

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 53/75

URTEIL

Verkündet am
8. Dezember 1976
Zug,
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Kurt V [REDACTED] GmbH, I [REDACTED]straße, H [REDACTED]
([REDACTED]), vertreten durch die Geschäftsführer Kurt
V [REDACTED] und Edith V [REDACTED] geb. L [REDACTED], ebenda,

Beklagten und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

gegen

die Peter K [REDACTED] GmbH & Co., chemisch-technische Er-
zeugnisse, H [REDACTED] Straße, G [REDACTED], vertreten
durch die persönlich haftende Gesellschafterin, die Peter
K [REDACTED] GmbH, diese vertreten durch ihren Geschäftsführer
Peter K [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED] und
Dr. [REDACTED];
Patentanwalt Dipl.-Ing. W. [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 8. Dezember 1976 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Krüger-Nieland und die Richter Alff, Dr. Merkel, Dr. Schönberg, und Schwerdtfeger

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 12. März 1975 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen, dem auch die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens übertragen wird.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Parteien befassen sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von chemisch/technischen Erzeugnissen, insbesondere von Lacken in Sprühdosen zur Behebung kleiner Schäden an Autokarosserien. Sie streiten darüber, wer von ihnen Inhaber des deutschen Warenzeichens Nr. 753 808 "Spraila" ist, das am 19. Juli 1961 von der Firma H. J. K. GmbH angemeldet und am 22. Oktober 1961

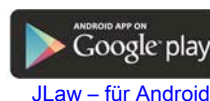
- 3 -

gemäß § 6 a WZG in die Warenzeichenrolle eingetragen worden ist - seit 19. Juni 1962 mit einem auf Blattmetalle und Lacke beschränkten Warenverzeichnis. Die Anmelderin, die am 3. August 1960 in das Handelsregister eingetragene Firma H. J. K. GmbH, die sich ursprünglich mit der Herstellung und dem Vertrieb kosmetischer, pharmazeutischer und sonstiger chemisch-technischer Produkte befaßte, wurde Komplementärin der Klägerin, der Firma Peter K. GmbH & Co., die am 1. August 1961 ihren Geschäftsbetrieb aufgenommen hat und am 4. Dezember 1961 in das Handelsregister eingetragen worden ist. Die Firma H. J. K. GmbH änderte am 20. September 1961 ihre Firma in "Peter K. Vermögensgesellschaft mit beschränkter Haftung" sowie den Gegenstand ihres Unternehmens in "die Beteiligung an Unternehmen jeder Art". Mit Wirkung vom 12. Juni 1963 wurde die Firma in "Peter K. GmbH" geändert. Am 4. Juni 1962 wurde das Warenzeichen von der H.J. K. GmbH - damals bereits umbenannt in Peter K. Vermögensgesellschaft mit beschränkter Haftung - auf die Firma K. & V. KG, die Rechtsvorgängerin der Beklagten, umgeschrieben. Diese Firma war durch Umwandlungsbeschluß vom 25. August 1958 aus der "Deutschen F.-B. Gesellschaft für Oberflächentechnik und Rostschutz mbH" hervorgegangen. Ihr persönlich haftender Gesellschafter war bis 1. August 1963 Peter K., der damals auch, wie noch jetzt, Geschäftsführer der Komplementärin der Klägerin war. Kommanditist war Herr V.. Infolge Trennung der Herren K. und V. trat letzterer als Komplementär in die K. & V. KG ein, die zunächst ihren Namen in Kurt V. KG änderte und mit Wirkung vom 30. Juni 1964 mit Aktiven und Passiven auf die am gleichen Tage in

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



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

das Handelsregister eingetragene Beklagte übertragen wurde, deren Geschäftsführer Kurt V[REDACTED] und seine Ehefrau sind.

Der Rollenumschreibung vom 4. Juni 1962 lag die Übertragungserklärung von Peter K[REDACTED] vom 28. Februar 1962 zugrunde, in der es heißt:

"Wir übertragen unsere Warenzeichen - Schnell-
eintragung Nr. 753 808 (K 19 002/34 Wz) Wort-
zeichen 'Spraila' mit allen Rechten und Pflichten
auf die Firma K[REDACTED] & V[REDACTED] KG, H[REDACTED]
N[REDACTED]; wir sind mit der Rollenumschreibung ein-
verstanden."

