BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 169/07

Verkündet am:
29. Juli 2009
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

BTK

MarkenG § 14 Abs. 3 Nr. 3 und 5, § 15 Abs. 5 a.F.

a) In die Beurteilung, welcher Lizenzsatz einer Umsatzlizenz bei der Verletzung eines Kennzeichenrechts angemessen ist, ist die in der Branche übliche Umsatzrendite regelmäßig einzubeziehen.

b) Kann ein wegen einer Kennzeichenverletzung zur Auskunft Verpflichteter nicht zweifelsfrei beurteilen, ob das Kennzeichenrecht des Gläubigers durch bestimmte Geschäfte verletzt worden ist, und führt er die Geschäfte deshalb im Rahmen der Auskunft auf, handelt er nicht widersprüchlich, wenn er im nachfolgenden Betragsverfahren den Standpunkt einnimmt, diese Geschäftsvorfälle seien in die Bemessung des Schadensersatzes nicht einzubeziehen.

BGH, Urteil vom 29. Juli 2009 - I ZR 169/07 - OLG München
LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 29. Juli 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 29. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 2. August 2007 unter Zurückweisung des Rechtsmittels im Übrigen im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als die Beklagten zur Zahlung von 448.000 € nebst Zinsen verurteilt worden sind (I 1 der Urteilsformel).

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Parteien streiten um die Höhe des dem Grunde nach bereits rechtskräftig festgestellten Schadensersatzanspruchs wegen Verletzung des Unternehmenskennzeichens der Klägerin.

2 Die Klägerin, ein Speditions- und Logistikunternehmen, firmiert seit mehreren Jahrzehnten unter "BTK Befrachtungs- und Transportkontor GmbH". Ihr Geschäftsführer war zunächst der Beklagte zu 1 (nachstehend: Beklagter).

3 1995 wurde die Klägerin Teil eines schwedischen Konzerns. Im Zuge eines geplanten Erwerbs der Geschäftsanteile der Klägerin durch ihre leitenden Angestellten gründete der Beklagte zusammen mit vier Angestellten der Klägerin 1997 die Beklagte zu 2 (nachstehend: Beklagte), die "BEG Spedition GmbH", um die Anteile an der Klägerin zu übernehmen. Zu der Anteilsübernahme kam es in der Folgezeit nicht. Der Beklagte übernahm bei der Beklagten die Geschäftsführung, die er bis zum 31. Juli 2005 ausübte. Im April 1998 gründete er gemeinsam mit Angestellten der BTK S.A., einer Tochtergesellschaft der Klägerin, die BTK Finance S.A. als Aktiengesellschaft belgischen Rechts.

4 Auf der Grundlage eines Vertrags von März/April 1998 zwischen der Klägerin und der BTK S.A. wurde die Niederlassung der Klägerin in Kehl auf die BTK S.A. übergeleitet und als deren selbständige Niederlassung im Handelsregister eingetragen. Vertragsgemäß firmierte die Niederlassung anschließend unter "BTK Spedition, Niederlassung der BTK S.A., B 4460 Grâce - Hollogne". Mit Vertrag vom 25. September 1998 verkaufte die Klägerin ihre Anteile an der BTK S.A. an die BTK Finance S.A. Ende September 1998 endete die Tätigkeit des Beklagten als Geschäftsführer der Klägerin.

5 Am 11. Januar 2002 übernahm die Beklagte den Betrieb der Niederlassung in Kehl und änderte ihre Firmierung in "BTK Spedition GmbH". Unter der neuen Firma betrieb sie eine Spedition.

6 Die Klägerin nahm die Beklagten in einem vorausgegangenen Rechtsstreit wegen Verletzung ihres Unternehmenskennzeichens auf Schadensersatz in Anspruch. In diesem Verfahren verurteilte das Berufungsgericht die Beklagten zur Rechnungslegung und stellte fest, dass sie gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, der Klägerin jeden Schaden zu ersetzen, der ihr aus der Verwendung der Bezeichnung "BTK Spedition GmbH" und/oder "BTK Spedition" seit

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

dem 11. Januar 2002 entstanden ist und noch entstehen wird. Am 1. März 2006 änderte die Beklagte ihre Firmierung in "F. GmbH".

7 Nach einem vorausgegangenen Zwangsmittelverfahren bezifferten die Beklagten die Umsätze im fraglichen Zeitraum auf 22.124.106,06 €. Davon entfielen auf Geschäfte mit inländischen Kunden Umsätze in Höhe von 7.629.861,53 € und auf von Deutschland ausgehende oder in Deutschland eingehende Geschäfte mit ausländischen Kunden Umsätze von 14.494.244,53 €.

8 Die Klägerin hat ihren Schaden nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie berechnet. Sie hat die Auffassung vertreten, in die Schadensberechnung sei der gesamte Umsatz in Höhe von 22.124.106,06 € einzubeziehen. Unter Zugrundelegung eines angemessenen Lizenzsatzes von 4% ergebe sich jedenfalls die Klageforderung von 448.000 €. Hilfsweise hat die Klägerin den Anspruch auf eine Pauschallizenz gestützt und die Zinsen als eigenständigen Schadensersatzanspruch bis zur Höhe des eingeklagten Betrags geltend gemacht.

