennzeichnungen begehrt. Diesen Begehren hat das Landgericht teilweise stattgegeben; die gegen dieses Urteil eingelegten Berufungen haben zum Teil Erfolg gehabt. Der Senat hat die von den Parteien eingelegten Revisionen nur insoweit angenommen, als sich die Beklagte gegen die vom Berufungsgericht vorgenommene Abweisung der Widerklage wendet.

Zur Begründung der Widerklage hat die Beklagte insoweit vorgetragen, die Wortzeichen "BAELZ-AUTOMATIC" (Warenzeichen Nr. 820 934) und "baelz automatic" (Dienstleistungsmarke Nr. 1 007 584) seien geeignet, den Verkehr über die Herkunft der mit ihnen gekennzeichneten Waren und Leistungen zu täuschen, da "Baelz" auch ein kennzeichnender Bestandteil ihrer, der Beklagten, Firma sei; die Klägerin habe diese Zeichen auch nicht rechtserhaltend benutzt. Die Beklagte hat weiter geltend gemacht, dadurch daß die Klägerin in ihrer Werbung dem Wort "baelz" ein ® zuordne, täusche sie die angesprochenen Verkehrskreise darüber, daß dieses Wort für die Klägerin in Alleinstellung geschützt sei; durch diese Art der Werbung der Klägerin sei ihr ein - noch nicht zu beziffernder - Schaden entstanden. Die Beklagte hat ferner beanstandet, daß die Klägerin den Namensbestandteil "Baelz" in Alleinstellung zur Kennzeichnung ihres Unternehmens benutze, weil dadurch die ohnehin bestehende Verwechslungsgefahr der für die Parteien eingetragenen Firmenbezeichnungen noch erhöht werde.

Die Beklagte hat beantragt,

1. die Klägerin zu verurteilen, in die Löschung der unter

a) Nr. 820 934 BAELZ-AUTOMATIC

und

c) Nr. 1 007 584 baelz automatic

in der Warenzeichenrolle des Deutschen Patentamts eingetragenen Zeichen einzuwilligen;

2. der Klägerin unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr bei der Werbung für Meß- und Regelgeräte das Wort "baelz" in der Weise zu verwenden, daß diesem Wort der in einem Kreis befindliche Buchstabe "R" unmittelbar zugeordnet ist;
3. festzustellen, daß die Klägerin der Beklagten sämtlichen Schaden zu ersetzen hat, der dieser durch die unter Ziff. 2 bezeichneten Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird, sofern dieser nach dem 12.9.1984 eingetreten ist;
4. die Klägerin zu verurteilen, der Beklagten unter Vorlegung eines Verzeichnisses darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie die unter Ziff. 2 genannten Handlungen nach dem 12.9.1984 vorgenommen hat, und zwar unter Angabe der jeweiligen Werbemittel, deren Auflage und deren Verbreitungszeitraumes;
5. der Klägerin unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu untersagen, zur firmenmäßigen Kennzeichnung ihres Unternehmens das Wort "Baelz", und zwar auch in der Schreibweise "baelz", in Alleinstellung zu verwenden.

Die Klägerin ist dem Verlangen der Beklagten entgegengetreten und hat dabei insbesondere geltend gemacht, die von ihr verwandten Kennzeichnungen seien prioritätsälter; sie habe die Warenzeichen auch rechtserhaltend beim Vertrieb ihrer Erzeugnisse benutzt.

Das Landgericht hat den Anträgen auf Einwilligung in die Warenzeichenlöschung und auf Unterlassung der Kennzeichnung des Unternehmens der Klägerin durch "Baelz" in Alleinstellung stattgegeben, die auf die Werbung mit "Baelz ®" bezogenen Anträge hat es abgewiesen. Das Berufungsgericht hat die in Frage stehenden Widerklageanträge insgesamt abgewiesen. Mit der Revision, soweit diese angenommen worden ist, verfolgt die Beklagte die Widerklageanträge weiter; die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. 1. Das Berufungsgericht hat zur Abweisung des auf Einwilligung in die Löschung des Warenzeichens Nr. 820 934 "BAELZ-AUTOMATIC" und der Dienstleistungsmarke Nr. 1 007 584 "baelz automatic" gerichteten Widerklageantrags ausgeführt: Zwar bestehe nach der Errichtung der Beklagten unter ihrer Firma und nach deren Eintritt in den Wettbewerb zur Klägerin die Gefahr, daß ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise über die Herkunft der gekennzeichneten Ware getäuscht werde. Im Rahmem der bei Namensgleichen wie hier vorzunehmenden Güter- und Interessenabwägung sei aber maßgeblich, daß die Klägerin bereits seit ihrer Gründung im

