BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 300/99

Verkündet am:
2. Mai 2002
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

FROMMIA

MarkenG § 5 Abs. 2;
UWG § 16 Abs. 1

a) Für die Übertragung einer inländischen Marke zwischen ausländischen Beteiligten ist nach dem im Immaterialgüterrecht geltenden Territorialitätsprinzip deutsches Recht maßgeblich.

b) An dem Erfordernis des Übergangs des Geschäftsbetriebs für die Übertragung des Unternehmenskennzeichens ist auch unter der Geltung des Markengesetzes grundsätzlich festzuhalten.

c) Zu den Voraussetzungen einer nur zeitweisen Stillegung des Geschäftsbetriebs, der den Schutz des Unternehmenskennzeichens nicht entfallen läßt.

BGH, Urt. v. 2. Mai 2002 - I ZR 300/99 - OLG Stuttgart
LG Stuttgart

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 2. Mai 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Prof. Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 29. Oktober 1999 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Kläger war Geschäftsführer der F. Fr. GmbH in T./Österreich. Diese war Inhaberin der für "Maschinen für die Holz-, Kunststoff- und Metallbearbeitung" am 6. August 1992 angemeldeten und am 12. August 1993 eingetragenen Wortmarke Nr. 2 042 246 "FROMMIA". Über das Vermögen der Gesellschaft wurde am 24. Juni 1993 das (österreichische) Ausgleichsverfahren und am 7. Oktober 1993 das Konkursverfahren eröffnet. Zwischenzeitlich hatte der Klä-

ger am 20. August 1993 die Marke auf sich übertragen. Die Umschreibung der Marke im Register auf den Kläger erfolgte am 10. Dezember 1996.

Am 5. April 1997 bestätigte der Masseverwalter im Konkursverfahren über das Vermögen der F. Fr. GmbH/Österreich mit Genehmigung des Konkursgerichts unter nochmaliger Übertragung der Marke "FROMMIA" die Vereinbarung vom 20. August 1993 und die erfolgte Umschreibung der Marke auf den Kläger.

Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, ist die am 26. November 1996 gegründete und am 18. Juni 1997 in das Handelsregister eingetragene Frommia GmbH in W.. Sie befaßt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Präzisionsmaschinen für die Holz-, Kunststoff- und Metallbearbeitung.

Der Kläger ist der Ansicht, die Beklagte verletze durch ihre Firmierung sein Recht an der Marke "FROMMIA".

Er hat beantragt,

I. die Beklagten unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr

1. das Zeichen

"FROMMIA"

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

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

für oder im Zusammenhang mit Holz-, Kunststoff- und Metallbearbeitungsmaschinen einschließlich deren Ersatzteile und Zubehör zu benutzen, insbesondere

a) das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,

b) unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,

c) unter dem Zeichen einschlägige Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,

d) unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,

e) das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen;

2. "FROMMIA" zur Kennzeichnung eines auf Herstellung und/ oder Vertrieb von Holz-, Kunststoff- und Metallbearbeitungsmaschinen einschließlich deren Ersatzteile und Zubehör gerichteten Geschäftsbetriebs zu benutzen, insbesondere, unter der Firma "Frommia GmbH" tätig zu werden;

II. die Beklagte zu 1 zu verurteilen, in die Löschung des Firmenbestandteils "Frommia" ihrer beim Amtsgericht W. HRB eingetragenen Firma "Frommia GmbH" einzuwilligen;

III. festzustellen, daß die Beklagten gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, dem Kläger den aus den Handlungen gemäß Ziffer I 1 und/oder 2 entstandenen oder künftig entstehenden Schaden zu ersetzen;

IV. die Beklagten zu verurteilen, dem Kläger folgende Auskünfte über Handlungen gemäß Ziffer I 1 und/oder 2 zu erteilen:

1. Name und Anschrift von Herstellern, Lieferanten und anderer Vorbesitzer unter Angabe der von diesen bezogenen Waren,

2. gewerbliche Abnehmer oder Auftraggeber unter Angabe der von diesen bezogenen Waren, deren Verkaufspreise sowie über die zugehörigen Gestehungskosten unter Vorlage der Verkaufsrechnungen und der für die Gestehungskosten maßgeblichen Belege,

