



# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

I ZR 135/01

Verkündet am:  
22. Juli 2004  
Führinger  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ: nein  
BGHR: ja

soco.de

MarkenG § 5 Abs. 2

- a) Durch die Benutzung eines Domainnamens kann ein entsprechendes Unternehmenskennzeichen entstehen, wenn durch die Art der Benutzung deutlich wird, daß der Domainname nicht lediglich als Adreßbezeichnung verwendet wird, und der Verkehr daher in der als Domainname gewählten Bezeichnung einen Herkunftshinweis erkennt.
- b) Unternehmen mit einem lokalen oder regionalen Wirkungskreis weisen mit ihrer Präsenz im Internet nicht notwendig darauf hin, daß sie ihre Waren oder Leistungen nunmehr jedem bundesweit anbieten wollen.

BGH, Urt. v. 22. Juli 2004 – I ZR 135/01 – OLG Stuttgart  
LG Stuttgart

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 des Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 6. April 2001 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als zum Nachteil des Beklagten erkannt worden ist.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin ist ein Unternehmen in der Nähe von Stuttgart, das sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von EDV-Kommunikationssystemen und Computerprogrammen, mit der EDV-Beratung sowie mit der Einrichtung und Wartung von EDV-Anlagen befaßt. Sie führt seit 1989 in ihrer Firma den Bestandteil „SoCo“ als Abkürzung des beschreibenden Firmenbestandteils „Software + Computersysteme“.

Der Beklagte betreibt in Düren seit 1992 unter der Firma „SoftCom Datensysteme Stephan F.“ ein einzelkaufmännisches Unternehmen, das u.a. Internet-Zugänge, LAN- und WAN-Netzwerke, Hardware, Software und CAD-CAM-Dienstleistungen anbietet. Seit 1996 vertreibt er seine Produkte unter dem Domainnamen „soco.de“ auch über das Internet. Außer der Klägerin gibt es in Deutschland noch eine Reihe anderer Unternehmen, deren Firma den Bestandteil „SoCo“ enthält.

Die Klägerin hat die Verwendung des Domainnamens „soco.de“ durch den Beklagten als Verletzung ihrer Kennzeichenrechte beanstandet. Sie hat die Ansicht vertreten, durch Eintragung und Nutzung des Domainnamens bestehe eine nicht hinzunehmende Verwechslungsgefahr, weil beide Unternehmen Waren und Dienstleistungen in der Computerbranche anböten.

Der Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Er hat geltend gemacht, daß die Parteien auf verschiedenen Geschäftsfeldern tätig seien und sich auch wegen der räumlichen Begrenzung ihrer Tätigkeit auf dem Markt nicht begegneten. Im übrigen seien ihm durch Lizenzvertrag Rechte an der Bezeichnung SoCo eingeräumt worden, die auch gegenüber der Bezeichnung der Klägerin prioritätsälter sei.

Das Landgericht hat – einen weitergehenden Antrag der Klägerin auf Übertragung des Domainnamens abweisend, der Klage aber im übrigen stattgebend –

1. den Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln verurteilt, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr als Bestandteil von Adreßbezeichnungen in Datennetzen die Bezeichnung „Soco“ zu verwenden, insbesondere die Domain „soco.de“;
2. festgestellt, daß der Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus Handlungen gemäß Ziffer 1 entstanden ist und noch entstehen wird;

3. den Beklagten verurteilt, der Klägerin Auskunft über sämtliche Handlungen gemäß Ziffer 1 zu erteilen, insbesondere über Art und Umfang der Bewerbung der Domain „soco.de“;
4. den Beklagten verurteilt, die für eine Löschung der Domain „soco.de“ erforderlichen Erklärungen gegenüber der Registrierungsstelle DENIC abzugeben.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung des Beklagten zurückgewiesen.