Jahre 1914 den Familiennamen als Firmenbestandteil führe und auch seit 1940 die Kurzform "Baelz" auf ihren Waren und schriftlichen Unterlagen anbringe; hinzu komme, daß die Warenzeichen schon seit 1966 und 1980 eingetragen seien. Diesen Besitzstand müsse die Beklagte hinnehmen. Es komme deshalb auf den Einwand der Beklagten an, die Klägerin habe diese Warenzeichen nicht in rechtserheblicher Weise benutzt; dieser Einwand sei indes unbegründet. Zwar seien von den mit dem Warenzeichen "BAELZ-AUTOMATIC" gekennzeichneten Thermostaten nur pro Jahr durchschnittlich zehn Stück verkauft worden; das sei jedoch nicht auf einen kurzen Zeitraum beschränkt gewesen, so daß durch den geringen Umfang des Vertriebs eine funktionsgerechte Benutzung des Warenzeichens nicht in Frage gestellt sei. Das Fehlen des im eingetragenen Warenzeichen enthaltenen Bindestrichs beim Vertrieb der Thermostaten sei unschädlich, da der Charakter des aus zwei Worten bestehenden Zeichens dadurch nicht verändert worden sei. Eine rechtserhaltende Benutzung des Warenzeichens "BAELZ-AUTOMATIC" sei zudem durch den Gebrauch in der Schreibweise "baelz automatic" erfolgt, wie sie in den Verwendungsbeispielen in den Bildmappen K 9 und K 54 zu finden sei, da die Verwendung von Klein- und Großbuchstaben hier unschädlich sei.

Den vorgelegten Unterlagen hat das Berufungsgericht weiter entnommen, daß die Dienstleistungsmarke "baelz automatic" für Dienstleistungen benutzt werde, die nicht als bloße Hilfsdienstleistungen zu qualifizieren seien, und daß sie auch in einer für die Rechtserhaltung ausreichenden Intensität benutzt werde. Zwar werde die Dienstleistungsmarke allein in der Weise benutzt, daß die beiden Bestandteile der

Marke untereinander (statt, wie eingetragen, nebeneinander) geschrieben und die Schrifttypen des Wortes "Baelz" durch Fettdruck besonders hervorgehoben würden. Da hier nicht ein einheitliches Wort in zwei Begriffe aufgespalten werde, liege diese Benutzungsform noch im Rahmen des bestimmungsgemäßen und verkehrsüblichen Gebrauchs.

2. Warenzeichen 820 934 "BAELZ-AUTOMATIC"

Die Angriffe der Revision gegen die Beurteilung des Löschungsbegehrens hinsichtlich dieses Warenzeichens haben Erfolg; sie führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Die Ausführungen des Berufungsgerichts zur rechtserhaltenden Benutzung des Warenzeichens halten nach den bisher getroffenen Feststellungen der rechtlichen Überprüfung nicht stand.

a) Die Revision erhebt zu Recht keine Bedenken gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte müsse als prioritätsjüngeres Unternehmen eine gewisse Verwechslungsgefahr, die von den früher eingetragenen Warenzeichen der Klägerin ausgeht, hinnehmen (vgl. dazu BGHZ 45, 246, 249 - Merck; BGH, Urt. v. 12.12.1985 - I ZR 1/84, GRUR 1986, 402, 403 = WRP 1986, 265 - Fürstenberg).

