

Nicht für die Amtliche Sammlung!

2490 053

27

1. Gesetz: WZG §§ 5, 15

Rechtssatz: Zwischen Krawatten und Herrenhüten besteht Waren-
gleichartigkeit im Sinne des Warenzeichengesetzes.

2. Gesetz: WZG §§ 1, 8

Rechtssatz: Für die rechtswirksame Übertragung eines Waren-
zeichens zusammen mit dem Teil des Geschäftsbe-
triebes eines Großhandelsunternehmens kann es
genügen, wenn die auf die betreffenden Waren
bezüglichen Kunden- und Lieferantenlisten dem
Erwerber des Warenzeichens mitübertragen werden,
dazu Beschreibungen oder Muster der Waren, um
die Fortsetzung der Geschäftstradition zu ermög-
lichen.

Stichwort: Kronenmarke.

genm 1758, 606

Aktenzeichen: I ZR 78/57

Urteil des BGH vom 6. Juni 1958

OLG Hamburg

17

I ZR 78/57

Verkündet am 6. Juni 1958
Zug, Justizangestellter
als Urkundsbeamter der Ge-
schäftsstelle

I m N a m e n d e s V o l k e s

In dem Rechtsstreit

der Firma K [REDACTED] und Bekleidungsindustrie GmbH,
vertreten durch ihren Geschäftsführer, St [REDACTED],
Kö [REDACTED]weg [REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägerin,

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

g e g e n

die Firma Fritz M. T [REDACTED], Kommanditgesellschaft,
persönlich haftender Gesellschafter Fritz M. T [REDACTED], B [REDACTED]
[REDACTED], L [REDACTED]straße [REDACTED],

Klägerin und Berufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 6. Juni 1958 unter Mitwirkung
der Bundesrichter Prof. Dr. h.c. Wilde, Dr. Bock,
Dr. Christoph, Dr. Spreng und Dr. Löscher
für Recht erkannt:

Die Revision der Beklagten gegen das
Urteil des 3. Zivilsenats des Hanseatischen
Oberlandesgerichts zu Hamburg vom 7. März
1957 wird auf Kosten der Beklagten zurückge-
wiesen.

Von Rechts wegen

- 2 -

Tatbestand:

Die Klägerin, ein seit dem Anfang dieses Jahrhunderts bestehendes Unternehmen, befaßt sich in erster Linie mit der Herstellung von Krawatten. Sie führte vorübergehend von 1939 bis 1945 die Firma "Kr[REDACTED]-Krawattenfabrik Fritz M. T[REDACTED] K.G." und nahm dann ihre vorher geführte Firma "Fritz M. T[REDACTED] K.G." wieder an.

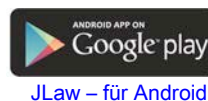
Für die Klägerin sind seit 1914 Warenzeichen eingetragten, die aus dem Worte "Kronenmarke" sowie dem darüberstehenden Bilde eine Bügelkrone mit einem Löwen zusammengesetzt sind (Nr. 187 325, 263 844, 514 156, 551 319). Seit 1940 besitzt sie das Warenzeichen Nr. 523 989, das aus dem Bilde einer Zackenkrone und dem darunterstehenden Worte "E[REDACTED]" besteht, sowie seit 1952 das Wortzeichen Nr. 644 715 "E[REDACTED]-Kr[REDACTED]". Als Waren sind bei allen Zeichen in erster Linie Krawatten und Schals, daneben aber meist auch zahlreiche andere Bekleidungsstücke angegeben. Sie hat insbesondere für die "Kronenmarke" eine umfangreiche Werbung betrieben. Ihre Telegrammadresse ist "E[REDACTED]-Kr[REDACTED]".

Das Warenzeichen Nr. 644 715, angemeldet am 10. Oktober 1952, bezieht sich als einziges von den vorbezeichneten Zeichen auch auf die Waren: Kopfbedeckungen, Hüte und Mützen.

Am 8. Mai 1954 meldete die Klägerin das Warenzeichen "Kronenhut" für die Waren Kopfbedeckungen, Hüte und Mützen zur Zeichenrolle an, das im Laufe des vorliegenden Rechtsstreits unter Nr. 681 891 eingetragen worden ist. Durch Vertrag vom 25. November 1954 - nachdem der vorliegende Rechtsstreit schon anhängig geworden war - ließ sich die Klägerin ferner von der Firma M[REDACTED] & Tr[REDACTED] vorm. Ka[REDACTED] & Co. das 1939 angemeldete und 1940 eingetragene Warenzeichen Nr. 521 967 "Kronenhut" übertragen.



