BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 241/14

Verkündet am:
23. Juni 2016
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Baumann II

UWG § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, Abs. 2; MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

a) Bei der Anwendung der lauterkeitsrechtlichen Vorschriften zum Schutz vor Herkunftstäuschungen gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und Abs. 2 UWG sind im Einzelfall Wertungswidersprüche zum Markenrecht zu vermeiden (Fortführung von BGH, GRUR 2013, 397 Rn. 44 - Peek & Cloppenburg III; BGHZ 198, 159 Rn. 64 - Hard Rock Cafe).

b) Scheidet aufgrund des das gesamte Kennzeichenrecht beherrschenden Prioritätsgrundsatzes ein zeichenrechtlicher Anspruch wegen Verwechslungsgefahr aus, kann sich der Inhaber des prioritätsjüngeren Kennzeichenrechts grundsätzlich nicht mit Erfolg auf den lauterkeitsrechtlichen Schutz vor einer Irreführung über die betriebliche Herkunft stützen.

BGH, Urteil vom 23. Juni 2016 - I ZR 241/14 - OLG Karlsruhe
LG Mannheim

ECLI:DE:BGH:2016:230616UIZR241.14.0

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 31. März 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Dr. Kirchhoff, Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke und den Richter Feddersen

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 8. Oktober 2014 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Parteien streiten im Revisionsverfahren noch um die Berechtigung der Klägerin, das im Widerklageantrag angeführte Zeichen "CAVAION SIDE-LOADERS BAUMANN" (nachfolgend auch: angegriffenes Zeichen) für Seiten- oder Staplerfahrzeuge als Marke zu benutzen.

2 Die Beklagte, die BULMOR Deutschland GmbH, ist Inhaberin der - nachstehend abgebildeten - mit Priorität vom 2. Mai 1979 für Seiten- und Geländestapler eingetragenen farbigen (rot und schwarz) Wort-Bild-Marke Nr. 1005694 (nachfolgend: Widerklagemarke):

3 Zuvor war Inhaber der Widerklagemarke die am 1. Januar 1967 von Rolf und Wolfgang Baumann als offene Handelsgesellschaft gegründete R. Baumann & Co., Gabelstaplerwerk in Bühlertal, die später in eine Kommanditgesellschaft umgewandelt wurde und seit 2005 als R. Baumann GmbH & Co. KG firmierte. Nachdem über das Vermögen dieser Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet worden war, erwarb die Beklagte mit Vertrag vom 1. und 3. August 2005 die Sachwerte der Insolvenzschuldnerin und die Widerklagemarke.

4 Die Klägerin, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach italienischem Recht mit Sitz in Cavaion, Italien, führt die Bezeichnung "Baumann S.r.l.". Sie produziert und vertreibt Seitenstapler. Bei dieser Sonderform der Gabelstapler ist die Hubvorrichtung seitlich angebracht.

5 Nach der Insolvenz der R. Baumann GmbH & Co. KG arbeiteten die Parteien zunächst zusammen. Sie schlossen am 3. August 2005 einen Lizenzvertrag über die Widerklagemarke. Im Juni 2006 kündigte die Klägerin die Zusammenarbeit mit der Beklagten zum Jahresende auf. Die Klägerin nutzt seitdem im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit das angegriffene Zeichen.

6 Die Beklagte hat behauptet, die Klägerin habe ausschließlich als Produktionsstandort für die in Deutschland ansässige Gesellschaft gedient und sei bis zur Insolvenz der R. Baumann GmbH & Co. KG nicht selbständig werbend im Inland tätig gewesen. Die Klägerin habe die Bezeichnung "Baumann" mit und ohne graphische Gestaltung nur aufgrund eines mündlichen Lizenzvertrags der R. Baumann & Co. und ihrer Rechtsnachfolgerin, später aufgrund des Markenlizenzvertrags mit der Beklagten, verwendet. Die Beklagte ist der Ansicht, nach der Beendigung des Lizenzvertrags sei die Klägerin nicht berechtigt, das angegriffene Zeichen zu verwenden.

