
Datum: 20.11.2009
Gericht: Oberlandesgericht Köln
Spruchkörper: 6. Zivilsenat
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: 6 U 62/09
ECLI: ECLI:DE:OLGK:2009:1120.6U62.09.00

Vorinstanz: Landgericht Köln, 31 O 577/07

Tenor:

- 1.) Die Berufung der Klägerin gegen das am 12. März 2009 verkündete Urteil der 31. Zivilkammer des Landgerichts Köln - 31 O 577/07 - wird zurückgewiesen.
- 2.) Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt die Klägerin.
- 3.) Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann jedoch die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.
- 4.) Die Revision wird nicht zugelassen.

GRÜNDE:

I.

Die Klägerin ist Inhaberin der deutschen Wortmarke "P", die sie am 30.11.2006 angemeldet hat und die am 7.5.2007 eingetragen worden ist. Die Marke ist u.a. für Maschinen für die Metallbearbeitung, Werkzeugmaschinen und Teile davon (Klasse 7) geschützt. Aus dieser Marke geht sie gegen die Beklagte vor, die das Zeichen "P" zur Kennzeichnung ihrer

1

2

3

Maschinen im Bereich der Kegelradtechnik verwendet. Kegelradmaschinen dienen der Herstellung von Kegelrädern, die in Kegelradgetrieben die Drehbewegung zwischen sich schneidenden oder sich kreuzenden Achsen übertragen; Kegelradgetriebe werden u.a. in Kraftfahrzeugen mit Hinterradantrieb und in Helikoptern eingesetzt.

Die Rechtsvorgängerin der Beklagten, das Unternehmen L Söhne aus Remscheid, vereinbarte am 27.3.1991 mit der Werkzeugmaschinen P-C AG, einer 100-prozentigen Tochter der damals als P-C Holding AG firmierenden Klägerin, ein Joint-Venture, das zur gemeinsamen Gründung der P H AG (im Folgenden: OGT) führte. In diese brachte die Werkzeugmaschinen P-C AG den gesamten Geschäftsbetrieb ihres Geschäftsbereichs "Maschinen" ein, einschließlich des alleinigen und uneingeschränkten Rechts zur Herstellung, zum Anbieten und zum Vertrieb national wie international des P-Verzahnungssystems sowie der P-Maag Schleifmaschinen (Art. 4.2). In der Joint-Venture-Vereinbarung war bereits vorgesehen, dass die Werkzeugmaschinen P-C AG ihre Anteile an der OGT zum 31.12.2003 an die Rechtsvorgängerin der Beklagten übertragen würde (Art. 13). Zur Benutzung von Zeichen ist in der Joint-Venture-Vereinbarung geregelt:

4.5 Alle Immaterialgüterrechte, über die der Geschäftsbereich "Maschinen" frei verfügen kann, werden zusammen mit der Sacheinlage bzw. Sachübernahme an OGT übertragen.

...

4.8 ... Soweit P und andere Gesellschaften der P-C Gruppe nicht durch Gesetz oder die vertraglichen Verpflichtungen gemäß ANHANG K eingeschränkt sind, erlaubt P folgendes:

a) ...

b) Die Benützung durch OGT des Warenzeichens "P" und des Warenzeichens "P/Lauf".

c) Den Gebrauch der Firmabezeichnung "P H AG".

Am 30.4.1991 schlossen die Werkzeugmaschinen P-C AG und die OGT in Gründung einen Lizenzvertrag, in dem die Werkzeugmaschinen P-C AG an die OGT zahlreiche Marken, die jeweils nicht den Wortbestandteil "P" enthielten, übertrug sowie eine Lizenz einräumte zur Benutzung mehrerer Wortmarken mit dem Bestandteil "P" sowie einer Wort-/Bildmarke, die aus dem Wortbestandteil "P" und der Darstellung eines Gewehrlaufs besteht. In dem Lizenzvertrag ist bestimmt, dass OGT die ausschließliche Befugnis zur unentgeltlichen Benutzung der Marken erhielt (Art. 1.2) und diese Marken nur in der Form, in der sie lizenziert werden, benutzen durfte (Art. 3.1). Der Lizenzvertrag war bis zum 30.4.2001 befristet, OGT erhielt aber Verlängerungsoptionen für jeweils fünf Jahre.