Der Umschreibungsantrag des Patentanwalts vom 19. März 1962 lautet:

"Unter gleichzeitiger Überweisung der Ver-
fahrensgebühr wird die Rollenumschreibung
der Eintragung 753 808 des Wortzeichens
'Spraila' auf die den zugehörigen Teil des
Geschäftsbetriebes übernehmende Tochter-
gesellschaft der Zedentin, Firma K[REDACTED] &
V[REDACTED] KG in H[REDACTED]/Neckar beantragt.
Zum Nachweis des Rechtsübergangs ist beglaubigte
Übertragungs- und Annahmeerklärung beigelegt."

Die Beklagte bzw. ihre Rechtsvorgängerin hat das Zeichen
in der Schreibweise "Sprayla" in den Jahren 1962 bis
1964 für Sprühlacke und Lederfarben benutzt.

Am 22. September 1969 hat die Klägerin beim
Deutschen Patentamt das Zeichen "Spraymax" (K 30 329/2)
angemeldet. Mit Beschluß vom 25. September 1970 hat das
Deutsche Patentamt auf den Widerspruch der Beklagten die
zeichenrechtliche Übereinstimmung von "Spraymax" und

"Spraila" festgestellt und die Eintragung von "Spraymax" versagt. Über die Erinnerung der Klägerin gegen diesen Beschluß ist noch nicht entschieden. Gegen die Anmeldung des Zeichens "Spraymax" mit anderem Warenverzeichnis (K 32902/2) vom 5. Februar 1972 hat die Beklagte ebenfalls Widerspruch eingelegt. Auch gegen das am 10. März 1971 von der Klägerin angemeldete Zeichen "Spraila" (K 31 924/3) hat die Beklagte Widerspruch eingelegt; dieses Verfahren ist ausgesetzt.

Die Klägerin ist der Ansicht, die Übertragung des Zeichens sei als Leerübertragung gemäß § 8 WZG unwirksam, so daß die Komplementärin der Klägerin, die Peter K [REDACTED] GmbH, Inhaberin des Zeichens geblieben sei. Zu der anfänglich beabsichtigten Übertragung des zum Zeichen gehörenden Geschäftsbetriebes sei es wegen der Differenzen zwischen den Gesellschaftern K [REDACTED] und V [REDACTED] nicht mehr gekommen. Jedenfalls sei das Zeichen zu löschen, da die Beklagte es nur bis zum Jahre 1964 benutzt habe.

Die Klägerin hat beim Landgericht zuletzt beantragt,

1. festzustellen, daß die Klägerin Inhaberin des Warenzeichens 753 808 "Spraila" ist;
2. die Beklagte zu verurteilen, die Umschreibung des Warenzeichens 753 808 "Spraila" auf die Klägerin zu bewilligen;
3. hilfsweise zu Nr. 1 und 2 gemäß Klageerweiterung vom 21.2.1973:
die Beklagte zu verurteilen, in die Löschung des Warenzeichens 753 808 "Spraila" einzuwilligen;
4. die Beklagte zu verurteilen, ihren Widerspruch aus dem Zeichen 753 808 "Spraila" gegen die Warenzeichenanmeldungen "Spraymax" K 30 329/2 WZ, "Spraila" K 31 924/3 WZ und "Spraymax" K 32 902/2 WZ zurückzunehmen.

Die Beklagte hat Klagabweisung beantragt und vorgetragen, einer besonderen Geschäftsübertragung habe es nicht bedurft, da die Klägerin ohnehin die Erzeugnisse, für die das Warenzeichen "Spraila" eingetragen sei, bei der Rechtsvorgängerin der Beklagten habe herstellen, konfektionieren und versenden lassen, der Geschäftsbetrieb also bereits bei dieser gelegen habe. Die Beklagte habe im übrigen wieder seit 27. Dezember 1972 Lackspray unter der Bezeichnung "Spraila" an Kunden vertrieben. Etwaige Ansprüche der Klägerin seien auch verwirkt.