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

7 Die Beklagte hat - soweit für das Revisionsverfahren von Bedeutung - die Klägerin widerklagend auf Unterlassung in Anspruch genommen und zudem im Wege der Stufenklage Auskunft, eidesstattliche Versicherung und nach Erteilung der Auskunft Schadensersatz begehrt.

8 Die Klägerin ist der Widerklage entgegengetreten. Sie hat behauptet, sie sei durch Umwandlung aus der 1969 von Rolf und Wolfgang Baumann gegründeten Baumann S.p.A. mit Sitz in Cavaion hervorgegangen. Seit der Gründung habe sie Seitenstapler produziert und nach Deutschland verkauft. Die Bezeichnung "Baumann" habe sie beim Absatz der von ihr produzierten Geräte auch in Deutschland benutzt.

9 Auf die Widerklage hat das Landgericht die Klägerin durch Teilurteil zur Unterlassung und Auskunft sowie zur Abgabe einer Versicherung an Eides Statt über die Richtigkeit und Vollständigkeit der Auskunft verurteilt. Im Berufungsverfahren hat die Beklagte die von ihr verfolgten Ansprüche hilfsweise auf das Firmenschlagwort "Baumann" der R. Baumann GmbH & Co. KG gestützt. Das Berufungsgericht hat die Widerklage insgesamt abgewiesen. Auf die Revision der Beklagten hat der Senat das Berufungsurteil insoweit aufgehoben, als das Berufungsgericht die auf die Widerklagemarke gestützte Widerklage abgewiesen hat. Der Senat hat die Sache im Umfang der Aufhebung zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen (BGH, Urteil vom 27. März 2013 - I ZR 93/12, GRUR 2013, 1150 = WRP 2013, 1473 - Baumann I). Im wiedereröffneten Berufungsverfahren hat die Beklagte beantragt,

die Klägerin unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen, es zu unterlassen, das nachstehend wiedergegebene Zeichen

für Staplerfahrzeuge, insbesondere Seitenstapler und Geländestapler zu benutzen, insbesondere die genannten Waren unter diesem Zeichen anzubieten, und/oder in den Verkehr zu bringen, unter dem Zeichen die genannten Waren einzuführen oder auszuführen, und das Zeichen für die genannten Waren im Geschäftsverkehr oder in der Werbung zu benutzen.

Weiter hat die Beklagte im Wege der Stufenklage die Annexanträge verfolgt.

10 Das Berufungsgericht hat die Widerklage erneut abgewiesen.

11 Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihr Widerklagebegehren weiter. Sie stützt sich dabei vorrangig auf die im wiedereröffneten Berufungsverfahren erstmals eingeführten wettbewerbsrechtlichen Ansprüche gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 sowie Abs. 2 UWG und hilfsweise auf die Widerklagemarke. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

12 A. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Beklagten stünden weder wettbewerbsrechtliche Ansprüche noch solche wegen Verletzung der Widerklagemarke zu. Dazu hat es ausgeführt:

13 Ansprüche wegen Verletzung der Widerklagemarke bestünden nicht. Das angegriffene Zeichen greife zwar in den Schutzbereich der Marke der Beklagten ein. Zwischen den Kollisionszeichen bestehe aufgrund durchschnittli-