3. verbreitete Prospekte, Werbeschreiben, Werbeanzeigen und dergleichen unter Vorlage je eines Musterexemplars nebst Angabe von deren Stückzahl, der Verbreitungszeit und deren Empfänger sowie mit entsprechenden Angaben und Belegen über sonstige Werbemaßnahmen, insbesondere in Verkaufsausstellungen, Messen und dergleichen,

4. Unternehmen und gewerbetreibende Personen, denen gegenüber die Firmierung "Frommia GmbH" oder "Frommia GmbH i. Gr." im geschäftlichen Verkehr verwendet wurde,

unter Angabe von deren Anschrift und der ihnen gegenüber begangenen Handlungen.

Die Beklagten sind dem entgegengetreten.

Sie sind der Ansicht, der Kläger sei nicht wirksam Inhaber der Marke "FROMMIA" geworden. Sie haben sich auf ältere Rechte an der Bezeichnung berufen und hierzu geltend gemacht:

Seit ungefähr 1900 sei "Frommia" zur Produktkennzeichnung und als Geschäftsbezeichnung eines Vorgängerunternehmens und später der F. Fr. GmbH & Co. KG in F. benutzt worden. Nach dem Konkurs der F. Fr. GmbH & Co. KG in F. 1992 habe der Konkursverwalter den Geschäftsbetrieb einschließlich der Bezeichnung "Frommia" an die S. gesellschaft mbH in E. veräußert. Die fortbestehende Geschäftsbezeichnung und ein Ausstattungsrecht an der Bezeichnung "Frommia" habe die S. GmbH auf die B. GmbH in F. übertragen, die die Rechte am 5. Juni 1996 an den Beklagten zu 2 sicherungshalber übertragen habe. Dieser habe die Rechte in die Beklagte zu 1 eingebracht.

Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen.

Mit seiner Revision begehrt der Kläger die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Beklagten beantragen, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die Klageansprüche für nicht begründet erachtet. Hierzu hat es ausgeführt:

Der Kläger habe die Klagemarke "FROMMIA" allerdings wirksam von der F. Fr. GmbH in Österreich erworben. Die Übertragung richte sich nach österreichischem Recht. Der Übertragungsakt vom 20. August 1993 sei zwar unwirksam. Es liege ein In-sich-Geschäft vor, weil der Kläger als Geschäftsführer der österreichischen GmbH die Marke auf sich übertragen habe. Zulässig sei ein In-sich-Geschäft nach österreichischem Recht, wenn es dem Vertretenen nur Vorteile bringe, keine Gefahr seiner Schädigung bestehe oder wenn er einwillige. Diese Voraussetzungen seien im Streitfall nicht gegeben. Wirksam sei aber die Neuvornahme der Übertragung der Marke "FROMMIA" am 5. April 1997, die der Kläger und der Masseverwalter vorgenommen hätten und die das Konkursgericht genehmigt habe. Der Masseverwalter sei nach §§ 83, 114 der österreichischen Konkursordnung befugt gewesen, die Übertragung vorzunehmen. Das Konkursverfahren sei im April 1997 noch nicht beendet gewesen, was sich daraus ergebe, daß das Konkursgericht noch tätig geworden sei.

Ansprüche des Klägers seien auch nicht wegen mangelnder Benutzung der Marke "FROMMIA" durch den Kläger ausgeschlossen. Dieser habe nachgewiesen, daß er die Marke beim Vertrieb von Maschinen benutze. Eine Einschränkung der Ansprüche des Klägers wegen einer nur teilweisen Benutzung i.S. von § 25 Abs. 2 Satz 3 MarkenG komme nicht in Betracht.

Die Klage sei jedoch abzuweisen, weil der Beklagten zu 1 ein älteres Recht an der Geschäftsbezeichnung "Frommia" nach § 16 UWG, § 5 Abs. 2 MarkenG zustehe. Die Bezeichnung "Frommia" habe sich als Kennzeichnung

der F. Fr. GmbH & Co. KG in F. eingebürgert. Unter dieser schlagwortartigen Kurzbezeichnung sei das Unternehmen bereits in den achtziger Jahren bekannt geworden.

