



Quelle: <https://research-wolterskluwer-online-de.ezproxy.uni-giessen.de/document/2d03dbf3-0c7a-4bc0-b498-0ddeb8be23bf>

Gericht	BGH
Datum	09.05.1952
Aktenzeichen	I ZR 128/51
Entscheidungsform	Urteil
Werktitel	Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen
Herausgeber	[keine Angabe]
Verlag	Carl Heymanns Verlag

Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen 6, 137 [18. Warenzeichen und Geschäftsbetrieb] (S. 137 - 145)

Rechtsgrundlagen:

WZG §§ 1, 8

I. Zivilsenat, Urteil vom 09.05.1952

i. S. J. u. a. (Kl.) w. K-Werk. LK. (Bekl.)

I ZR 128/51

Grundsätzlich ist daran festzuhalten, daß ein Warenzeichen nur bei Verknüpfung mit einem Geschäftsbetrieb voll rechtswirksam bestehen kann. Unter besonderen Umständen – z.B. wenn eine zwangsweise Schließung des Geschäftsbetriebs von hoher Hand stattgefunden hat und der Geschäftsinhaber infolge der Kriegs- und Nachkriegseinwirkungen zur Wiedereröffnung des Geschäftsbetriebs nicht in der Lage gewesen ist, – unterliegt das Warenzeichen jedoch nicht der Löschungs-

BGHZ 6, 137 [18. Warenzeichen und Geschäftsbetrieb], Seite 138

klage. Es verbleibt vielmehr unter Fortbestehen der Berechtigung zur Ausübung der sich aus ihm ergebenden Rechte bei dem Inhaber bis zu dem Zeitpunkt in dem es wieder mit einem dem früheren entsprechenden Geschäftsbetrieb vereinigt wird oder in dem der ruhende Geschäftsbetrieb zumutbarerweise wieder eröffnet werden könnte. Auch in solchem Falle ist die Übertragung des Warenzeichens an einen Dritten unwirksam.

Vorinstanzen

I. Landgericht Düsseldorf

II. Oberlandesgericht Düsseldorf

Seit 1931 betrieb der Kaufmann Fr. in Berlin ein Geschäft kleinen Umfangs zur Herstellung und zum Vertrieb von Friseurbedarfsartikeln. Auf die Anmeldung vom 15. November 1937 ist für ihn das Wortzeichen »Lockowell« und auf die Anmeldung vom 12. Januar 1940 das Wortzeichen »Lockwell« eingetragen worden, und zwar für die Waren: Schleierhaarnetze, Damen- und Herrenhauben, Dauerwellgeräte und -apparate, Motor-Trockenhauben, Luftduschen und sonstige für das Friseurgewerbe wesentliche Gegenstände. Fr. war Jude. 1943 wurde sein Geschäft von den zuständigen Behörden geschlossen, er selbst nach Auschwitz verbracht, wo er im Konzentrationslager am 14. November 1943 starb. Seine Erben sind seine Witwe und seine beiden minderjährigen Söhne. Die Witwe verzog mit ihren Söhnen nach dem Zusammenbruch nach Frankfurt a/Main. Die klagende Firma hatte ihren Sitz früher in Apolda in Thüringen und jetzt in Darmstadt. Für sie sind eine große Reihe von Warenzeichen eingetragen, von denen eine ganze Anzahl den Wortbestandteil



»well« aufweisen. Ihr Hauptzeichen »Wella« verwendet sie vorwiegend für Dauerwellapparate zur Haarbehandlung. Am 23. März 1950 schlossen die Erben mit dieser Firma einen Vertrag, in dessen § 1 es heißt, daß die Absicht, den zerstörten Geschäftsbetrieb des Erblassers Fr. fortzusetzen, bestanden habe und weiter bestehe, sobald die