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



JLaw – für Android



JLaw – für iOS

Die Beklagte, die das Wort "Kronenhut" in ihrer Firma führt, ist seit dem 24. Oktober 1951 im Handelsregister eingetragen. Sie übernahm bei ihrer Gründung den Geschäftsbetrieb der seit 1947 bestehenden Firma Waldemar H [REDACTED] & Co., die Herrenhüte unter der Bezeichnung "Kronenhut" vertrieben hatte und deswegen von der Klägerin am 19. Juni 1951 verwarnt worden war. Die Beklagte setzte den Vertrieb von Herrenhüten unter der nicht eingetragenen Marke "Kronenhut" fort. Die Beklagte hat zwei Zeichen "Kronenhut" zur Warenzeichenrolle angemeldet, gegen die die Klägerin auf Grund ihrer Zeichen 514 156 "Kronenmarke" und Nr. 521 967 sowie 681 891 "Kronenhut" Widerspruch erhoben hat.

Die Klägerin erblickt eine Verletzung ihrer Warenzeichen-, Firmen- und Ausstattungsrechte in der Führung der Bezeichnung "Kronenhut" durch die Beklagte. Sie hat geltend gemacht, infolge einer jahrzehntelangen, umfangreichen Werbung und eines Jahresumsatzes von mehreren Millionen DM habe sich die Kronenmarke für Krawatten und Schals im Verkehr als ein starkes Kennzeichen für ihren Geschäftsbetrieb durchgesetzt. Zwischen den Zeichen "Kronenmarke" und "Kronenhut" bestehe Verwechslungsgefahr; auch seien die Waren Krawatten und Schals einerseits und Hüte andererseits gleichartig im Sinne des Warenzeichenrechts. Auf jeden Fall verletze die Beklagte das Warenzeichen Nr. 521 967 "Kronenhut", das auf die Klägerin rechtswirksam übergegangen sei. Sie habe zugleich mit dieser Marke den dazugehörigen Geschäftsbetrieb übernommen und vertreibe jetzt auch Herrenhüte unter einer Kronenmarke. Das Zeichen sei auch auf die Klägerin in der Zeichenrolle umgeschrieben worden.

Mit der im September 1954 erhobenen Klage hat die Klägerin verlangt:

1. Verurteilung der Beklagten, es zu unterlassen, das Wort "Kronen" im geschäftlichen Verkehr warenzeichenmäßig und auch firmenzeichenmäßig zu benutzen sowie ferner so gekennzeichnete Hüte in den Verkehr zu bringen,
2. Verurteilung der Beklagten zur Einwilligung in die Löschung des Wortes "Kronenhut" aus ihrem Firmennamen im Handelsregister,
3. Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten,
4. Verurteilung der Beklagten zur Auskunftserteilung.

Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt und Widerklage erhoben mit dem Antrage auf Verurteilung der Klägerin

1. zur Einwilligung in die Löschung folgender Warenzeichen:

Nr. 263 844, 514 156, 523 989, 551 319 und 644 715,

2. zur Erklärung der Rücknahme ihrer Warenzeichenanmeldung T. 2841/3a Wz. "Kronenhut" gegenüber dem Patentamt (später eingetragenes Zeichen Nr. 681 891).

Die Beklagte hat die Warengleichartigkeit von Krawatten und Hüten bestritten und die Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen "Kronenmarke" und "Kronenhut" in Abrede gestellt. Kronenmarken wurden in großem Umfange seit Jahrzehnten auch von anderen Firmen für alle möglichen Textilwaren benutzt. Solche Zeichen seien in großer Zahl in die Zeichenrolle eingetragen. Die Kronenzeichen der Klägerin hätten dagegen nur eine geringe Kennzeichnungskraft. Die Beklagte habe für ihr Zeichen "Kronenhut" Verkehrsgeltung

erworben und könne Ausstattungsschutz in Anspruch nehmen. Rechte aus dem Warenzeichen Nr. 521 967 stünden der Klägerin nicht zu, da es sich um eine Leerübertragung handle; die Firma M. & Tr. habe schon lange den Handel mit Hüten eingestellt und daher einen entsprechenden Geschäftsbetrieb auf die Klägerin nicht übertragen können. Endlich seien etwaige Ansprüche der Klägerin verwirkt, da die Rechtsvorgängerin der Beklagten bereits seit 1950 die Bezeichnung "Kronenhut" benutzt und die Beklagte von der Verwarnung der Klägerin erst im Mai 1952 erfahren habe.

