Berichtigt durch Beschluss
vom 17. Juli 2014
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 210/12

Verkündet am:
8. Mai 2014
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

fishtailparka

BGB § 313 Abs. 3 Satz 2

a) Bei Unterlassungserklärungen, die nach marken- oder wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen abgegeben werden, entspricht es in aller Regel dem objektiven Interesse beider Vertragsparteien, ihre Beseitigung nur dann zuzulassen, wenn auch der Durchsetzung eines entsprechenden Vollstreckungstitels entgegengetreten werden kann. Das setzt regelmäßig Gründe voraus, auf die sich auch eine Vollstreckungsabwehrklage stützen lässt.

b) In der Regel fällt bei Unterlassungserklärungen mit Vertragsstrafeversprechen durch eine Gesellschaft und ihr Organ bei einem Verstoß, welcher der Gesellschaft nach § 31 BGB zuzurechnen ist, nur eine Vertragsstrafe an, für die Gesellschaft und Organ als Gesamtschuldner haften (Fortführung von BGH, Beschluss vom 12. Januar 2012 - I ZB 43/11, GRUR 2012, 541 Rn. 6).

BGH, Urteil vom 8. Mai 2014 - I ZR 210/12 - OLG Frankfurt am Main
LG Frankfurt am Main

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 6. Februar 2014 durch die Richter Prof. Dr. Büscher, Pokrant, Dr. Kirchhoff, Dr. Koch und Dr. Löffler

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Klägers und die Anschlussrevision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 4. Oktober 2012 unter Zurückweisung der weitergehenden Rechtsmittel im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als das Berufungsgericht den Unterlassungsantrag abgewiesen, der Widerklage stattgegeben und die Anschlussberufung des Klägers hinsichtlich der Verstöße vom Oktober 2010 über einen Betrag von 34.000 € hinaus zurückgewiesen hat, und soweit die Berufung der Beklagten hinsichtlich der Verurteilung nach den Klageanträgen zu 2 und 4 (Zahlung von Vertragsstrafen von jeweils insgesamt 6.000 €) zurückgewiesen worden ist.

Auf die Berufung der Beklagten und die Anschlussberufung des Klägers wird das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main - 8. Kammer für Handelssachen - vom 24. August 2011 unter Zurückweisung der weitergehenden Rechtsmittel insoweit abgeändert, als die Beklagten zur Zahlung von jeweils 6.000 € nebst Zinsen verurteilt worden sind, und insoweit wie folgt neu gefasst:

Die Beklagten werden verurteilt, als Gesamtschuldner 8.000 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank aus 2.000 € seit dem 4. März 2010 und aus

6.000 € seit dem 10. November 2011 an den Kläger zu zahlen.

Die Widerklageanträge zu 2 a cc und 2 b werden zurückgewiesen.

Die Gerichtskosten und die außergerichtlichen Kosten des Klägers erster Instanz tragen die Beklagten jeweils zu 28% und der Kläger zu 44%. Der Kläger trägt die außergerichtlichen Kosten erster Instanz der Beklagten jeweils zu 44 %.

Im zweiten Rechtszug tragen der Kläger 32% und die Beklagten jeweils 34% der Gerichtskosten und der außergerichtlichen Kosten des Klägers. Die außergerichtlichen Kosten der Beklagten sowie die Kosten der Streithilfe in zweiter Instanz trägt der Kläger jeweils zu 32%.

Die Gerichtskosten des Revisionsverfahrens sowie die außergerichtlichen Kosten des Klägers im Nichtzulassungsbeschwerde- und im Revisionsverfahren werden jeweils zu 36% den Beklagten und zu 28% dem Kläger auferlegt. Die außergerichtlichen Kosten der Beklagten im Nichtzulassungsbeschwerde- und Revisionsverfahrens trägt der Kläger jeweils zu 28%. Die außergerichtlichen Kosten der Streithilfe des Nichtzulassungsbeschwerde- und des Revisionsverfahrens trägt der Kläger zu 32%.

Im Übrigen trägt jede Partei ihre außergerichtlichen Kosten selbst.

Von Rechts wegen

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

Tatbestand:

1 Der Kläger ist Inhaber der am 30. Januar 2009 angemeldeten und am 8. Juni 2009 unter anderem für Oberbekleidung eingetragenen Wort-Bild-Marke Nr. 302009000717

2 Der Kläger und die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, sind Wettbewerber beim Vertrieb von Armeekleidung im Internet. Dazu gehören auch die Parkas M-51 und M-65 der US-Army, die im Rückenbereich deutlich länger als im vorderen Bereich sind und deshalb als "fishtailparkas" bezeichnet werden (fishtail = Fischschwanz).

3 Im Oktober 2009 vertrieb die Beklagte zu 1 Armeekleidung auf Internetseiten mit den Domainnamen fishtail-parka.com und fishtail-parka.eu. Sowohl in der Kopf- als auch in der Fußzeile der Internetseite fishtail-parka.com hieß es "fishtailparkas and more".

4 Unter dem 9. November 2009 mahnte der Kläger die Beklagten unter anderem wegen Benutzung der Bezeichnung "fishtailparkas and more" und der Domainnamen "fishtail-parka.com" sowie "fishtail-parka.de" ab. Mit Fax vom 18. November 2009 übersandten die Beklagten eine strafbewehrte Unterlassungserklärung "unter der auflösenden Bedingung des Fortfalls des Markenschutzes" für die Klagemarke. Darin verpflichteten sie sich,

1. es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr ohne Zustimmung des Klägers Armeebekleidung über das Internet zum Kauf anzubieten oder anbieten zu lassen, wenn dies geschieht

   a) unter Verwendung der Domain "fishtail-parka.com" und/oder "fishtail-parka.de" und/oder

   b) unter Verwendung des Zeichens "fishtailparkas and more", soweit der Begriff "fishtailparkas" nicht ausschließlich zur Bezeichnung der US-Army-Parkas M-51 und/oder M-65 gebraucht wird;

2. für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen das Unterlassungsgebot gemäß Ziffer 1 eine vom Kläger geforderte Vertragsstrafe i.H. von bis zu 6.000 € zu zahlen.