Diese Rechtsposition sei nicht dadurch verlorengegangen, daß die Bezeichnung vorübergehend nicht verwendet worden sei. Die geschäftliche Bezeichnung habe den Zeitraum von der Eröffnung des Konkurses im Jahre 1992 bis zur Gründung der Beklagten zu 1 im Jahre 1996 überdauert. In den Jahren 1993 bis 1996 seien zwar keine neuen Maschinen mehr produziert, es seien jedoch Lagerbestände und Halbfertigfabrikate verkauft worden. Die Erinnerung an die Kennzeichnung sei in den maßgeblichen Verkehrskreisen wegen der langjährigen Benutzung und der Langlebigkeit der Produkte erhalten geblieben.

Mit Vertrag vom 15./16. Oktober 1992 habe der Konkursverwalter der F. Fr. GmbH & Co. KG in F. das Recht an der Bezeichnung "Frommia" an die S. GmbH veräußert. Die B. GmbH habe mit Kaufvertrag vom 22. April 1996 die Rechte an der Bezeichnung erworben, die ihre Rechtsposition auf den Beklagten zu 2 durch Sicherungsübereignungsvertrag vom 5. Juni 1996 übertragen habe. Der Beklagte zu 2 habe das Zeichenrecht nicht ohne den Geschäftsbetrieb erworben. Bei Gründung der Beklagten zu 1 sei die Rechtsposition des Beklagten zu 2 auf die Beklagte zu 1 übertragen worden.

II. Die dagegen gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

Die in Frage stehenden Ansprüche auf Unterlassung und Löschung sind, weil die Kollisionslage bereits vor Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Ja-

nuar 1995 bestanden hat (Anmeldung der Klagemarke: 6. August 1992), gemäß § 153 Abs. 1 MarkenG nur begründet, wenn sie sich sowohl aus den nunmehr geltenden Vorschriften des Markengesetzes als auch aus den früher geltenden Vorschriften des Warenzeichengesetzes ergeben.

1. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, daß der Kläger die Marke "FROMMIA" im April 1997 wirksam von dem Masseverwalter in dem Konkursverfahren über das Vermögen der F. Fr. GmbH in T./Österreich erworben hat. Dies ist im Ergebnis revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.

Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts ist auf die Übertragung der Marke jedoch nicht nach Art. 28 Abs. 1 und Abs. 2 EGBGB österreichisches Recht anwendbar. Maßgeblich für die Übertragung der inländischen Marke ist nach dem im Immaterialgüterrecht geltenden Territorialitätsprinzip deutsches Recht (vgl. BGHZ 75, 150, 152 - Contiflex; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., Einl. Rdn. 158 f., 165; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, Einl. Rdn. 14; MünchKomm.BGB/Kreuzer, 3. Aufl., nach Art. 38 EGBGB Anh. II Rdn. 13 m.w.N.). Dies ist von Amts wegen zu berücksichtigen (vgl. BGH, Urt. v. 6.3.1995 - II ZR 84/94, NJW 1995, 2097).

Die Übertragung der Marke "FROMMIA" von der F. Fr. GmbH auf den Kläger richtete sich daher nach § 27 Abs. 1 MarkenG. Sie ist jedenfalls wirksam im April 1997 zwischen dem Masseverwalter und dem Kläger erfolgt. Die Frage, ob der Masseverwalter im österreichischen Konkursverfahren über das Vermögen der F. Fr. GmbH zur Übertragung der Marke auf den Kläger berechtigt war, hat das Berufungsgericht zu Recht nach österreichischem Recht beurteilt. Denn das ausländische Konkursrecht regelt als Konkursstatut die Befugnisse des

Konkursverwalters (vgl. BGH, Urt. v. 24.2.1994 - VII ZR 34/93, NJW 1994, 2549, 2550; Beschl. v. 13.5.1997 - IX ZR 309/96, NJW 1997, 2525, 2526).

Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß der Masseverwalter nach §§ 83, 114 der österreichischen Konkursordnung befugt war, über die Marke zu verfügen. Diese Annahme des Berufungsgerichts über das Bestehen und den Inhalt des ausländischen Rechts ist im Revisionsverfahren grundsätzlich bindend (§ 549 Abs. 1, § 562 ZPO a.F.). Verfahrensrügen, mit denen eine Verletzung der Ermittlungspflicht des Tatrichters geltend gemacht werden können (vgl. BGHZ 118, 151, 162), sind von den Parteien nicht erhoben.

