



# **BUNDESGERICHTSHOF**

## **BESCHLUSS**

I ZR 40/06

vom

21. September 2006

in dem Rechtsstreit

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 21. September 2006 durch die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

beschlossen:

Auf die Nichtzulassungsbeschwerde der Beklagten wird die Revision gegen das Urteil des 3. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Nürnberg vom 21. Februar 2006 insoweit zugelassen, als der Klage stattgegeben und der Widerklageantrag zu IV (Einwilligung in die Löschung der Marke) abgewiesen wurde. Im Übrigen wird die Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen.

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 3. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Nürnberg vom 21. Februar 2006 im Umfang der Zulassung aufgehoben. Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Nichtzulassungsbeschwerde und der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Die Beklagte macht zu Recht eine entscheidungserhebliche Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör geltend. Das Berufungsgericht hat den Vortrag der Beklagten nicht berücksichtigt, die Maschinenbau E. GmbH habe die Bezeichnung "E." als Firmenschlagwort benutzt, im Rahmen der Übertragung des Handelsgeschäfts der Maschinenbau E. GmbH sei das Unternehmenskennzeichen schlüssig mitveräußert worden und die Beklagte habe das Firmenschlagwort weitergeführt. Träfe dieser Vortrag zu, bliebe die Priorität des Firmenschlagworts erhalten, weil das Firmenschlagwort unverändert fortgeführt worden wäre (BGH, Urt. v. 17.11.1994 - I ZR 136/92, GRUR 1995, 505, 507 = WRP 1995, 600 - APISERUM; vgl. auch Urt. v. 24.2.2005 - I ZR 161/02, GRUR 2005, 871, 872 f. = WRP 2005, 1164

- Seicom). Daraus würde sich ein prioritätsälteres Recht für die Beklagte ergeben, das sie der Klägerin entgegenhalten kann.

Die weitergehende Widerklage ist unbegründet, weil die mit ihr geltend gemachten Ansprüche gemäß § 21 Abs. 2 MarkenG verwirkt sind. Von einer weiteren Begründung wird gemäß § 544 Abs. 4 Satz 2, 2. Halbsatz ZPO abgesehen.

Der Streitwert des Beschwerdeverfahrens wird auf 180.000 €, der Streitwert der zugelassenen Revision auf 125.000 € festgesetzt.

v. Ungern-Sternberg

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Schaffert

Vorinstanzen:

LG Nürnberg-Fürth, Entscheidung vom 22.09.2004 - 3 O 5121/03 -  
OLG Nürnberg, Entscheidung vom 21.02.2006 - 3 U 3619/04 -