9 Die Klägerin hat zuletzt beantragt,

die Beklagten zu verurteilen,

1. als Gesamtschuldner an die Klägerin 448.000 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 12. Juni 2006 und
2. für die Klägerin an die Anwaltskanzlei L. , 6.612 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 12. Juni 2006 aus einem Betrag von 4.120 € sowie weiterer Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 19. Juli 2007 aus 2.492 € zu zahlen.

10 Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten. Sie haben behauptet, die Umsätze mit inländischen Auftraggebern und Rechnungsempfängern hätten im Zeitraum von Juli 2002 bis Dezember 2005 lediglich 7.235.786,18 € ausge-

macht. In der nach dem gerichtlichen Zwangsmittelbeschluss erteilten Auskunft seien auch Umsätze enthalten, auf die sich die Auskunftspflicht nicht erstreckt habe. Die Umsatzrendite betrage im Transportgewerbe lediglich ein Prozent, so dass allenfalls eine Lizenz in Höhe von 0,3% des Umsatzes angemessen sei.

11 Das Landgericht hat der Klage mit dem Klageantrag zu 1 in Höhe von 225.000 € sowie dem Klageantrag zu 2 in Höhe des in erster Instanz beanspruchten Betrags von 4.120 € stattgegeben und die Klage im Übrigen abgewiesen. Gegen dieses Urteil haben beide Parteien Berufung eingelegt. Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht der Klage mit den im Berufungsrechtszug gestellten Anträgen in vollem Umfang stattgegeben. Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben.

12 Mit ihrer (vom Senat zugelassenen) Revision verfolgen die Beklagten ihren Antrag auf Klageabweisung weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

13 I. Das Berufungsgericht hat der Klägerin auf der Grundlage der Berechnungsmethode der Lizenzanalogie einen Schadensersatzanspruch in Höhe von 448.000 € gemäß § 15 Abs. 5 MarkenG a.F. zuerkannt. Außerdem hat es die Beklagten zur Zahlung der geltend gemachten Abmahnkosten verurteilt. Zur Begründung hat es ausgeführt:

14 Die Klägerin könne den Schadensersatzanspruch nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie berechnen. Die Überlassung von Unternehmenskennzeichen zur Benutzung durch Dritte gegen Entgelt sei im Allgemeinen rechtlich

möglich und verkehrsüblich. Für die Frage der Verkehrsüblichkeit komme es auf die Verhältnisse in der Branche der Beteiligten nicht an. Auszugehen sei von einem Lizenzsatz von mindestens zwei Prozent des Umsatzes, der im Zusammenhang mit der Kennzeichenverletzung erwirtschaftet worden sei. Der Verkehrswert des verletzten Unternehmenskennzeichens sei nicht unerheblich. Bei der Berechnung des Lizenzsatzes sei auch der Marktverwirrungsschaden zu berücksichtigen. Die von der Beklagten behaupteten geringen Umsatzrenditen in der Transportbranche seien für die Bemessung der fiktiven Lizenzgebühr nicht maßgeblich. Auch ein Abschlag wegen der Benutzung des Zeichens BTK durch andere Unternehmen sei nicht veranlasst, da eine solche Benutzung nicht in nennenswertem Umfang dargetan sei.

15 Entsprechend den während des Berufungsverfahrens erteilten Auskünften der Beklagten sei von lizenzpflichtigen Umsätzen in Höhe von 22.124.106,06 € auszugehen. Die Beklagten handelten widersprüchlich und treuwidrig, wenn sie behaupteten, ihre im Rahmen der Auskunft selbst gemachten Angaben enthielten auch Geschäfte, die keine Verletzungshandlungen darstellten. Die fiktive Lizenz in Höhe von 442.282,12 € sei verzugsunabhängig um einen Zinsanteil seit Beginn der Verletzungshandlungen zu erhöhen. Auch ohne nähere Bezifferung des Zinsanteils werde damit die Klageforderung in Höhe von 448.000 € erreicht.

16 Die Klägerin habe außerdem einen Anspruch auf Befreiung von der Gebührenforderung ihrer Rechtsanwälte in der geltend gemachten Höhe.

17 II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Beklagten ist begründet und führt zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht, soweit es einen Schadensersatzanspruch in Höhe von 448.000 € bejaht hat.

Die Revision hat dagegen keinen Erfolg, soweit sie sich gegen die Verurteilung zur Zahlung von Abmahnkosten in Höhe von 6.612 € nebst Zinsen wendet.

18 1. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stünde der dem Grunde nach bereits rechtskräftig festgestellte Schadensersatzanspruch wegen unberechtigter Benutzung des Unternehmenskennzeichens auch in der geltend gemachten Höhe von 448.000 € gemäß § 15 Abs. 5 MarkenG a.F. nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie zu. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

19 a) Im Streitfall geht es nach den Feststellungen des Berufungsgerichts um Rechtsverletzungen im Zeitraum vom 11. Januar 2002 bis zum 1. März 2006. Dieser Zeitraum liegt sowohl vor dem Inkrafttreten des Durchsetzungsgesetzes am 1. September 2008 als auch vor dem 29. April 2006, dem Datum, bis zu dem die Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums nach ihrem Art. 20 Satz 1 spätestens von den Mitgliedstaaten umzusetzen war. Für den in Rede stehenden Schadensersatzanspruch ist deshalb § 15 Abs. 5 MarkenG a.F. einschlägig.