Das Landgericht hat nach Vernehmung zweier Zeugen zur Frage der Geschäftsübertragung unter Abweisung der Klage im übrigen die Beklagte verurteilt, in die Löschung des für sie eingetragenen Warenzeichens "Spraila" einzuwilligen und ihren Widerspruch gegen die Warenzeichenanmeldungen der Klägerin "Spraymax" und "Spraila" zurückzunehmen. Zur Begründung hat es ausgeführt, die Klägerin habe den Nachweis einer Leerübertragung des Warenzeichens nicht geführt, so daß ihr Feststellungsantrag und ihre auf Zustimmung zur Umschreibung des Warenzeichens gerichteten Klageanträge nicht begründet seien. Da die Beklagte das streitige Zeichen bis zur Erhebung der Löschungsklage jedoch nicht ernsthaft benutzt habe, sei sie zur Einwilligung in die Löschung des Warenzeichens und zur Zurücknahme ihrer Widersprüche gegen die Zeichenanmeldungen der Klägerin zu verurteilen.

Gegen dieses Urteil hat sich die Beklagte mit der Berufung gewandt und ausgeführt, das Landgericht habe zu Unrecht ihre am 27. Dezember 1972 wieder aufgenommene Benutzung des Warenzeichens "Spraila" als nicht ernst-

haft angesehen. Sie habe allein bis 31. Juli 1973 226.000 mit dem Zeichen bedruckte Etikette anfertigen lassen. Lacksprühdosen mit den am 22. Dezember 1972 gelieferten Etiketten habe sie zwischen 27. und 29 Dezember 1972 an ihre Tochtergesellschaft DC A [REDACTED] V [REDACTED]-GmbH in B [REDACTED] versandt, bei der sie vor dem 1. Januar 1973 eingetroffen seien. In der Folgezeit habe sie ihre Kundschaft laufend mit Lacksprühdosen unter dem Zeichen "Spraila" beliefert.

Die Beklagte hat beim Oberlandesgericht beantragt, das Urteil des Landgerichts Mannheim aufzuheben und die Klage abzuweisen. Die Klägerin hat beantragt,

1. die Berufung der Beklagten zurückzuweisen;
2. hilfsweise festzustellen, daß die Beklagte nicht Inhaberin des Warenzeichens 753 808 "Spraila" ist;

sie hat außerdem Anschlußberufung eingelegt mit dem Antrag, das Urteil des Landgerichts Mannheim vom 17. August 1973 dahin abzuändern, daß

- a) festgestellt wird, daß die Klägerin Inhaberin des Warenzeichens 753 808 "Spraila" ist;
- b) die Beklagte verurteilt wird, die Umschreibung des Warenzeichens 753 808 "Spraila" auf die Klägerin zu bewilligen.

Sie hat noch ausgeführt, zwar sei zur Zeit der Übertragung ein eigener Produktionsbetrieb noch nicht vorhanden gewesen. Die H. J. K [REDACTED] GmbH und danach sie selbst hätten jedoch auf eigene Rechnung und im eigenen Namen die in ihrem Auftrag bei anderen Unternehmen, unter anderem bei der Rechts-

vorgängerin der Beklagten, hergestellten Produkte vertrieben. In diesem Umfang habe ihr Geschäftsbetrieb auch noch nach der Übertragung des Warenzeichens bis zum Aufbau einer eigenen Fabrikation fortbestanden. Soweit sie hilfsweise die Löschung des streitigen Zeichens begehre, sei dessen von der Beklagten entgegengehaltene angebliche Benutzung Ende des Jahres 1972 unerheblich, da die Ware vor Ablauf der Fünfjahresfrist nicht in den Verkehr gelangt sei. Diese Frist sei am 31. Dezember 1972 abgelaufen und nicht erst am 21. Februar 1973, da sie selbst vor der angeblichen Inbenutzungnahme des streitigen Warenzeichens durch die Beklagte übereinstimmende Zeichen für gleichartige Waren angemeldet und den Löschungsantrag innerhalb von sechs Monaten nach der Bekanntmachung ihrer Anmeldung K 32 902/2 "Spraymax" am 14. Oktober 1972 gestellt habe.