OGT nahm gemeinsam mit der Beklagten die Geschäftstätigkeit auf und verwendete anfangs die lizenzierten Marken in der in dem Vertrag genannten Form. Ab Mitte der 1990-er Jahre begann OGT damit, die Bezeichnung der Maschinen zu variieren. Zunächst fügte sie dem Wortbestandteil "P" eine Buchstaben-Zahlen-Kombination (z.B. "P C 28"). Jedenfalls ab ungefähr 2004 verwendete die Beklagte das Zeichen "P" auch in Alleinstellung, d.h. ohne Zusatz von Buchstaben/Zahlen oder der Darstellung eines Gewehrlaufs. Die Einzelheiten der früheren Verwendung der Zeichen durch die Beklagte sind streitig. Derzeit nutzt die Beklagte das Zeichen "P" in Prospekten und ihrem Internetauftritt zur Kennzeichnung ihrer Maschinen, teilweise unter Hinzufügung von Buchstaben-Zahlen-Kombinationen.

Die Werkzeugmaschinen P-C AG wurde 1999, nachdem sie zwischenzeitlich in P D umfirmiert hatte, von der P-C Holding AG an die S AG verkauft. Die P-C Holding AG firmierte im Jahr 2000 in V Holding AG um, seit Mai 2006 führt sie wieder den Bestandteil "P" in ihrer Firma.

Im Jahr 2001 übte die OGT die Verlängerungsoption des Lizenzvertrages für den Zeitraum 2001 bis 2006 gegenüber der P D AG fristgemäß aus. 2004 firmierte die OGT in L AG um. Diese übte im Jahr 2005 die Verlängerungsoption für die Jahre 2006 bis 2011 aus. Anfang 2007 teilte die L AG der P D AG mit, sie benutze die lizenzierten Marken nicht mehr. Daraufhin beendeten die P D AG und die L AG den Lizenzvertrag einvernehmlich. Auf die Ankündigung der L AG, sie werde das Kennzeichen "P" als Wortmarke weiterverwenden, teilte die D AG mit, dieses Zeichen sei nicht Bestandteil des Lizenzvertrages und die Verwendung dieses Zeichens liege daher im von der P D AG unabhängigen Entscheidungsbereich der L AG. 14

Mit der Klage begehrt die Klägerin von der Beklagten die Unterlassung des Zeichens "P" für Kegelradmaschinen, die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten sowie Auskunft über die Verwendung des Zeichens durch die Beklagte. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Mit der Berufung verfolgt die Klägerin ihre Anträge in vollem Umfang weiter. Die Beklagte verteidigt das angefochtene Urteil, einen zunächst angekündigten Eventual-Widerklageantrag hat die Beklagte nicht weiterverfolgt. 15

Im Übrigen wird wegen des Sachverhalts gem. § 540 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZPO auf den Tatbestand des angefochtenen Urteils und die Schriftsätze der Parteien Bezug genommen. 16

II. 17

Die Berufung hat keinen Erfolg. 18

1. Ein vertraglicher Anspruch gegen die Beklagte auf Unterlassung der Verwendung des Zeichens "P" in Alleinstellung steht der Klägerin nicht zu, möglicherweise aber der P D AG. 19

a) Die Beklagte war nach dem Lizenzvertrag vom 30. April 1991 und der Joint-Venture-Vereinbarung vom 27. März 1991 verpflichtet, das Zeichen "P" nicht in Alleinstellung zu benutzen. Die insofern erforderliche Auslegung der Verträge zwischen der Rechtsvorgängerin der Beklagten und der Werkzeugmaschinenfabrik P-C AG richtet sich nach schweizerischem Recht. Es ist aber von den Parteien nicht vorgetragen oder sonst ersichtlich, dass insofern andere Grundsätze anzuwenden wären als nach deutschem Recht. 20