b) Auch die Ausführungen des Berufungsgerichts, daß die Klägerin durch die Verwendung der Bezeichnung BAELZ Automatic, also unter Fortlassen des Bindestrichs, wie er an sich bei dem eingetragenen Zeichen vorgesehen ist, das Warenzeichen rechtserhaltend benutzt habe, sind aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Kleine Änderungen, die für die Ver-

kehrsauffassung über die Zeichenidentität unerheblich sind, stellen keine für die Frage der Zeichenbenutzung relevante Abwandlung dar (BGH, Urt. v. 29.3.1987 - I ZR 23/85, GRUR 1987, 822, 823 - Pandabär; Urt. v. 12.7.1984 - I ZR 2/82, GRUR 1985, 46, 48 - IDEE-Kaffee). Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts beeinflußt im vorliegenden Fall das Fortlassen des in dem eingetragenen Warenzeichen enthaltenen Bindestrichs die Verkehrsauffassung über die Identität dieses Warenzeichens nicht.

c) Nicht beigetreten werden kann dagegen nach den bisher getroffenen Feststellungen der Auffassung des Berufungsgerichts, die Beklagte habe durch den Vertrieb der so gekennzeichneten Thermostate das Warenzeichen ausreichend im Sinn des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG benutzt. Bei der Beurteilung des Ausmaßes der Zeichenverwendung kommt es darauf an, ob unter Zugrundelegung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Verwenders bei objektiver Betrachtung die als Benutzung in Anspruch genommenen Vertriebshandlungen auch ohne Berücksichtigung des Zwecks, den Bestand der Marke zu erhalten, als wirtschaftlich sinnvoll zu beurteilen sind (BGH, Urt. v. 20.3.1986 - I ZR 10/84, GRUR 1986, 542, 544 - King II; Urt. v. 5.6.1985 - I ZR 151/83, GRUR 1986, 168, 169 - Darcy; Urt. v. 17.1.1985 - I ZR 107/83, GRUR 1985, 926, 927 - topfitz/topfit). Dabei ist regelmäßig nicht entscheidend, ob bestimmte Umsatzzahlen erreicht worden sind. Hiervon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.

Ob aber eine ausreichende Benutzung hier vorliegt, läßt sich den Feststellungen des Berufungsgerichts noch nicht entnehmen. Zwar hat die Klägerin, wie das Berufungsgericht

angenommen hat, pro Jahr in unregelmäßiger Abfolge etwa durchschnittlich zehn Stück eines mit dem Warenzeichen in dieser Form gekennzeichneten Thermostaten verkauft. Hiervon ist auch für die Revisionsinstanz auszugehen, denn die Beklagte hatte die von ihr in der Revision insoweit geltend gemachte Unrichtigkeit des Tatbestandes nicht mit einem Berichtigungsantrag angegriffen. Aber auch auf der vom Berufungsgericht festgestellten Grundlage durfte es noch keine rechtserhaltende Benutzung annehmen. Zwar ist die Zeichenbenutzung über eine Reihe von Jahren hinweg, wie sie hier gegeben war, in der Regel als Indiz für eine Verwendung anzusehen, die über den Zweck bloßer Markenerhaltung hinausgeht (BGH GRUR 1986, 542, 545 - King II). Wegen der dem eigenen Vorbringen der Klägerin zu entnehmenden außerordentlich geringen Stückzahl der vertriebenen Thermostate reicht jedoch dieses Indiz im Streitfall noch nicht aus, um eine ernsthafte und ausreichende Benutzung des Zeichens zu begründen. Hierzu hätte es vielmehr weiterer Feststellungen zur wirtschaftlichen Bedeutung des Vertriebs dieser Kapillarthermostate für den Geschäftsbetrieb der Klägerin bedurft. Auch aus dem zu den Akten gereichten Katalog über die Erzeugnisse der Klägerin ist nicht erkennbar, welche Bedeutung für den Geschäftsbetrieb der Klägerin der Absatz dieses Thermostaten hat.

d) Eine rechtserhaltende Benutzung des Warenzeichens "BAELZ-AUTOMATIC" für die im Warenverzeichnis für dieses Warenzeichen aufgeführten Erzeugnisse folgt auch noch nicht daraus, daß die Beklagte ferner das Warenzeichen, wie das Berufungsgericht festgestellt hat, für die Waren Elektromagnetteile, Meß-, Überwachungs- und Regelgeräte für Temperatur

und Druck nach Maßgabe der Anlage K 9 und K 54, also in der Schreibweise "baelz automatic" (ohne Bindestrich in Kleinbuchstaben), verwandt hat.