Die Beklagte hat beantragt, die Anschlußberufung der Klägerin zurückzuweisen.

Das Oberlandesgericht hat wie folgt erkannt:

- I. Auf die Anschlußberufung der Klägerin wird das Urteil des Landgerichts Mannheim vom 17. August 1973 - 7 O 22/72 - im Kostenauspruch aufgehoben und im übrigen wie folgt abgeändert:
 1. Es wird festgestellt, daß die Klägerin Inhaberin des Warenzeichens 753 808 "Spraila" ist.
 2. Die Beklagte wird verurteilt, die Umschreibung des Warenzeichens 753 808 "Spraila" auf die Klägerin zu bewilligen.
- II. Die Berufung der Beklagten wird zurückgewiesen.

Dagegen richtet sich die Revision der Beklagten mit dem Antrag,

unter Aufhebung des angefochtenen Urteils nach den Schlußanträgen der Revisionsklägerin in der Berufungsinstanz zu erkennen.

Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

I. Das Berufungsgericht führt aus, der Feststellungsantrag sei sachlich begründet, weil die Übertragung des Warenzeichens auf die Beklagte gemäß § 8 Abs. 1 Satz 3 WZG unwirksam gewesen sei. Denn der Teil des Geschäftsbetriebes der Klägerin, zu dem das Warenzeichen gehört habe, sei nicht mit übertragen worden. Der Geschäftsbetrieb der Zeicheninhaberin und Rechtsvorgängerin der Klägerin, der H. J. K. GmbH, habe in dem Vertrieb von Lacksprüherzeugnissen, Haarlackprodukten und Fixierlackserzeugnissen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung bestanden, die sie im Lohnauftrag bei der Rechtsvorgängerin der Beklagten und bei anderen Unternehmen zuvor habe herstellen lassen. Die Beklagte habe zwar behauptet, die Firma H. J. K. GmbH habe über keinen eigenen Geschäftsbetrieb verfügt. Sie habe jedoch eingeräumt, daß bei ihr für die Klägerin Material **verarbeitet und Kunden** mit diesen Erzeugnissen beliefert worden seien. Dies werde bestätigt durch den Inhalt der von der Beklagten selbst vorgelegten Aktennotiz des damaligen Prokuristen Voeller vom 18. April 1962 (GA I 168), aus der hervorgehe, daß Material der Rechtsvorgängerin der Klägerin bei der Beklagten gelagert und in Lohnarbeit abgefüllt

worden sei. Der Geschäftsbetrieb der Firma H. J. K[REDACTED] GmbH sei nicht - auch nicht nur hinsichtlich eines Teiles - auf die Rechtsvorgängerin der Beklagten übertragen worden. Die vom Landgericht zur Frage der Übertragung vernommenen Zeugen hätten keine dahingehenden Geschäftsvorgänge wahrgenommen. Eine Übertragung könne auch weder der Erklärung des Komplementärgeschäftsführers der Klägerin Peter K[REDACTED] vom 28. Februar 1962, noch dem Antrag des Patentanwalts vom 19. März 1962 entnommen werden. Die formelhafte Wendung des Antragschreibens: " ... auf die den zugehörigen Teil des Geschäftsbetriebes übernehmende Tochtergesellschaft der Zedentin" habe lediglich das Vorliegen der für die Umschreibung erforderlichen Voraussetzungen darlegen sollen. Aus der Übernahme der Kosten der Umschreibung und der Anfertigung von Etiketten für "Sprayla-Lederfarbe" könne allenfalls auf eine Verwendung des Zeichens in abgeänderter Form in den Jahren bis 1964 geschlossen werden. Die Übernahme des Geschäftsbetriebes lasse sich daraus jedoch ebensowenig ersehen, wie aus der Aktennotiz vom 3. Januar 1963 über die Berechtigung des Vertreters Holzwarth zum Alleinvertrieb der Lederfarben der Beklagten. Schließlich spreche auch die Umwandlung der Firma H. J. K[REDACTED] GmbH von einer Gesellschaft zur Herstellung und zum Vertrieb kosmetischer, pharmazeutischer und sonstiger chemisch-technischer Produkte in eine Vermögensgesellschaft mit dem Zweck der Beteiligung an Unternehmen jeder Art zum 1. August 1961 nicht für eine Übertragung des Geschäftsbetriebes auf die Beklagte. Die Firma sei zu diesem Zeitpunkt persönlich haftende Gesellschafterin der damals für den gleichen Geschäftsbereich gegründeten Klägerin geworden, so daß der Vortrag der Klägerin, die Firma H. J. K[REDACTED] GmbH habe ihr Unternehmen in diese eingebracht, durchaus