Hiergegen richtet sich die Revision, mit der der Beklagte seinen Klageabweisungsantrag weiterverfolgt. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

#### Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat angenommen, daß der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche aus ihrem Unternehmensschlagwort „SoCo“ zustehen. Zur Begründung hat es ausgeführt:

Es sei davon auszugehen, daß die Klägerin seit 1989 auch unter der Kurzform „SoCo“ tätig sei. Ungeachtet einer entsprechenden Benutzung in Alleinstellung stehe ihr aber auch ein Schutz an dem Firmenbestandteil „SoCo“ kraft seiner Eignung, als Firmenschlagwort zu dienen, zu. Dieser Bestandteil verfüge über eine hinreichende Unterscheidungskraft.

In der Vergangenheit seien sich die Parteien auf dem Markt trotz bestehender Branchennähe nicht begegnet, weil sie in unterschiedlichen Regionen tätig gewesen seien. Der Beklagte habe für sich stets nur einen regionalen Zuschnitt in Anspruch genommen. Auch bei der Klägerin handele es sich um ein kleines Unternehmen mit eingeschränktem räumlichen Wirkungskreis. Diese klar abgegrenzten und berührungslos bestehenden unternehmerischen Einwirkungszonen habe

der Beklagte durch seinen Internetauftritt verlassen. Der ubiquitäre Charakter des Internet erlaube es jedermann, von jedem Ort aus auf die Angebote des Beklagten zuzugreifen. Damit habe der Beklagte die Grundlage wirtschaftlicher Koexistenz unter Ausweitung seiner Marktpräsenz verlassen und sei in ein konkretes Wettbewerbsverhältnis und in eine Kollisionslage zur Klägerin getreten. Dies nötige zur Prüfung der Verwechslungsgefahr.

Dem Firmenschlagwort der Klägerin stehe der buchstaben- und lautgleiche Domainname des Beklagten gegenüber. Der Verkehr erkenne, daß die Top-Level-Domain „de“ nur eine technisch-funktionale Bedeutung habe. Sie müsse daher bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr außer Betracht bleiben. Die von den Parteien angebotenen Produkte seien einander ähnlich. Während die Klägerin vor allem im Bereich Hardware, Software und Büroverbrauchsmaterialien tätig sei, biete der Beklagte neben seiner Tätigkeit als Telekommunikationsdienstleister und Access-Provider auch Netzwerke sowie Hardware und Software an. Damit seien Kennzeichnungskraft, Zeichengleichheit und Produktähnlichkeit gegeben. Die Ansprüche der Klägerin seien auch nicht verwirkt.

II. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision nicht stand. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

1. Mit Recht hat das Berufungsgericht allerdings angenommen, daß der Klägerin an der Bezeichnung „SoCo“ schon deswegen ein Kennzeichenrecht zusteht, weil es sich bei diesem Bestandteil – ungeachtet einer Benutzung in Alleinstellung – um ein Firmenschlagwort handelt, das für sich genommen hinreichend unterscheidungskräftig und geeignet ist, dem Verkehr als Kurzbezeichnung zu dienen (st.Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 21.11.1996 – I ZR 149/94, GRUR 1997, 468,

469 = WRP 1997, 1093 – NetCom; Urt. v. 15.2.2001 – I ZR 232/98, GRUR 2001, 1161 = WRP 2001, 1207 – CompuNet/ComNet).

2. Aus Rechtsgründen ist nicht zu beanstanden, daß das Berufungsgericht dem Firmenschlagwort „SoCo“ nur eine geringe Kennzeichnungskraft zugebilligt hat. Es handelt sich um eine aussprechbare Abkürzung, wie sie für geschäftliche Bezeichnungen typisch ist. Da Unternehmen der EDV-Branche die Begriffe „Software“ und „Computer“ oder „Communication“ häufig als beschreibende Firmenbestandteile verwenden, liegt es nahe, daraus eine Abkürzung wie „SoCo“ zu bilden (vgl. BGH GRUR 1997, 468, 469 – NetCom).