5 Der Kläger nahm diese Unterlassungserklärung mit Telefax vom selben Tag an.

6 Mit Telefax vom 19. November 2009 mahnte der Kläger die Beklagten wegen Benutzung der Domainnamen fishtail-parka.eu und fishtail-parka.com ab und forderte Zahlung einer Vertragsstrafe von insgesamt 12.000 € sowie Abmahnkosten in Höhe von 1.379,80 €. Daraufhin gaben die Beklagten am 24. November 2009 eine weitere Unterlassungserklärung ab, deren Wortlaut mit der Unterlassungserklärung vom 18. November 2009 übereinstimmt. Lediglich unter 1. a) ist anstelle des Domainnamens "fishtailparka.de" der Domainname "fishtail-parka.eu" aufgenommen worden. Mit Telefax vom 25. November 2009 nahm der Kläger auch diese Unterlassungserklärung an.

7 Am 6. Oktober 2010 mahnte der Kläger die Beklagten erneut ab, weil ab 4. Oktober 2010 unter fishtail-parka.de/shop Armeekleidung, insbesondere Fishtail Shell Parkas, zum Kauf angeboten wurden, und forderte sie zur Abgabe einer weiteren strafbewehrten Unterlassungserklärung sowie zur Zahlung von Abmahnkosten in Höhe von 1.379,80 € und von Vertragsstrafen von jeweils 6.000 € auf. Daraufhin kündigten die Beklagten mit Schreiben vom 13. Oktober

2010 den Unterlassungsvertrag vom 18. November 2009 wegen Störung der Geschäftsgrundlage.

8 Einen gegen die Klagemarke gerichteten Löschungsantrag der Beklagten zu 1 wies das Deutsche Patent- und Markenamt mit Beschluss vom 1. April 2011 zurück. Zur Begründung führte die Markenabteilung aus, der Wortbestandteil "fishtailparkas" sei zwar seit Jahren eine beschreibende Angabe für Jacken mit einer bestimmten Schnittform und sei damit jedenfalls in Bezug auf Oberbekleidung ohne weiteres beschreibend. Die graphische Ausgestaltung der Klagemarke sei aber geeignet, die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG zu überwinden.

9 Soweit für das Revisionsverfahren von Interesse, hat der Kläger beantragt,

> die Beklagten unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel jeweils gesondert zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr ohne Zustimmung des Klägers Armeebekleidung über das Internet zum Kauf anzubieten und/oder anbieten zu lassen, wenn dies geschieht unter Verwendung der Domain fishtail-parka.de und/oder fishtailparka.de.

10 Weiter hat er von den Beklagten Vertragsstrafen in Höhe von jeweils 24.000 € begehrt, wovon 6.000 € auf die mit der Abmahnung vom 19. November 2009 und 18.000 € auf die mit der Abmahnung vom 6. Oktober 2010 gerügten Verstöße gegen die Unterlassungserklärungen entfallen. Schließlich hat der Kläger von den Beklagten gesamtschuldnerisch für diese beiden Abmahnungen jeweils die Zahlung von 1.379,80 € Abmahnkosten verlangt.

11 Das Landgericht hat der Unterlassungsklage ohne den Zusatz "jeweils gesondert" und beschränkt auf die Verwendung des Domainnamens "fishtailparka.de" stattgegeben. Vertragsstrafen hat es gegen beide Beklagten nur in

Höhe von jeweils 6.000 € zugesprochen, wovon 2.000 € auf die Abmahnung vom 19. November 2009 und 4.000 € auf die Abmahnung vom 6. Oktober 2010 entfallen. Abmahnkosten hat das Landgericht in Höhe von insgesamt 2.291,60 € nebst Zinsen zuerkannt, wobei es für die Abmahnung vom Oktober 2010 nur 911,80 € zugesprochen hat. Die Widerklage der Beklagten auf Feststellung, dass dem Kläger gegen sie kein Unterlassungsanspruch hinsichtlich der Verwendung des Zeichens "fishtailparkas and more" sowie der Domainnamen "fishtailparka.com" und/oder "fishtail-parka.eu" zusteht, hat das Landgericht abgewiesen.

12 In der Berufungsinstanz hat der Kläger seinen Unterlassungsanspruch nur noch auf Vertrag und nicht mehr auf Markenrecht gestützt. Das Berufungsgericht hat die Klage mit dem Unterlassungsantrag insgesamt abgewiesen und auf den ersten Hilfsantrag der Widerklage festgestellt, dass die Unterlassungserklärungen vom 18. und 24. November 2009 durch Kündigung der Beklagten vom 13. Oktober 2010 unwirksam sind. Den Hauptantrag zur Widerklage (Unwirksamkeit der Unterlassungserklärungen mit Rechtskraft des Beschlusses des DPMA vom 1. April 2011) hat das Berufungsgericht abgewiesen. Die Verurteilung hinsichtlich der Vertragsstrafen und Abmahnkosten durch das Landgericht hat es bestätigt. Die auf Zahlung weiterer Vertragsstrafen in Höhe von jeweils 18.000 € durch beide Beklagten gerichtete Anschlussberufung des Klägers hat das Berufungsgericht zurückgewiesen.