20 b) Bei der - von der Klägerin gewählten - Schadensberechnung nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie ist maßgeblich, was vernünftige Vertragspartner bei Abschluss eines Lizenzvertrags als Vergütung für die Benutzung des Kennzeichens vereinbart hätten. Hierfür ist der objektive Wert der angemaßten Benutzungsberechtigung zu ermitteln. Dieser besteht in der angemessenen und üblichen Lizenzgebühr (BGH, Urt. v. 29.5.1962 - I ZR 132/60, GRUR 1962, 509, 513 - Dia-Rähmchen II; Urt. v. 6.10.2005 - I ZR 266/02, GRUR 2006, 136 Tz. 23 = WRP 2006, 274 - Pressefotos). Von diesen Grundsätzen ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.

21 c) Die Höhe der danach zu zahlenden Lizenzgebühr ist vom Tatrichter gemäß § 287 ZPO unter Würdigung der besonderen Umstände des Streitfalls nach seiner freien Überzeugung zu bemessen. Vom Revisionsgericht ist nur zu prüfen, ob die Schadensschätzung auf grundsätzlich falschen oder offenbar unsachlichen Überlegungen beruht oder ob wesentliche Tatsachen außer acht gelassen worden sind, insbesondere, ob schätzungsbegründende Tatsachen, die von den Parteien vorgebracht worden sind oder sich aus der Natur der Sache ergeben, nicht gewürdigt worden sind (BGH GRUR 2006, 136 Tz. 24 - Pressefotos; BGH, Urt. v. 2.10.2008 - I ZR 6/06, GRUR 2009, 407 Tz. 23 = WRP 2009, 319 - Whistling for a train, m.w.N.). Dieser Nachprüfung hält das Berufungsurteil nicht in allen Punkten stand.

22 aa) Die Revision beanstandet allerdings ohne Erfolg, das Berufungsurteil enthalte keine Feststellungen dazu, ob nach der Lebenserfahrung überhaupt von einem Schadenseintritt bei der Klägerin auszugehen sei. Das Berufungsgericht habe den unter Beweis gestellten Vortrag der Beklagten nicht hinreichend gewürdigt, wonach die Beklagte auf einem anderen Markt als die Klägerin tätig sei. Die Beklagte bediene nahezu ausschließlich den Verkehrsmarkt nach Frankreich, während die Klägerin schwerpunktmäßig auf dem innerdeutschen Verkehrsmarkt tätig sei.

23 Für die Frage des Vermögensnachteils kommt es nicht darauf an, ob die Parteien unmittelbar austauschbare Leistungen anbieten. Der Eintritt eines Schadens ergibt sich schon daraus, dass der Kennzeicheninhaber den Eingriff in sein Kennzeichenrecht als vermögenswertes Recht nicht hinnehmen muss und jedenfalls Schadensersatz in Höhe einer angemessenen Lizenzgebühr beanspruchen kann (vgl. BGHZ 166, 253 Tz. 45 - Markenparfümverkäufe; 173, 269 Tz. 22 - Windsor Estate). Entscheidend ist, dass der Verletzte die Nutzung nicht ohne Gegenleistung gestattet hätte (vgl. BGH, Urt. v. 2.2.1995

- I ZR 16/93, GRUR 1995, 349, 351 = WRP 1995, 393 - Objektive Schadensberechnung). Der Schadensausgleich besteht in der Zahlung einer angemessenen Vergütung unter Zugrundelegung einer fingierten Lizenzerteilung. Dabei ist eine abstrakte Betrachtungsweise geboten. Die Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie trägt gerade dem Umstand Rechnung, dass bei Schutzrechtsverletzungen eine konkrete Vermögenseinbuße meist nicht hinreichend dargelegt werden kann. Der Feststellung eines konkret entstandenen Schadens bedurfte es deshalb nicht. Erforderlich ist nur, dass bei einem Schutzrecht der in Rede stehenden Art ganz allgemein die Erteilung von Lizenzen verkehrsüblich ist. Auf die Verhältnisse in der Branche, in der die Beteiligten tätig sind, kommt es nicht an (BGH, Urt. v. 23.6.2005 - I ZR 263/02, GRUR 2006, 143, 145 = WRP 2006, 117 - Catwalk; a.A. Fritze, Festschrift für Erdmann, 2002, 291, 294 f.). Bei Unternehmenskennzeichen ist - wie das Berufungsgericht zutreffend festgestellt hat - die Erteilung von Lizenzen verkehrsüblich (vgl. BGHZ 60, 206, 211 - Miss Petite). Weitere Feststellungen zum Schadenseintritt sind nicht erforderlich.

24 bb) Die Revision beanstandet auch ohne Erfolg, das Berufungsgericht habe bei seiner Beurteilung rechtsfehlerhaft Lizenzsätze als Vergleichsmaßstab herangezogen, die allenfalls für Markenverletzungen als üblich angesehen werden könnten. Bei der Verletzung von Unternehmenskennzeichen müsse von deutlich niedrigeren Lizenzsätzen ausgegangen werden.