Zur Begründung ihrer Widerklage hat die Beklagte vorgebracht, die Warenzeichen der Klägerin seien nur für Krawatten und Schals rechtsbeständig eingetragen. Alle anderen in dem Warenverzeichnis genannten Waren würden von der Klägerin nicht geführt, insbesondere keine Hüte. Mit der Anmeldung des Zeichens "Kronenhut" verletze die Klägerin die Ausstattungsrechte der Beklagten, die dieses Wort seit 1951 als Firmenschlagwort führe.

Die Klägerin, die Abweisung der Widerklage beantragt hat, hat demgegenüber betont, daß sie nicht nur Krawatten und Schals, sondern auch Hemden, Kleider und Blusen herstelle.

Das Landgericht hat durch Teilurteil den Klageanträgen zu 1 und 2 (Unterlassungsanspruch und Antrag auf Einwilligung in die handelsregisterliche Löschung des Wortes "Kronenhut" aus ihrem Firmennamen) stattgegeben und die Widerklage abgewiesen.

Im Berufungsverfahren hat die Beklagte ihren Widerklageantrag zu Ziff. 2 folgendermaßen neu gefaßt:

Ziff. 2: Verurteilung der Klägerin zur Einwilligung in die Löschung ihrer Warenzeichen Nr. 521 967 "Kronenhut" und 681 891 "Kronenhut" in der Zeichenrolle,

Ziff. 2 a: Verurteilung der Klägerin zur Einwilligung in die Rücknahme ihrer Widersprüche gegen die Anmeldezeichen K 8960/3a Wz. "Kronenhut" und K 8988/a Wz.

Das Oberlandesgericht hat der Berufung der Beklagten hinsichtlich ihres Widerklageantrages Ziff. 1 teilweise stattgegeben. Im übrigen ist die Berufung zurückgewiesen worden.

Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag und ihre Widerklageanträge, jedoch nur zu Ziff. 2 und 2 a, weiter, während die Klägerin um Zurückweisung des Rechtsmittels gebeten hat.

Entscheidungsgründe:

Gegenstand des Revisionsverfahrens sind die Verurteilung der Beklagten zur Unterlassung und zur Einwilligung in die registergerichtliche Löschung des Wortes "Kronenhut" aus ihrem Firmennamen (Klageanträge zu 1 und 2) und die Widerklageanträge zu 2 und 2 a (Neufassung der Widerklageanträge im Berufungsverfahren).

I. Klage.

1. Das Berufungsgericht geht in tatsächlicher Hinsicht rechtsirrtumsfrei davon aus, daß die Kronenmarke von der

Klägerin seit Jahren benutzt worden ist, und zwar vor allem für Krawatten und Schals. Für Herrenhüte dagegen, zu deren Kennzeichnung allein die Beklagte ihr Zeichen "Kronenhut" benutzt, hat die Klägerin ihre Kronenmarken nach den Feststellungen des Berufungsgerichts bisher nicht verwendet. Der von der Klägerin geltend gemachte Warenzeichen- und Ausstattungsschutz kann daher, soweit er nicht auf die Warenzeichen 644 715 und 521 967 gestützt ist, wie das Berufungsgericht zutreffend annimmt, die Klage nur tragen, wenn zwischen Krawatten oder Schals einerseits sowie Herrenhüten andererseits Warengleichartigkeit besteht. Bei Prüfung der Warengleichartigkeit im zeichenrechtlichen Sinne stellt das Berufungsgericht in Übereinstimmung mit der ständigen Rechtsprechung darauf ab, ob die miteinander zu vergleichenden Waren ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und Verwendungsweise nach, insbesondere aber auch hinsichtlich ihrer regelmäßigen Fabrikations- und Verkaufsstätten so enge Berührungspunkte haben, daß bei Verwendung gleicher Zeichen der Schluß nahe liegt, sie entstammten demselben Geschäftsbetrieb. Diese Voraussetzung erachtet das Berufungsgericht in Übereinstimmung mit dem Landgericht vorliegend für gegeben. Es schließt sich insoweit den Ausführungen des Landgerichts an, das vor allem betont, daß sich in den vergangenen Jahren der Geschäftstyp des "Herrenausstatters" entwickelt habe, der einen erheblichen Anteil an der Versorgung der Bevölkerung mit feineren Herrenbekleidungsartikeln erlangt habe; in diesen Geschäften wurden sehr häufig Krawatten, Schals und Herrenhüte nebeneinander geführt und denselben Käuferkreisen angeboten und verkauft. Das Berufungsgericht nimmt außerdem auf eine Entscheidung des Patentamts vom 22. Oktober 1953 Bezug, worin das Patentamt - in Abkehr von seiner alten