13 Mit seiner vom Senat zugelassenen Revision wendet sich der Kläger gegen das Berufungsurteil, soweit darin sein Unterlassungsantrag weitergehend als durch das Landgericht abgewiesen, der Widerklage stattgegeben und die Anschlussberufung des Klägers hinsichtlich der Verstöße vom Oktober 2010 zurückgewiesen worden ist. Die Beklagten verfolgen im Wege der Anschlussrevision ihren Antrag auf vollständige Klageabweisung sowie den Hauptantrag der

Widerklage weiter. Die Parteien beantragen jeweils, das Rechtsmittel der Gegenseite zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

14 A. Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsantrag für insgesamt unbegründet gehalten und der Widerklage teilweise stattgegeben; hinsichtlich der Vertragsstrafen und Abmahnkosten hat es das Urteil des Landgerichts bestätigt. Dazu hat das Berufungsgericht ausgeführt:

15 Zwar habe ursprünglich aufgrund des Unterlassungsvertrags vom 18. November 2009, der am 24. November 2009 wiederholt und bestätigt worden sei, eine Unterlassungsverpflichtung der Beklagten bestanden. Der Unterlassungsvertrag sei jedoch durch die Kündigung der Beklagten vom 13. Oktober 2010 insgesamt beendet worden. Entgegen der ursprünglichen Annahme der Parteien habe das Deutsche Patent- und Markenamt die erforderliche Unterscheidungskraft der Marke allein mit der graphischen Ausgestaltung des Zeichens begründet. Damit sei die Geschäftsgrundlage für den Unterlassungsvertrag entfallen, so dass die Beklagten berechtigt gewesen seien, den Unterwerfungsvertrag zu kündigen.

16 Bis zur Kündigung seien die Beklagten dagegen zur Unterlassung verpflichtet gewesen. Sie könnten keine Rückgängigmachung des für sie nachteiligen Vertrags aufgrund fahrlässig falscher Darstellungen des Klägers verlangen. Es stelle keine Verletzung vorvertraglicher Pflichten dar, dass der Kläger eine später vom Deutschen Patent- und Markenamt nicht geteilte Rechtsauffassung vertreten habe. Zudem habe er aufgrund der Eintragung der Streitmarke auf die

Richtigkeit der Amtsprüfung vertrauen dürfen. Darüber hinaus seien sich die Beklagten der Zweifelhaftigkeit ihrer Inanspruchnahme bewusst gewesen und hätten die Unterwerfungserklärung nach eigenem Bekunden aus rein wirtschaftlichen Gründen abgegeben, um eine gerichtliche Auseinandersetzung zu vermeiden. Es sei auch nicht rechtsmissbräuchlich, dass der Kläger Abmahnkosten und Vertragsstrafen geltend mache. Der gesetzliche Unterlassungsanspruch sei nicht unzweifelhaft entfallen, denn das Deutsche Patent- und Markenamt habe die Marke nicht gelöscht. Deshalb habe die vertragliche Unterlassungsverpflichtung nur durch eine Kündigung beseitigt werden können. Der Kläger könne daher die vom Landgericht zugesprochenen Abmahnkosten und Vertragsstrafen für die mit den Abmahnungen vom 19. November 2009 und 6. Oktober 2010 gerügten Verstöße verlangen.

17 B. Die Revision des Klägers und die Anschlussrevision der Beklagten haben teilweise Erfolg.

18 I. Unterlassungsantrag und Widerklage

19 Die Revision des Klägers hat Erfolg, soweit das Berufungsgericht die Klage mit dem Unterlassungsantrag insgesamt abgewiesen und der Widerklage stattgegeben hat. Die Anschlussrevision der Beklagten ist unbegründet, soweit sie den Hauptantrag zur Widerklage weiterverfolgen. Auch die weiteren mit der Widerklage verfolgten Hilfsanträge sind unbegründet.

20 1. Die Annahme des Berufungsgerichts, dem Kläger stehe ein Unterlassungsanspruch gegen die Verwendung des Domainnamens "fishtail-parka.de" nicht zu, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

21 a) Das Berufungsgericht hat ausgeführt, wie jedes andere Dauerschuldverhältnis könne auch der Unterlassungsvertrag durch eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund gekündigt werden, wenn dem Schuldner die weitere Erfüllung des Vertrags nicht länger zumutbar sei. Dabei könne der Wegfall des dem vertraglich vereinbarten Verbots zugrundeliegenden gesetzlichen Unterlassungsanspruchs einen wichtigen Grund darstellen, der die Kündigung rechtfertige. Die Geschäftsgrundlage für den Unterlassungsvertrag, der sich ausdrücklich nur auf eine Verwendung des Wortbestandteils der Streitmarke beziehe, sei entfallen, nachdem die ihm von beiden Parteien zugrunde gelegte Annahme, der Bildbestandteil der Marke sei eine für die Bestimmung der Unterscheidungskraft der Marke unerhebliche Verzierung und deshalb für die Verwechslungsgefahr ohne Bedeutung, vom Deutschen Patent- und Markenamt im Löschungsverfahren nicht geteilt worden sei. Dies sei mit einer Änderung der Gesetzeslage oder der höchstrichterlichen Rechtsprechung vergleichbar und berechtige die Beklagten gemäß § 313 Abs. 3 Satz 2 BGB zur Kündigung des Unterlassungsvertrags. Dem kann nicht zugestimmt werden.

22 b) Das Berufungsgericht trennt rechtsfehlerhaft nicht zwischen den Voraussetzungen einer Kündigung eines Dauerschuldverhältnisses aus wichtigem Grund nach § 314 BGB und einer Kündigung eines Dauerschuldverhältnisses wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage nach § 313 BGB. Im Ergebnis ist es zu Unrecht von einer Wirksamkeit der Kündigung der Unterlassungsvereinbarungen der Parteien durch die Erklärung der Beklagten vom 13. Oktober 2010 ausgegangen.