Aus Art. 4.5 der Joint-Venture-Vereinbarung ergibt sich nicht das Recht der Beklagten, das Zeichen "P" in Alleinstellung zu benutzen. Diese Regelung betrifft die Übertragung der Immaterialgüterrechte, über die der Geschäftsbereich "Maschinen" der Werkzeugmaschinenfabrik P-C AG, frei verfügen konnte. Hierzu gehörte nicht das von dem gesamten "P-C"-Konzern verwendete Zeichen "P". Dem entspricht es, dass die Präambel des Lizenzvertrags vom 30. April 1991 auf Art. 4.5 der Joint-Venture-Vereinbarung verweist und dann die Erklärung enthält, die im Annex zu dem Lizenzvertrag ohne die Bezeichnung "P" aufgeführten Marken würden an OGT verkauft. Dies muss als Vollziehung des Art. 4.5 der Joint-Venture-Vereinbarung verstanden werden. Dagegen ist über die die Bezeichnung "P" enthaltenden Marken der Lizenzvertrag geschlossen worden. Diese Marken sollten also nicht übertragen werden, sondern durften von OGT nur in Lizenz verwendet werden. 21

b) Damit stellt sich der Lizenzvertrag – wie dies von der Klägerin geltend gemacht wird – als Umsetzung der Erlaubnis in Art. 4.8 lit. b) der Joint-Venture-Vereinbarung dar, nach der die Werkzeugmaschinenfabrik P-C AG der OGT die Benützung des Warenzeichens "P" und des Warenzeichens "P/Lauf" gestattete. Bereits daraus folgt, dass OGT nur zur Benützung der Marken, die Gegenstand des Lizenzvertrages waren, also ausschließlich eingetragener Marken, berechtigt sein sollte. Rechte an einer Benutzungsmarke "P" in Alleinstellung hat OGT aber auch deshalb nicht erworben, weil nicht davon auszugehen ist, dass die Werkzeugmaschinenfabrik P-C AG zu den Zeitpunkten der Vertragsabschlüsse eine solche innegehabt hätte. Insofern kann es dahinstehen, ob nach schweizerischem Recht solche Rechte allein durch Benützung eines Zeichens überhaupt entstehen konnten. Denn es ist nicht vorgetragen, dass die Werkzeugmaschinenfabrik P-C AG oder ein sonstiges Unternehmen der Firmengruppe der Rechtsvorgängerin der Klägerin die Marke "P" in Alleinstellung benutzt hätten – schon gar nicht in nennenswertem Ausmaß –.

Die Berechtigung der OGT zur Benützung der lizenzierten Marken schloss die Verpflichtung ein, die Marken ausschließlich in der Form zu benutzen, in der sie lizenziert wurden, Art. 3.1 des Lizenzvertrages. Die OGT war daher nicht berechtigt, das Zeichen "P" in Alleinstellung zu benutzen. Die sich daraus etwa ergebenden vertraglichen Ansprüche, die nunmehr gegen die Rechtsnachfolgerin der OGT, also die Konzernmutter der Beklagten, gerichtet sind, stehen jedoch nicht der Klägerin zu, denn diese ist nicht Vertragspartnerin der OGT gewesen; insoweit berechtigt ist vielmehr die P D AG als Rechtsnachfolgerin der Werkzeugmaschinenfabrik P-C AG, die inzwischen aus dem Konzern der Klägerin ausgeschieden ist und nunmehr der S AG gehört. 23

2. Der Klägerin steht auch ein Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG nicht zu, denn die Beklagte kann sich insoweit – wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat – auf eine prioritätsältere (deutsche) Benutzungsmarke berufen. 24

a) Das Zeichen "P" wird von dem Konzern, dem die Beklagte angehört, seit 1996 in der Weise verwendet, dass die Beklagte ihm lediglich Typenbezeichnungen hinzufügt. Dabei handelte es sich, wie dies die Klägerin in der Berufungsbegründung (Bl. 951 ff.) aufgelistet hat, im Jahr 1996 um die Typenbezeichnung "S 25 CD", in den Jahren 1997 bis 1999 um die Typenbezeichnungen "C 28", "S 35", "B 22", "L 50" und "T 50". Einen weiteren Wortbestandteil enthält in diesen Jahren allein das Zeichen "P profil B 5". 25