25 (1) Zur Beurteilung der Frage, welcher Lizenzsatz bei der Verletzung eines Kennzeichenrechts angemessen ist, ist auf die verkehrsübliche Lizenzgebühr abzustellen, die für die Erteilung des Rechts zur Benutzung des Kennzeichens zu zahlen wäre (vgl. BGH GRUR 2006, 143, 146 - Catwalk). Bei Kennzeichen spielen als wertbildender Faktor der Bekanntheitsgrad und der Ruf des Zeichens eine maßgebliche Rolle. Außerdem kommt es auf das Maß der Ver-

wechslungsgefahr an (BGHZ 44, 372, 381 - Meßmer-Tee II; BGH, Urt. v. 3.7.1974 - I ZR 65/73, GRUR 1975, 85, 87 - Clarissa). Dabei ist es unbedenklich, als Ausgangspunkt der Beurteilung die Bandbreite marktüblicher Lizenzsätze für die in Rede stehende Kennzeichenart heranzuziehen (vgl. BGHZ 119, 20, 26 - Tchibo/Rolex II; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 14 MarkenG Rdn. 530 f.; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rdn. 3216 ff.).

26 (2) Von diesen Grundsätzen ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat festgestellt, der übliche Rahmen für Kennzeichenlizenzen liege bei Umsatzlizenzen zwischen einem Prozent und fünf Prozent, wobei zwischen Marken und Unternehmenskennzeichen kein Unterschied bestehe. Die Revision zeigt schon keinen Vortrag auf, aus dem sich ergibt, dass für die Lizenzierung von Unternehmenskennzeichen üblicherweise von einem niedrigeren Lizenzrahmen auszugehen ist als bei Marken. Selbst wenn dies der Fall wäre, ist die Heranziehung des für Marken üblichen Lizenzrahmens jedenfalls im Streitfall als Ausgangspunkt nicht zu beanstanden. Das Berufungsgericht hat angenommen, dass in der Transportbranche die Kennzeichnung der Dienstleistungen mit Marken nicht unmittelbar und ohne weiteres möglich ist, so dass der Verkehr in höherem Maße auf das Unternehmenskennzeichen achtet. Diese Überlegung steht im Einklang mit der Rechtsprechung des Senats, wonach der Verkehr bei Dienstleistungen daran gewöhnt ist, dass diese häufiger als Waren mit der Unternehmensbezeichnung gekennzeichnet werden (vgl. BGH, Urt. v. 18.10.2007 - I ZR 162/04, GRUR 2008, 616 Tz. 16 = WRP 2008, 802 - AKZENTA).

27 Das Berufungsgericht hat den festgestellten Lizenzrahmen lediglich als groben Maßstab zugrunde gelegt. Es hat nicht verkannt, dass nach den Umständen des Einzelfalls Abweichungen möglich sind. Bei der Feststellung des

Verkehrswerts des verletzten Kennzeichenrechts hat das Berufungsgericht zutreffend berücksichtigt, dass das Unternehmenskennzeichen "BTK" von der Klägerin seit mehreren Jahrzehnten unter Erzielung beträchtlicher Umsätze benutzt wurde. Dem Umstand, dass die Beklagten das Unternehmenskennzeichen nicht durch ein identisches Zeichen verletzt haben, hat das Berufungsgericht zu Recht keine den Lizenzsatz reduzierende Bedeutung beigemessen. Die gegenüber dem Bestandteil "BTK" weiteren Zeichenbestandteile "Spedition GmbH" und "Spedition" sind rein beschreibend und ändern an der hochgradigen Ähnlichkeit der kollidierenden Zeichen nichts.

28 cc) Die Revision beanstandet auch ohne Erfolg, das Berufungsurteil habe die Berechnungsarten der Herausgabe des Verletzergewinns und der Lizenzanalogie unzulässig vermengt, indem es bei der Bemessung der Lizenzgebühr auch einen durch die Kennzeichenverletzung verursachten Marktverwirrungsschaden berücksichtigt habe.

29 Von einem bezifferten Marktverwirrungsschaden, der zusätzlich zur fiktiven Lizenzgebühr beansprucht werden kann (vgl. BGHZ 44, 372, 382 - Meßmer-Tee II; BGH GRUR 1973, 375, 378 - Miss Petite, insoweit nicht in BGHZ 60, 211 abgedruckt), ist das Berufungsgericht nicht ausgegangen. Es hat allerdings angenommen, dass bei der Verletzung eines Unternehmenskennzeichens durch ein nahezu identisches Unternehmenskennzeichen ein Marktverwirrungsschaden naheliegend und deshalb in die Bemessung der Lizenzgebühr einzubeziehen ist. Diese Annahme ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Vernünftige Lizenzvertragsparteien würden in ihren Überlegungen zur angemessenen Lizenzgebühr berücksichtigen, ob durch die Benutzungshandlungen des Lizenznehmers ein Marktverwirrungsschaden eintritt (vgl. Ahrens/ Loewenheim, Der Wettbewerbsprozess, 6. Aufl., Kap. 69 Rdn. 7; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rdn. 542; Fezer, Markenrecht,

4. Aufl., § 14 MarkenG Rdn. 1032; v. Schultz/Schweyer, Markenrecht, 2. Aufl., § 14 Rdn. 270).

30 dd) Entgegen der Ansicht der Revision ist auch keine Minderung eines ansonsten angemessenen Lizenzsatzes geboten, weil das Zeichen "BTK" im Verletzungszeitraum von anderen Unternehmen der Transportbranche benutzt wurde.