Nicht zu beanstanden ist zwar, daß das Berufungsgericht eine solche Benutzungsform (ohne Bindestrich unter Verwendung von Klein- statt Großbuchstaben) als eine mögliche rechtserhaltende Benutzung angesehen hat. Das Fortlassen des Bindestrichs führt - nach den Feststellungen des Berufungsgerichts zu der unter b) und c) erörterten Benutzungsform - nicht zu einer die Zeichenidentität in Frage stellenden Änderung. Die Verwendung von Klein- statt Großbuchstaben läßt ebenfalls die Zeichenidentität unberührt, falls nicht gerade die besondere Gestaltung des Schriftbildes für den Gesamteindruck der Marke mitbestimmend ist (vgl. BGH, Beschl. v. 25.5.1979 - I ZB 13/76, GRUR 1979, 707, 709 - Haller I). Letzteres konnte das Berufungsgericht bei dem hier vorliegenden Wortzeichen ohne Rechtsverstoß verneinen. Doch fehlen noch Feststellungen zum Umfang und zur Intensität dieser Benutzungshandlungen, ferner auch zur wirtschaftlichen Bedeutung des Vertriebs der so gekennzeichneten Erzeugnisse im Unternehmen der Klägerin. Erst nach Maßgabe dieser Gesamtumstände wird sich die Frage einer rechtserhaltenden Benutzung des Warenzeichens Nr. 820 934 beantworten lassen.

e) Das Berufungsurteil ist danach bezüglich der Abweisung des Widerklageantrags zu 1 a aufzuheben und die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, um diesem Gelegenheit zu geben, Feststellungen zur Frage der rechtserhaltenden Benutzung des Warenzeichens Nr. 820 934 der Klägerin zu treffen.

3. Dienstleistungsmarke 1 007 584 "baelz automatic"

Auch die Angriffe der Revision gegen die Beurteilung des Löschungsbegehrens hinsichtlich dieser Dienstleistungsmarke haben Erfolg. Sie führen unter Abänderung des Urteils des Berufungsgerichts zur Verurteilung der Klägerin nach dem Widerklageantrag. Das Berufungsgericht hat zu Unrecht eine rechtserhaltende Benutzung der Dienstleistungsmarke bejaht.

a) Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat die Klägerin dieses Zeichen nicht in der in der Zeichenrolle eingetragenen Form (zwei Wörter in einheitlicher Kleinschreibweise nebeneinander angeordnet) benutzt, sondern ausschließlich in der Weise, daß beide Worte untereinander angeordnet worden sind, wobei das Wort "baelz" durch Fettdruck und größere Schrifttypen besonders hervorgehoben worden ist. Diese abgewandelte Benutzungsform durfte das Berufungsgericht nicht als eine rechtserhaltende Benutzung des eingetragenen Zeichens werten.

Willkürliche Abwandlungen der Benutzungsform gegenüber der Eintragungsform sind im Hinblick auf die Notwendigkeit klarer Rechtsverhältnisse im allgemeinen nur dann als rechtserhaltend zu betrachten, wenn sie sich als bestimmungsgemäße und verkehrsübliche oder durch den praktischen Gebrauch gebotene Art der Benutzung darstellen. Dabei handelt es sich etwa um vom Zeitgeschmack nahegelegte Modernisierungen in Schrift und Bild, soweit sie den Schutzbereich des Zeichens und seine Unterscheidungskraft nicht verändern, oder um ausnahmsweise zwingend gebotene Anpassungen an Verpackungsformen und sonstige Vertriebsnotwendigkeiten. Liegen

solche Abwandlungen vor, so kommt es ferner darauf an, ob das Zeichen in Übereinstimmung mit der Verkehrsauffassung noch als identisch mit der eingetragenen Form zu betrachten ist (BGH, Urt. v. 4.7.1980 - I ZR 56/78, GRUR 1981, 53, 54 - Arthrexforte; Urt. v. 31.5.1974 - I ZR 28/73, GRUR 1975, 135, 137 - KIM-Mohr). Das Vorliegen dieser Voraussetzungen hat das Berufungsgericht zu Unrecht bejaht. Nach seinen Feststellungen ist kein Anhaltspunkt dafür gegeben, daß die Beklagte aus praktischen Gründen beim Gebrauch der Marke Anlaß gehabt hätte, diese in der von ihr gewählten Weise abzuändern und so zu benutzen. Auch ist nicht erkennbar, daß nach der Verkehrsauffassung die von der Beklagten gewählte Abwandlung ihrer Marke noch identisch mit der eingetragenen Form angesehen werden könnte. Dadurch daß die Beklagte den an sich kürzeren Bestandteil "baelz" in Fettdruck gestaltet und so in die gleiche Breite gezogen hat, wie der darunter angebrachte Bestandteil "automatic" sie aufweist, hat sie die Erscheinungsform der Marke in erheblichem, die Identität mit der eingetragenen Form nicht mehr währendem, Maße verändert, zumal bei dem beschreibenden Inhalt von "automatic" sich bei dieser Schreibweise die Zusammengehörigkeit von "baelz" und "automatic" als einheitliche Herkunftskennzeichnung nicht ohne weiteres ergibt. Damit ist eine Identität zwischen der eingetragenen und der von der Beklagten benutzten Form nicht mehr gegeben.