Bereits durch die Verwendung des Zeichens "P" lediglich unter Hinzufügung verschiedener Typenbezeichnungen hat der Konzern der Beklagten das Zeichen "P" in einer Weise benutzt, die geeignet war, zu einer Verkehrsgeltung der Marke "P" in Alleinstellung zu führen. Denn es können auch Bestandteile eines Zeichens Verkehrsgeltung erlangen, wenn dieser Zeichenbestandteil als Hinweis auf eine bestimmte Warenherkunft aufgefasst wird (BGH GRUR 1966, 30, 31 f. "Konservenzeichen"; Ströbele/Hacker, § 4 MarkenG, Rdn. 23; Fezer, § 4 MarkenG, Rdn. 118). Dies ist hinsichtlich des Bestandteils "P" der Fall, denn die genannten Zusätze werden vom Verkehr nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware aufgefasst, sondern dienen erkennbar der Unterscheidung zwischen einzelnen Waren mit gemeinsamer betrieblicher Herkunft. 26

Aus der Entscheidung des Bundesgerichtshofs "Stofffähnchen" (GRUR 2009, 766, 771, Tz. 51) folgt nichts anderes. Dort hat der BGH, wie die Berufung zutreffend darlegt, ausgeführt, es liege in der Regel nahe, dass der Verkehr, wenn zur Kennzeichnung einer Ware zwei Zeichen verwendet werden, darin ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Zeichen erblickt. Ebenso sei es möglich, dass der Verkehr in der Kennzeichnung keinen einheitlichen Herkunftshinweis, sondern zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht. 27

Weiter hat der BGH in dieser Entscheidung ausgeführt, einzelnen Gestaltungsmitteln könne eine eigenständige, von den anderen Herkunftshinweisen unabhängige Kennzeichnungsfunktion zukommen (BGH, aaO., Tz. 47). Um all das geht es hier nicht. Werden einer Marke ("P") verschiedene Typenbezeichnungen hinzugesetzt, so handelt es sich nicht um die Verwendung mehrerer Zeichen. Die Typenbezeichnung dient allein der Identifikation einer bestimmten Produktgestaltung, nicht aber einem Herkunftshinweis.

Jedenfalls seit 2004 verwendet der Konzern der Beklagten das Zeichen "P" in Alleinstellung – auch ohne Hinzufügung von Typenbezeichnungen. 28

b) Der Konzern der Beklagten hat das Zeichen "P" markenmäßig benutzt. Der Senat schließt sich insoweit den Ausführungen des Landgerichts an. Im Hinblick auf das Berufungsvorbringen ist auf Folgendes hinzuweisen: 29

Einer markenmäßigen Benutzung steht nicht entgegen, dass "P" ein Herstellverfahren bezeichnen würde. Die Klägerin räumt selbst ein, dass Angaben über eine Herstellungsart eintragungsfähig sind, wenn sie auf den Geschäftsbetrieb des Anmelders hinweisen (vgl. Schriftsatz der Klägerin vom 21.10.2009, Bl. 1058). Es gibt, wie die Klägerin dort (S. 1057) ebenfalls ausgeführt hat, nur drei Herstellungsverfahren, die die Bezeichnungen der (früheren) drei Hersteller von Kegelradmaschinen tragen. Daraus folgt, dass der Hinweis auf den Hersteller als Beschreibung für das von ihm entwickelte Herstellungsverfahren dient und nicht etwa ein Hersteller die Beschreibung eines Herstellungsverfahrens monopolisieren würde. Schließlich beruht auch die Klage darauf, dass die Klägerin der Beklagten vorwirft, unter dem fraglichen Zeichen ihre Produkte zu vertreiben, es also markenmäßig zu benutzen; wäre dies deshalb nicht möglich, weil die Bezeichnung "P" vom Verkehr rein beschreibend verstanden würde, fehlte der Klage von vornherein die Grundlage. 30