31 (1) Grundsätzlich kann angenommen werden, dass Parteien eines Lizenzvertrags bei der Bemessung der Lizenzgebühr berücksichtigen, ob die in Rede stehende Bezeichnung von Drittunternehmen in nennenswertem Umfang benutzt wird. Durch Benutzungshandlungen, zu denen Dritte aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit dem Kennzeicheninhaber befugt sind, oder durch tolerierte Verletzungshandlungen wird der Verkehrswert des Rechts beeinflusst (BGHZ 119, 20, 28 - Tchibo/Rolex II; BGH GRUR 2006, 136 Tz. 26 - Pressefotos).

32 (2) Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat jedoch angenommen, dass der behauptete Inlandsumsatz der BTK S.A. von 300.000 bis 360.000 € jährlich im Vergleich zu den Umsätzen der Klägerin und der Beklagten zu gering ist, um den Wert des Klagekennzeichens zu verringern, und dass der Umfang der Benutzung des Zeichens durch weitere Drittunternehmen nicht dargelegt ist.

33 Dagegen wendet sich die Revision mit der Begründung, vom Kennzeicheninhaber geduldete Verletzungshandlungen hätten unabhängig von ihrem Umfang Einfluss auf den zu schätzenden Lizenzsatz. Dem kann nicht beigetreten werden. Es entspricht der Rechtsprechung des Senats, dass eine Minderung des Verkehrswerts des Klagekennzeichens allenfalls in Betracht kommt,

wenn die Benutzungshandlungen einen Umfang erreicht haben, der geeignet ist, die Kennzeichnungskraft des Zeichens zu schmälern (BGH GRUR 1993, 55, 58 - Tchibo/Rolex II, insoweit nicht in BGHZ 119, 20).

34 Ohne Erfolg bleibt auch die Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe dadurch gegen § 139 ZPO verstoßen, dass es die Beklagten auf einen unzureichenden Vortrag zum Umfang der Benutzung der Bezeichnung "BTK" durch Drittunternehmen nicht hingewiesen habe. Die Rüge ist nicht ordnungsgemäß ausgeführt. Die Revision hat nicht dargelegt, was die Beklagten auf einen entsprechenden Hinweis vorgetragen hätten (vgl. BGH, Urt. v. 3.3.1998 - X ZR 14/95, NJW-RR 1998, 1268, 1270).

35 ee) Entgegen der Ansicht der Revision kommt es nicht darauf an, ob die Beklagten bei einer anderen Konzernstruktur zur Führung der Bezeichnung "BTK" berechtigt gewesen wären. Die Beklagten haben hierzu vorgetragen, der Geschäftsbetrieb hätte weiterhin als Niederlassung der BTK S.A. geführt werden können, die aufgrund des Vertrags von März/April 1998 zur Benutzung der Abkürzung "BTK" berechtigt gewesen sei. Wäre der Verlust des Rechts zur Benutzung der Bezeichnung "BTK" bedacht worden, hätten die Beteiligten auf die Übertragung des Geschäfts auf die Beklagte verzichtet. Angesichts dieser Umstände wäre entweder ein Lizenzvertrag gar nicht geschlossen oder nur ein ganz geringer Lizenzsatz vereinbart worden.

36 Mit diesem Einwand können die Beklagten nicht gehört werden. Bei der Lizenzanalogie kommt es nicht auf den konkreten Schaden, sondern auf den objektiven Wert der Benutzungsberechtigung an. Ein Lizenzvertrag der im Verkehr üblichen Art wird fingiert. Nicht maßgeblich ist, ob die Parteien aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse überhaupt einen Lizenzvertrag abgeschlossen hätten (vgl. BGHZ 44, 372, 379 f. - Meßmer-Tee II; 119, 20, 26 - Tchibo/

Rolex II; BGH GRUR 2006, 143, 145 - Catwalk) oder ob der Verletzer bereit gewesen wäre, für seine Nutzungshandlungen eine Vergütung in dieser Höhe zu zahlen (vgl. BGH GRUR 2009, 407 Tz. 22 - Whistling for a train, m.w.N.).

37 ff) Ohne Erfolg macht die Revision geltend, bei der Schadensberechnung müsse der Umsatz außer Betracht bleiben, der mit Altkunden der Niederlassung zustande gekommen sei. Für diese sei nur die Kontinuität des Erbringers der Dienstleistungen und nicht das Unternehmenskennzeichen "BTK" von Bedeutung gewesen.

38 Es kann nicht angenommen werden, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien bei einer nach den Umsätzen zu berechnenden Lizenz eine entsprechende Differenzierung vorgenommen hätten. Die Aufteilung von Umsätzen unter Kausalitätsüberlegungen ist bei der Bemessung des Lizenzentgelts wenig praktikabel und trägt bereits den Grund für Streitigkeiten zwischen den Parteien über die Höhe der Lizenzvergütung in sich. Gegen die von der Revision befürwortete Aufteilung spricht bei der Umsatzlizenz auch der Umstand, dass diese Art der Lizenz eine Vergütung für die Benutzung des Kennzeichens und nicht für deren wirtschaftlichen Erfolg darstellt. Wer ein fremdes Kennzeichenrecht benutzt, zeigt damit, dass er dem Kennzeichen einen Wert beimisst. Entgegen der Ansicht der Revision lässt sich Abweichendes auch nicht der Senatsentscheidung "Tchibo/Rolex II" entnehmen. Dort hat der Senat ausgeführt, es sei zu berücksichtigen, ob für die Kaufentschlüsse allein die Gestaltung als Imitat oder auch andere Umstände eine wesentliche Rolle spielten (vgl. BGHZ 119, 20, 29 - Tchibo/Rolex II). Diese Ausführungen beziehen sich auf die Berechnung des Schadens nach den Grundsätzen der Herausgabe des Verletzergewinns. Der Verletzergewinn ist aber nur insoweit herauszugeben, als er auf der Rechtsverletzung beruht (BGH, Urt. v. 14.5.2009 - I ZR 98/06, GRUR 2009, 856 Tz. 41 = WRP 2009, 1129 - Tripp-Trapp-Stuhl, zur Veröffentl. in BGHZ 181, 98

bestimmt). Diese Erwägungen sind auf die Berechnungsmethode nach der Lizenzanalogie nicht übertragbar.