b) Danach erweist sich das auf Löschung des Warenzeichens gerichtete Begehren der Beklagten als begründet, so daß dem Widerklageantrag aus 1 c zu entsprechen ist, ohne daß es noch auf die zwischen den Parteien streitige Frage

ankommt, ob die Klägerin ihre Marke insoweit überhaupt für eigenständige und nicht nur für Hilfsdienstleistungen benutzt hat.

II. 1. Den Widerklageantrag, der Klägerin zu untersagen, in der Werbung für Meß- und Regelgeräte dem Wort "baelz" ein (R) unmittelbar zuzuordnen, hat das Berufungsgericht ebenso wie die Anträge auf Feststellung einer Schadensersatzpflicht und auf Auskunftserteilung wegen der geltend gemachten Verletzung mit der Begründung zurückgewiesen, die Klägerin täusche die Verkehrskreise nicht in wettbewerbsrechtlich relevanter Weise. Allein kennzeichnungskräftiger Bestandteil der Warenzeichen der Klägerin sei der Familienname Bälz; die Schutzfähigkeit dieser Zeichen folge ausschließlich aus deren Kennzeichnungskraft. Die Eintragung der Warenzeichen bedeute somit vornehmlich, daß die Klägerin für den vorangestellten Familiennamen Schutz in Anspruch nehmen könne, und hierüber informiere sie, die Klägerin, die angesprochenen Verkehrskreise durch das (R).

2. Diese Beurteilung ist nicht frei von durchgreifenden rechtlichen Bedenken; sie steht, wie die Revision zutreffend rügt, im Widerspruch zur Lebenserfahrung. Die angesprochenen Verkehrskreise entnehmen der Beifügung des (R) zu dem als Namen wirkenden Wort "baelz", daß es eine Marke dieses Inhalts gebe (vgl. OLG Hamburg, WRP 1976, 290, 291). Das ist aber, wie den Feststellungen des Berufungsgerichts im übrigen zu entnehmen ist, nicht richtig. Die für die Klägerin eingetragenen Warenzeichen enthalten neben dem Wort "baelz" noch weitere Bestandteile. Durch die Verwendung des (R) allein mit dem vorangestellten Wort "baelz" als Bestandteil

der für die Klägerin eingetragenen Warenzeichen unterrichtet sie die angesprochenen Verkehrskreise unrichtig über Inhalt und Nutzungsumfang hinsichtlich der für sie eingetragenen Warenzeichen.

Daher war der Klägerin auf Antrag der Beklagten zu untersagen, bei der Werbung für Meß- und Regelgeräte dem Wort "baelz" ein (R) unmittelbar zuzuordnen.

3. Da das Berufungsgericht bisher die Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruchs und eines Auskunftsanspruchs der Beklagten wegen der Verwendung des (R) allein mit dem Zeichenbestandteil "baelz" nicht geprüft hat, ist auf die Revision der Beklagten die Abweisung der Widerklageanträge zu 4 und 5 aufzuheben und der Rechtsstreit insoweit an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