Soweit die Berufung meint, das Zeichen "P" werde in erster Linie mit der Klägerin in Verbindung gebracht, so dürfte das für den Markt für Kegelradmaschinen, den die Klägerin seit der Aufgabe ihrer Beteiligung an der OGT zum Ende des Jahres 1992 (vgl. Art. 3.1 der Joint-Venture-Vereinbarung) auch mittelbar nicht mehr bedient, nicht gelten. Der Konzern der Beklagten war dagegen unter der Geschäftsbezeichnung P H AG durchgängig in diesem Markt präsent. Bereits deshalb ist es fernliegend, dass der Verkehr das Zeichen "P" nicht als Hinweis auf den Konzern der Beklagten verstanden hat. Zudem hat die Klägerin über einen größeren Anteil des in Rede stehenden Zeitraums, nämlich von 2000 bis April 2006 (vgl. Schriftsatz der Klägerin vom 21.10.2009, Bl. 1051), in dem die Beklagte unter dem Zeichen P Kegelradmaschinen angeboten hat, das Zeichen "P" selbst nicht geschäftlich benutzt. 31

c) Bei dieser Sachlage ist eine Benutzungsmarke an dem Zeichen "P" in Alleinstellung entstanden. Durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr entsteht der Markenschutz nach § 4 Nr. 2 MarkenG, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat. Dies setzt voraus, dass ein jedenfalls nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise in dem Zeichen einen Hinweis auf die Herkunft der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen sieht (BGH GRUR 2008, 917, 920, Tz. 38 – EROS mwN.). 32

Die angesprochenen Verkehrskreise bestehen aus den Abnehmern der von der Beklagten angebotenen Kegelradmaschinen. Es handelt sich dabei um einen sehr begrenzten Markt von Unternehmen, insbesondere um Hersteller von Getrieben. Da Kegelradmaschinen hochgradig spezialisierte und entsprechend teure Maschinen sind, kann davon ausgegangen werden, dass die potentiellen Abnehmer den Markt besonders sorgfältig und sachkundig beobachten. Es ist zwischen den Parteien unstreitig, dass auf diesem Markt bis zu dem Joint- 33

Venture im Jahr 1991 drei Anbieter und seitdem neben der Firmengruppe der Beklagten nur noch der Unternehmer Gleason tätig ist. Bereits dies legt es mehr als nahe, dass den beteiligten Verkehrskreisen, auch wenn man nur auf den Zeitraum ab 2004 abstellt, das an prominenter Stelle auf den Maschinen von der Beklagten aufgebrachte Zeichen als Hinweis auf die Herkunft der so bezeichneten Ware aus dem L-Konzern vertraut geworden ist und dass dies auch bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung (§ 6 Abs. 2 MarkenG) am 30. November 2006 der Fall war. Erst recht gilt dies, weil aus den oben unter a) dargelegten Gründen eine Benutzung des Zeichens P in Alleinstellung bereits 1996 begonnen hat. Zudem hat die Beklagte mit dem Zeichen in Alleinstellung in diesem Zeitraum, wie dies das Landgericht festgestellt hat, ihre Waren in einem für die Marktverhältnisse nicht unerheblichen Umfang beworben. Dass den beteiligten Verkehrskreisen das Zeichen "P" als Hinweis auf die Beklagte vertraut ist, belegen die von der Beklagten vorgelegten Schreiben (Anlagen rop 11 und 12, Bl. 235 ff., 245). Auf eine Verkehrsgeltung deutet schließlich hin, dass das Zeichen zur Beschreibung eines Herstellungsverfahrens verwendet wird (s. bereits oben a). Dabei betrifft dieses Herstellungsverfahren allein den Bereich der Kegelradmaschinen, also den Bereich, in dem die Beklagte tätig ist.