39 Entgegen der Ansicht der Revision musste das Berufungsgericht bei der Schätzung des angemessenen Lizenzsatzes auch nicht die von der Beklagten im Jahre 2006 durchgeführte Kundenbefragung berücksichtigen, nach der die in Rede stehende Unternehmensbezeichnung für die meisten Geschäftsbeziehungen nicht von Bedeutung gewesen sein soll. Die Kundenbefragung lässt - wenn überhaupt - nur Rückschlüsse auf den tatsächlichen Erfolg der Kennzeichenbenutzung zu. Auf diese kommt es aber nicht an, weil für die Bemessung des Lizenzentgelts die zum Zeitpunkt des Lizenzvertragsschlusses zu prognostizierenden Gewinnaussichten maßgebend sind (vgl. BGH, Urt. v. 14.3.2000 - X ZR 115/98, GRUR 2000, 685, 688 - Formunwirksamer Lizenzvertrag).

40 Ohne Erfolg macht die Revision geltend, das Berufungsgericht habe den Vortrag der Beklagten nicht berücksichtigt, wonach in der Transportbranche nicht die jeweilige Unternehmensbezeichnung, sondern der persönliche Kontakt zum Kunden entscheidend sei. Es ist nichts dafür ersichtlich, dass dieser Umstand bei freien Lizenzvertragsverhandlungen einen das Lizenzentgelt reduzierenden Einfluss gehabt hätte. Das Unternehmenskennzeichen verkörpert den guten Ruf des Unternehmens auch in Fällen, in denen der Kundenstamm auf persönlichen Kontakten beruht.

41 gg) Im Ergebnis ohne Erfolg wendet sich die Revision dagegen, dass das Berufungsgericht seiner Beurteilung den von der Klägerin behaupteten Gesamtumsatz aus schadensersatzpflichtigen Handlungen von 22.124.106,06 € zugrunde gelegt hat.

42 (1) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Beklagten hätten sich mit dem Bestreiten der Umsätze widersprüchlich und treuwidrig verhalten. Die Beklagten hätten der Klägerin zur Erfüllung ihrer Rechnungslegungspflicht am 16. April 1997 eine CD-ROM mit zwei Excel-Dateien übersandt. Die eine Datei habe Geschäfte mit deutschen Kunden in einer Umsatzhöhe von 7.629.861,53 € zum Gegenstand gehabt. In der zweiten Datei seien Geschäfte mit ausländischen Kunden und einem Umsatzvolumen von 14.494.244,53 € angeführt, bei denen der Absende- oder Empfangsort in Deutschland gelegen habe. Die Beklagten hätten zwar geltend gemacht, die Auslandsumsätze beträfen keine zum Schadensersatz verpflichtenden Handlungen. Die Beklagten könnten aber im Betragsverfahren nicht den Standpunkt einnehmen, die von ihnen selbst erteilten Auskünfte enthielten auch Angaben zu Geschäften, die keine Verletzungshandlungen seien.

43 (2) Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts liegt ein widersprüchliches Verhalten der Beklagten nicht vor. Diese behaupten nicht, ihre Auskunft sei falsch gewesen. Sie haben vielmehr bereits bei der Auskunftserteilung angegeben, dass sich die Umsätze der zweiten Datei auf Geschäfte mit ausländischen Auftraggebern beziehen, bei denen lediglich der Absende- oder Empfangsort im Inland liegt. Die Beklagten konnten zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung nicht zweifelsfrei beurteilen, ob diese Geschäfte Handlungen darstellten, die das Kennzeichenrecht der Klägerin verletzten. Es stellt kein widersprüchliches Verhalten dar, wenn die Beklagten auch diese Umsätze im Rahmen der Erfüllung des Auskunftsverlangens angegeben haben, um in jedem Fall eine vollständige Auskunft zu erteilen, im Schadensersatzprozess jedoch den Standpunkt einnehmen, die Umsätze seien mangels Inlandsbezug für die Lizenzbemessung nicht maßgeblich.

