



# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

I ZR 31/02

Verkündet am:  
9. Juni 2004

Walz  
Justizamtsinspektor  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ : nein

BGHR : ja

Dorf MÜNSTERLAND II

MarkenG § 27 Abs. 2

Eine zu einem Geschäftsbetrieb gehörende Marke geht auf einen Dritten, der den Geschäftsbetrieb gepachtet hatte und später im Wege der Zwangsversteigerung die Betriebsgrundstücke sowie Zubehör, nicht aber die Marke erwirbt, nicht schon dadurch über, daß der Dritte an derselben Örtlichkeit mit dem Betreiben eines dem bisherigen entsprechenden Geschäftes fortfährt und die angesprochenen Verkehrskreise deshalb von einer tatsächlichen Kontinuität ausgehen.

BGH, Urt. v. 9. Juni 2004 - I ZR 31/02 - OLG Hamm

LG Hagen



Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. Juni 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Kläger wird das Urteil des 4. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Hamm vom 6. November 2001 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an den 12. Zivilsenat des Berufungsgerichts zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Kläger nehmen den Beklagten - soweit für das anhängige Verfahren noch von Bedeutung - wegen Verletzung der Wort-/Bildmarke Nr. 2 052 752

(Klagemarke; wiedergegeben in BGH, Urt. v. 22.2.2001 - I ZR 194/98, GRUR 2001, 1158 = WRP 2002, 1160 - Dorf MÜNSTERLAND I) auf Unterlassung der Bezeichnung "Dorf Münsterland" in Anspruch.

Die ursprüngliche - weiterhin eingetragene - Inhaberin der am 26. November 1991 angemeldeten und am 23. Dezember 1993 für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 20, 29, 33, 39, 41 und 42 u.a. "Wein, Spirituosen; Käse; Wurstwaren; Durchführung u.a. von Planwagenfahrten, Radtouren, Wanderungen, Tagungen, Betriebsausflügen, Tanzveranstaltungen; Beherbergung und Verpflegung von Gästen; Betrieb von Schwimmbädern und Kegelbahnen" eingetragenen Klagemarke betrieb unter der Bezeichnung "Dorf Münsterland" auf eigenen und auf Erbbaugrundstücken ein aus einem Hotel, mehreren Gaststätten und weiteren Freizeiteinrichtungen bestehendes Unternehmen, das 1993 in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet. Nach Anordnung der Zwangsverwaltung der Grundstücke und der Erbbaurechte am 30. August 1993 wurde durch Beschluß vom 26. August 1994 das Konkursverfahren über ihr Vermögen eröffnet.

Noch vor Eröffnung des Konkursverfahrens pachtete die Rechtsvorgängerin des Beklagten von dem Zwangsverwalter mit Vertrag vom 31. August 1993 sowohl die Grundstücke und aufstehenden Anlagen als auch den Gewerbebetrieb. In einem Beschwerdeverfahren gegen den Zwangsverwalter wurde später festgestellt, daß sich die Anordnung der Zwangsverwaltung nicht auf den Gewerbebetrieb der Gemeinschuldnerin erstreckte, dieser also nicht durch den Zwangsverwalter hätte mitverpachtet werden dürfen. Der Konkursverwalter erklärte nach Konkurseröffnung sein Einverständnis mit einer stillschweigenden

Verlängerung des Pachtverhältnisses bis zum Versteigerungstermin. Durch Zuschlag im Versteigerungstermin am 28. April 1995 erwarb die Rechtsvorgängerin des Beklagten die Grundstücke und Erbbaurechte sowie das Zubehör des Komplexes "Dorf Münsterland". Sie betrieb die Einrichtung unter dieser Bezeichnung weiter und änderte ihre Firma in "Dorf Münsterland GmbH". Durch Verschmelzungsvertrag vom 20. Dezember 1995 wurde sie mit dem Beklagten verschmolzen.