23 aa) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unterscheiden sich die Kündigung aus wichtigem Grund und wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage im Anwendungsbereich und im Zumutbarkeitsmaßstab. Während die außerordentliche Kündigung eines Dauerschuldverhältnisses nach § 314 BGB

ein vertragsimmanentes Mittel zur Auflösung der Vertragsbeziehung darstellt, handelt es sich bei der Auflösung eines Vertrags wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage nach § 313 BGB um eine von vornherein auf besondere Ausnahmefälle beschränkte rechtliche Möglichkeit, die zur Vermeidung untragbarer, mit Recht und Gerechtigkeit schlechthin unvereinbarer Folgen unabweisbar erscheinen muss. An die Vertragsauflösung aufgrund Wegfalls der Geschäftsgrundlage sind daher strengere Anforderungen zu stellen als an die außerordentliche Kündigung eines Dauerschuldverhältnisses (vgl. BGH, Urteil vom 26. September 1996 - I ZR 265/95, BGHZ 133, 316, 320, 327 - Altunterwerfung I). Auch ohne Kündigung kann einem vertraglichen Vertragsstrafeanspruch ausnahmsweise der Einwand unzulässiger Rechtsausübung entgegenstehen, wenn der Anspruch dem Gläubiger aufgrund einer erfolgten Gesetzesänderung unzweifelhaft, das heißt ohne weiteres erkennbar, nicht mehr zusteht (BGHZ 133, 316, 329 - Altunterwerfung I; Urteil vom 6. Juli 2000 - I ZR 243/97, GRUR 2001, 85, 86 = WRP 2000, 1404 - Altunterwerfung IV). An diesen zu § 242 BGB entwickelten Grundsätzen hat sich durch die Kodifizierung der Störung der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) und des Kündigungsrechts von Dauerschuldverhältnissen aus wichtigem Grund (§ 314 BGB) durch das Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts vom 26. November 2001 (BGBl. I S. 3138) nichts geändert.

24 Ausgehend von diesen Grundsätzen ist im Streitfall vorrangig zu prüfen, ob die Beklagten die Unterlassungserklärungen außerordentlich kündigen konnten. Nach der Rechtsprechung des Senats bildet der Wegfall des dem vertraglich vereinbarten Verbot zugrundeliegenden gesetzlichen Unterlassungsanspruchs einen wichtigen Grund, der die Kündigung des Unterlassungsvertrags wegen Unzumutbarkeit der Vertragsfortsetzung rechtfertigt (BGHZ 133, 316, 321 - Altunterwerfung I). Maßgeblich dafür ist, dass der Schuldner in einem solchen Fall die Zwangsvollstreckung aus einem entsprechenden gerichtlichen

Titel im Wege einer Vollstreckungsabwehrklage nach § 767 ZPO für unzulässig erklären lassen kann. Der Gläubiger hat an der Fortsetzung des Unterlassungsvertrags kein schützenswertes Interesse mehr, wenn ein entsprechender Unterlassungstitel mit der Vollstreckungsabwehrklage aus der Welt geschafft werden könnte (BGHZ 133, 316, 323 - Altunterwerfung I). Einer Gesetzesänderung steht der Fall gleich, dass das dem Schuldner aufgrund eines wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruchs untersagte Verhalten aufgrund einer höchstrichterlichen Leitentscheidung nunmehr eindeutig als rechtmäßig zu beurteilen ist (BGH, Urteil vom 2. Juli 2009 - I ZR 146/07, BGHZ 181, 373 Rn. 17 ff. - Mescher weis).

25 bb) Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts ist die vom Deutschen Patent- und Markenamt im Löschungsverfahren geäußerte Rechtsansicht aber nicht mit diesen Fällen vergleichbar. Ihre Auswirkungen entsprechen in keiner Weise einer Gesetzesänderung oder einer die Rechtslage allgemein verbindlich klärenden höchstrichterlichen Leitentscheidung (vgl. BGH, Urteil vom 9. März 2010 - VI ZR 52/09, GRUR 2010, 946 Rn. 22 = WRP 2010, 772). Nach Zurückweisung des Löschungsantrags der Beklagten zu 1 hat die Marke des Klägers nach wie vor Bestand. Auf die Begründung der Zurückweisung durch das Deutsche Patent- und Markenamt ließe sich auch keine Vollstreckungsabwehrklage gegen einen gerichtlichen Unterlassungstitel stützen, der inhaltlich den Unterlassungserklärungen entspricht.

26 Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung hat die Verneinung des Unterlassungsanspruchs des Klägers daher keinen Bestand.

27 2. Das Berufungsurteil erweist sich in diesem Punkt - Kündigung der Unterlassungsvereinbarung aufgrund der Erklärung vom 13. Oktober 2010 - auch nicht aus anderen Gründen als richtig (§ 561 ZPO). Änderungen in der rechtli-

chen Beurteilung des gesetzlichen Unterlassungsanspruchs, der dem Unterlassungsvertrag zugrunde liegt, die für eine außerordentliche Kündigung nicht ausreichen, sind regelmäßig nicht geeignet, einen Wegfall der Geschäftsgrundlage zu begründen oder die Geltendmachung des vertraglichen Unterlassungsanspruchs rechtsmissbräuchlich erscheinen zu lassen. Dies gilt auch im vorliegenden Fall.