44 (3) Die Berücksichtigung der mit Auslandskunden getätigten Umsätze erweist sich jedoch im Ergebnis als zutreffend. Nach dem Territorialitätsprinzip, das auf Unternehmenskennzeichen anwendbar ist, beschränkt sich der Schutzbereich eines inländischen Kennzeichens auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (BGH, Urt. v. 13.10.2004 - I ZR 163/02, GRUR 2005, 431, 432 = WRP 2005, 493 - HOTEL MARITIME). Die Benutzung des Unternehmenskennzeichens ohne jeden Inlandsbezug stellt deshalb keine Verletzung eines inländischen Kennzeichenrechts dar. Mangels gegenteiliger Feststellungen ist aber davon auszugehen, dass die in Deutschland ansässige Beklagte ihren ausländischen Kunden ihre Leistungen von Deutschland aus angeboten und in Rechnung gestellt hat. Gegenteiliges hätten die Beklagten darlegen müssen. Entsprechenden Vortrag zeigt die Revision nicht auf. Damit besteht ein ausreichender Inlandsbezug. Das Angebot der Dienstleistungen der Beklagten aus dem Inland stellt einen selbständigen zeichenrechtlichen Verletzungstatbestand dar. Dies ergibt sich aus einer entsprechenden Anwendung der markenrechtlichen Bestimmung des § 14 Abs. 3 Nr. 3 Fall 1 MarkenG auf Unternehmenskennzeichen. Die Voraussetzungen dieser Bestimmung sind auch erfüllt, wenn eine Ware oder Dienstleistung bestimmungsgemäß lediglich im Ausland in Verkehr gebracht oder erbracht werden soll (vgl. BGH, Urt. v. 19.1.1989 - I ZR 217/86, GRUR 1990, 361, 363 - Kronenthaler; Fezer aaO § 14 MarkenG Rdn. 857). Erst recht besteht ein hinreichender Inlandsbezug, wenn im Inland angebotene Dienstleistungen - wie hier - zumindest teilweise im Inland erbracht werden sollen. Für den Tatbestand des Anbietens kommt es nicht darauf an, ob das Klagekennzeichen auch bei der Leistungserbringung i.S. des § 14 Abs. 3 Nr. 3 Fall 2 MarkenG benutzt worden ist. Ebenso ist die Benutzung des Zeichens in Geschäftspapieren einschließlich Rechnungen ein selbständiger zeichenrechtlicher Verletzungstatbestand (hierzu § 14 Abs. 3 Nr. 5 MarkenG).

45 Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts bedarf es keiner Feststellungen, ob der Inlandsbezug eine bestimmte wirtschaftliche Relevanz aufweist. Eine entsprechende Beschränkung ist nur in besonderen Fallkonstellationen erforderlich, in denen einer uferlosen Ausdehnung des nationalen Kennzeichenrechts entgegengewirkt werden muss, wie dies etwa bei Kennzeichenverletzungen im Internet in Betracht kommt (vgl. BGH GRUR 2005, 431, 432 - HOTEL MARITIME). Eine vergleichbare Interessenlage ist hier nicht gegeben, weil die Leistungen vom Inland aus angeboten und bestimmungsgemäß zumindest teilweise auch im Inland erbracht wurden.

46 hh) Die Revision wendet sich jedoch mit Erfolg gegen die Annahme eines fiktiven Lizenzsatzes von 2%. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerhaft dem Vortrag der Beklagten keine Bedeutung beigemessen, nach dem die Rendite im gesamten Transport- und Speditionsgewerbe bei maximal 1% des Umsatzes liegt.

47 (1) Das Berufungsgericht hat angenommen, geringe Umsatzrenditen erlaubten nicht den Schluss, dass beim Abschluss eines entsprechenden Lizenzvertrages vernünftige Vertragspartner auch geringere Lizenzsätze vereinbart hätten. Eine ansonsten angemessene Lizenz werde nicht dadurch unangemessen, dass bei deren Vereinbarung kein Gewinn mehr erwirtschaftet werde. Bei der Ermittlung des Lizenzsatzes sei deshalb die niedrige im Transportgewerbe zu erzielende Umsatzrendite nicht zu berücksichtigen.

48 (2) Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

49 Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen zu der im Transportgewerbe üblicherweise zu erzielenden Umsatzrendite getroffen. Zugunsten der Beklagten ist im Revisionsverfahren daher davon auszugehen, dass - wie von

den Beklagten vorgetragen - die übliche Umsatzrendite im Transportgewerbe lediglich 1% beträgt. Dieser Umstand kann bei der Bestimmung des angemessenen Lizenzentgelts nicht außer Betracht bleiben. Während es für die Frage der Verkehrsüblichkeit einer Lizenzierung nur auf eine abstrakte Betrachtungsweise ankommt und nicht danach zu fragen ist, ob Zeichenlizenzierungen in der jeweiligen Branchen üblich sind, sind bei der Bestimmung der Höhe des Lizenzsatzes alle Umstände zu berücksichtigen, die auch bei freien Lizenzverhandlungen Einfluss auf die Höhe der Vergütung gehabt hätten (vgl. BGH GRUR 2006, 143, 146 - Catwalk). Hierzu gehören auch die in der Branche üblichen Umsatzerlöse. Ein vernünftiger Lizenznehmer wird regelmäßig kein Lizenzentgelt vereinbaren, das doppelt so hoch ist, wie der zu erwartende Gewinn. Zwar wird sich dem Lizenznehmer aufgrund der Benutzung eines wertvollen Unternehmenskennzeichens häufig die Chance eröffnen, mit höheren Preisen kalkulieren zu können. Je geringer jedoch die branchenübliche Umsatzrendite und je umkämpfter damit der Markt ist, desto weniger wird es dem Lizenznehmer möglich sein, höhere Preise am Markt durchzusetzen. Die branchenübliche Umsatzrendite hat deshalb Einfluss auf den objektiven Wert der Nutzungsberechtigung. Die wirtschaftliche Bedeutung des geschützten Lizenzrechts wirkt sich auch in den Gewinnaussichten aus, die sich unter Verwendung des Schutzrechts erzielen lassen (vgl. BGH GRUR 2000, 685, 688 - Formunwirksamer Lizenzvertrag). Das Berufungsgericht hätte deshalb die behauptete geringe Umsatzrendite bei der Schätzung der angemessenen Lizenzgebühr berücksichtigen müssen.