Durch Vereinbarung vom 21. August 1996 verkaufte und übertrug der Konkursverwalter den Klägern "das Warenzeichen sowie alle sonstigen Rechte bezüglich der Bezeichnung 'Dorf Münsterland'".

Die Kläger haben beantragt,

den Beklagten zu verurteilen, es in Zukunft zu unterlassen, im Geschäftsverkehr egal auf welche Weise das Zeichen "Dorf Münsterland" in der Firma zu führen oder in sonstiger Weise insbesondere werbend zu nutzen.

Der Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Er meint, er sei durch den Zuschlagsbeschuß vom 28. April 1995 im Zwangsversteigerungsverfahren, durch den der Geschäftsbetrieb übergegangen sei, nach § 27 Abs. 2 MarkenG Inhaber der Klagemarke geworden.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Das Berufungsgericht hat im ersten Berufungsrechtszug eine Verwechslungsgefahr zwischen den ange-

griffenen Zeichen des Beklagten und der Klagemarke verneint und die Klage abgewiesen.

Auf die Revision der Kläger hat der Senat die Entscheidung des Berufungsgerichts aufgehoben und die Sache zur Feststellung der Inhaberschaft an der Klagemarke zurückverwiesen (BGH GRUR 2001, 1158 - Dorf MÜNSTERLAND I).

Das Berufungsgericht hat die Klage erneut abgewiesen.

Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung der Beklagte beantragt, verfolgen die Kläger ihren Antrag auf Unterlassung weiter. Der Beklagte hat in der Revisionsinstanz unter Vorlage einer Fotokopie einer Benachrichtigung des Deutschen Patent- und Markenamtes geltend gemacht, daß die Dienstleistungen "Beherbergung und Verpflegung von Gästen" am 17. Mai 2004 im Markenregister gelöscht worden seien.

#### Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Kläger seien durch die Vereinbarung mit dem Konkursverwalter vom 21. August 1996 nicht Inhaber der Klagemarke geworden, so daß ihnen der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nicht zustünde. Im einzelnen hat das Berufungsgericht ausgeführt:

Der Konkursverwalter habe am 21. August 1996 die Klagemarke nicht mehr wirksam übertragen können, weil die Rechtsvorgängerin des Beklagten bereits durch den Zuschlagsbeschuß vom 28. April 1995 nach § 27 Abs. 2 MarkenG Inhaberin der Marke geworden sei. Durch den Zuschlagsbeschuß sei der Geschäftsbetrieb auf die Rechtsvorgängerin des Beklagten übergegangen. Zwar habe der Zuschlagsbeschuß nur die Grundstücke und Erbbaurechte sowie das Zubehör des Komplexes "Dorf Münsterland" betroffen, zu denen die Marke nicht gehört habe. Sie habe aber zu dem Geschäftsbetrieb der Gemeinschuldnerin gehört. Bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise sei der Geschäftsbetrieb der Gemeinschuldnerin durch den Zuschlagsbeschuß auf die Rechtsvorgängerin des Beklagten im Sinne von § 27 Abs. 2 MarkenG übergegangen. Diese habe den Geschäftsbetrieb seit dem 31. August 1993 fortgesetzt gehabt und sodann mit dem Zuschlagsbeschuß sämtliche wesentlichen Betriebsmittel erworben, so daß der Geschäftsbetrieb als solcher nur als "leere Hülle" übrig geblieben sei. Zudem sei der Wert des Betriebs als "Dorf Münsterland" an die konkrete Örtlichkeit gebunden. Die Trennung zwischen Betriebsgrundstück und Betrieb sei wegen der unveränderten Fortsetzung des Pachtverhältnisses mit der Rechtsvorgängerin des Beklagten und der Duldung der Benutzung der angegriffenen Zeichen durch Zwangs- und Konkursverwalter nach außen hin nicht deutlich geworden. Maßgeblich sei für den Kundenkreis der Freizeitanlage vielmehr die tatsächliche Kontinuität.

II. Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

1. Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Auffassung des Berufungsgerichts, die Kläger seien nicht Inhaber der Klagemarke geworden, ihnen stünde daher der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nicht zu. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts hat der Konkursverwalter mit Vereinbarung vom 21. August 1996 die Klagemarke wirksam auf die Kläger übertragen (§ 27 Abs. 1, § 152 MarkenG). Der Konkursverwalter war zu dieser Verfügung berechtigt (§ 6 Abs. 2 KO), weil die Klagemarke noch zur Konkursmasse gehörte und nicht, wie das Berufungsgericht angenommen hat, zuvor bereits auf die Rechtsvorgängerin des Beklagten übergegangen war.

a) Gemäß § 27 Abs. 1 MarkenG kann das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht auf einen anderen (durch rechtsgeschäftliche Vereinbarung) übertragen werden oder (kraft Gesetzes) übergehen. Gehört die Marke zu einem Geschäftsbetrieb, so wird sie im Zweifel von der Übertragung oder dem Übergang des Geschäftsbetriebs, zu dem sie gehört, erfaßt (§ 27 Abs. 2 MarkenG).

b) Weder der Geschäftsbetrieb der Gemeinschuldnerin noch die dazu gehörige Klagemarke sind durch rechtsgeschäftliche Vereinbarung (§ 27 Abs. 1 und 2 MarkenG) auf die Rechtsvorgängerin des Beklagten übertragen worden. Hiervon ist auch das Berufungsgericht ohne Rechtsfehler ausgegangen. Durch die Verpachtung des Unternehmens mit Pachtvertrag vom 31. August 1993, der vom Konkursverwalter ohnehin nur bis zum 28. April 1995 fortgesetzt wurde, ist eine Übertragung des Geschäftsbetriebs i.S. des § 27 MarkenG nicht erfolgt. Die Verpachtung räumt dem Pächter lediglich ein Nutzungsrecht ein (§ 581 Abs. 1 Satz 1, §§ 99, 100 BGB); dies reicht für einen



Rechtsübergang gemäß § 27 MarkenG nicht aus (BGHZ 150, 82, 88 - Hotel Adlon; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 27 Rdn. 21 a.E.; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 27 Rdn. 28).

c) Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht weiter festgestellt, daß der Zuschlagsbeschuß vom 28. April 1995 nur die Grundstücke und Erbbaurechte sowie das Zubehör, nicht aber die Klagemarke betraf und sich in rechtlicher Hinsicht auch nur auf die beschlagnahmten Grundstücke, nicht dagegen auf den Geschäftsbetrieb der Gemeinschuldnerin bezog, weil dieser als solcher von der Beschlagnahme nicht erfaßt worden war (zur rechtlichen Trennung von Grundstück und Gewerbebetrieb vgl. Stöber, Zwangsversteigerungsgesetz, 17. Aufl., § 152 Rdn. 6.6 und 6.7, m.w.N.). Zutreffend ist das Berufungsgericht daher zunächst von einer Trennung der zugeschlagenen Grundstücke nebst Zubehör und des nicht von der Beschlagnahme erfaßten und deshalb auch nicht mit zugeschlagenen Geschäftsbetriebs sowie der zu diesem gehörenden Marke ausgegangen. Da der Ersteher durch den Zuschlag nur diejenigen Gegenstände erwirbt, auf welche sich die Versteigerung erstreckt hat (§ 90 Abs. 1 und 2 ZVG), hat der Zuschlagsbeschuß als solcher weder hinsichtlich des Geschäftsbetriebs noch hinsichtlich der Klagemarke einen Rechtsübergang bewirkt.

d) Der Auffassung des Berufungsgerichts, die Klagemarke sei gleichwohl nach § 27 Abs. 2 MarkenG auf die Rechtsvorgängerin des Beklagten übergegangen, kann nicht gefolgt werden.