BGHZ 6, 137 [18. Warenzeichen und Geschäftsbetrieb], Seite 139

Möglichkeiten hierzu gegeben seien. In § 2 übertragen die Erben (Erstkläger) auf die Firma (Zweitklägerin) den Anspruch auf Wiedereröffnung des früher unter der Firma Fr. betriebenen Geschäfts mit dem Recht, fortan das Warenzeichen »Lockwell« zu benutzen. Nach § 3 wird auch das Warenzeichen »Lockowell« der Zweitklägerin übertragen. In § 4 bewilligen die Erstkläger die Umschreibung der beiden Warenzeichen in der Zeichenrolle auf die Zweitklägerin. § 5 legt das Entgelt mit 2 000 DM fest, das die Zweitklägerin an die Erstklägerin zu zahlen hatte. In § 6 übertragen die Erstkläger alle Ansprüche auf Schadenersatz für von Dritten in der Vergangenheit begangene Verletzungen der beiden Warenzeichen auf die Zweitklägerin, die für berechtigt anerkannt wird, die Ansprüche selbständig im Klageweg zu verfolgen. Am selben Tage schlossen die beiden Klageparteien einen weiteren (privatschriftlichen) Vertrag, inhalts dessen sie vereinbarten, daß die Zweitklägerin die Befugnis zur Wiedereröffnung des Geschäftsbetriebes auf die Erstkläger zurückübertragen und ihnen die Fortsetzung des Geschäftsbetriebes ermöglichen solle, sobald der am 21. Mai 1935 geborene älteste Sohn das 21. Lebensjahr vollendet haben würde.

Die Beklagte betreibt die Fabrikation von Haarwicklern aus Kunstharz, die sie unter der Bezeichnung » Lockwell« in Verkehr bringt. Nach Behauptung der Beklagten ist das Lockwell-Verfahren unter dieser Bezeichnung im allgemeinen Gebrauch.

Die Kläger betrachten das Verhalten der Beklagten als Verletzung des zeitlich älteren, früher Fr. und jetzt der Zweitklägerin zustehenden Warenzeichens Lockwell. Sie haben auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadenersatzpflicht der Beklagten geklagt. Beide Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen und der auf Einwilligung in die Löschung der Klagezeichen erhobenen Widerklage stattgegeben.

Auf die Revision der Kläger wurde die Widerklage abgewiesen, auf die Klage der Erstkläger das von ihnen begehrte Verbot der Benützung des Zeichens Lockwell gegen die Beklagte ausgesprochen und die Klage der Zweitklägerin abgewiesen. Zur Entscheidung über die weiteren Klageanträge der Erstkläger wurde die Sache zurückverwiesen.

BGHZ 6, 137 [18. Warenzeichen und Geschäftsbetrieb], Seite 140

Aus den Gründen:

Die Kläger verfolgen gemeinsam die gleichen Klagansprüche, ohne zwischen der Rechtsstellung der Erstkläger und der Zweitklägerin zu unterscheiden. Das Berufungsgericht vertritt die Auffassung, zur Klage sei nur der eingetragene Zeicheninhaber befugt. Schon aus diesem formellen Grunde verneint das Berufungsurteil die Aktivlegitimation der Erben zur Erhebung der Klagansprüche. Es führt weiter aus, daß Gleiches auch für den Fall einer lediglich treuhänderischen Übertragung der den Erstklägern zustehenden Zeichenrechte gelten müsse, denn auch bei lediglich treuhänderischer Zeichenübertragung seien die aus den Zeichenrechten entspringenden Klagbefugnisse auf die Zweitklägerin übergegangen.

Was die der Zweitklägerin auf Grund der Verträge mit den Erstklägern erwachsenen Warenzeichenrechte angeht, so verneint das Berufungsgericht die Berechtigung der Klaganträge mit doppelter Begründung: Die Zweitklägerin habe durch die Übertragungsverträge wirksam Zeichenrechte nicht übertragen erhalten. Denn hierfür sei gemäß § 8 WZG die gleichzeitige Übertragung des Geschäftsbetriebes, zu dem die Zeichenrechte gehörten, notwendig. Ein solcher Geschäftsbetrieb habe aber im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht mehr bestanden. Selbst ein Betriebsbestandteil in Gestalt einer Kundenkartei für Ostpreußen könne, da trotz Aufforderung nicht vorgelegt, nicht als noch vorhanden gewesen angenommen werden. Die Absicht späterer Wiedereröffnung des Betriebes sei dem nicht gleichzustellen. Aus der besonderen Lage der Erstkläger als rassisch Verfolgter könne in Rücksicht auf die Verkehrssicherheit und angesichts des bewußten Unterlassens jeder Wiedereröffnung des Betriebes nichts Abweichendes hergeleitet werden. Weiter aber seien die von der Zweitklägerin erhobenen Ansprüche auch deshalb nicht begründet, weil sie die Zeichen in unlauterer Absicht nur erworben habe, um die Beklagte in ihrem Geschäftsbetrieb lahmzulegen.