2. Das Berufungsgericht hat angenommen, zeichenrechtlichen Ansprüchen des Klägers stehe ein gegenüber der Klagemarke älteres Recht der Beklagten zu 1 an der Bezeichnung "Frommia" entgegen. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern.

a) Zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings davon ausgegangen, daß die Bezeichnung "Frommia" für die F. Fr. GmbH & Co. KG in F. als besondere Geschäftsbezeichnung Schutz nach § 16 Abs. 1 UWG, § 5 Abs. 2 MarkenG erlangt hat, weil sie von Hause aus unterscheidungskräftig und von der F. Fr. GmbH & Co. KG geführt worden ist (vgl. BGHZ 11, 214, 216 f. - KfA; BGH, Urt. v. 30.11.1989 - I ZR 191/87, GRUR 1992, 329 = WRP 1990, 613 - AjS-Schriftenreihe; Großkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 54; Fezer aaO § 15 Rdn. 107; Ingerl/Rohnke aaO § 5 Rdn. 19; Althammer/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 5 Rdn. 18).

Die Bezeichnung ist nach der Beurteilung des Berufungsgerichts auch prioritätsälter als die Klagemarke. Die Priorität richtet sich bei der von Hause

aus unterscheidungskräftigen geschäftlichen Bezeichnung nach der Benutzungsaufnahme im geschäftlichen Verkehr im Inland, die auf eine dauerhafte wirtschaftliche Betätigung schließen läßt (vgl. BGH, Urt. v. 20.2.1997 - I ZR 187/94, GRUR 1997, 903, 905 = WRP 1997, 1081 - GARONOR). Das Berufungsgericht hat eine Verwendung der geschäftlichen Bezeichnung "Frommia" durch die F. Fr. GmbH & Co. KG in F. als Firmenschlagwort jedenfalls ab 1988/1989 festgestellt. Das läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen und wird von der Revision hingenommen.

b) Ohne Erfolg wendet sich die Revision dagegen, daß das Berufungsgericht von einer Übertragung der geschäftlichen Bezeichnung durch den Konkursverwalter über das Vermögen der F. Fr. GmbH & Co. KG in F. auf die S. GmbH mit Vertrag vom 15./16. Oktober 1992 ausgegangen ist.

Das Berufungsgericht hat angenommen, der Vertrag, mit dem der Konkursverwalter den Geschäftsbetrieb der Gemeinschuldnerin an die S. GmbH veräußert habe, habe auch die Bezeichnung "Frommia" umfaßt. Eine Zurückhaltung dieser Bezeichnung sei wirtschaftlich und rechtlich sinnlos gewesen, weil die Übertragung ohne den Geschäftsbetrieb nicht möglich gewesen sei. Zudem habe der Konkursverwalter auf Abwehrrechte bei einer Verwendung der Bezeichnung "Frommia" durch Dritte hingewiesen. Daraus folge, daß eine Übertragung des Rechts gewollt gewesen sei.

Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand. Die tatrichterliche Auslegung der Vereinbarung vom 15./16. Oktober 1992 verletzt keine gesetzlichen oder allgemein anerkannten Auslegungsregeln, Denkgesetze oder Erfahrungssätze (vgl. hierzu BGHZ 131, 136, 138).

Entgegen der Ansicht der Revision konnte das Berufungsgericht ohne Anführung der geschäftlichen Bezeichnung in der Vereinbarung vom 15./ 16. Oktober 1992 von einer schlüssigen Übertragung dieser Bezeichnung auf die S. GmbH ausgehen. Dies folgt aus einer interessengerechten Auslegung der Vereinbarung der Vertragsbeteiligten, auf die das Berufungsgericht abgestellt hat (vgl. hierzu: BGHZ 146, 280, 284; BGH, Urt. v. 18.10.2001 - I ZR 91/99, GRUR 2002, 280, 281 = WRP 2002, 221 - Rücktrittsfrist). In dieser Vereinbarung wurde der S. GmbH das Recht zur Verwendung des Namens "Frommia" zur Kennzeichnung der Produkte ausdrücklich eingeräumt. Daraus konnte das Berufungsgericht im Streitfall auch eine Übertragung der entsprechenden geschäftlichen Bezeichnung folgern. Denn ohne den Geschäftsbetrieb der Gemeinschuldnerin, dessen Bestandteile die S. GmbH erworben hatte, wäre die geschäftliche Bezeichnung "Frommia" erloschen (vgl. BGHZ 136, 11, 21 - L'Orange, m.w.N.; Großkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 136). Deren Zurückhaltung wäre daher, wie das Berufungsgericht mit Recht angenommen hat, wirtschaftlich und rechtlich nicht verständlich gewesen.