28 Die Beurteilung der Frage, ob der vom Kläger verfolgte gesetzliche Unterlassungsanspruch bestand, fiel nach der vertraglichen Unterlassungsvereinbarung in den Risikobereich der Beklagten. Nach dem Grundsatz interessengerechter Auslegung (vgl. BGH, Urteil vom 27. März 2013 - I ZR 9/12, GRUR 2013, 1213 Rn. 32 = WRP 2013, 1620 - Sumo, mwN) ist die von der Erwartung beider Parteien abweichende Begründung der Schutzfähigkeit der Klagemarke durch das Deutsche Patent- und Markenamt allein der Risikosphäre der Beklagten zuzuordnen, die die Unterlassungserklärungen abgegeben haben. Im Hinblick auf die streiterledigende, befriedende und einen gerichtlichen Titel ersetzende Funktion von Unterlassungserklärungen entspricht es in aller Regel dem objektiven Interesse beider Vertragsparteien, ihre Beseitigung nur dann zuzulassen, wenn der Grund für die Beseitigung bei einem Vollstreckungstitel als Einwendung nach § 767 ZPO geltend gemacht werden könnte. Besondere Umstände, die ausnahmsweise zu einer anderen Beurteilung führen könnten, sind im Streitfall nicht ersichtlich. Die Beklagten hatten im Gegenteil von Anfang an erhebliche Bedenken, ob die Klagemarke Bestand haben würde. Sie haben sich nach den Feststellungen des Berufungsgerichts gleichwohl zur Unterlassung verpflichtet, weil sie kein wirtschaftliches Interesse an einer gerichtlichen Auseinandersetzung hatten. Als auflösende Bedingung haben sie nur den Fortfall der Marke vereinbart.

29 Liegen die Voraussetzungen für eine Kündigung nicht vor, verhält sich der Kläger auch nicht rechtsmissbräuchlich, wenn er die Beklagten an der Kündigungserklärung festhält.

30 Eine rechtsmissbräuchliche Geltendmachung der Vertragsstrafen für die im Jahr 2009 und 2010 vor der Kündigung begangenen Verletzungshandlungen lässt sich auch nicht damit begründen, das Landgericht habe in seinem insoweit rechtskräftig gewordenen Urteil vom 24. August 2011 angenommen, dass dem Kläger zum Zeitpunkt der Abmahnung kein Anspruch auf Unterlassung der Verwendung seiner Marke zustand. Der Umstand, dass ein Instanzgericht nach Abschluss der Unterlassungserklärung feststellt, der gesetzliche Unterlassungsanspruch bestehe nicht, berechtigt schon nicht zur außerordentlichen Kündigung und ist erst recht ungeeignet, eine Rechtsmissbräuchlichkeit der Geltendmachung der Vertragsstrafe zu begründen. Dadurch verwirklicht sich lediglich ein Risiko, das die Beklagten in Kauf genommen haben, indem sie die Unterlassungserklärung abgaben statt eine gerichtliche Klärung herbeizuführen.

31 3. Da die Kündigungserklärung der Beklagten vom 13. Oktober 2010 nicht wirksam ist, kann auch die vom Berufungsgericht auf die Widerklage ausgesprochene Feststellung keinen Bestand haben, dass die Unterlassungserklärungen der Beklagten vom 18. November 2009 durch die Kündigung vom 13. Oktober 2010 unwirksam sind.

32 4. Das Berufungsurteil ist somit auf die Revision des Klägers aufzuheben, soweit es den Unterlassungsantrag in dem vom Landgericht zuerkannten Umfang abgewiesen und der Widerklage stattgegeben hat. Einer Zurückverweisung an das Berufungsgericht bedarf es für diese Anträge nicht, weil der Senat auf Grundlage der Feststellungen des Berufungsgerichts selbst darüber entscheiden kann (§ 563 Abs. 3 ZPO).

33 a) Die Beklagten waren zur Kündigung der Unterlassungsvereinbarungen der Parteien aus wichtigem Grund nach § 314 Abs. 1 BGB nicht berechtigt. Nach dieser Vorschrift liegt ein wichtiger Grund zur Kündigung eines Dauerschuldverhältnisses vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Das ist im Allgemeinen nur anzunehmen, wenn die Gründe, auf die die Kündigung gestützt wird, im Risikobereich des Kündigungsgegners liegen (BGH, Urteil vom 7. März 2013 - III ZR 231/12, NJW 2013, 2021 Rn. 17, mwN). Das ist vorliegend nicht der Fall (dazu vorstehend Rn. 28).

34 b) Die Anschlussrevision, mit der die Beklagten den Hauptantrag der Widerklage (Unwirksamkeit der Unterlassungsvereinbarungen mit Rechtskraft der Löschungsentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts) weiterverfolgen, ist unbegründet.

35 Die zwischen den Parteien bestehenden Unterlassungsvereinbarungen sind weder durch Eintritt der auflösenden Bedingung des Fortfalls des Markenrechts entfallen (§ 158 Abs. 2 BGB), weil die Marke nicht gelöscht worden ist, noch sind sie wirksam gekündigt worden (dazu vorstehend Rn. 24 f.). Auch auf den Einwand des Rechtsmissbrauchs lässt sich der mit der Widerklage verfolgte Hauptantrag nicht stützen. Der Einwand ist nicht begründet (dazu Rn. 29 f.).

36 c) Die weiteren mit der Widerklage verfolgten Anträge, über die ebenfalls zu entscheiden ist, sind auch unbegründet.

37 aa) Der Hilfsantrag zu 2 a cc, mit dem die Beklagten die Feststellung beantragen, dass die Unterwerfungserklärungen durch Kündigung vom 4. Oktober 2012 unwirksam sind, ist nicht begründet. Den Beklagten steht kein Kündigungsgrund zur Seite.

38 bb) Mit dem weiteren Hilfsantrag zu 2 b beantragen die Beklagten, festzustellen, nicht zur Unterlassung der Verwendung des Zeichens "fishtailparkas and more" und der Domainnamen "fishtailparka.com" und/oder "fishtailparka.eu" verpflichtet zu sein. Dieser Feststellungsantrag ist unbegründet, weil die Beklagten entsprechende Unterlassungsverpflichtungen vertraglich übernommen haben, an die sie nach wie vor gebunden sind.