Diese Darlegungen des Berufungsgerichts geben zu rechtlicher Beanstandung Anlaß. Träger des Warenzeichenrechts ist gemäß § 1 WZG ein Geschäftsbetrieb. Sein Fortfall begründet eine Löschungsklage (WZG § 11 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2), die ge-

BGHZ 6, 137 [18. Warenzeichen und Geschäftsbetrieb], Seite 141

mäß § 15 Abs. 2 WZG rückwirkende Kraft auf den Zeitpunkt hat, in dem der Geschäftsbetrieb fortgefallen ist. Auch die Übertragung des Warenzeichenrechts ist von gleichzeitiger Übertragung des Geschäftsbetriebs abhängig und eine abweichende Vereinbarung unwirksam. Die Bindung des Warenzeichens an den Geschäftsbetrieb, wie sie § 8 WZG festlegt ist in den letzten Jahren allerdings in Zweifel gezogen worden (Bußmann GRUR 1949, 170 ff; Reimer GRUR 1949, 181 ff und Wettbewerbsund Warenzeichenrecht, 2. Aufl.; S 208 ff bes. Anm. 10, S 215; Baumbach-Hefermehl, Wettbewerbsund Warenzeichenrecht, 6. Aufl. zu § 8 WZG Anm. 1 B und 4 G). Der erkennende Senat hat jedoch (wie auch das RG in RGZ 169, 240) an der gesetzlichen Vorschrift des § 8 WZG grundsätzlich festgehalten (BGHZ 1, 243 = Lindenmaier-Möhring Nachschlagewerk WZG § 8 [Nr. 1]). Bei der Schaffung des § 8 WZG ist nur an normale Zeitläufe gedacht worden, in denen Einstellung und Fortführung eines Geschäftsbetriebes im wesentlichen nur durch wirtschaftliche Rücksichten bedingt und willkürliche Eingriffe von hoher Hand in das Erwerbsleben nicht zu befürchten waren.

1. Im vorliegenden Fall sind jedoch besondere Verhältnisse gegeben, die eine abweichende Auffassung rechtfertigen. Auszugehen ist davon, daß der alte Geschäftsbetrieb des Erblassers Fr. durch Eingreifen der Staatsgewalt endete, das nach Auffassung der damaligen Gewalthaber zwar als berechtigt angesehen wurde, von der in § 8 WZG zugrunde gelegten Rechtsordnung aber so weit entfernt ist, daß es als von ihr nicht in Rücksicht gezogen behandelt werden muß. Noch im gleichen Jahr, in dem der Betrieb geschlossen war, starb Fr., nachdem er mit Gewalt von Familie und Geschäft getrennt worden war. Etwa ein Jahr später wurde das Geschäft mit allem, was sich etwa noch in den Geschäftsräumen befand, vernichtet. Es blieben nur unbedeutende Reste in Gestalt der Kartothek über die Kunden in Ostpreußen, ferner eine Kundenliste und gewisse Unterlagen, die die Witwe aufbewahrte. Ihre Absicht, den Rest des Geschäfts ihren Söhnen zu erhalten und in Zukunft den Betrieb wieder aufzunehmen, ergibt sich ohne weiteres aus den mit der Zweitklägerin geschlossenen Verträgen. Die außergewöhnlichen Zeitumstände, die Zerrüttung des normalen Geschäfts- und Wirt-

BGHZ 6, 137 [18. Warenzeichen und Geschäftsbetrieb], Seite 142

schaftslebens nach dem Zusammenbruch, der Verfall der Währung, die Folgen der Aufteilung Deutschlands in verschiedene Besatzungszonen und die Erschwerung des Verkehrs mit Berlin standen einer Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs entgegen. Nach der Währungsänderung kamen die Schwierigkeiten der ersten Monate unter der neuen Währung hinzu, in denen die flüssigen Mittel äußerst knapp waren. Diese Lage hatte sich zwischen der Währungsänderung und dem Abschluß der Verträge vom 23. März 1950 nicht wesentlich geändert.