Das Berufungsgericht meint, bei wirtschaftlicher Betrachtung sei - trotz der rechtlichen Trennung von den beschlagnahmten Grundstücken und Erbaurechten sowie dem Zubehör - der Geschäftsbetrieb "letztlich" mit dem Zuschlagsbeschuß auf die Rechtsvorgängerin des Beklagten übergegangen, weil die Trennung zwischen Betriebsgrundstück und Betrieb wegen der unveränderten Fortsetzung des Pachtverhältnisses mit der Rechtsvorgängerin des Beklagten und der Duldung der Benutzung des angegriffenen Zeichens durch Zwangs- und Konkursverwalter nach außen nicht deutlich geworden sei. Aus der Sicht des angesprochenen Kundenkreises habe die Rechtsvorgängerin des Beklagten den Geschäftsbetrieb seit dem Abschluß des Pachtvertrags am 31. August 1993 fortgesetzt und am 28. April 1995 hierfür sämtliche wesentlichen Betriebsmittel erworben. Der Geschäftsbetrieb sei als solcher nur als "leere Hülle" übrig geblieben.

Dieser rechtlichen Beurteilung des Berufungsgerichts kann auch bei der gebotenen wirtschaftlichen Betrachtungsweise (vgl. Fezer, MarkenG, 3. Aufl., § 27 Rdn. 31; Hacker aaO; vgl. ferner zu § 8 Abs. 1 WZG: BGH, Urt. v. 26. 5.1972 - I ZR 44/71, GRUR 1973, 363, 365 = WRP 1972, 578 - Baader) nicht beigetreten werden.

Die vom Berufungsgericht als maßgeblich angesehene tatsächliche Kontinuität des Betriebs, die es in erster Linie daraus herleitet, daß die Trennung zwischen Betriebsgrundstück und Betrieb wegen der unveränderten Fortsetzung des Pachtverhältnisses mit der Rechtsvorgängerin des Beklagten nach außen nicht deutlich geworden sei, genügt für die Annahme eines Rechtsüberganges der Klagemarke schon deshalb nicht, weil die Verpachtung eines Un-

ternehmens keine Übertragung des Geschäftsbetriebs i.S. des § 27 Abs. 2 MarkenG darstellt. Weder aus der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs während des Bestehens des Pachtverhältnisses noch aus dem Betreiben eines ähnlichen Unternehmens nach dem Versteigerungstermin kann auf eine Übertragung oder einen Übergang des Geschäftsbetriebs der Gemeinschuldnerin geschlossen werden. Der Umstand, daß nach der Feststellung des Berufungsgerichts aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise eine "tatsächliche" Kontinuität bestanden hat, vermag den für die Vermutungswirkung des § 27 Abs. 2 MarkenG erforderlichen rechtlichen Übergang des Geschäftsbetriebs nicht zu ersetzen. Hieran ändert auch die vom Berufungsgericht angesprochene Bindung des Wertes des Betriebs "Dorf Münsterland" als Freizeitanlage an die konkrete Örtlichkeit nichts. Da es somit bereits an einer Übertragung oder einem Übergang des Geschäftsbetriebs der Gemeinschuldnerin und Markeninhaberin fehlt, ist für die Anwendung des § 27 Abs. 2 MarkenG kein Raum.

e) Auch im übrigen bestehen keine Bedenken gegen die Wirksamkeit der Vereinbarung vom 21. August 1996 zwischen dem Konkursverwalter und den Klägern. Ob mit der Vereinbarung Steuern verkürzt werden sollten, wie der Beklagte geltend gemacht hat, kann dahinstehen, weil nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nur solche Abreden insgesamt nichtig sind, deren Hauptzweck auf die Steuerhinterziehung gerichtet ist (vgl. BGHZ 136, 125, 132, m.w.N.). Diese Voraussetzung liegt nach dem Vortrag des Beklagten nicht vor. Ebenso wenig braucht der Frage nachgegangen zu werden, ob die Vereinbarung für die Masse nachteilig war. Selbst wenn der Konkursverwalter insoweit den Konkursgläubigern gegenüber bestehende Pflichten verletzt haben sollte, wäre die Vereinbarung vom 21. August 1996 nur dann

unwirksam, wenn sie dem Konkurszweck offenbar zuwiderliefe, dieser Verstoß also für einen verständigen Beobachter ohne weiteres ersichtlich wäre (vgl. BGH, Urt. v. 28.10.1993 - IX ZR 21/93, NJW 1994, 323, 326, m.w.N.). Davon kann nach dem Vorbringen des Beklagten aber nicht ausgegangen werden.