III. 1. Das Berufungsgericht hat ferner den Widerklageantrag, der darauf gerichtet ist, der Klägerin zu untersagen, zur firmenmäßigen Kennzeichnung ihres Unternehmens das Wort "BAELZ", und zwar auch in der Schreibweise "baelz" in Alleinstellung, zu verwenden, als unbegründet erachtet. Es hat hierzu ausgeführt: Der Firmenbestandteil "BAELZ" weise als Name die für den Schutz nach § 16 UWG erforderliche Unterscheidungskraft auf. Die Klägerin sei nicht gehalten, auf die Führung ihres Firmenbestandteils "BAELZ" in Alleinstellung zu verzichten; sie habe dargetan, daß sie nach 1945 auch firmenmäßig mit dieser Bezeichnung in Alleinstellung aufgetreten sei und auftrete; insoweit sei ihr ein schutzwürdiger Besitzstand zugewachsen, den sie allein wegen der Firmenführung der Beklagten, die zwar befugt die Firma "Jürgen Baelz Controls Gesellschaft für Meß- und Regeltechnik mbH" führe, aber auch eine andere Firma hätte wählen

können, nicht preisgeben müsse. Für die Beklagte, die in derselben Branche wie die Klägerin und in Ortsnähe zu ihr tätig sei, habe keine Veranlassung bestanden, gerade den Familiennamen in die Firma aufzunehmen. Durch das Verhalten der Beklagten sei die Gefahr begründet, daß Geschäftsverbindungen auf diese übergehen könnten und daß diese an dem Ruf der Klägerin teilnehmen könne. Da die Klägerin schon bei Eintritt der Beklagten in das Geschäftsleben in beachtlichem Umfang unter der Bezeichnung "BAELZ" aufgetreten sei, liege es an der Beklagten, durch die Beifügung kennzeichnender Zusätze einer Verwechslungsgefahr entgegenzuwirken.

2. Die Angriffe der Revision gegen diese Beurteilung haben Erfolg; sie führen zur Aufhebung und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

a) Ohne Rechtsfehler ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß die Klägerin im Verhältnis zur Beklagten grundsätzlich das prioritätsältere Recht an dem Namen "BAELZ" hat, da sie diesen bereits seit 1914 benutzt, während die Beklagte ihn erst seit 1984 verwendet. Das Berufungsgericht hat auch zutreffend gesehen, daß es Trägern gleicher Familiennamen grundsätzlich nicht verwehrt werden kann, ihren Namen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen; nach dem Gebot der Lauterkeit, dem auch die Ausübung des Namensrechts im geschäftlichen Verkehr unterliegt, sind sie dabei jedoch gehalten, die Verwechslungsgefahr so weitgehend wie möglich durch eine unterschiedliche Gestaltung der Firma auszuräumen und damit einer sich aus der Gleichnamigkeit ergebenden Verwechslungsgefahr dadurch entgegenzuwirken, daß sie sich durch unterscheidungskräftige Zusätze voneinander

abgrenzen (BGHZ 14, 155, 159 - Farina; BGH, Urt. v. 30.10.1956 - I ZR 199/55, GRUR 1957, 342, 346 - Underberg; Urt. v. 18.9.1959 - I ZR 118/57, GRUR 1960, 33, 36 - Zamek I; Urt. v. 22.11.1984 - I ZR 101/82, GRUR 1985, 389, 390 = WRP 1985, 210 - Familienname; Urt. v. 3.7.1986 - I ZR 77/85, GRUR 1987, 182, 183 = WRP 1987, 30 - Stoll). Dieses Gebot trifft zwar in erster Linie den prioritätsjüngeren Namensträger, kann aber auch für die prioritätsälteren, hier also die Klägerin, gelten. Ob bei einer Namenskollision zwischen redlichen Wettbewerbern nur der jüngere oder auch der ältere Wettbewerber durch geeignete Maßnahmen zur Beseitigung oder Verminderung der Verwechslungsgefahr beizutragen hat, richtet sich nach der aus den beiderseitigen gewerblichen und wettbewerbsrechtlichen Gegebenheiten herzuleitenden Interessenlage (BGH aaO - Underberg; v. Gamm, Wettbewerbsrecht, 5. Aufl., Kap. 54 Rdn. 11).