2. Es fragt sich, ob eine tatsächliche Lage dieser Art dazu führen muß, daß ein äußerlich fortbestehendes Warenzeichen der Löschungsklage gemäß § 11 Abs. 1 Ziff. 2 WZG ausgesetzt ist. Das ist zu verneinen. Zwar muß nach §§ 1, 8 WZG das Zeichen mit einem bestimmten Geschäftsbetrieb verbunden sein, um rechtswirksam bestehen zu können (RGZ 146, 325 [331]). Das war bei der Eintragung der beiden Warenzeichen auch der Fall. Die Schließung des Geschäftsbetriebes durch die Staatsbehörden, die nach heutiger Rechtsauffassung als rechtswidrig anzusehen ist und in geeigneten Fällen sogar zu Rückerstattungsansprüchen führen mag, kann einer Loslösung des Warenzeichens vom Betrieb auf Grund einer Entschließung des Berechtigten, wie sie das Gesetz zugrunde legt, nicht gleichgesetzt werden. Es muß vielmehr aus diesem Fortfall des Geschäftsbetriebs und den seiner alsbaldigen Wiedereröffnung entgegenstehenden Schwierigkeiten die Folgerung gezogen werden, daß so lange, als ein Wille zur Wiedereröffnung des Geschäftsbetriebs fortbesteht, aber infolge derartiger Schwierigkeiten nicht in die Tat umgesetzt werden kann, das Warenzeichenrecht innerhalb angemessener Zeit als voll rechtswirksam fortbestehend angesehen werden muß, auch ohne daß es mit einem lebenden Betriebe verbunden ist. Die Ausübungsmöglichkeit der Rechte aus dem Warenzeichen muß als weiter bestehend angenommen werden. Andernfalls würde das Warenzeichen ein unwirksames Instrument darstellen und nicht geeignet sein, Eingriffen von Wettbewerbern jüngerer Rechtsposition entgegenzutreten. Die Warenzeichen waren in dieser Rechtsposition durch Erbgang auf die jetzigen Erstkläger übergegangen. Ein wirklicher Betrieb im Sinne eines lebenden wirtschaftlichen Unternehmens war jedoch

BGHZ 6, 137 [18. Warenzeichen und Geschäftsbetrieb], Seite 143

nicht mehr vorhanden, konnte also auch durch die Verträge vom 23. März 1950 nicht auf die Zweitklägerin übergehen. Er kann

auch in Teilen einer bloßen Kundenkartei, noch dazu einer solchen für ein feindbesetztes Gebiet, nicht erblickt werden. Die in dieser Hinsicht gegen die Darlegungen des Berufungsurteils gerichteten Revisionsangriffe müssen daher schon aus diesem Grunde erfolglos bleiben. Übertragen wurde auch nur der Anspruch auf Wiedereröffnung des Betriebes, so daß die Verträge in Wirklichkeit auf die Zweitklägerin nur die Warenzeichen ohne Betrieb übertrugen. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat die Zweitklägerin den Betrieb auch weder als selbständiges Unternehmen wieder eröffnet noch ihrem Unternehmen eingegliedert. Die Erwägungen, die vorstehend zu Gunsten der Erstkläger angestellt worden sind, treffen für den Erwerb durch die Zweitklägerin nicht zu. Gegen sie muß § 8 WZG zum Zuge kommen.

Nach § 8 Abs. 1 Satz 3 WZG sind Verträge unwirksam, durch die eine dem Satz 2 des § 8 Abs. 1 entsprechende Übertragung der Warenzeichen vereinbart wird. Eine dem § 8 Abs. 1 Satz 3 entsprechende Bestimmung fehlte im früheren Gesetz, der Satz wurde 1936 neu eingefügt (vgl. PMZBI 1936, 121). Die bloße Umschreibung der Warenzeichen in der Warenzeichenrolle auf die Zweitklägerin hat danach nur formale Bedeutung, ein wirkliches Recht hat die Zweitklägerin daraus nicht erworben, ihr Erwerb ist vielmehr nichtig. Das muß auch zur Nichtigkeit des gesamten Vertragsinhalts führen. Denn dieser ergibt, daß – wie auch das Berufungsgericht annimmt – der Erwerb der Zeichenrechte sein abschlußbestimmender Gegenstand war. Nach § 139 BGB sind somit die gesamten Verträge als nichtig zu betrachten.

3. Zu dem rechtlichen Schicksal des Warenzeichenrechts bei unwirksamer Übertragung ist zu bemerken: Für den im Gesetz vorgesehenen Fall ist in der Rechtslehre streitig, ob das Warenzeichen durch Trennung vom Geschäftsbetrieb und alleinige Veräußerung ohne diesen Betrieb oder umgekehrt durch Veräußerung des Geschäftsbetriebs ohne das Warenzeichen erlischt, oder ob es bei dem ursprünglichen Berechtigten bleibt. Die erste Ansicht wird vom Reichsgericht festgehalten (RGZ 56, 369), ihr