39 II. Vertragsstrafen

40 Hinsichtlich der Vertragsstrafen hat die Revision des Klägers nur Erfolg, soweit er sich gegen die Herabsetzung der Vertragsstrafe für den von den Beklagten durch Verwendung des Domainnamens "fishtail-parka.de/shop" im Jahr 2010 begangenen Verstoß wendet. Die Anschlussrevision ist nur begründet, soweit das Berufungsgericht die Beklagten jeweils einzeln statt als Gesamtschuldner zu Vertragsstrafen verurteilt hat.

41 1. Die Revision beanstandet zu Recht, dass sich das Berufungsgericht rechtsfehlerhaft nicht mit dem Vortrag des Klägers gegen die Herabsetzung der mit der Abmahnung vom 6. Oktober 2010 geforderten Vertragsstrafe (Verwendung des Domainnamens "fishtail-parka.de/shop") von 6.000 € auf 4.000 € befasst hat.

42 a) Das Berufungsurteil enthält keine Gründe für die Zurückweisung der gegen die Bestimmung der Vertragsstrafenhöhe durch das Landgericht gerich-

teten Einwände der Anschlussberufung. Auch im Urteil des Landgerichts finden sich dazu keine Ausführungen, auf die sich das Berufungsgericht (stillschweigend) hätte beziehen können. Dort heißt es lediglich, da die Beklagten erneut gegen ihre Unterlassungsverpflichtung verstoßen hätten, sei eine höhere Vertragsstrafe festzusetzen als im ersten Fall; ausreichend und angemessen seien 4.000 €. Mit dem hiergegen gerichteten Angriff der Anschlussberufung, die Festsetzung einer Vertragsstrafe sei nicht schon deshalb unbillig, weil das Landgericht eine andere Vertragsstrafe für ausreichend oder angemessen erachte, hätte sich das Berufungsgericht befassen müssen. Es fehlt jede Auseinandersetzung mit den Kriterien für die Prüfung der Billigkeit, wie Schwere und Ausmaß der begangenen Zuwiderhandlung, Gefährlichkeit für den Gläubiger, Verschulden des Verletzers und dessen Interesse an weiteren gleichartigen Begehungshandlungen sowie der Funktion der Vertragsstrafe als pauschaliertem Schadenseratz (vgl. BGH, Urteil vom 30. September 1993 - I ZR 54/91, GRUR 1994, 146, 147 f. = WRP 1994, 94 - Vertragsstrafebemessung).

43 b) Der Kläger hat dazu vorgetragen, dass bei den Beklagten kein Bemühen zu erkennen gewesen sei, dem Unterlassungsgebot nachzukommen. Sie hätten zudem beharrlich darauf bestanden, dass ihnen die untersagte Nutzung erlaubt sei. Erkennbar spreche das Verhalten der Beklagten dafür, dass diese nur durch hohe Vertragsstrafen von zukünftigen Zuwiderhandlungen abgehalten werden könnten. Selbst die geforderten Beträge von 6.000 € seien offensichtlich nicht geeignet gewesen, die Beklagten von Zuwiderhandlungen abzuhalten, wie die Verstöße im Jahr 2010 belegten. Gründe dafür, dass der Kläger sein Ermessen bei der Bestimmung der Vertragsstrafe falsch ausgeübt habe, habe das Landgericht nicht festgestellt. Auf diese Ausführungen des Klägers hätte das Berufungsgericht eingehen müssen.

44 c) Der Kläger fordert für die beanstandete Verwendung des Domainnamens "fishtail-parka.de/shop" im Oktober 2010 zu Recht eine Vertragsstrafe von 6.000 €. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen kann eine Vertragsstrafe in dieser Höhe im konkreten Fall nicht als unbillig angesehen werden. Es lag ein wiederholter Verstoß in Kenntnis der mit einer Vertragsstrafe von bis zu 6.000 € bewehrten Unterlassungserklärungen vor. Der Verstoß hat auch erhebliches Gewicht. Es handelt sich um eine eindeutige Verwendung als Geschäftsbezeichnung für den gesamten, auf den Verkauf im Internet beschränkten Geschäftsbetrieb der Beklagten. Dabei ist auch von einem erheblichen Interesse der Beklagten an weiteren, gleichartigen Begehungshandlungen auszugehen. Verschuldensmindernde Umstände sind nicht ersichtlich.

45 2. Die Revision macht dagegen ohne Erfolg geltend, die zweimalige Verwendung des Ausdrucks "myfishtailparka" im Oktober 2010 habe gegen das Unterlassungsversprechen verstoßen, so dass auch insoweit Vertragsstrafen in Höhe von jeweils 6.000 € verwirkt worden seien. Auf die Verwendung der Bezeichnung "myfishtailparka" durch die Beklagten kann sich der Kläger im Revisionsverfahren jedoch nicht stützen.

46 Der Kläger hat ausdrücklich erklärt, die Verwendung des Domainnamens "myfishtailparka" nicht zum Gegenstand seiner Anschlussberufung zu machen. Dieser Domainname findet sich nicht in der zur Begründung der Anschlussberufung aufgeführten Liste der Zuwiderhandlungen, für die weitere Vertragsstrafen begehrt werden. Das Berufungsgericht hatte deshalb keinen Anlass, darauf einzugehen. An diese von ihm selbst vorgenommene Beschränkung des Streitgegenstands in der Berufungsinstanz ist der Kläger auch in der Revisionsinstanz gebunden.

47 3. Soweit sich die Anschlussrevision dagegen wendet, dass die Beklagten zu Vertragsstrafen für Verletzungshandlungen verurteilt worden sind, die sie vor Kündigung der Unterlassungserklärungen in den Jahren 2009 und 2010 begangen haben, ist sie unbegründet.