b) Die danach gebotene Abwägung der Interessen, die das Berufungsgericht im Streitfall vorgenommen hat, läßt nicht erkennen, daß es das Vorbringen der Parteien zu den dabei zu berücksichtigenden Tatsachen erschöpfend gewürdigt hat. Das Berufungsgericht hat im wesentlichen nur die Interessenlage der prioritätsälteren Klägerin gesehen, indem es vor allem nur darauf abgestellt hat, daß die Klägerin beim Eintritt der Beklagten in das Geschäftsleben für ihre Bezeichnung "BAELZ" bereits einen Bekanntheitsgrad als Besitzstand erworben habe, während die Beklagte als Gesellschaft mit beschränkter Haftung es ohne weiteres hätte vermeiden können, in ihrer Firma ebenfalls den Familiennamen Baelz zu führen (§ 4 GmbHG). Damit ist das Berufungsgericht zwar von rechtlich zutreffenden Erwägungen ausgegangen. Es hat dabei aber

keine Feststellungen zu dem Bekanntheitsgrad und dem daraus herzuleitenden Besitzstand der Klägerin an der Bezeichnung "BAELZ" in Alleinstellung im maßgeblichen Kollisionszeitpunkt getroffen. Das wäre geboten gewesen, weil die Beklagte vorgetragen hatte, die Klägerin habe die firmenmäßige Benutzung von "BAELZ" in Alleinstellung nach ihrem, der Beklagten, Eintritt in den Geschäftsverkehr überhaupt erst in relevantem Maße begonnen, jedenfalls aber merklich verstärkt (GA 42). Sollte das Vorbringen der Beklagten zutreffen, was das Berufungsgericht bisher nicht geprüft hat, könnte es der Klägerin verwehrt sein, sich auf die Priorität ihrer vollen Firmenbezeichnung für eine Benutzung des Firmenbestandteils Baelz in Alleinstellung zu berufen. Die Priorität kann sich in solchen Fällen nach dem Auftreten im geschäftlichen Verkehr bestimmen, so daß nicht die Firmenpriorität als solche maßgeblich sein kann, sondern die erst später aufgenommene Firmenbenutzung in der die Kollision herbeiführenden Weise (Underberg aaO; v. Gamm, aaO Kap. 54 Rdn. 12). So braucht auch in Fällen, in denen sich eine Verkehrsgeltung nach Auftreten eines prioritätsjüngeren Wettbewerbers ändert, sich dieser nur das Ausmaß an Verkehrsgeltung entgegenhalten zu lassen, das bereits im Zeitpunkt der Entstehung des Firmenrechts begründet war (BGH, Urt. v. 1.6.1989 - I ZR 152/87, GRUR 1989, 856, 858 - Commerzbau). Diese Grundsätze können nach Maßgabe der Interessenabwägung dazu führen, daß der prioritätsjüngere Wettbewerber sich nur in dem Umfang und Ausmaß einen Bekanntheitsgrad der prioritätsälteren Kennzeichnung entgegenhalten lassen muß, wie er im Kollisionszeitpunkt bereits begründet war. Das Berufungsgericht hat in seine Abwägung der beiderseitigen Interessen auch nicht aufgenommen, daß insbesondere bei Bestrebungen, den Familien-

namen schrittweise zunehmend in Alleinstellung zu benutzen, auch darauf zu achten ist, ob durch die Art der Firmenbildung oder auch nur durch den bloßen Wechsel in der Benutzungsform der unrichtige Eindruck einer besonderen Alleinstellung, Vorzugsstellung oder sonstigen Vorrangsstellung im Verhältnis zu den gleichnamigen Mitbewerbern hervorgerufen werden soll (BGH aaO - Underberg), und daß es der Klägerin deshalb untersagt sein könnte, die Bezeichnung "BAELZ" in Alleinstellung zu nutzen.

c) Das Berufungsurteil kann danach auch insoweit nicht aufrecht erhalten bleiben. Die Sache ist insoweit an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, um diesem Gelegenheit zu geben, unter erschöpfender Berücksichtigung des beiderseitigen Parteivorbringens die gebotene Interessenabwägung vorzunehmen, um auf dieser Grundlage über diesen Widerklageantrag zu entscheiden.

IV. Danach ist das Berufungsurteil, soweit die Revision angenommen worden ist, aufzuheben. Dem Widerklageantrag zu 1 c kann bereits auf der Grundlage der bisher getroffenen

Feststellungen stattgegeben werden; wegen der übrigen Widerklageanträge ist die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, dem auch die Entscheidung über die Kosten der Revisionen zu übertragen ist.

v. Gamm

Erdmann

Teplitzky

Mees

Nobbe