2. Der von den Klägern geltend gemachte Anspruch auf Unterlassung der Benutzung des Zeichens "Dorf Münsterland" durch den Beklagten für den Betrieb von Freizeiteinrichtungen einschließlich Hotel und Gaststätten nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG scheidet demnach entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht an deren fehlender Rechtsinhaberschaft (§ 14 Abs. 1 MarkenG). Der Beklagte verletzt mit seiner Firmenbezeichnung "Dorf Münsterland" und der werblichen Benutzung dieses Zeichens die Klagemarke. Die zwischen der für den Betrieb von Freizeiteinrichtungen einschließlich Hotel und Gaststätten benutzten angegriffenen Bezeichnung und der Klagemarke gegebene Gefahr von Verwechslungen (BGH GRUR 2001, 1158, 1159 f. - Dorf MÜNSTERLAND I) besteht auch dann weiter, wenn die Dienstleistungen "Beherbergung und Verpflegung von Gästen" im Markenregister gelöscht sein sollten, wie der Beklagte in der Revisionsinstanz geltend gemacht hat. Der aufgrund der übrigen Waren und Dienstleistungen verbleibende Grad an Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit begründet bei dem hohen Maß der an Identität grenzenden Zeichenähnlichkeit selbst bei Annahme einer unter dem Durchschnitt liegenden Kennzeichnungskraft der Klagemarke (vgl. BGH GRUR 2001, 1158, 1160 - Dorf MÜNSTERLAND I) eine Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

3. Die Geltendmachung des Unterlassungsanspruches aus der Marke ist nicht rechtsmißbräuchlich oder nach Treu und Glauben verwirkt (§ 242 BGB). Die Rechtsvorgängerin des Beklagten konnte nicht darauf vertrauen, daß ihr nach der Beendigung des Pachtverhältnisses, dessen Verlängerung der Konkursverwalter lediglich bis zum Versteigerungstermin zugestimmt hatte, weiterhin die Führung der Kennzeichen der früheren Inhaberin gestattet werde. Eine Verwirkung nach § 21 MarkenG kommt nicht in Betracht.

III. Das Berufungsurteil kann danach keinen Bestand haben und ist deshalb aufzuheben. Die Sache ist wegen der von dem Beklagten in der Berufungsinstanz erhobenen Einrede der Nichtbenutzung (§ 25 Abs. 2 MarkenG), zu der das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen hat, nicht zur Endentscheidung reif; sie ist daher zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 565 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 3 ZPO a.F.).

Das Berufungsgericht wird im wiedereröffneten Berufungsverfahren zu prüfen haben, ob die Klagemarke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, ernsthaft benutzt wurde oder ob berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen (§ 26 Abs. 1 MarkenG). Sollte danach die Nichtbenutzungseinrede dem geltend gemachten Unterlassungsanspruch nicht entgegenstehen, wird zu beachten sein, daß das Unterlassungsbegehren der Kläger zu weit geht. Soweit die Kläger einen Unterlassungsanspruch aus der Klagemarke über die tatsächliche Benutzung des angegriffenen Zeichens für den Betrieb einer Freizeitanlage einschließlich Hotel und Gaststätten hinaus ohne Einschränkung auf eine bestimmte Branche oder Waren-/Dienstleistungsart

geltend machen, sind weder eine Verwechslungsgefahr noch ein die Wiederholungsgefahr begründender Verstoß oder eine Begehungsgefahr dargetan.

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

Pokrant

Büscher

Bergmann