cher Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke, hochgradiger Zeichenähnlichkeit und Warenidentität Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die angegriffene Zeichenbenutzung sei jedoch durch ein prioritätsälteres Recht der Klägerin an ihrem Unternehmenskennzeichen gedeckt. Die Klägerin sei identisch mit der am 24. Juni 1969 gegründeten Baumann S.p.A. in Cavaion. Sie habe die Benutzung des von Haus aus kennzeichnungskräftigen Unternehmenskennzeichens im Inland im Jahr 1971 aufgenommen. Das angegriffene Zeichen stelle eine Benutzung des im Verhältnis zur Widerklagemarke prioritätsälteren Unternehmenskennzeichens der Klägerin dar. Die Widerklagemarke greife in den Schutzbereich des Unternehmenskennzeichens der Klägerin ein. Die Klägerin sei auch nicht gehindert, sich auf ihr im Verhältnis zur Widerklagemarke prioritätsälteres Unternehmenskennzeichen zu berufen. Zwar habe die Beklagte mit dem Erwerb des Geschäftsbetriebs der R. Baumann GmbH & Co. KG auch deren Recht am Unternehmenskennzeichen erworben, das über eine Priorität von 1967 verfügt habe. Dieses Recht sei jedoch durch Aufgabe des Geschäftsbetriebs Ende 2007 erloschen.

14 Die Klägerin sei auch nicht im Hinblick auf einen zwischen den Parteien abgeschlossenen Lizenzvertrag gehindert, sich im Verhältnis zur Beklagten auf ihr Unternehmenskennzeichen zu berufen. Zwar könne der Lizenznehmer dem Lizenzgeber nach Beendigung eines Lizenzvertrags nicht entgegenhalten, eigene Kennzeichenrechte an dem lizenzierten Gegenstand erworben zu haben. Eine bloße einseitige Gestattung der Zeichenbenutzung reiche insoweit jedoch nicht aus. Die insoweit darlegungs- und beweisbelastete Beklagte habe den Abschluss eines über eine bloße einseitige Gestattung hinausgehenden zweiseitigen Lizenzvertrags im Streitfall weder schlüssig dargelegt noch nachgewiesen.

15 Ansprüche wegen Irreführung über die betriebliche Herkunft und Verwechslungsgefahr gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und Abs. 2 UWG seien ebenfalls nicht gegeben. Zwar seien solche Ansprüche nicht von vornherein wegen eines Vorrangs markenrechtlicher Ansprüche ausgeschlossen. Im Streitfall sei jedoch zu berücksichtigen, dass der Klägerin ein prioritätsälteres Kennzeichenrecht zustehe. Würden dennoch wettbewerbsrechtliche Ansprüche der Beklagten als Inhaberin der prioritätsjüngeren Marke wegen Irreführung über die betriebliche Herkunft für gegeben erachtet, würde dies zu dem Ergebnis führen, dass der markenrechtliche Prioritätsgrundsatz im Ergebnis keine Bedeutung mehr hätte. Ein solcher Wertungswiderspruch zum Kennzeichenrecht sei bei der Anwendung des Lauterkeitsrechts zu vermeiden.

16 B. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision ohne Erfolg. Der Beklagten stehen die geltend gemachten Ansprüche weder unter dem Gesichtspunkt der wettbewerbsrechtlichen Irreführung gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und Abs. 2 UWG noch wegen Verletzung der Widerklagemarke zu.

17 I. Die Revision ist - anders als die Revisionserwiderung meint - nicht lediglich beschränkt auf lauterkeitsrechtliche Ansprüche, sondern uneingeschränkt zulässig. Der Entscheidungssatz des Berufungsurteils enthält keine Beschränkung der Revisionszulassung. In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist zwar anerkannt, dass sich eine Eingrenzung der Zulassung der Revision auch aus den Entscheidungsgründen ergeben kann. Das muss jedoch zweifelsfrei geschehen; die bloße Angabe des Grundes für die Zulassung der Revision reicht nicht, um von einer nur beschränkten Zulassung des Rechtsmittels auszugehen (BGH, Urteil vom 9. Oktober 2014 - I ZR 162/13, GRUR 2015, 498 Rn. 12 = WRP 2015, 569 - Combiotik, mwN). Das Berufungsgericht hat in den Urteilsgründen ausgeführt, die Rechtssache habe wegen des Verhältnisses von marken- und lauterkeitsrechtlichen Ansprüchen grundsätzliche Bedeutung.