Dem Entstehen der Benutzungsmarke steht auch nicht entgegen, dass der Verkehr das Zeichen "P" mit der Klägerin anstatt mit der Beklagten verbinden würde. Denn die Klägerin ist in diesem Marktsegment nicht mehr vertreten und war zu einem erheblichen Anteil des hier in Frage stehenden Zeitraums auch nicht unter dem Zeichen P tätig. Es ist daher fernliegend, dass die angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen "P" mit der Klägerin anstatt mit der Beklagten in Verbindung bringen. Dass der Verkehr das Zeichen "P" mit dem L-Konzern verbindet, ergibt sich zudem aus den von der Beklagten vorgelegten Schreiben verschiedenster Getriebehersteller.

34

d) Auf diese Benutzungsmarke kann sich die Beklagte berufen. Dies gilt unabhängig davon, in welchem Umfang sie selbst und inwieweit ihre Konzernmutter, die frühere OGT, das Zeichen verwendet hat. Denn die Beklagte und die L AG treten einheitlich auf, wie die vorgelegten Unterlagen belegen (vgl. etwa Anlage K 3, Bl. 19; Anlage rop 7, Bl. 210; Bl. 212, 219 ff., wobei die Konzernmutter der Beklagten zu diesem Zeitpunkt noch als OGT firmierte; Anlage rop 9 Bl. 230); seit 2004 erscheinen sie dem Verkehr auch deshalb als Einheit, weil sie sich in ihrer geschäftlichen Benennung allein in der Bezeichnung der Rechtsform, in der sie geführt werden (AG bzw. GmbH), unterscheiden. Fasst der Verkehr aber die Unternehmen – wie hier – als rechtlich und wirtschaftlich verbundene Unternehmen auf, so erwerben die Benutzungsmarke alle an der Benutzung beteiligten Angehörigen des Konzerns (vgl. BGH GRUR 2002, 616, 617 – Verbandsausstattungsrecht; BGH GRUR 1961, 347, 352 f. – Almglocke; Ströbele/Hacker, § 4 Rdn. 56; Fezer, § 4 MarkenG, Rdn. 149; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rdn. 1369).

35

Zu einem anderen Ergebnis führt es nicht, dass die OGT Lizenznehmerin im Hinblick auf Marken war, die den Wortbestandteil "P" enthalten. Wer Inhaber der Marke wird, richtet sich, den allgemeinen Grundsätzen des § 4 Nr. 2 MarkenG folgend, nach der Verkehrsanschauung (vgl. Ingerl/Rohnke, § 4 Rdn. 25; Fezer, § 4 Rdn. 146; vgl. auch BGHZ 19, 89 – Wickelsterne – zum Ausstattungsschutz). Ist dem Verkehr die Lizenzierung von Markenrechten nicht bekannt – wofür auch vorliegend nichts ersichtlich ist –, entsteht die Benutzungsmarke daher beim Lizenznehmer; dieser ist allerdings nach Beendigung des Lizenzvertrages gegenüber dem Lizenzgeber zur weiteren Verwendung der ihm zugewachsenen Rechte nicht mehr berechtigt (vgl. BGH GRUR 2006, 56, 58, Tz. 26 – BOSS-Club; BGH GRUR 1959, 87, 90, unter III. 2 – Fischl; ebenso Fezer, § 30 MarkenG Rdn. 52, 55).

36

37

e) Dem Entstehen der Benutzungsmarke steht auch nicht entgegen, dass die Beklagte bösgläubig gewesen wäre. Zwar war die Beklagte – wie ausgeführt (s. oben 1.) – nicht berechtigt, das Zeichen "P" in Alleinstellung zu benutzen. Dies führt aber nicht dazu, dass eine Benutzungsmarke nicht entstehen würde.