Praxis, die Bekleidungsstücke nicht als gleichartig mit Kopfbedeckungen angesehen hatte (MittDPatAnw 1939, 103) - ausgesprochen hat, daß Herrenhüte und Krawatten namentlich in feineren Ausstattungsgeschäften vielfach nebeneinander angeboten würden und die in Betracht kommenden Abnehmerkreise die gleichen seien, die Waren sich infolgedessen so nahe stünden, daß der Verkehr aus identischen Zeichen auf dieselbe Ursprungsstätte schließen würde. Seine Auffassung von der Gleichartigkeit zwischen Krawatten und Schals einerseits und Herrenhüten andererseits folgert das Berufungsgericht schließlich aus den von ihm eingeholten Auskünften von elf Industrie- und Handelskammern im Gebiete der Bundesrepublik. Diesen zufolge ständen sich, so führt das Berufungsgericht aus, nach der weit überwiegen- den Meinung der beteiligten Handelskreise die genannten Waren ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und Verwendungs- weise so nahe, daß beim Gebrauch gleicher Zeichen das kaufende Publikum zu der Annahme verleitet werden könne, die Waren entstammten dem gleichen Herstellungsbetrieb. Die Industrie- und Handelskammer in Frankfurt habe sich nicht darauf beschränkt, die Meinung der Händler zu die- ser Frage zu erforschen, sondern habe auch stichproben- weise Verbraucher als Kunden vor oder in einschlägigen Geschäften befragt. Dabei habe sich ergeben, daß die befrag- ten Verbraucher mit ganz wenigen Ausnahmen angenommen hät- ten, die Erzeugnisse stammten aus dem gleichen Herstellungs- betriebe.

In diesen im wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet liegenden Darlegungen des Berufungsgerichts tritt ein entscheidungserheblicher Rechtsfehler nicht zutage. Zu Unrecht beruft sich die Revision für ihre gegenteilige

Auffassung in der Frage der Warengleichartigkeit auf die Entscheidung des erkennenden Senats vom 14. Februar 1958 - I ZR 3/57 -, in der die Warengleichartigkeit im Sinne des Warenzeichengesetzes zwischen Teppichen und Polstermöbeln verneint worden ist. Dieser Fall ist wesentlich anders gelagert als der vorliegende. Die Verneinung der Warengleichartigkeit von Teppichen und Polstermöbeln war wesentlich durch die im Vorprozeß getroffenen Feststellungen bestimmt, daß Teppiche und Möbel nicht in gleichen Betrieben hergestellt werden. Eine entsprechende Feststellung für Herrenhüte und Krawatten hat das Berufungsgericht nicht zu treffen vermocht. Die Vorstellung des Publikums von einer gemeinsamen Fabrikationsstätte ist hier auch nicht so fernliegend, weil beide Waren im wesentlichen aus Textilien bestehen und die zu ihrer Herstellung erforderlichen Anlagen und Einrichtungen - anders als im Falle von Polstermöbeln und Teppichen - nicht so umfangreich sind, daß ein gemeinsamer Herstellungsbetrieb in den Augen des Publikums unwahrscheinlich erscheinen könnte. Wenn das Berufungsgericht unter diesen Umständen und im Hinblick auf die Art des Vertriebes von Hüten und Krawatten in den seit längerer Zeit üblichen Herrenausstattergeschäften sowie in Anbetracht der gleichen Abnehmerkreise zu der Feststellung gelangt ist, daß für den insoweit maßgeblichen Durchschnittskäufer der Schluß nahe liegt, die betreffenden Waren stammten aus demselben Herstellungsbetrieb, so kann dem aus Rechtsgründen nicht entgegengetreten werden. Den gleichen Standpunkt in der Frage der Warengleichartigkeit hat zudem in der oben angeführten Entscheidung vom 22. Oktober 1953 das Patentamt vertreten, das in Fragen der Warengleichartigkeit über besonders umfangreiche Erfahrungen verfügt.

