



# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

I ZR 238/98

Verkündet am:  
19. April 2001  
Walz  
Justizamtsinspektor  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ:                   nein  
BGHR:                   ja

DIE PROFIS

MarkenG § 28 Abs. 1;  
ZPO § 138 Abs. 4

Für die Beurteilung, ob ein Bestreiten mit Nichtwissen zulässig ist, kommt es grundsätzlich auf den Zeitpunkt an, in dem sich die Partei im Prozeß zu erklären hat. Dabei ist sie verpflichtet, die ihr zugänglichen Informationen in ihrem Unternehmen und von denjenigen Personen einzuholen, die unter ihrer Anleitung, Aufsicht oder Verantwortung tätig geworden sind.

BGH, Urt. v. 19. April 2001 - I ZR 238/98 - OLG München  
LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 19. April 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Büscher

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 16. Juli 1998 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Parteien sind Unternehmen, die Spezialeinrichtungen für den gewerblichen Bedarf herstellen und vertreiben sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen erbringen.

Die Klägerin ist Inhaberin der für "Beleuchtungs- und Trockengeräte, sanitäre Anlagen; Möbel, Stühle, Spiegel und Rahmen" am 14. August 1989 unter Nr. 1 144 615 eingetragenen nachstehend wiedergegebenen Wort-/Bildmarke:



Nach Darstellung der Beklagten hatte die Klägerin die Marke beim Deutschen Patentamt auf Veranlassung der Mitglieder einer Werbegemeinschaft angemeldet, zu der die Parteien zusammen mit weiteren Gesellschaften gehörten. Die beteiligten Gesellschaften, die die Kosten der Markeneintragung übernahmen, sahen es als zu schwierig an, die Eintragung für sämtliche Mitglieder vornehmen zu lassen.

Als im Jahre 1990 die Werbegemeinschaft um eine weitere Gesellschaft erweitert wurde, gründeten die Beteiligten die Gesellschaft bürgerlichen Rechts "DIE PROFIS" C. E.-D.. Zweck der Gesellschaft war es u.a., durch eine einheitliche Werbekonzeption und überregionale Werbemaßnahmen die Geschäfte ihrer Gesellschafter zu fördern, die auch die für die Klägerin eingetragene Marke benutzen durften.

Nachdem die Gesellschafter am 17. Februar 1995 die Auflösung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts beschlossen hatten, erteilte die Klägerin einem Teil der früheren Gesellschafter Lizenzen zur Nutzung der Marke. Die Beklagte, die keine Lizenz erhalten hatte, warb Mitte 1995 unter Verwendung der Marke für ihren Geschäftsbetrieb.

Die Klägerin hat eine Verletzung ihres Markenrechts geltend gemacht. Hierzu hat sie vorgetragen, sämtlichen Gesellschaftern sei anlässlich der Beschlußfassung über die Auflösung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts klar gewesen, daß ihnen keine Rechte mehr an der Marke zuständen.

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen,

I. es zu unterlassen,

1. die nachstehend wiedergegebene Wort-/Bildmarke "DIE PROFIS"



auf Möbeln und Spezialeinrichtungsgegenständen, insbesondere auf Spezialmöbeln bzw. Einrichtungsgegenständen für den gewerblichen Bedarf, oder deren Aufmachung oder Verpackung anzubringen;

2. unter der Marke gemäß Ziffer 1 Möbel und Einrichtungsgegenstände gemäß Ziffer 1 anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen;

3. unter der Marke gemäß Ziffer 1 Dienstleistungen jedweder Art auf dem Gebiet der Inneneinrichtung, insbesondere der Spezial-Inneneinrichtung für gewerbliche Zwecke anzubieten oder zu erbringen;

4. unter der Marke gemäß Ziffer 1 Waren einzuführen oder auszuführen;

5. die Marke gemäß Ziffer 1 im Zusammenhang mit Handlungen gemäß vorstehenden Ziffern 1 bis 4 in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen;

II. der Klägerin gegenüber eine im einzelnen bezeichnete Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über den Umfang der Handlungen gemäß Ziffer I seit dem 18. Februar 1995;

III. der Klägerin jedweden Schaden zu ersetzen, der ihr aus Handlungen gemäß Ziffer I seit dem 18. Februar 1995 entstanden ist oder noch entstehen wird.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat in Abrede gestellt, daß zwischen den Gesellschaftern anlässlich der Auflösung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts Einigkeit über eine ausschließliche Berechtigung der Klägerin zur Nutzung der Marke erzielt worden sei.