glaubhaft erscheine. Auch eine etwaige Einigung über die Übertragung der bei der Beklagten aufgestellten Abfüllgeräte wäre für eine Übertragung des Geschäftsbetriebs nicht ausreichend gewesen, sei im übrigen auch nicht bewiesen. Außerdem wäre auch eine Übertragung ihres Handelsbetriebes erforderlich gewesen, z.B. durch Überlassung der Kunden- und Lieferantenlisten, der Geschäftsbücher und von Warenmustern, da sich die Firma H. J. K. [REDACTED] GmbH mit dem Vertrieb der hergestellten Lackerzeugnisse befaßt habe. Aus dem Schreiben der Klägerin vom 18. Dezember 1962 an die Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie gehe hervor, daß noch nach der Einigung über den Übergang des Warenzeichens die Klägerin weiterhin bei der Rechtsvorgängerin der Beklagten Lohnabfüllungen habe vornehmen lassen und ihren Betrieb im alten Umfange weitergeführt habe. Dies werde auch bestätigt durch den schiedsgerichtlichen Vergleich zwischen Kurt V. [REDACTED] und Peter K. [REDACTED] vom 1. August 1963, in dem diese den Geschäftsgegenstand ihrer Firmen neu aufteilten und Peter K. [REDACTED] sich unter anderem verpflichtete, bis 31. Dezember 1965 keine Lack-erzeugnisse mit Ausnahme von kosmetischen Lacken mehr herzustellen. In der Vereinbarung eines zeitlich beschränkten Konkurrenzverbotes könne eine Geschäftsübertragung nicht gesehen werden.

Der Antrag der Beklagten auf Vernehmung des Zeugen Vo. [REDACTED] habe abgelehnt werden müssen, denn die Behauptung der Beklagten, im Zeitpunkt der Übertragung des streitigen Warenzeichens habe der gesamte Geschäftsbetrieb für die Waren, für die das Zeichen "Spraila" eingetragen war, bei der Rechtsvorgängerin der Beklagten gelegen, einschließlich aller zum Geschäftsbetrieb gehörenden Unterlagen über Buch-

haltung und Verkauf, sei zwischen den Parteien inso-
weit unstreitig. Auch die Klägerin stelle nicht in
Abrede, daß nicht nur das Material und die von der
Beklagten abgefüllte Ware in deren Räumen gelagert worden
seien, sondern daß sich auch ihr Büro dort befunden
habe. Die für die Entscheidung wesentliche Feststellung,
daß die Klägerin über einen eigenen Geschäftsbetrieb
verfügt habe und daß sie diesen nicht auf die Beklagte
übertragen habe, bleibe davon jedoch unberührt.