Das reicht nicht aus, um mit der notwendigen Sicherheit von einer nur beschränkten Revisionszulassung auszugehen. Das gebietet der Grundsatz der Rechtsmittelklarheit. Die Parteien müssen zweifelsfrei erkennen können, welches Rechtsmittel für sie in Betracht kommt und unter welchen Voraussetzungen es zulässig ist (vgl. BVerfGE 108, 341, 349; BGH, GRUR 2015, 498 Rn. 13 - Combiotik).

18 II. Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die Verneinung von Ansprüchen der Beklagten wegen eines Verstoßes gegen das Irreführungsverbot gemäß § 5 UWG durch das Berufungsgericht.

19 1. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass der Klägerin ein prioritätsälteres eigenes Recht an einem Unternehmenskennzeichen zusteht, das die Klägerin den auf die Widerklagemarke gestützten Ansprüchen einredeweise entgegenhalten kann. Dies führe dazu, dass der Beklagten auch keine wettbewerbsrechtlichen Ansprüche gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 UWG wegen einer Irreführung über die betriebliche Herkunft der Ware der Klägerin sowie gemäß § 5 Abs. 2 UWG wegen einer Verwechslungsgefahr mit der Marke der Beklagten zustünden. Eine Gewährung solcher Ansprüche würde zu einem nicht hinnehmbaren Wertungswiderspruch zum Kennzeichenrecht führen. Das Markenrecht stelle für den Schutz der an einen bestimmten Zeichengebrauch anknüpfenden Herkunftsvorstellung ein spezielles, ausdifferenziertes Regelungssystem zur Verfügung, das vom Grundsatz des Vorrangs des älteren Zeichens ausgehe. Würden lauterkeitsrechtliche Ansprüche wegen Irreführung über die betriebliche Herkunft gewährt, die allein an einen bestimmten Zeichengebrauch und die Inhaberschaft eines verwechslungsfähigen Kennzeichenrechts anknüpfen und die im Markenrecht zum Prioritätskonflikt anerkannten Wertungen und Rechtsgrundsätze außer Acht ließen, könne dieses System be-

liebig umgangen werden und der Prioritätsgrundsatz im Ergebnis jede Bedeutung verlieren. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision stand.

20 2. Allerdings steht der Anwendung der lauterkeitsrechtlichen Vorschriften zum Schutz vor Herkunftstäuschungen gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und Abs. 2 UWG nicht die Annahme eines generellen Vorrangs in dem Sinne entgegen, dass die durch eine bestimmte Kennzeichnung hervorgerufene Irreführung über die betriebliche Herkunft allein nach den Grundsätzen des Markenrechts zu beurteilen ist. Aufgrund der durch diese Vorschriften ins deutsche Recht umgesetzten Bestimmungen des Art. 6 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2005/29/EG bestehen der individualrechtliche Schutz aus dem Markenrecht und der lauterkeitsrechtliche Schutz nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vielmehr nebeneinander (BGH, Urteil vom 15. August 2013 - I ZR 188/11, BGHZ 198, 159 Rn. 60 - Hard Rock Cafe).

21 3. Diese Grundsätze hat das Berufungsgericht zu Recht seiner Beurteilung zugrunde gelegt.

22 a) Entgegen der Rüge der Revision ist das Berufungsgericht nicht der Sache nach von einem generellen Vorrang des Markenrechts ausgegangen, weil es angenommen hat, es seien bei der Anwendung der Bestimmung des § 5 UWG Wertungswidersprüche zum Markenrecht zu vermeiden.