Verfahrensrechtliche Bedenken aus dem Gesichtspunkte des § 286 ZPO, wie sie die Revision geltend macht, stehen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht entgegen. Die vom Berufungsgericht befragten Industrie- und Handelskammern haben sich in ihren Auskünften auch zu der Frage geäußert, welche Schlüsse das kaufende Publikum aus dem gemeinsamen Vertrieb der in Rede stehenden Waren zieht. Wenn das Berufungsgericht bei seinen auf Grund dieser Auskünfte getroffenen Feststellungen zur Frage der Warengleichartigkeit der Auskunft der Industrie- und Handelskammer Frankfurt/Main vor den übrigen Auskünften, in denen diese Frage, soweit die Verbraucherschaft in Betracht kommt, uneinheitlich beurteilt ist, den Vorzug gegeben hat, weil die Industrie- und Handelskammer in Frankfurt/Main selbst eine Befragung von Kunden vor und in den einschlägigen Geschäften durchgeführt hat, so ist das verfahrensrechtlich nicht zu beanstanden. Insbesondere wird entgegen der Meinung der Revision auch nicht die Beweiskraft der Auskunft der Industrie- und Handelskammer Frankfurt dadurch in Frage gestellt, daß darin kein konkretes Zahlenmaterial und keine näheren Angaben über die Art der Befragung der betreffenden Kunden enthalten ist.

Weiter hat das Berufungsgericht in Übereinstimmung mit dem Landgericht eine Verwechslungsgefahr zwischen den in verschiedenen Formen auftretenden Kronenmarken der Klägerin und dem von der Beklagten als Firmenbestandteil und zur Warenbezeichnung verwandten Wort "Kronenhut" bejaht. Dabei geht das Berufungsgericht davon aus, die Kronenmarken der Klägerin seien infolge erlangter Verkehrsgeltung starke Zeichen. Sie seien seit langer Zeit als Kennzeichen eines bestimmten Betriebes bekannt, und zwar bei den Händlern fast überall und bei den Verbrauchern jedenfalls in bedeu-

tendem Umfang. Ferner vertritt das Berufungsgericht den Standpunkt, daß die Verwechslungsfähigkeit der Streitzeichen weder durch die vorhandenen Abweichungen noch durch das Nebeneinanderbestehen mehrerer anderer Kronenbezeichnungen ausgeschlossen werde. Kennzeichnender Bestandteil bei beiden sich gegenüberstehenden Zeichen sei das Wort "Krone". Die Zeichenbestandteile "Marke" und "Hut" hätten nicht die Funktion und die Fähigkeit, auf einen bestimmten Herstellungsbetrieb hinzuweisen. Wie die Klägerin ihre Krawatten als Kronen-Krawatten bezeichne, nenne die Beklagte ihre Hüte Kronen-Hüte; beide verwendeten insofern eine Kronenmarke oder ein Kronenzeichen. Nach Ansicht des Berufungsgerichts ist der Schutzbereich des Klagezeichens nicht dadurch eingeengt, daß dieses neben dem Wort auch einen Bildbestandteil enthält; denn dieser bestehe ebenfalls hauptsächlich aus einer Krone und unterstütze damit die Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils. Dieser stehe aber bei dem neueren Zeichen, wie es von der Klägerin seit langer Zeit benutzt werde, durchaus im Vordergrund. Es sei nicht möglich, die so gekennzeichneten Waren der Klägerin anders zu nennen, als Kronen-Krawatten bzw. Kronen-Schals. Ebensowenig könne man die von der Beklagten mit ihrem Zeichen versehenen Hüte anders nennen als Kronen-Hüte. Die Zeichen der Parteien ständen sich somit dadurch besonders nahe, daß ihnen jeder andere kennzeichnende Bestandteil außer dem Wort oder Bild einer Krone fehle. Insofern unterschieden sie sich grundsätzlich von den vielen sonstigen Warenzeichen, die in irgendeiner schmückenden oder nebensächlichen Form das Wort oder das Bild einer Krone verwendeten.

Diese Beurteilung des Sachverhalts des Berufungsgerichts gibt zu rechtlichen Beanstandungen nur insoweit An-

df

laß, als das Berufungsgericht auch eine Verwechslungs-
gefahr zwischen den Zeichen "E[REDACTED]-Kr[REDACTED]" (Nr. 644 715)
und "E[REDACTED]" mit dem Bilde einer Zackenkrone (Nr. 523 989)
einerseits und der Bezeichnung "Kronen-Hut" andererseits
bejaht hat. Zwischen diesen Zeichen ist eine Verwechslungs-
gefahr jedoch zu verneinen, da bei ihnen das Wort "E[REDACTED]"
durchaus im Vordergrunde steht, und damit ihr kennzeich-
nendes Merkmal ist. Diese beiden Zeichen müssen daher
als Grundlage der Verurteilung ausscheiden. Im übrigen
sind jedoch die Ausführungen des Berufungsgerichts zur
Frage der Verwechslungsfähigkeit zwischen den Kronenmar-
ken der Klägerin und der Bezeichnung "Kronenhut" der Be-
klagten frei von Rechtsirrtum.