aa) Es liegt – entgegen der Auffassung der Klägerin – bereits kein dem § 8 Nr. 10 MarkenG vergleichbarer Fall vor. Gemäß § 8 Nr. 10 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die bösgläubig angemeldet worden sind. Als "bösgläubig" wird dabei insbesondere eine Anmeldung verstanden, mit der ein vom Markenrecht nicht gedeckter Zweck verfolgt wird, weil der Anmelder die formale Rechtsstellung als Inhaber eines Monopolrechts lediglich zum Zwecke einer markenrechtlich nicht gerechtfertigten Behinderung Dritter einsetzen will, sog. Spekulationsmarken (Ströbele/Hacker, § 8 MarkenG Rdn. 532). So liegt es hier nicht. Eine weitere Fallgruppe ist die Störung eines fremden Besitzstandes (vgl. Ströbele/Hacker, aaO., Rdn. 547 ff.). Dies kommt dann in Betracht, wenn der Anmelder weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, und wenn besondere Umstände hinzukommen, die das Verhalten des Anmelders als sittenwidrig erscheinen lassen. Solche Umstände können z.B. darin liegen, dass der Anmelder das erworbene Zeichen benutzen will, um den Besitzstand des Vorbenutzers zu stören (BGH GRUR 2009, 3 992, 993 – Tz. 16 – Schuhverzierung; vgl. auch BGH GRUR 2009, 780 ff. – Ivaldi) oder dass der Anmelder die mit der Anmeldung der Marke verbundene Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbs einsetzen will (BGH GRUR 2008, 917, Tz. 20 – EROS mWn). Auch mit dieser Fallgruppe ist das Verhalten der Beklagten nicht vergleichbar, denn die Beklagte hat das Zeichen P allein zur Kennzeichnung ihrer Maschinen und damit dem einer Marke zukommenden Zweck entsprechend verwendet. Für darüber hinausgehende Zwecke, die das Verhalten der Beklagten als rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erscheinen lassen, ist nichts ersichtlich. Es ist schon fraglich, ob der Beklagten bewusst war, dass sie durch die Verwendung des Zeichens "P" in Alleinstellung Rechte erwerben könnte. Darüber hinaus hat sie, abgesehen von der letztlich nicht weiterverfolgten Hilfs-Widerklage, aus diesem Recht keine Ansprüche hergeleitet, zumal gegen Dritte, die eigene, ältere Rechte an einem Zeichen "P" innehaben. Der einzige Vorwurf, der die Beklagte trifft, liegt darin, dass sie bzw. ihre Konzernmutter sich nicht an die vertraglichen Absprachen mit der Werkzeugmaschinenfabrik P-C AG gehalten hat. Eine solche vertraglich begründete Kompetenzüberschreitung allein kann jedoch nicht den Vorwurf der Sittenwidrigkeit oder des Rechtsmissbrauchs begründen, - erst recht nicht dann, wenn der Vertragspartner (wie hier die D AG) ausdrücklich erklärt hat, die in Rede stehende Zeichenbenutzung sei Angelegenheit der Beklagten. 38

bb) Selbst wenn man die Vertragsverletzung durch die Beklagte als "bösgläubig" im Sinne des § 8 Nr. 10 MarkenG bewerten wollte, würde dies doch nicht dazu führen, dass die Benutzungsmarke nicht entstanden wäre. Es ist vielmehr anerkannt, dass auch bei einer Überschreitung der Kompetenzen durch den Lizenznehmer eine Benutzungsmarke entstehen kann (vgl. BGH GRUR 1959, 87, 90 – Fischl; Ströbele/Hacker, § 4 MarkenG Rdn. 54; Ingerl/Rohnke, § 4 Rdn. 25). Ein anderes Ergebnis wäre auch nicht sachgerecht. Denn die neu entstandene Benutzungsmarke kommt zunächst auch und später, nach Beendigung des Lizenzvertrages, regelmäßig ausschließlich dem Lizenzgeber zugute, weil der Lizenznehmer verpflichtet ist, die Marke auf den Lizenzgeber zu übertragen. Es entspräche daher nicht der Interessenlage des Lizenzgebers, wenn das Entstehen einer Benutzungsmarke in einem solchen Fall ausgeschlossen wäre. Aus § 21 MarkenG lässt sich keine abweichende Bewertung entnehmen; vielmehr bestätigt die Formulierung des § 21 Abs. 2 MarkenG, dass ein Markenwerb auch bösgläubig möglich ist – es sind lediglich die sich daraus ergebenden 39