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

Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, begehrt die Klägerin die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils.

#### Entscheidungsgründe:

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

Die Klägerin habe die Marke treuhänderisch für die Gesellschafter der Gesellschaft bürgerlichen Rechts "DIE PROFIS" C. E.-D. gehalten, die deshalb zu einer Benutzung der Marke berechtigt gewesen seien. Die Klägerin habe keine anlässlich der Auflösung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts am 17. Februar 1995 getroffene Vereinbarung bewiesen, nach der die weitere Nutzung der Marke ihr allein habe zustehen sollen. Der Auflösungsbeschuß enthalte

keine Regelung über die Weiterbenutzung der Marke. Aufgrund der Bekundungen der Zeugen hat das Berufungsgericht es nicht als erwiesen erachtet, daß eine entsprechende Vereinbarung zugunsten der Klägerin zustande gekommen ist.

II. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision nicht stand. Sie führen zur Aufhebung und Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht.

Der Klägerin stehen die begehrten Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadensersatzansprüche nach § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 und Abs. 6 MarkenG nur zu, wenn die Beklagte die Marke nach der Auflösung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts ohne Zustimmung der Klägerin benutzt hat.

1. Mit Recht beanstandet die Revision, daß das Berufungsgericht von einer Zustimmung der Klägerin zur Nutzung der Marke durch die Beklagte aufgrund eines Treuhandverhältnisses zwischen der Klägerin und u.a. der Beklagten ausgegangen ist.

Nach der Vermutungsregelung des § 28 Abs. 1 MarkenG gilt die Klägerin aufgrund ihrer Eintragung als Markeninhaberin im Register bis zum Nachweis des Gegenteils als alleinige materiell berechtigte Inhaberin (vgl. BGH, Urt. v. 22.1.1998 - I ZR 113/95, GRUR 1998, 699, 701 = WRP 1998, 600 - SAM; Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 28 Rdn. 5; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 28 Rdn. 5). Die Beklagte hat diese Vermutung zu entkräften. Sie hat hierzu geltend gemacht, daß die Klägerin die Marke aufgrund einer Vereinbarung mit den Mitgliedern der Werbegemeinschaft bei der Markenmeldung 1989 nur treuhänderisch für diese hielt und die Gesellschafter der Gesellschaft bürgerlichen

Rechts "DIE PROFIS" C. E.-D., zu denen die Beklagte ebenfalls gehörte, seit der Gründung dieser Gesellschaft 1990 berechtigt waren, die Marke zu benutzen.

Mit Erfolg wendet sich die Revision dagegen, daß das Berufungsgericht diesen Vortrag seiner Entscheidung als unstreitig zugrunde gelegt hat. Die Klägerin hat eine entsprechende Vereinbarung mit den Mitgliedern der vor der Gründung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts bestehenden Werbegemeinschaft 1989 und später mit den Gesellschaftern der Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit Nichtwissen bestritten. Das Berufungsgericht hat angenommen, das Bestreiten der Klägerin mit Nichtwissen sei unzulässig gewesen, weil es sich um Vorgänge gehandelt habe, an denen die Klägerin beteiligt gewesen sei.

Nach der Vorschrift des § 138 Abs. 4 ZPO ist eine Erklärung mit Nichtwissen nur über Tatsachen zulässig, die weder eigene Handlungen der Partei noch Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung sind. Diesen entsprechen bei juristischen Personen Handlungen und Wahrnehmungen ihrer gesetzlichen Vertreter (vgl. BGH, Urt. v. 9.7.1987 - III ZR 229/85, ZIP 1987, 1102, 1104; Stein/Jonas/Leipold, ZPO, 21. Aufl., § 138 Rdn. 34; Baumbach/Hartmann, ZPO, 59. Aufl., § 138 Rdn. 52). Für die Beurteilung, ob ein Bestreiten mit Nichtwissen zulässig ist, kommt es grundsätzlich auf den Zeitpunkt an, in dem sich die Partei im Prozeß zu erklären hat. Vermag sie sich etwa an einen lange zurückliegenden (Alltags-)Vorgang - nach der Lebenserfahrung glaubhaft - nicht mehr zu erinnern, ist es zulässig, daß sie diesen gemäß § 138 Abs. 4 ZPO mit Nichtwissen bestreitet (vgl. BGH, Urt. v. 10.10.1994 - II ZR 95/93, NJW 1995, 130, 131; MünchKommZPO/Peters, 2. Aufl., § 138 Rdn. 27; Zöller/Greger, ZPO, 22. Aufl., § 138 Rdn. 14; Thomas/Putzo/Reichold, ZPO, 23. Aufl., § 138 Rdn. 20).