BGHZ 6, 137 [18. Warenzeichen und Geschäftsbetrieb], Seite 144

tritt Hagens bei (Warenzeichenrecht zu § 7 Anm. 5, § 9 Anm. 9). Dieselbe Auffassung liegt auch der Entscheidung des Reichsgerichts in GRUR 1935, 315 (Germosan) zugrunde. Anderer Meinung ist vor allem Pinzger, der den Untergang des Warenzeichens als Folge der Trennung vom Geschäftsbetrieb verneint, und ihm stimmt Baumbach-Hefermehl zu (Pinzger, Warenzeichenrecht, 2. Aufl. § 8 Anm. 14, 17, § 11 Anm. 6 und 12, Baumbach-Hefermehl, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 6. Aufl. zu WZG § 1 Anm. 2 D, § 8 Anm. 1 B, 4 B, 4 G, § 11 4 B, 4 C). Dem entgegen hatte das Reichsgericht noch unter der Geltung des alten Gesetzes im Urteil vom 24. April 1934 (MuW 1934 S 276 ff, 278 links) die Löschungsklage für berechtigt erklärt, weil der Geschäftsbetrieb, zu dem das Zeichen gehörte (Cito), auf den Erwerber des Zeichens nicht mit übergegangen war.

Weder das Warenzeichengesetz von 1891 noch das Gesetz vom 5. Mai 1936 enthalten eine ausdrückliche Vorschrift darüber, welche Folgen die Trennung des Warenzeichens vom Betrieb für den Bestand des Zeichenrechts nach sich zieht. § 8 Abs. 1 Satz 2 stellt, übereinstimmend mit dem früheren § 7, nur das positive Erfordernis auf, daß das Warenzeichen ohne den Geschäftsbetrieb oder den Teil, zu dem es gehört, nicht auf einen andern übergehen kann. § 11 Abs. 1 Nr. 2 gibt jedem Dritten die Befugnis, die Löschung des Zeichens herbeizuführen, wenn der Geschäftsbetrieb, zu dem das Zeichen gehört, nicht mehr fortgesetzt wird. Die Folgerung, die unter früherem Recht gezogen wurde, daß das Zeichen bei Trennung vom Geschäftsbetrieb, wenn es zum » Leerzeichen« geworden war, erlösche, ist im Gesetz nicht ausgesprochen. Solange die Löschung des Zeichens nicht herbeigeführt ist, z. B. auf Klage aus § 11 Abs. 1 Nr. 2, bleibt das Warenzeichen formell bestehen, freilich behaftet mit dem Mangel der inneren Rechtsunwirksamkeit als Folge der Trennung vom Betrieb, so daß die Eintragung in der Zeichenrolle nur noch formale Bedeutung besitzt (RGZ 151, 10 [17, 18] Nafalan). Obwohl das Gesetz zum Schutz der Allgemeinheit jedem die Möglichkeit gegeben hat, die Löschung des Warenzeichens herbeizuführen, bleibt das Zeichen selbst trotz Veräußerung des Betriebes bei dem ursprünglichen Erwerber. Das Gleiche muß auch dann gelten, wenn das Warenzeichen

BGHZ 6, 137 [18. Warenzeichen und Geschäftsbetrieb], Seite 145

allein veräußert wurde, der Betrieb aber in der Hand des Veräußerers verblieb (vgl. Pinzger, Warenzeichenrecht, 2. Aufl. § 8 Anm. 14, § 11 Anm. 12; Baumbach-Hefermehl, 6. Aufl. zu WZG § 8 Anm. 4 G und § 11 Anm. 4 C). In entsprechendem Gedankengang müssen im vorliegenden Fall bei rechtsunwirksamer Übertragung die Erstkläger weiterhin als berechtigte Träger des Warenzeichenrechts in der obenerörterten Gestaltung betrachtet werden. Sie bleiben es bis zu dem Zeitpunkt, in dem die Wiedereröffnung eines Geschäftsbetriebs als möglich und zumutbar gegeben ist. Ob die Erstkläger bis zum Jahre



1956 mit der Wiederaufnahme des Betriebes warten könnten, bedarf hier nicht der Entscheidung. Zur Zeit kann der alte Betrieb noch als ruhend angesehen werden, so daß er nicht endgültig aufgegeben ist. Das Zeichen »Lockwell«, das hier in Streit ist, ist daher bei dem ruhenden Betrieb geblieben, die Erstk Kläger haben das Recht an diesem Warenzeichen behalten, ebenso wie am Warenzeichen » Lockowell«.