Auch der Antrag auf Bewilligung der Umschreibung
des Warenzeichens auf die Klägerin sei begründet, da
die Klägerin, wie ausgeführt, materielle Inhaberin
des Zeichens sei und die Beklagte danach zu Unrecht als
Zeicheninhaberin in der Zeichenrolle eingetragen sei.
Dieses Verlangen sei auch nicht rechtsmißbräuchlich,
insbesondere nicht unter dem Gesichtspunkt, daß die
Klägerin trotz Löschungsreife des Zeichens gegen die
Beklagte dessen gerichtliche Durchsetzung verfolge. Denn
eine Löschungsreife sei nicht eingetreten. Die Klägerin
führe den Geschäftsbetrieb, zu dem das Warenzeichen ge-
höre fort, indem sie Lackergezeugnisse herstelle und ver-
treibe. Auch die Voraussetzungen, unter denen die Recht-
sprechung das Geltendmachen von Rechten aus einem über
längere Zeit nicht benutzten und damit löschungsreifen
Zeichen als rechtsmißbräuchlich ansehe, lägen hier nicht
vor. Die Beklagte habe in der Zeit der Nichtbenutzung
des Zeichens durch die Klägerin kein eigenes Zeichen-
recht erworben, es könne auch nicht davon ausgegangen
werden, daß sie dafür Verkehrsgeltung erlangt habe und
Ausstattungsschutz beanspruchen könne, da sie das Waren-
zeichen erst seit Ende des Jahres 1972 wieder verwendet
habe. Die Klägerin habe schließlich den geltend ge-
machten Anspruch auch nicht verwirkt, denn die Beklagte

habe insoweit einen schutzwürdigen Besitzstand nicht erlangt, insbesondere nicht durch die bloße Eintragung des Zeichens. Die Benutzung bis 1964 und die Wiederaufnahme der Benutzung im Laufe des vorliegenden Rechtsstreits sei insoweit unerheblich.

II. Die dagegen gerichtete Revision hat Erfolg.

1. Zutreffend geht das Berufungsgericht davon aus, daß die Klägerin Inhaberin des Warenzeichens ist und eine entsprechende Feststellung durch Urteil verlangen kann, wenn die Übertragung gemäß Vertrag vom 28. Februar 1962 nicht zusammen mit dem Geschäftsbetrieb oder dem Teil des Geschäftsbetriebes erfolgt ist, zu dem das Warenzeichen gehört (§ 8 Abs. 1 WZG). Seine Feststellung, eine solche Übertragung sei nicht erfolgt, verstößt jedoch gegen § 286 ZPO und die zur Auslegung des § 8 WZG maßgeblichen Grundsätze. Der Begriff der Übertragung des Geschäftsbetriebes ist, was auch das Berufungsgericht zugrunde legt, wirtschaftlich zu verstehen (BGH GRUR 1957, 231, 232 - Taeschner), was bedeutet, daß einerseits dem Zweck der Vorschrift, nämlich der Verhütung von Täuschungen des Publikums, Rechnung zu tragen ist, andererseits unter anderem aber, jedenfalls wenn eine solche Täuschung des Verkehrs nicht zu besorgen ist, daß an den Nachweis des Übertragungsvorganges, wenn dieser wirtschaftlich ersichtlich beabsichtigt ist, im Interesse der Erhaltung wirtschaftlicher Werte nicht zu strenge formelle Anforderungen gestellt werden dürfen. Im Streitfall hat das Berufungsgericht der engen Verbindung zwischen dem Übertragenden und dem übernehmenden Unternehmen nicht das erforderliche Gewicht beigemessen und deshalb zu strenge Anforderungen an den Beweis der Übertragung ge-