48 a) Die Beklagten können nicht verlangen, wegen Verschuldens des Klägers bei Vertragsschluss schon für die Zeit vor der Kündigung von der Unterlassungspflicht befreit zu werden. Aus § 280 Abs. 1, § 311 Abs. 2, § 249 Abs. 1 BGB kann sich zwar aufgrund Verschuldens bei Vertragsschluss ein Anspruch des Schuldners ergeben, so gestellt zu werden, wie er ohne das schädigende Verhalten des Gläubigers gestanden hätte. Das Berufungsgericht hat aber ohne Rechtsfehler eine zum Schadensersatz verpflichtende, schuldhafte Sorgfaltspflichtverletzung des Klägers bei Abschluss der Unterlassungsverträge am 18. und 24. November 2009 verneint.

49 Zum Zeitpunkt der den Unterlassungserklärungen vorausgegangenen Abmahnungen war die Marke des Klägers wirksam eingetragen. Der Löschungsantrag der Beklagten zu 1 war noch nicht gestellt und wurde im Übrigen später zurückgewiesen. Soweit der Kläger oder sein Rechtsvertreter gegenüber den Beklagten Rechtsausführungen zum Schutzumfang der Marke gemacht haben, waren dies keine Tatsachenbehauptungen, die zu einer Haftung wegen fahrlässig falscher Angaben führen konnten, wenn sie sich als unrichtig erwiesen.

50 Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamt vom 1. April 2011, in dem es eine beschreibende Bedeutung des Wortbestandteils "fishtailparkas" angenommen hat, lag zudem bei Abschluss der Unterlassungsverträge noch nicht vor. Der Kläger konnte bei Übersendung der Unterlassungserklärungen am 9. und 19. November 2009 an die Beklagten auch noch nicht den Beschluss

des Landgerichts Braunschweig vom 23. November 2009 kennen, in dem "fishtailparkas" als rein beschreibender Begriff angesehen wurde. Der Kläger war zudem mit der von den Beklagten vorgenommenen Einschränkung der Unterlassungserklärungen ("soweit der Begriff "fishtailparkas" nicht ausschließlich zur Bezeichnung der US-Army-Parkas M-51 und/oder M-65 gebraucht wird") einverstanden. Auch wenn er die einstweilige Verfügung des Landgerichts Braunschweig später, am 11. Dezember 2009, mit einer Abschlusserklärung als endgültige Regelung anerkannt hat, war er indes nicht verpflichtet, sich die Rechtsausführungen des Landgerichts zu ihrer Begründung - noch dazu bereits bis zum 24. November 2009 - zu eigen zu machen.

51 b) Ohne Erfolg beruft sich die Anschlussrevision auf die Grundsätze zur unberechtigten Schutzrechtsverwarnung. Danach kann die unbegründete Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht ebenso wie eine sonstige unberechtigte Schutzrechtsverwarnung unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zum Schadensersatz verpflichten (BGH, Beschluss vom 15. Juli 2005 - GSZ 1/04, BGHZ 164, 1). Der Streitfall ist damit nicht vergleichbar. Durch den Unterlassungsvertrag erwirbt der Gläubiger einen eigenständigen Anspruch auf Unterlassung, der grundsätzlich unabhängig vom Bestehen eines gesetzlichen - hier markenrechtlichen - Unterlassungsanspruchs ist. Mit dem Unterlassungsvertrag soll gerade der Streit darüber ausgeräumt werden, ob tatsächlich eine Schutzrechtsverletzung vorliegt. Der sich unterwerfende Schuldner verzichtet auf eine gerichtliche Klärung dieser Frage.

52 Liegen die entsprechenden Voraussetzungen vor, kann der Unterlassungsschuldner eine Unterlassungserklärung aus wichtigem Grund außerordentlich kündigen. Bis zu einer solchen Kündigung bleibt er aber auch dann an die Unterlassungserklärung gebunden, wenn dem Unterlassungsgläubiger

schon bei Abschluss des Unterlassungsvertrags kein entsprechender gesetzlicher Anspruch zustand und dieser die Rechtslage fahrlässig falsch beurteilt hat. Unterlassungserklärungen würden ihrer Rechtsfrieden schaffenden Funktion beraubt, könnte sich ein Unterlassungsschuldner von ihnen stets schon dann und auch noch rückwirkend lösen, wenn sich nachträglich herausstellt, dass kein entsprechender gesetzlicher Unterlassungsanspruch bei Abgabe der Unterlassungserklärung bestand.

53 c) Ohne Erfolg verweist die Anschlussrevision auch auf die Rechtsprechung des Senats, wonach es im Einzelfall rechtsmissbräuchlich sein kann, wenn sich der Gläubiger auf ein nicht rechtzeitig gekündigtes Vertragsstrafeversprechen beruft (BGHZ 133, 316, 326 - Altunterwerfung I; BGH, Urteil vom 31. Mai 2012 - I ZR 45/11, GRUR 2012, 949 Rn. 22 = WRP 2012, 1086 - Missbräuchliche Vertragsstrafe). Der Einwand des Rechtsmissbrauchs greift im Streitfall nicht durch (dazu Rn. 29 f.).

54 4. Mit Erfolg wendet sich die Anschlussrevision aber dagegen, dass das Berufungsgericht die Auffassung des Landgerichts bestätigt hat, sowohl die Beklagte zu 1 als auch der Beklagte zu 2 hätten jeweils eine Vertragsstrafe verwirkt. Die Beklagten haften vielmehr als Gesamtschuldner.

55 a) Richtig ist zwar, dass die Verpflichtungen mehrerer Schuldner, die auf Unterlassung und im Falle einer Zuwiderhandlung auf eine Vertragsstrafe haften, grundsätzlich nebeneinander stehen (vgl. BGH, Urteil vom 17. Juli 2008 - I ZR 168/05, GRUR 2009, 181 Rn. 42 = WRP 2009, 182 - Kinderwärmekissen). Das gilt jedoch nicht für die Verpflichtung der Gesellschaft und ihres Organs, die vorliegend in Rede steht.