Unerheblich ist, daß die S. GmbH den Geschäftsbetrieb nicht selbst fortsetzen wollte. Ein auf Fortsetzung des Geschäftsbetriebs gerichteter Wille durch den Erwerber ist nicht Voraussetzung einer wirksamen Übertragung des Unternehmenskennzeichens (vgl. BGH, Urt. v. 26.5.1972 - I ZR 44/71, GRUR 1973, 363, 364 f. = WRP 1972, 578 - Baader).

Einer gesonderten Anführung der geschäftlichen Bezeichnung in der Vereinbarung vom 15./16. Oktober 1992 bedurfte es - anders als die Revision unter Hinweis auf § 22 HGB meint - nicht. Auch die Einwilligung in die Fortführung der Firma nach § 22 HGB ist stillschweigend möglich (vgl. Baumbach/ Hopt, HGB, 30. Aufl., § 22 Rdn. 9).

c) Mit Erfolg wendet sich die Revision aber gegen die Annahme des Berufungsgerichts, der Schutz der geschäftlichen Bezeichnung "Frommia" sei in der Zeit bis zum Abschluß des Kaufvertrages mit der B. GmbH am 22. April 1996 nicht erloschen.

aa) Schutzfähig i.S. von § 16 Abs. 1 UWG, § 5 Abs. 2 MarkenG ist grundsätzlich nur die Bezeichnung eines Unternehmens, das sich auch am geschäftlichen Verkehr beteiligt. Denn der Schutz des Unternehmenskennzeichens greift nur ein, wenn der Gebrauch einer Bezeichnung durch einen anderen geeignet ist, Verwechslungen mit dem Zeichen des Berechtigten hervorzurufen. Dagegen entfällt der Schutz des Unternehmenskennzeichens im Regelfall, wenn der Berechtigte den Betrieb des von ihm geführten Unternehmens aufgibt. Ausnahmsweise geht der Schutz des Unternehmenskennzeichens gleichwohl nicht verloren, wenn der Geschäftsbetrieb nur zeitweise stillgelegt wird, jedoch in seinem für die Eröffnung wesentlichen Bestand erhalten bleibt und wenn die Absicht und die Möglichkeit bestehen, ihn innerhalb eines solchen Zeitraums fortzusetzen, so daß die Stillegung nach der dafür maßgeblichen Verkehrsauffassung noch als vorübergehende Unterbrechung erscheint (vgl. BGH, Urt. v. 7.3.1961 - I ZR 2/60, GRUR 1961, 420, 422 = WRP 1961, 254 - Cuypers, insoweit in BGHZ 34, 345 nicht abgedruckt; Urt. v. 9.3.1962 - I ZR 149/60, GRUR 1962, 419, 420 - Leona; BGHZ 136, 11, 21 f. - L'Orange). Im Fall einer Betriebsaufnahme ist die Auffassung des Verkehrs zu dem Zeitpunkt maßgeblich, zu dem das Unternehmen wieder am geschäftlichen Verkehr teilnimmt (vgl. BGH, Urt. v. 2.10.1959 - I ZR 126/58, GRUR 1960, 137, 140 = WRP 1960, 23 - Astra; BGH GRUR 1961, 420, 422 - Cuypers; Großkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 126). Zu diesem Zeitpunkt muß der Verkehr

das heutige Unternehmen trotz der Dauer der Stillegung noch als Fortsetzung des ursprünglichen Geschäftsbetriebs ansehen.

bb) Im Ausgangspunkt zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß es von den Umständen des Einzelfalls abhängt, wann die Voraussetzungen einer nur vorübergehenden Unterbrechung im vorstehenden Sinn gegeben sind. Von Bedeutung für die Beurteilung sind der Zeitraum, der Umfang und die Umstände der vorherigen Verwendung der Kennzeichnung sowie die Dauer und der Grund der Unterbrechung (vgl. BGH GRUR 1960, 137, 140 - Astra; Urt. v. 4.11.1966 - Ib ZR 161/64, GRUR 1967, 199, 202 - Napoléon II; Großkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 126 ff.).