Das von der Beklagten mit Schriftsatz vom 4. September 1995 vorgetragene Treuhandverhältnis hat die Klägerin im Schriftsatz vom 13. Dezember 1995 mit Nichtwissen bestritten. Zu diesem Zeitpunkt konnte die Klägerin weder auf eigene Handlungen noch Wahrnehmungen ihres gesetzlichen Vertreters W. zurückgreifen. W. war erst 1992 zum Geschäftsführer bestellt worden und kannte die von der Beklagten behaupteten Vorgänge der Jahre 1989/1990 nicht.

Allerdings trifft die Klägerin in diesem Zusammenhang eine Informationspflicht (vgl. BGH, Urt. v. 7.10.1998 - VIII ZR 100/97, NJW 1999, 53, 54 m.w.N.; Baumbach/Hartmann aaO § 138 Rdn. 54; Thomas/Putzo/Reichold aaO § 138 Rdn. 20; Musielak/Stadler, ZPO, 2. Aufl., § 138 Rdn. 17; Stein/Jonas/Leipold aaO § 138 Rdn. 34a; einschränkend: MünchKommZPO/Peters aaO § 138 Rdn. 29). Sie ist verpflichtet, die ihr zugänglichen Informationen in ihrem Unternehmen und von denjenigen Personen einzuholen, die unter ihrer Anleitung, Aufsicht oder Verantwortung tätig geworden sind (vgl. BGH NJW 1999, 53, 54 m.w.N.; Stein/Jonas/Leipold aaO § 138 Rdn. 34a). Dazu, ob die Klägerin dieser Pflicht nachgekommen ist, hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen. Zu Recht weist die Revisionserwiderung darauf hin, daß 1989/1990, als nach der Behauptung der Beklagten die Vereinbarungen über ein Treuhandverhältnis der Parteien getroffen worden sein sollen, und auch noch bei Eingang des Schriftsatzes der Beklagten Anfang September 1995, der sich über die Treuhandvereinbarungen zur Benutzung der Marke verhielt, Geschäftsführer der Klägerin auch der Zeuge Wa. war. Das Berufungsgericht wird daher zu prüfen haben, ob die Klägerin die ihr obliegende Erkundigungspflicht bei ihrem (früheren) Geschäftsführer Wa. dadurch verletzt hat, daß sie sich nicht zum Zeitpunkt der Klageerhebung im Au-

gust 1995 und bei Eingang der Klageentgegnung Anfang September 1995 sowie nach dem Ausscheiden des Zeugen Wa. als Geschäftsführer bei der Klägerin am 27. September 1995 über eine Treuhandvereinbarung der Parteien erkundigte.

2. Ohne Erfolg beruft sich die Revision zur Begründung der geltend gemachten Ansprüche der Klägerin auf einen Rückgabeanspruch nach § 732 Satz 1 BGB i.V. mit § 730 Abs. 1, § 731 BGB. Die Revision meint, auch ohne besondere Beschlußfassung bei der Auflösung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts seien die Gesellschafter zu einer Nutzung des Klagezeichens nicht mehr berechtigt.