3. Der beanstandete Zeichengebrauch betrifft – anders als das Berufungsgericht gemeint hat – kein identisches Zeichen. Denn die angegriffene Form lautet „soco.de“. Allerdings besteht eine hohe Ähnlichkeit, weil – wie das Berufungsgericht mit Recht festgestellt hat – der Verkehr dem Zusatz „.de“ allein eine funktionale Bedeutung beimißt, so daß der Domainname „soco.de“ im gewerblichen Verkehr letztlich auf ein Unternehmen mit dem Namen „Soco“ hinweist. Dies gilt immer dann, wenn als Domainname – wie im Streitfall – ein von Haus aus hinreichend unterscheidungskräftiges Zeichen verwendet wird.

4. Auf die vom Berufungsgericht erörterte Frage, ob der Beklagte durch Benutzung des Domainnamens „soco.de“ ein entsprechendes Unternehmenskennzeichen erworben hat, kommt es im Streitfall nicht an. Eine solche Annahme liegt nahe, wenn der Verkehr in der als Domainname gewählten Bezeichnung nichts Beschreibendes, sondern nur einen Herkunftshinweis erkennen kann (vgl. OLG München CR 1999, 778 zu „tnet.de“; Rev. nicht angenommen: BGH, Beschl. v. 25.5.2000 – I ZR 269/99). Dies gilt auch im Streitfall, in dem der Beklagte nach den Feststellungen des Berufungsgerichts die Dienstleistung des Internetzugangs – also seine Tätigkeit als Access-Provider – über eine ihm gehörende Gesellschaft

abrechnet, die als SoCo Networks Solutions GmbH firmiert. Nur wenn ein Domainname, der an sich geeignet ist, auf die betriebliche Herkunft hinzuweisen, ausschließlich als Adreßbezeichnung verwendet wird, wird der Verkehr annehmen, es handele sich dabei um eine Angabe, die – ähnlich wie eine Telefonnummer – den Adressaten zwar identifiziert, nicht aber als Hinweis auf die betriebliche Herkunft gedacht ist. Die Frage kann im Streitfall jedoch offenbleiben, weil es sich bei einem solchen, vom Beklagten durch Benutzung erworbenen Kennzeichenrecht in jedem Fall um das prioritätsjüngere Recht handelte.

5. Die Ausführungen, mit denen das Berufungsgericht die Branchennähe begründet hat, sind aus Rechtsgründen ebenfalls nicht zu beanstanden. Bei Unternehmen, die im Bereich der Datenverarbeitung tätig sind, kann schon lange nicht mehr generell von einer Branchennähe ausgegangen werden. Denn im Hinblick auf die Vielfalt und Differenziertheit des Angebotes in diesem Bereich kann nicht ohne weiteres angenommen werden, daß sich die Parteien allein wegen des Bezugs zur Datenverarbeitung am Markt begegnen (vgl. BGH, Urt. v. 7.6.1990 – I ZR 298/88, GRUR 1990, 1042, 1044 f. = WRP 1991, 83 – Datacolor; BGH GRUR 1997, 468, 470 – NetCom). Das Berufungsgericht hat jedoch im einzelnen begründet, daß sich die Tätigkeitsfelder der Parteien – insbesondere beim Vertrieb von Hardware und Anwendersoftware für den Betrieb von Netzwerken – überschneiden. Ein Rechtsfehler ist ihm dabei nicht unterlaufen.

6. Mit Recht hat das Berufungsgericht ferner angenommen, daß das Klagekennzeichen „SoCo“ nur über einen räumlich begrenzten Schutzbereich verfügt. Zwar sind Unternehmenskennzeichen in der Regel im gesamten Geltungsbereich des Gesetzes geschützt. Dies gilt indessen nicht für die Bezeichnungen von Unternehmen, die nach Zweck und Zuschnitt nur lokal oder regional tätig und auch nicht auf Expansion ausgelegt sind (vgl. BGHZ 130, 134, 141 f. – Altenburger Spielkartenfabrik, m.w.N.; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 5 Rdn. 13 f.; Hacker

in Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 5 Rdn. 75 ff.). Im Streitfall spricht auch der Umstand für einen territorial beschränkten Schutzbereich, daß es in Deutschland – wie das Berufungsgericht in anderem Zusammenhang festgestellt hat – eine Reihe weiterer Unternehmen der EDV-Branche gibt, die ebenfalls das Schlagwort „SoCo“ verwenden.

7. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Parteien seien in ihrer geschäftlichen Tätigkeit räumlich so weit voneinander entfernt, daß auch eine identische Verwendung von „SoCo“ durch den Beklagten das Klagekennzeichen nicht verletze. Der Beklagte habe jedoch dadurch, daß er aus „soco“ den Domainnamen gebildet habe, unter dem er im Internet auftrete, die herkömmlichen räumlichen Grenzen seiner bisherigen Tätigkeit durchbrochen und biete nunmehr seine Leistungen überall, jedenfalls überall in Deutschland, und damit auch im räumlichen Schutzbereich des Klagekennzeichens an.

Mit Recht rügt die Revision, daß allein der Internetauftritt eines Unternehmens nicht ausreicht, um auf einen räumlich unbeschränkten Wirkungsbereich schließen zu können. Trotz des vom Berufungsgericht angeführten ubiquitären Charakters des Internet bleiben stationäre Betriebe, die sich und ihr Angebot im Internet darstellen, grundsätzlich auf ihren räumlichen Tätigkeitsbereich beschränkt. Auch sonst weisen Unternehmen wie z.B. ein Handwerksbetrieb, ein Restaurant oder ein Hotel, die sich – aus welchen Gründen auch immer – auf einen bestimmten Wirkungskreis beschränkt haben, mit ihrer Präsenz im Internet nicht notwendig darauf hin, daß diese Beschränkung in Zukunft wegfallen solle.

Im Streitfall ist bislang nicht festgestellt, daß der Beklagte, der sich in der Vergangenheit allein im Städtedreieck Köln-Düsseldorf-Aachen geschäftlich betätigt hat, an dieser regionalen Ausrichtung etwas ändern wollte. Hat er – nach dem Inhalt seines Angebots zu urteilen – diese Begrenzung seines räumlichen Tätig-



keitsbereichs beibehalten, führt allein die Tatsache, daß auch Kunden im Raum Stuttgart das Angebot des Beklagten im Internet zur Kenntnis nehmen können, nicht dazu, daß sich nunmehr die Wirkungskreise der Parteien überschneiden. Etwas anderes würde nur dann gelten, wenn der Beklagte mit seinem Internetauftritt auch Kunden, die außerhalb seines bisherigen Wirkungskreises ansässig sind, ansprache und ihnen seine Dienstleistungen anböte.

III. Das Berufungsurteil kann danach, soweit zum Nachteil des Beklagten erkannt worden ist, keinen Bestand haben; es ist daher in diesem Umfang aufzuheben. Eine abschließende Entscheidung in der Sache ist dem Senat verwehrt. Denn das Berufungsgericht hat bislang keine Feststellungen dazu getroffen, ob mit dem Internetauftritt des Beklagten eine Ausdehnung seines räumlichen Tätigkeitsbereiches verbunden war.

Auf diese Feststellung kann auch nicht deswegen verzichtet werden, weil die Klage aus anderen Gründen abzuweisen wäre. Soweit sich der Beklagte auf durch Lizenzvertrag eingeräumte Rechte an der Firma SoCo GmbH bezieht, ist sein Vortrag schon deswegen unbehelflich, weil es sich bei der Lizenzgeberin ebenfalls um ein regional begrenzt tätiges Unternehmen handelt, das der Klägerin ihre Unternehmensbezeichnung in ihrem räumlichen Tätigkeitsbereich nicht streitig machen kann. Den vom Beklagten erhobenen Einwand der Verwirkung hat das Berufungsgericht mit zutreffender, auch von der Revision nicht angegriffener Begründung abgelehnt.

Ullmann

Bornkamm

Büscher

Schaffert

Bergmann