Zu Unrecht vermißt die Revision in diesen Ausführun-
gen des Berufungsgerichts eine Erörterung der ursprüng-
lichen Kennzeichnungskraft der Klagezeichen "Kronenmarke"
und eine ausreichende Begründung für die Annahme des Beru-
fungsgerichts, daß dieses von Hause aus schwache Zeichen
auf Grund langjähriger Benutzung nicht nur eine normale,
sondern darüber hinaus sogar starke Kennzeichnungskraft
erlangt habe. Denn auf die von der Revision behauptete
Schwäche des Kronenzeichens kann es schon deshalb nicht
ankommen, weil die beanstandete Bezeichnung der Beklagten
(Kronen-Hut) mit den Kronenmarken der Klägerin fast iden-
tisch übereinstimmt, eine Verwechslungsgefahr zwischen
diesen Zeichen mithin auch bestehen würde, wenn man
- entgegen den Feststellungen des Berufungsgerichts - von
der erlangten Verkehrsgeltung der Kronenmarke der Klägerin
absehen wollte. Aus dem gleichen Grund ist auch die Frage
des Einflusses bestehender sonstiger Kronen-Zeichen auf
die Kennzeichnungskraft der Kronenmarke der Klägerin be-
langlos.

Rechtlich unbedenklich ist auch die Begründung, mit der das Berufungsgericht den Verwirkungseinwand der Beklagten zurückgewiesen hat, soweit er die Klagezeichen "Kronenmarke" betrifft. Insoweit hat das Berufungsgericht zwar angenommen, daß die Beklagte einen wertvolleren Besitzstand (BGHZ 21, 78) an dem von ihr seit Jahren benutzten Zeichen erworben hat, dessen Beginn es auf Grund der besonders gründlichen Auskunft der Industrie- und Handelskammer Nürnberg auf den Sommer 1952 festgelegt hat. Da jedoch die Rechtsvorgängerin der Beklagten nach den weiteren Feststellungen des Berufungsgerichts bereits vorher, nämlich am 19. Juni 1951, von der Klägerin verwarnt worden ist und die Klägerin diesen Rechtsstandpunkt dem Patentanwalt der Rechtsvorgängerin der Beklagten gegenüber in wiederholten Schreiben aufrechterhalten hat, ist das Berufungsgericht der Auffassung, daß die Rechtsvorgängerin der Beklagten mit einer Unterlassungsklage jederzeit habe rechnen müssen, da die Vorkorrespondenz zwischen ihr und der Klägerin ergebnislos geblieben sei. In diese Rechtslage sei die Beklagte eingetreten und müsse sie sich daher entgegenhalten lassen, außerdem sei sie über die Vorkorrespondenz unterrichtet gewesen und habe seit Mai 1952 in voller Kenntnis dieser Korrespondenz ihr Zeichen weiterbenutzt. Ihren seit Sommer 1952 bestehenden Besitzstand habe sie deshalb nicht gutgläubig erworben. Bei dieser Sachlage könne sie der im September 1954 erhobenen Klage den Einwand der Verwirkung nicht entgegensetzen. Die insoweit in Betracht kommende Zeit von 2 Jahren sei unter den hier gegebenen Umständen zu kurz. Dabei falle insbesondere ins Gewicht, daß die Werbung der Beklagten nicht sehr umfangreich gewesen sei und sich nicht an die Allgemeinheit der Verbraucher gerichtet habe.

In diesen Erwägungen des Berufungsgerichts tritt ein entscheidungsbedeutsamer Rechtsfehler nicht zutage. Insbesondere ist es entgegen der Ansicht der Revision dem Berufungsgericht nicht als Verstoß gegen § 286 ZPO anzurechnen, daß es in der Frage des Beginnes des wertvollen Besitzstandes der Beklagten bei Würdigung der darüber eingeholten Auskünfte der Industrie- und Handelskammern der Auskunft der Industrie- und Handelskammer Nürnberg wegen ihrer besonderen Gründlichkeit vor den übrigen Auskünften den Vorrang gegeben hat.

Nach alledem hat das Berufungsgericht ohne Rechtsirrtum den auf die "Kronenmarken" gestützten Klageansprüchen, soweit sie auf Unterlassung und Einwilligung der Beklagten in die handelsregisterliche Löschung gerichtet sind, stattgegeben.