50 Die Berücksichtigung der Umsatzrendite verstößt nicht gegen das Verbot der Verquickung der verschiedenen Berechnungsmethoden bei der Bemessung des Schadensersatzes. Zwar ist bei der Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie nicht zu berücksichtigen, ob und gegebenenfalls welchen Gewinn der Verletzer bei der rechtswidrigen Benutzung gemacht hat, weil der Verletzer

nicht schlechter, aber auch nicht besser stehen soll als ein Lizenznehmer, bei dem im Falle der Vereinbarung einer Umsatzlizenz der später tatsächlich erzielte Gewinn keine Rolle spielt (vgl. BGHZ 119, 20, 27 - Tchibo/Rolex II). Zu berücksichtigen ist jedoch, welchen Gewinn vernünftige Vertragsparteien bei Abschluss des Lizenzvertrages prognostiziert hätten, sofern es - wie im Streitfall nach Behauptung der Beklagten - dafür Anhaltspunkte gibt.

51 2. Die Revision ist unbegründet, soweit sie sich gegen die Verurteilung zur Zahlung von Abmahnkosten in Höhe von 6.612 € nebst Zinsen richtet. Zum Schadensersatz gehört auch die Erstattung von Rechtsverfolgungskosten, die der Klägerin bei der Geltendmachung ihres Schadensersatzanspruchs entstanden sind. Die Klägerin macht für die Einschaltung ihres Rechtsanwalts eine 2,0-fache Geschäftsgebühr gemäß Nr. 2300 RVG-VV aus einem Streitwert von 560.000 € geltend. Die Beurteilung der Angemessenheit von Abmahnkosten liegt im Ermessen des Tatrichters (BGH, Urt. v. 16.3.2000 - I ZR 229/97, GRUR 2002, 187, 190 = WRP 2000, 1131 - Lieferstörung). Das Berufungsgericht hat ausgeführt, der von der Klägerin zugrunde gelegte Geschäftswert von 560.000 € sei zum Zeitpunkt der Entstehung des Gebührenanspruchs aufgrund der damaligen Umsatzangaben der Beklagten angemessen gewesen. Diese Ausführungen, gegen die die Revision keine Rügen erhebt, lassen keinen Rechtsfehler erkennen. Eine höhere als die 1,3-fache Gebühr kann allerdings nach Nr. 2300 RVG-VV nur gefordert werden, wenn die Tätigkeit umfangreich oder schwierig war. Das Berufungsgericht hat hierzu ausgeführt, die zweifache Gebühr rechtfertige sich aus Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Verletzungszeitraum, der Vielzahl von Verletzungshandlungen und dem Fehlen gefestigter Lizenzsätze. Diese Ausführungen sind revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.

52 3. Das Berufungsurteil kann deshalb hinsichtlich der Verurteilung zu I 1 keinen Bestand haben. Es ist auf die Revision der Beklagten aufzuheben. Da noch weitere Feststellungen zur Höhe der angemessenen Lizenzvergütung zu treffen sind, ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

53 III. Für das weitere Verfahren wird auf Folgendes hingewiesen:

54 1. Aufgrund des Tätigkeitszuschnitts der Beklagten kommt in Betracht, dass ein erheblicher Teil ihrer Dienstleistungen nur einen geringen Inlandsbezug aufweist. Das Angebot dieser Leistungen betrifft den territorialen Geltungsbereich des Unternehmenskennzeichens der Klägerin nur insoweit, als der Absende- oder Empfangsort in Deutschland liegt oder das Angebot oder die Rechnungsstellung vom Inland aus erfolgt sind. Bei freien Lizenzverhandlungen hätten vernünftige Lizenzvertragsparteien diesem Umstand bei der Bemessung der Lizenzvergütung Rechnung getragen. Die Verletzung des Schutzbereichs des Kennzeichenrechts wiegt weniger schwer, wenn der territoriale Geltungsbereich durch die Dienstleistungen nur zum Teil betroffen ist.

55 2. Unterschreitet der unter Berücksichtigung der noch zu treffenden Feststellungen zu schätzende Schaden nach der Lizenzanalogie den eingeklagten Betrag, ist er um einen verzugsunabhängigen Zinsschaden zu erhöhen, wenn bei freien Lizenzverhandlungen üblicherweise eine Fälligkeitsabrede getroffen worden wäre. Der Verletzer zahlt nicht - wie regelmäßig ein vertraglicher Lizenznehmer - in kurzen zeitlichen Abständen, sondern erheblich später. Da der Verletzer nicht besser stehen darf als ein vertraglicher Lizenznehmer, muss in

einem solchen Fall die Zinspflicht auch für den Verletzer gelten (vgl. BGHZ 82, 299, 309 - Kunststoffhohlprofil II; 82, 310, 322 - Fersenabstützvorrichtung; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2003, 209, 211; Kochendörfer, ZUM 2009, 389, 393).

Bornkamm Büscher Schaffert

Bergmann Kirchhoff

Vorinstanzen:
LG München I, Entscheidung vom 09.11.2006 - 17 HKO 9587/06 -
OLG München, Entscheidung vom 02.08.2007 - 29 U 5626/06 -