stellt. Diese Verbindung bestand einmal in persönlicher Hinsicht. Denn nach den Feststellungen des Berufungsgerichts war Peter K[REDACTED] am 28. Februar 1962 sowohl geschäftsführender Gesellschafter der übertragenden Firma H. J. K[REDACTED] GmbH (zu dieser Zeit bereits umbenannt in Peter K[REDACTED] V[REDACTED]-GmbH) als auch der Firma K[REDACTED] & V[REDACTED] KG, auf die das Warenzeichen übertragen wurde. Sie bestand ferner in räumlicher Hinsicht. Denn im Zeitpunkt der Übertragung des streitigen Warenzeichens befand sich unstreitig der gesamte Geschäftsbetrieb für die Waren, für die das Zeichen "Spraila" eingetragen war, einschließlich aller zum Geschäftsbetrieb gehörenden Unterlagen über Buchhaltung und Verkauf bei der Firma K[REDACTED] & V[REDACTED]. Die Klägerin hat auch nach den Feststellungen des Berufungsgerichts nicht in Abrede gestellt, daß sich nicht nur das Material und die von der Beklagten abgefüllten Waren in den Räumen dieser Gesellschaft befanden, sondern auch deren Büro. Wenn bei dieser Lage Peter K[REDACTED] am 28. Februar 1962 das Warenzeichen von der H. J. K[REDACTED] GmbH auf die K[REDACTED] & V[REDACTED] KG übertrug und der - beide Firmen vertretende - Patentanwalt im Umschreibungsantrag vom 19. März 1962 ausführte, die Umschreibung solle "auf die den zugehörigen Teil des Geschäftsbetriebes übernehmende Tochtergesellschaft" erfolgen, dann stellt es jedenfalls für solche besonderen Verhältnisse eine zu strenge Anforderung dar, wenn zum Beweis des Übergangs weitere ausdrückliche Erklärungen gefordert werden. Es genügte insoweit eine formlose Einigung über den Übergang wesentlicher Teile des Geschäfts, soweit es sich auf die für "Spraila" eingetragenen Waren Blattmetalle und Lacke bezog. Da wesentliche Teile des Geschäfts sich bereits im Besitz der K[REDACTED] & V[REDACTED] KG befanden, konnten weitere aus-

drückliche Erklärungen einem wirtschaftlich orientierten Kaufmann entbehrlich erscheinen. Es besteht deshalb jedenfalls wegen des Fehlens besonderer Erklärungen kein hinreichender Grund für die Annahme, daß Peter K. einen solchen Übergang nicht gewollt und mit der Übertragungsurkunde vom 28. Februar 1962 auch nicht erklärt habe.

Das Berufungsgericht meint demgegenüber, dem Vorbringen der Beklagten und der Aktennotiz Vo. vom 18. April 1962 (Anl. B 17 zum Schriftsatz der Beklagten v. 14.5.1973) entnehmen zu müssen (BU 11), die Peter K. V.-GmbH sei am 28. Februar 1962 eine Vertriebsfirma gewesen, deren Geschäftsbetrieb in dem Vertrieb von Lackerzeugnissen bestanden habe, deren Fertigung in Lohnarbeit unter anderem an die Firma K. & V. vergeben war. Es vermißt eine Übertragung dieses Vertriebsunternehmens, etwa durch Überlassung der Kunden- und Lieferantenlisten, der Geschäftsbücher und von Warenlisten (BU 13). Vielmehr ergebe sich aus der genannten Anlage (B 17) und dem Schreiben der Klägerin vom 18. Dezember 1962 an die Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie, daß noch nach der Einigung über den Übergang des Warenzeichens die Klägerin weiterhin bei der K. & V. KG Lohnabfüllungen habe vornehmen lassen und ihren Vertrieb in altem Umfang weitergeführt habe. Diese Würdigung steht im Widerspruch zum Akteninhalt. Soweit eine Übertragung der Kunden- und Lieferantenlisten, Geschäftsbücher etc. verlangt wird, geht das Berufungsgericht an dieser Stelle anscheinend davon aus, daß diese Gegenstände noch nicht im Besitz der K. & V. KG waren. Das widerspricht seiner eigenen Feststellung auf Seite 14 Abs. 2 des Berufungsurteils, wonach sich alle wesentlichen zum