Rechte eingeschränkt.

f) Die von der Beklagten erworbene Benutzungsmarke ist nicht durch die Beendigung des Lizenzvertrages eo ipso auf ihre Vertragspartnerin, die P D AG, übergegangen. Die Annahme eines solchen Übergangs würde der dinglichen Rechtsnatur der Marke widersprechen. Eine derartige Rechtsübertragung ist in § 27 MarkenG nicht vorgesehen; aufgrund der sachenrechtlichen Grundsätze des Typenzwangs und der Bestimmtheit (vgl. Staudinger/Seiler, 2007, Einleitung Sachenrecht Rdn. 54) kann eine Rechtsänderung aber nur in der gesetzlich hierfür bestimmten Form erfolgen. Zudem würde der Rechtsübergang von der im Einzelfall schwierig zu beantwortenden Frage abhängen, ob der Lizenznehmer durch die Verwendung des zur Benutzungsmarke erstarkten Zeichens den Lizenzvertrag verletzt hat; auch dies wäre mit dem sachenrechtlichen Offenkundigkeitserfordernis nicht vereinbar. Soweit in der Kommentierung teilweise formuliert wird, nach Beendigung des Lizenzvertrages stünden die von dem Lizenznehmer erworbenen Rechte dem Lizenzgeber zu (etwa Ströbele/Hacker, § 30 Rdn. 60), kann dies nur schuldrechtlich verstanden werden, nämlich dahin, dass einerseits der Lizenznehmer aus dem so erworbenen Recht gegen den Lizenzgeber nichts herleiten kann und andererseits der Lizenzgeber einen Anspruch auf Übertragung dieser Rechte hat. Dem entspricht es, dass der Bundesgerichtshof in der Entscheidung "BOSS-Club" (BGH GRUR 2006, 56, 58 – Tz. 26) formuliert (Unterstreichungen durch den Senat):

"Entsprechend kann sich der Lizenznehmer gegenüber dem Lizenzgeber auch nicht darauf berufen, er hätte bei Benutzung dieses oder eines ähnlichen Zeichens ohne Abschluss des Lizenzvertrags selbst ein Kennzeichenrecht erwerben können. Die Stellung des Lizenznehmers im Verhältnis zum Lizenzgeber nach Beendigung des Lizenzvertrags ist insoweit nicht besser als diejenige eines Dritten, der erstmals ein mit der lizenzierten Marke identisches oder ähnliches Zeichen benutzt."

g) Nach alledem wäre die Beklagte gemeinsam mit den anderen konzernangehörigen Unternehmen zwar verpflichtet, die entstandene Benutzungsmarke an dem Zeichen "P" in Alleinstellung an die P D AG zu übertragen. Diese hat jedoch einen entsprechenden Anspruch nicht geltend gemacht. Angesichts der Äußerungen der P D AG gegenüber der L AG, dass die Verwendung dieses Zeichens allein in deren Entscheidungsbereich falle, erscheint es auch nicht wahrscheinlich, dass ein solcher Anspruch noch geltend gemacht wird. Auch insoweit kann der Beklagten daher nicht vorgeworfen werden, sich auf eine lediglich formal ihr zustehende Rechtsposition zu berufen.

III. 43

1. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO; die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. 44

2. Gründe, die Revision zuzulassen, liegen nicht vor. Die Entscheidung beruht auf der Anwendung der hinreichend geklärten Grundsätze zu § 4 Nr. 2 MarkenG auf einen Einzelfall. Durch höchstrichterliche Rechtsprechung ist auch geklärt, dass die Überschreitung der Kompetenzen aus einem Lizenzvertrag nicht das Entstehen einer Benutzungsmarke generell ausschließt. 45

3. Streitwert für das Berufungsverfahren: 300.000 €. 46