23 Es entspricht vielmehr der Rechtsprechung des Senats und der ganz herrschenden Meinung im Schrifttum, dass bei der Anwendung der lauterkeitsrechtlichen Vorschriften zum Schutz vor Herkunftstäuschungen gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und Abs. 2 UWG im Einzelfall Wertungswidersprüche zum Markenrecht zu vermeiden sind (BGH, Urteil vom 24. Januar 2013 - I ZR 60/11, GRUR 2013, 397 Rn. 44 = WRP 2013, 499 - Peek & Cloppenburg III; BGHZ

198, 159 Rn. 64 - Hard Rock Cafe; Büscher, GRUR 2009, 230, 236; Bornkamm in Festschrift für Loschelder, 2010, S. 31, 43; ders., GRUR 2011, 1, 4, 8; Sosnitza in Ohly/Sosnitza, UWG, 6. Aufl., § 5 Rn. 707, 712; Ruess in MünchKomm.UWG, 2. Aufl., § 5 Rn. 143; Lindacher in GK.UWG, 2. Aufl., § 5 Rn. 565; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 2 Rn. 19 ff.; zur einheitlichen Auslegung der Markenrechtsrichtlinie und der Richtlinie 84/450/EWG über irreführende und vergleichende Werbung EuGH, Urteil vom 12. Juni 2008 - C-533/06, Slg. 2008, I-4231 = GRUR 2008, 698 Rn. 46 - O2/Hutchison). Dem Zeicheninhaber darf über das Lauterkeitsrecht keine Schutzposition eingeräumt werden, die ihm nach dem Kennzeichenrecht nicht zukommt (Büscher, GRUR 2009, 230, 236; Bornkamm, GRUR 2011, 1, 5 f., 8; Sosnitza in Ohly/Sosnitza, UWG, 6. Aufl., § 5 Rn. 707, 712; Ruess in MünchKomm.UWG, 2. Aufl., § 5 Rn. 143). Daraus ergibt sich etwa, dass die Einschränkung, die ein Unternehmenskennzeichen durch das Recht der Gleichnamigen erfährt, ebenfalls zur Verneinung eines auf die Bestimmung des § 5 Abs. 2 UWG gestützten Anspruchs des Inhabers des Unternehmenskennzeichens führt (BGH, GRUR 2013, 397 Rn. 44 - Peek & Cloppenburg III). Außerdem setzt sich der gegen ein Markenrecht bestehende Einwand der Verwirkung gegen einen auf § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 UWG gestützten Anspruch wegen Irreführung über die betriebliche Herkunft durch (BGHZ 198, 159 Rn. 64 - Hard Rock Cafe). Nichts anderes gilt für die im Streitfall maßgebliche zeichenrechtliche Priorität. Scheiden aufgrund des das gesamte Kennzeichenrecht beherrschenden Prioritätsgrundsatzes (vgl. § 6 Abs. 1 MarkenG, Art. 4 MarkenRL; Art. 8 GMV und UMV; Art. 16 Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 1 TRIPS) kennzeichenrechtliche Ansprüche wegen eines schlechteren Zeitrangs aus, kann sich der Inhaber des prioritätsjüngeren Kennzeichenrechts grundsätzlich nicht mit Erfolg auf den lauterkeitsrechtlichen Schutz vor einer Irreführung über die betriebliche Herkunft stützen, um dem Inhaber des Kennzeichenrechts mit älterem Zeitrang die Benutzung seines Kennzeichens zu verbieten (vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 2 Rn. 37;

Bornkamm, GRUR 2011, 1, 4). Über einen besseren Zeitrang an ihrem Unternehmenskennzeichen verfügt die Klägerin im Verhältnis zur Widerklagemarke der Beklagten (dazu sogleich unter B III 2).

24 b) Die Revision macht geltend, das Berufungsgericht habe nicht hinreichend beachtet, dass die Klägerin nicht nur das angegriffene Kennzeichenrecht verwendet habe, sondern gleichzeitig für sich in Anspruch nehme, im Bereich der Gabelstaplerproduktion "das Original" und "der echte Baumann" zu sein. In einem solchen Verhalten sei ein zusätzliches Unlauterkeitselement zu sehen, welches geeignet sei, den angesprochenen Verkehr zu einer geschäftlichen Entscheidung zugunsten der Klägerin zu veranlassen. Die Vorgehensweise der Klägerin erschöpfe sich damit nicht in Umständen, die eine markenrechtliche Verletzungshandlung begründeten.