Geschäftsbetrieb der H. J. K[REDACTED] GmbH gehörenden Unterlagen bei der K[REDACTED] & V[REDACTED] KG befanden. Sollte es jedoch davon ausgegangen sein, daß es noch einer ausdrücklichen Einigung über den Eigentumsübergang bedurft hätte, so werden, wie ausgeführt, für die besonderen Umstände des Streitfalles zu strenge Anforderungen an die Übertragungserklärung gestellt. Vor allem ist dem Berufungsgericht aber entgegenzuhalten, daß die genannten Anlagen seine Feststellung, die H. J. K[REDACTED] GmbH sei nach der Übertragung des Warenzeichens im gleichen Umfang wie bisher als Vertriebsfirma für die bei der K[REDACTED] & V[REDACTED] KG in Lohnbetrieb hergestellten Lacke pp. tätig gewesen, nicht hinreichend stützen. Der Aktenvermerk Vo[REDACTED] ergibt zunächst nicht, daß die dort genannten Lohnabfüllungen solche der Firma K[REDACTED] & V[REDACTED] KG für die Firma Peter K[REDACTED] V[REDACTED]-GmbH bzw. die Klägerin waren. Vielmehr handelte es sich offenbar um Lohnaufträge der in diesem Aktenvermerk aufgeführten Firmen Bl[REDACTED], Bö[REDACTED] usw., die lediglich ab 1. Mai 1962 von der Klägerin und nicht mehr von der K[REDACTED] & V[REDACTED]-[REDACTED] KG ausgeführt werden sollten. Jedenfalls ergibt sich daraus aber nicht, daß die letztgenannte Firma Lacke im Lohnauftrag für die Klägerin ausgeführt hat. Dagegen spricht jedenfalls, daß bei der Aufteilung der Geschäftsbereiche im Zuge der mit dem Vergleich vom 1. August 1963 beendeten Auseinandersetzungen die Klägerin sich verpflichtet hatte, bis zum 31. Dezember 1965 die Herstellung und den Vertrieb von Lacken zu unterlassen. Das Schreiben der Klägerin vom 18. Dezember 1962 an die Chemische Berufsgenossenschaft schließlich ergibt lediglich, daß die Klägerin zu dieser Zeit dabei war, einen Produktionsbetrieb zu

erstellen. Daraus kann nicht geschlossen werden, die Klägerin habe sich vorher als Vertriebsfirma für Lacke betätigt. Danach kann nicht als rechtsfehlerfrei festgestellt angesehen werden, daß die Warenzeicheninhaberin H. J. K. GmbH mit dem Warenzeichen nicht auch ihren etwa bestehenden Vertriebsapparat, der sich ohnehin in den Räumen der Firma K. & V. KG befand, nicht mit Übertragen hätte, soweit es sich um Farben und Lacke für technische Zwecke handelte. Insoweit wird das Berufungsgericht in der erneuten Verhandlung auch das erst nach Schluß der mündlichen Verhandlung eingereichte Schreiben K. vom 15.11.61 berücksichtigen müssen. Das angefochtene Urteil war deshalb zu Ziffer 1 aufzuheben.

III. Soweit das Berufungsgericht die Beklagte verurteilt hat, die Umschreibung des Warenzeichens "Spraila" auf die Klägerin zu bewilligen, war das Urteil ebenfalls aufzuheben. Der Anspruch auf Bewilligung der Umschreibung setzt ebenfalls voraus, daß die Klägerin materiellrechtlich Inhaberin des Warenzeichens ist. Das hat das Berufungsgericht, wie erörtert, nicht rechtsfehlerfrei festgestellt.

Da die Voraussetzungen des § 565 Abs. 3 ZPO nicht vorliegen, war die Sache gemäß Abs. 1 dieser Vorschrift an das Berufungsgericht zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen.

IV. Soweit die Revision darüber hinaus geltend macht, das Berufungsgericht habe ohne jede Begründung zu Unrecht ihre Berufung gegen die landgerichtliche Verurteilung zur Rücknahme ihrer Widersprüche aus dem Zeichen "Spraila"

zurückgewiesen, hat sie keinen Erfolg. Denn insoweit hat das Berufungsgericht lediglich das Urteil des Landgerichts abgeändert (Ziff. I des Berufungsurteils), indem es auf die Berufung der Klägerin deren Hauptanträgen stattgegeben hat, wodurch sich eine Entscheidung über die Hilfsanträge der Klägerin erübrigte. Dies entsprach auch den Anträgen der Klägerin, wie in der mündlichen Verhandlung vom 12. Februar 1975 klargestellt worden ist.

Krüger-Nieland

Alff

Merkel

Schönberg

Schwerdtfeger