56 b) Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass bei schuldhaften Zuwiderhandlungen gegen ein gerichtliches Unterlassungsgebot (§ 890 ZPO), das sowohl gegen eine juristische Person als auch gegen deren Organ verhängt worden ist, ein Ordnungsgeld nur gegen die juristische Person festzusetzen ist (BGH, Beschluss vom 12. Januar 2012 - I ZB 43/11, GRUR 2012, 541 Rn. 6). Das schuldhafte Handeln des Organs, das der juristischen Person gemäß § 31 BGB zuzurechnen ist, begründet deren Verstoß, gibt aber keinen Anlass, daneben zusätzlich Ordnungsmittel gegen das ebenfalls zu den Titelschuldnern gehörende Organ festzusetzen (BGH, GRUR 2012, 541 Rn. 7). Mit dem Sinn und Zweck der Ordnungsmittel, die neben der Funktion als zivilrechtliche Beugemaßnahme zur Verhinderung künftiger Zuwiderhandlungen auch einen repressiven strafähnlichen Sanktionscharakter haben, ist schwerlich vereinbar, aufgrund der von einer natürlichen Person begangenen Zuwiderhandlung ein und dasselbe Ordnungsmittel gegen mehrere Personen festzusetzen (BGH, GRUR 2012, 541 Rn. 8). Die Einbeziehung des Organs in den Vollstreckungstitel wird dadurch nicht überflüssig, sondern erlangt ihre eigentliche Bedeutung erst, wenn das Handeln des Organs der juristischen Person nicht mehr nach § 31 BGB zurechenbar ist (BGH, GRUR 2012, 541 Rn. 9).

57 c) Diese Erwägungen gelten für Vertragsstrafen aus Unterlassungsverträgen entsprechend. Strafbewehrte vertragliche Unterlassungserklärungen haben den Zweck, einen gerichtlichen Unterlassungstitel zu ersetzen. Es entspricht daher regelmäßig weder dem Interesse der Schuldner noch dem des Gläubigers einer solchen Vereinbarung, dass der neben der juristischen Person im Wege des Schuldbeitritts zur Unterlassung verpflichtete Geschäftsführer dadurch schlechter gestellt wird als im Fall eines gerichtlichen Urteils (BGH, Urteil vom 25. Januar 2001 - I ZR 323/98, BGHZ 146, 318, 325 - Trainingsvertrag; Urteil vom 18. Mai 2006 - I ZR 32/03, GRUR 2006, 878 Rn. 21 = WRP 2006, 1139 - Vertragsstrafevereinbarung). In der Regel ist daher davon auszu-

gehen, dass bei Unterlassungserklärungen mit Vertragsstrafeversprechen durch Gesellschaft und Organ bei einem Verstoß, welcher der Gesellschaft nach § 31 BGB zuzurechnen ist, nur eine Vertragsstrafe anfällt (OLG Köln, WRP 2013, 195, 196; Köhler in GroßKomm.UWG, 1. Aufl., Vorb. § 13 B Rn. 118; Jestaedt, WRP 2013, 542, 543).

58 Allerdings fehlt bei einem Unterlassungsvertrag die Androhung einer an dem Organ zu vollziehenden Ersatzordnungshaft. Deshalb führt die entsprechende Anwendung der für gerichtliche Unterlassungstitel entwickelten Grundsätze auf Unterlassungsverträge dazu, keine nur subsidiäre, sondern eine gesamtschuldnerische Mithaftung des Organs anzunehmen (Köhler in Groß-Komm.UWG aaO Vorb. § 13 B Rn. 118 und Jestaedt, WRP 2013, 542, 543). Der Unterlassungsvertrag lässt sich dagegen nicht dahin auslegen, dass sich bei jedem der juristischen Person als Unternehmensträger zurechenbaren Verstoß eines ihrer Organe die Vertragsstrafe verdoppelt (OLG Köln, WRP 2013, 195, 196).

59 c) Auf die Berufung der Beklagten ist das Urteil des Landgerichts also dahingehend abzuändern, dass sie die als Vertragsstrafen zugesprochenen Beträge als Gesamtschuldner und nicht jeweils einzeln schulden.

60 III. Abmahnkosten

61 Gegen die Verurteilung zur Zahlung von Abmahnkosten erhebt die Anschlussrevision über die im Zusammenhang mit den Vertragsstrafen behandelten Rügen hinaus keine weitergehenden Einwände. Die Anschlussrevision ist daher insoweit zurückzuweisen.

62 C. Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1, § 101 Abs. 1 ZPO.

Büscher Pokrant Kirchhoff

Koch Löffler

Vorinstanzen:
LG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 24.08.2011 - 3-8 O 45/10 -
OLG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 04.10.2012 - 6 U 217/11 -

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZR 210/12

vom

17. Juli 2014

in dem Rechtsstreit

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 17. Juli 2014 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, Dr. Koch und die Richterin Dr. Schwonke

beschlossen:

Das Urteil vom 8. Mai 2014 wird wegen offenbarer Unrichtigkeit gemäß § 319 Abs. 1 ZPO wie folgt berichtigt:

In Rn. 29 dritte/vierte Zeile muss es heißen "Unterlassungserklärung" statt "Kündigungserklärung".

In Rn. 57, letzte Zeile, und Rn. 58 sechste Zeile, muss es heißen "GRUR 2012, 542, 543" statt "WRP 2013, 542, 543".

Büscher Schaffert Kirchhoff

Koch Schwonke

Vorinstanzen:
LG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 24.08.2011 - 3-8 O 45/10 -
OLG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 04.10.2012 - 6 U 217/11 -