2. Hinsichtlich der von der Klägerin geltend gemachten Schutzrechte auf Grund des im Jahre 1939 angemeldeten, 1940 in die Zeichenrolle eingetragenen und im Jahre 1954 auf die Klägerin umgeschriebenen Zeichen Nr. 521 967 "Kronenhut", dessen Löschung die Beklagte mit dem Widerklageantrag zu 2 begehrt, ist das Berufungsgericht der Meinung, daß eine rechtswirksame Übertragung auf die Klägerin durch den Vertrag vom 25. November 1954 stattgefunden habe. Es hält insoweit den Unterlassungsanspruch jedoch für verwirkt, weil die Klägerin die Beklagte vor Klageerhebung nicht verwarnt habe. Es kann in diesem Zusammenhange dahingestellt bleiben, ob die Übertragung dieses Zeichens an die Klägerin rechtswirksam erfolgt ist, was die Beklagte im Rahmen der Begründung ihres Widerklageantrages bestritten hat. Gegen die Annahme des Berufungsgerichts, daß ein etwaiger Unterlassungsanspruch der Klägerin aus diesem Zeichen verwirkt sei,

bestehen jedenfalls keine rechtlichen Bedenken. Dabei geht das Berufungsgericht auf Grund der eingeholten Auskünfte der Industrie- und Handelskammern davon aus, daß die Beklagte an ihrem Kronenhut-Zeichen, wie bereits oben ausgeführt, seit Sommer 1952 einen wertvollen Besitzstand erworben habe. Die Klägerin, die der Rechtsvorgängerin der Beklagten gegenüber bereits vorher, am 19. Juni 1951 eine Verwarnung ausgesprochen habe, habe die Beklagte vor Klageerhebung nicht verwarnt. Vielmehr sei dieses Zeichen erst nach Klageerhebung auf die Klägerin übertragen und dann in den Prozeß eingeführt worden. Der inzwischen von der Beklagten erworbene wertvolle Besitzstand könne ihr daher nicht von dem Inhaber dieses Zeichens streitig gemacht werden, der dem Aufbau des Besitzstandes der Beklagten untätig zugesehen habe; denn nach Treu und Glauben müsse diese Untätigkeit so aufgefaßt werden, daß das Zeichen gegenüber Verletzungen durch die Beklagte nicht verteidigt werden solle. Diese Erwägungen des Berufungsgerichts sind frei von Rechtsirrtum.

II. Widerklage.

1. Der Widerklageantrag zu 2 (in der Neufassung des Berufungsverfahrens) betrifft die Einwilligung der Klägerin in die Löschung der Warenzeichen Nr. 521 967 und 681 891. Es kommt hier maßgeblich darauf an, ob das Zeichen 521 967 ("Kronenhut"), das eine Priorität von 1939 besitzt und dem nach den Feststellungen des Berufungsgerichts erst seit 1950 benutzten Zeichen der Beklagten daher vorgeht, von der Klägerin rechtswirksam erworben worden ist. Das Berufungsgericht hält für erwiesen, daß die Rechtsvorgängerin der Klägerin das Zeichen 521 967 tatsächlich beim Vertrieb von Herrenhüten benutzt hat und daß sie der Klägerin außer dem Warenzeichen "Kronenhut" auch die Kunden- und

Lieferantenlisten sowie Modellzeichnungen übertragen hat. Das folgert das Berufungsgericht aus der Bekundung des Zeugen M[REDACTED] in Verbindung mit dem Vertrage vom 25. November 1954, wobei es ausführt, der Umstand, daß der ebenfalls als Zeuge vernommene Vertreter der Beklagten Hertlein nach seiner Angabe niemals von der Kronenmarke der Firma M[REDACTED] und Tr[REDACTED] gehört habe, spreche nicht gegen die Glaubwürdigkeit des Zeugen M[REDACTED], dessen Firma auch dem Zeugen Her[REDACTED] seit Jahren als renommierte Hut-Großhandelsfirma bekannt gewesen sei.

Diese Ausführungen des Berufungsgerichts lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen. Es ist entgegen der Meinung der Revision auch verfahrensrechtlich nicht zu beanstanden, wenn das Berufungsgericht den Antrag der Beklagten auf Wiederholung der Vernehmung des Zeugen M[REDACTED] mit der Begründung abgelehnt hat, der Prozeßbevollmächtigte der Beklagten sei bei der Zeugenvernehmung vor dem ersuchten Richter anwesend gewesen und habe dem Zeugen auch verschiedene Vorhalte gemacht. Die Entscheidung über den Antrag auf wiederholte Vernehmung eines Zeugen ist in das pflichtmäßige Ermessen des Tatrichters gestellt. Eine Überschreitung dieses Ermessens ist aus dem gegebenen Sachverhalt nicht zu entnehmen.