Hierzu hat das Berufungsgericht festgestellt, die Eröffnung des Konkursverfahrens sei ohne Auswirkungen auf die Fortführung des Unternehmens geblieben. Der Konkursverwalter habe den Geschäftsbetrieb und das Kennzeichen "Frommia" im Oktober 1992 an die S. GmbH veräußert. Bis zur Weiterübertragung auf die B. GmbH am 22. April 1996 habe die S. GmbH die Geschäftsbezeichnung zwar nicht geführt. Sie habe aber beabsichtigt, einen Geschäftsbetrieb mit dem Kennzeichen im Ausland ins Leben zu rufen. Auch wenn keine neuen Maschinen hergestellt worden seien, sei der Geschäftsbetrieb nicht vollständig eingestellt worden, weil ein Verkauf von Lagerbeständen und Halbfertigprodukten erfolgt sei. Die Geschäftsbezeichnung "Frommia" sei viele Jahre benutzt worden und dem Verkehr auch aufgrund der Langlebigkeit der aus dem Unternehmen stammenden Maschinen in Erinnerung geblieben.

Zu Recht rügt die Revision, daß diese Feststellungen des Berufungsgerichts die Annahme nicht rechtfertigen, nach der Verkehrsauffassung liege nur

eine vorübergehende Stillegung des Geschäftsbetriebs vor. Das Berufungsgericht hat wesentliche Umstände außer Betracht gelassen.

Es hat rechtsfehlerhaft keine konkreten Feststellungen zur Dauer und zum Umfang der Benutzung von "Frommia" als Geschäftsbezeichnung des früheren in F. ansässigen Unternehmens getroffen, sondern ist bei seiner Prüfung lediglich von einer zeitlich nicht näher eingegrenzten langjährigen Benutzung der Geschäftsbezeichnung ausgegangen. An anderer Stelle seiner Entscheidung hat das Berufungsgericht angenommen, die Geschäftsbezeichnung sei jedenfalls in den achtziger Jahren benutzt worden, ohne diesen Zeitraum näher festzulegen. Die vom Berufungsgericht in diesem Zusammenhang angeführten Benutzungsbeispiele betreffen, soweit das Berufungsgericht sie zeitlich eingegrenzt hat, den Zeitraum ab 1988. Eine Benutzung des Zeichens "Frommia" als Geschäftsbezeichnung der F. Fr. GmbH & Co. KG in F. ab 1988 bis zur Übertragung des Geschäftsbetriebs und des Zeichens auf die S. GmbH im Jahre 1992 oder - wie die Revisionserwiderung geltend macht - Anfang 1993, vermag die Annahme einer langjährigen Benutzung nicht zu begründen. Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung folgt eine weiter zurückreichende Benutzung der Geschäftsbezeichnung auch nicht daraus, daß das Berufungsgericht angeführt hat, "Frommia" sei "schon früh" zur Bezeichnung des Geschäftsbetriebs der Kommanditgesellschaft verwendet worden. Diese Angabe des Berufungsgerichts steht in Zusammenhang mit der Beurteilung der Priorität der Kollisionszeichen, für die die Anmeldung der Klagemarke (6. August 1992) maßgeblich ist.

Zum Umfang und zu den Umständen der früheren Benutzung des Zeichens "Frommia" hat das Berufungsgericht ebenfalls nichts konkret festgestellt.

Die an anderer Stelle des Berufungsurteils angeführten Benutzungsbeispiele lassen eine abschließende Beurteilung nicht zu.