Gemäß § 732 Satz 1 BGB sind nach Auflösung der Gesellschaft im Rahmen der Auseinandersetzung unter den Gesellschaftern die von einem Gesellschafter der Gesellschaft zur Benutzung überlassenen Gegenstände zurückzugeben. Daraus folgt jedoch nicht, daß die Beklagte nach Auflösung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts nicht mehr zur Nutzung der Marke berechtigt wäre. Denn diese Berechtigung ergibt sich nach dem Vortrag der Beklagten nicht aus einer Überlassung der Nutzung der Marke der Klägerin an die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, sondern aus dem Treuhandverhältnis, nach dem die Klägerin die Marke zunächst für die Mitglieder der Werbegemeinschaft, später für die Gesellschafter der Gesellschaft bürgerlichen Rechts hielt und diese berechtigt waren, die Marke zu benutzen. Sollte das Berufungsgericht im erneut eröffneten Berufungsrechtszug wiederum das Vorliegen eines Treuhandverhältnisses zwischen den Parteien feststellen, so blieb dieses, wovon das Berufungsgericht – ohne dies ausdrücklich anzuführen – zu Recht ausgegangen ist, durch die bloße Auflösung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts unberührt.

3. Die Revision wendet sich jedoch mit Recht dagegen, daß das Berufungsgericht eine Vereinbarung über die alleinige Nutzung der Marke durch die Klägerin anlässlich der Beschlußfassung über die Auflösung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts am 17. Februar 1995 verneint hat. Das Berufungsgericht hat sich unter Verstoß gegen den Grundsatz der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme (§ 355 ZPO) keinen persönlichen Eindruck von den Zeugen S., K. und B. verschafft.

Soweit es um die Glaubwürdigkeit von Zeugen geht, muß das erkennende Gericht in seiner Spruchbesetzung einen persönlichen Eindruck von den Zeugen gewonnen haben oder auf eine aktenkundige und der Stellungnahme durch die Parteien zugängliche Beurteilung zurückgreifen können (vgl. BGH, Urt. v. 22.10.1992 - I ZR 300/90, GRUR 1993, 472, 474 - Filmhersteller, m.w.N., insoweit nicht abgedruckt in BGHZ 120, 67).

Das Berufungsgericht hat den Zeugen Wa., der eine Vereinbarung über die ausschließliche Nutzung der Marke durch die Klägerin anlässlich der Auflösung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts verneint hat, als einzigen Zeugen vernommen und als glaubwürdig angesehen. Zutreffend macht die Revision geltend, daß dem die Aussagen der weiteren, im Wege der Rechtshilfe vernommenen Zeugen entgegenstehen. Der Zeuge S. hat eine entsprechende Vereinbarung der an der Versammlung über die Auflösung der Gesellschaft Beteiligten bestätigt, nachdem von dem Geschäftsführer der Beklagten die Frage aufgeworfen worden war, wem die Marke zustehen solle. Soweit das Berufungsgericht davon ausgegangen ist, der Zeuge S. habe sich an Einzelheiten nicht erinnern können, hat es rechtsfehlerhaft die Aussage des Zeugen nicht vollständig gewürdigt. Dieser hat bekundet, der an der Auflösungsversammlung Beteiligte H. habe erklärt, die Marke solle der Klägerin zustehen. Es

sei auch über Aufbrauchsfristen gesprochen und hierüber ebenfalls unter Vereinbarung einer kurzen Frist von vier Wochen oder vier Monaten Einigkeit erzielt worden. Mit Ausnahme der Beklagten hätten die übrigen ehemaligen Mitgliedsfirmen mit der Klägerin Lizenzverträge geschlossen.

Diese Angaben des Zeugen S. haben die ebenfalls im Wege der Rechtshilfe vernommenen Zeugen K. und B. im Kern bestätigt. Sie stehen in einem auch vom Berufungsgericht nicht aufgelösten Widerspruch zu den Bekundungen des Zeugen Wa., wonach auf der Versammlung vom 17. Februar 1995 nicht besprochen worden ist, wem nach der Auflösung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts die Marke zustehen sollte. Danach konnte das Berufungsgericht nicht von der Glaubwürdigkeit des Zeugen Wa. ausgehen, ohne sich einen unmittelbaren Eindruck auch von den Zeugen S., K. und B. zu verschaffen, woran es vorliegend fehlt.

4. Im erneuten Berufungsverfahren werden die Zeugen zu einer Vereinbarung über ein ausschließliches Recht der Klägerin zur Benutzung der Marke nach Auflösung der BGB-Gesellschaft unmittelbar vor dem Berufungsgericht zu vernehmen sein.

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

v. Ungern-Sternberg

Bornkamm

Pokrant

Büscher