Bei der rechtlichen Würdigung des vorstehenden Sachverhalts geht das Berufungsgericht davon aus, daß eine Zeichenübertragung grundsätzlich gemäß § 8 WZG nur wirksam sei, wenn auch der Geschäftsbetrieb, zu dem das Zeichen gehöre, mit übertragen werde. Bei Ermittlung derjenigen Werte, die den "Geschäftsbetrieb" ausmachen, berücksichtigt das Berufungsgericht, daß es sich im Streitfall nicht um ein

Fabrikations-, sondern um ein Händlerzeichen gehandelt habe. Der dazu gehörige Geschäftsbetrieb habe daher nicht in Werkstätten und technischen Anlagen, sondern vor allem in der Handelsorganisation bestanden. Deren wichtigster Teil seien die Geschäftsbeziehungen, wie sie zu Kunden oder Lieferanten angeknüpft seien. Lage und Ort der Geschäftsräume seien für Großhandelsbetriebe im Gegensatz zu einem Einzelhandelsunternehmen ohne Bedeutung. Es müsse daher bei der Übertragung eines Warenzeichens, das ein Großhändler für einen Teil seiner Waren benutzt habe, als ausreichende Übertragung des zugehörigen Teiles des Geschäftsbetriebes angesehen werden, wenn die auf diese Waren bezüglichen Kunden- und Lieferantenlisten dem Erwerber des Warenzeichens mitübertragen würden, dazu Beschreibungen oder Muster der Waren, um die Fortsetzung der Geschäftstradition zu ermöglichen.

Diese Erwägungen des Berufungsgerichts stehen im Einklang mit der Rechtsprechung des erkennenden Senats (BGHZ 6, 137 - Lockwell - und GRUR 1958, 78 - Stolper Jungen), in der wiederholt zum Ausdruck gekommen ist, daß die Frage, was als Geschäftsbetrieb im Sinne der §§ 1, 8 WZG anzusehen ist, von den Gegebenheiten des Einzelfalles abhängt. Für die Übertragung eines Großhandelsunternehmens oder eines Teiles von ihm wird es in der Regel ausreichend sein, wenn die zur Fortführung eines solchen Geschäfts wesentlichen Unterlagen wie Kunden- und Lieferantenlisten und gegebenenfalls Warenmuster oder dgl. übertragen werden. Das ist nach der rechtsirrtumsfreien Feststellung des Berufungsgerichts hier geschehen. Außerdem hat die Klägerin, wie das Berufungsgericht in anderem Zusammenhange festgestellt hat (BU S. 32), Vorkehrungen dafür getroffen,

den Handel mit Kopfbedeckung^{en} aufzunehmen, sobald die Streitfrage über ihre Berechtigung am Warenzeichen "Kronenhut" zu ihren Gunsten geklärt sei. Wenn das Berufungsgericht unter diesen Umständen die Übertragung des Warenzeichens 521 967 auf die Klägerin nicht als Leerübertragung angesehen und auch den Fortbestand des Warenzeichenrechts der Klägerin bejaht hat, so ist das rechtlich nicht angreifbar. Der dieses Zeichen betreffende Widerklageantrag ist daher zu Recht vom Berufungsgericht abgewiesen worden.

Hinsichtlich des im Jahre 1954 angemeldeten und im Laufe des Rechtsstreits eingetragenen Zeichens Nr. 681 891 ("Kronenhut") der Klägerin hängt die Berechtigung des auf Ausstattungsschutz gestützten Löschungsverlangens der Beklagten davon ab, ob der Unterlassungsanspruch der Klägerin durchdringt. Das ist, wie oben ausgeführt, der Fall. Die Beklagte kann daher auch der neueren Zeicheneintragung der Klägerin Nr. 681 891 kein wirksames Recht entgegensetzen.

2. Der Widerklageantrag zu 2 a, mit dem die Beklagte die Einwilligung der Klägerin in die Rücknahme ihrer auf Grund der Zeichen 514 156, 521 967 und 681 891 erhobenen Widersprüche gegen die von der Beklagten angemeldeten Warenzeichen erstrebt, ist ebenfalls zu Recht vom Berufungsgericht abgewiesen worden, da der Klägerin, wie oben ausgeführt, ein älteres Recht an dem Kronenzeichen zusteht.

Nach alledem war die Revision der Beklagten als ungegründet zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 ZPO.

Wilde

Bock

Christoph

Spreng

Bundesrichter Dr. Löscher
ist infolge Urlaubsabwesen-
heit an der Unterzeichnung
verhindert.

Wilde.