Die Revision wendet sich weiter mit Recht dagegen, daß das Berufungsgericht eine Absicht der S. GmbH hat genügen lassen, den Geschäftsbetrieb im Ausland fortzuführen. Ein ausschließlich auf Fortsetzung des Geschäftsbetriebs im Ausland gerichteter Wille reicht zur Annahme einer nur vorübergehenden Unterbrechung des Geschäftsbetriebs nicht aus, weil der Schutz der geschäftlichen Bezeichnung von seiner Benutzung im Inland abhängt.

Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerhaft zudem keine Feststellungen dazu getroffen, ob der Geschäftsbetrieb der F. Fr. GmbH & Co. KG in F. in einem für die Wiedereröffnung des Unternehmens wesentlichen Bestand in der Zeit bis 1996 erhaltengeblieben ist und die Möglichkeit vorhanden war, trotz der Stillegung den Geschäftsbetrieb im Inland fortzusetzen.

Schließlich hat das Berufungsgericht in seine Beurteilung auch nicht den Vortrag des Klägers einbezogen, nach dem Konkurs des Unternehmens in F. sei das Zeichen auch von den Gesellschaften in C. und T./ Österreich sowie ab 1996 vom Kläger verwendet worden. Durch eine mehrfache Benutzung der in Rede stehenden Geschäftsbezeichnung durch andere Unternehmen während der Stillegung des ursprünglichen Geschäftsbetriebs kann, wie die Revision zutreffend geltend macht, für den Verkehr die Zuordnung des Zeichens zu dem ursprünglichen Geschäftsbetrieb entfallen.

Dem Senat ist mangels ausreichender Tatsachenfeststellungen des Berufungsgerichts eine Entscheidung in der Sache nicht möglich. Die Beklagten sind den von der Revision aufgezeigten Gesichtspunkten, die gegen die Ein-

schätzung einer nur vorübergehenden Stillegung des Geschäftsbetriebs sprechen, entgegengetreten. Die Revisionserwiderung weist zutreffend darauf hin, daß die Beklagten geltend gemacht haben, das Zeichen "Frommia" habe wegen der hohen Produktqualität über einen besonderen Ruf verfügt und sei über einen langen Zeitraum (seit 1902) benutzt worden. Die S. GmbH habe den Willen gehabt, den Geschäftsbetrieb im Inland fortzuführen. Wesentliche Teile des Geschäftsbetriebs des Unternehmens in F. seien erhalten geblieben. Eine relevante Parallelnutzung der Geschäftsbezeichnung durch andere Unternehmen sei nicht erfolgt.

Die entsprechenden Feststellungen wird das Berufungsgericht im neu eröffneten Berufungsrechtszug nachzuholen haben.

d) Das Berufungsgericht hat angenommen, die S. GmbH habe die geschäftliche Bezeichnung "Frommia" mit Vertrag vom 22. April 1996 auf die B. GmbH übertragen, die das Recht mit Sicherungsübereignungsvertrag vom 5. Juni 1996 auf den Beklagten zu 2 weiterübertragen habe, der es nach Eintritt des Sicherungszwecks bei Gründung der Beklagten zu 1 in diese eingebracht habe. Dem kann ebenfalls nicht beigetreten werden.

Der Bundesgerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung hervorgehoben, daß für eine Übertragung des Unternehmenskennzeichens im großen und ganzen diejenigen Werte auf den Erwerber zu übertragen sind, die nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten den Schluß rechtfertigen, die mit dem Zeichen verbundene Geschäftstradition werde vom Erwerber fortgesetzt (vgl. BGH GRUR 1973, 363, 365 - Baader; BGH, Urt. v. 22.11.1990 - I ZR 14/89, GRUR 1991, 393, 394 = WRP 1991, 222 - Ott International). An dem Erfordernis des Übergangs des Geschäftsbetriebs ist - entgegen der Ansicht der Revisionserwide-

rung - auch unter der Geltung des Markengesetzes grundsätzlich festzuhalten, weil der Schutz der Unternehmenskennzeichen nach § 16 UWG durch das Markengesetz keine sachliche Änderung erfahren hat (vgl. BGHZ 130, 134, 137 - Altenburger Spielkartenfabrik; BGHZ 136, 11, 17 - L'Orange; vgl. auch BGHZ 145, 279, 282 - DB Immobilienfonds; Fezer aaO § 27 Rdn. 12; Ingerl/Rohnke aaO § 5 Rdn. 40; Althammer/Klaka aaO § 5 Rdn. 75).

Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die geschäftliche Bezeichnung "Frommia" sei von der S. GmbH auf die B. GmbH und von dieser auf den Beklagten zu 2 übertragen worden, der sie in die Beklagte zu 1 eingebracht habe.

Das Berufungsgericht hat eine danach erforderliche Übertragung des Geschäftsbetriebs von der S. GmbH auf die B. GmbH nicht festgestellt. Der Kläger hatte eine entsprechende Übertragung des Geschäftsbetriebs bestritten und geltend gemacht, die S. GmbH habe vor Abschluß des Kaufvertrages mit der B. GmbH die Produktionsmaschinen und die meisten Gußmodelle sowie Konstruktionszeichnungen an Dritte weiterveräußert. Diese behauptete Weiterveräußerung wird in dem Kaufvertrag zwischen der S. GmbH und der B. GmbH ausdrücklich angeführt. Auch die Rechnung der S. GmbH vom 22. April 1996 weist den im Verhältnis zu dem von der S. GmbH aufgewandten Betrag für den Erwerb der Produktionsmittel der F. Fr. GmbH & Co. KG von 228.000,-- DM ohne die Produktionsmaschinen geringfügigen Kaufpreis von 17.250,-- DM für die Rechte "Frommia" aus. Danach kann ohne weitere Feststellungen des Berufungsgerichts nicht angenommen werden, die S. GmbH habe mit Kaufvertrag vom 22. April 1996 an die B. GmbH auch den Geschäftsbetrieb veräußert.

Mit Erfolg wendet sich die Revision weiter gegen die vom Berufungsgericht angenommene Übertragung der geschäftlichen Bezeichnung "Frommia" von der B. GmbH an den Beklagten zu 2 und von diesem an die Beklagte zu 1. Das Berufungsgericht ist - verfahrensfehlerhaft - davon ausgegangen, mit der Übertragung des Kennzeichenrechts sei jeweils auch der Geschäftsbetrieb übertragen worden. Das hatte der Kläger bestritten und vorgetragen, die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie das Inventar und die Warenbestände seien bereits im Übertragungsvertrag vom 24. Mai 1996 an Frau H. K. übertragen worden. Feststellungen hierzu hat das Berufungsgericht nicht getroffen.

Schließlich erweist sich auch die Annahme des Berufungsgerichts als nicht frei von Verfahrensfehlern, der Beklagte zu 2 habe das Kennzeichenrecht "Frommia" in die Beklagte zu 1 eingebracht. Der Kläger hatte auch diese Übertragung bestritten. Das Berufungsurteil läßt nicht erkennen, worauf das Berufungsgericht seine Überzeugung von einer Einbringung des Kennzeichenrechts in die Beklagte zu 1 stützt.

3. Das Berufungsgericht wird danach weitere Feststellungen dazu zu treffen haben, ob die geschäftliche Bezeichnung "Frommia" nach 1992 fortbestand und ob die Übertragungen der geschäftlichen Bezeichnung von der S. GmbH auf die B. GmbH sowie die Beklagten rechtswirksam erfolgt sind.

Zu der Frage einer Nichtangriffsvereinbarung zwischen dem Kläger und der S. GmbH, einer bösgläubigen Markenanmeldung des Klägers i.S. von § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG, einer rechtsmißbräuchlichen Geltendmachung seines Markenrechts und einer Verwirkung seiner Ansprüche sowie zu einem prioritätsälteren Markenrecht der Beklagten an der Bezeichnung "Frommia" nach § 25 WZG, § 4 Nr. 2 MarkenG hat das Berufungsgericht, von seinem Standpunkt

folgerichtig, bislang keine Feststellungen getroffen. Mangels ausreichender Tatsachengrundlage ist der Senat zu einer eigenen Sachentscheidung nicht in der Lage. Das Berufungsgericht wird die gegebenenfalls hierzu notwendigen Feststellungen im wiedereröffneten Berufungsrechtszug nachzuholen haben.

III. Danach war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Erdmann Starck Bornkamm

Büscher Schaffert