25 Mit diesem Angriff dringt die Revision nicht durch. Zwar kann ein Kläger Ansprüche gegen den Beklagten, der über ein prioritätsälteres Kennzeichenrecht verfügt, geltend machen, wenn dieser das Kennzeichenrecht irreführend verwendet (vgl. BGH, Urteil vom 10. Juni 2010 - I ZR 42/08, GRUR 2011, 85 Rn. 18 = WRP 2011, 63 - Preis Aktuell; BGHZ 198, 159 Rn. 62 - Hard Rock Cafe). Eine irreführende Verwendung des angegriffenen Zeichens der Klägerin und Widerbeklagten durch den Zusatz "das Original" und "der echte Baumann" hat die Beklagte aber nicht zum Gegenstand ihres Unterlassungsantrags und der darauf bezogenen Folgenanträge gemacht.

26 III. Ohne Erfolg wendet sich die Revision außerdem gegen die Verneinung von markenrechtlichen Ansprüchen der Beklagten durch das Berufungsgericht.

27 1. Das Berufungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass das angegriffene Zeichen der Klägerin in den Schutzbereich der Marke der Beklagten eingreift. Zwischen der Wort-Bild-Marke "Baumann" der Beklagten und dem angegriffenen Zeichen "CAVAION SIDELOADERS BAUMANN" besteht die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (vgl. BGH, GRUR 2013, 1150 Rn. 21 ff. - Baumann I).

28 2. Das Berufungsgericht hat ferner rechtsfehlerfrei angenommen, die Klägerin könne den auf eine Verletzung der Widerklagemarke gestützten Ansprüchen im Wege der Einrede ein eigenes Kennzeichenrecht mit besserem Zeitrang entgegenhalten.

29 a) Grundsätzlich können der Klagemarke im Verletzungsprozess prioritätsältere Kennzeichenrechte einredeweise entgegengehalten werden (BGH, Urteil vom 28. Februar 2002 - I ZR 177/99, BGHZ 150, 82, 92 - Hotel Adlon; Urteil vom 9. Oktober 2003 - I ZR 65/00, GRUR 2004, 512, 513 = WRP 2004, 610 - Leysieffer; Urteil vom 14. Mai 2009 - I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055 Rn. 52 = WRP 2009, 1533 - airdsl; BGH, GRUR 2013, 1150 Rn. 25 - Baumann I). Das setzt voraus, dass die Partei, die sich im Wege der Einrede auf ein solches Recht beruft, über ein eigenes prioritätsälteres oder zumindest koexistenzberechtigtes Kennzeichenrecht verfügt oder zur einredeweisen Geltendmachung eines entsprechenden Kennzeichenrechts eines Dritten ermächtigt ist und durch die Klagemarke in den Schutzbereich des anderen Kennzeichenrechts eingegriffen wird (BGH, GRUR 2013, 1150 Rn. 25 - Baumann I).

30 Von diesen Maßstäben ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat angenommen, dass die Klägerin ein im Verhältnis zur Widerklagemarke prioritätsälteres Unternehmenskennzeichen an der Bezeichnung "Baumann" im Inland erworben hat, indem sie dieses Zeichen für ihr Unternehmen seit 1971 im

Inland im geschäftlichen Verkehr benutzt hat. Es hat außerdem festgestellt, dass die Beklagte nicht ihrerseits über ein im Verhältnis zum Unternehmenskennzeichen der Klägerin älteres Kennzeichenrecht verfügt. Diese Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler erkennen (vgl. BGH, GRUR 2013, 1150 Rn. 26 ff. - Baumann I) und wird von der Revision nicht beanstandet.

31 b) Zu Recht ist das Berufungsgericht außerdem davon ausgegangen, dass die Klägerin aufgrund ihres prioritätsälteren Unternehmenskennzeichens gegen eine markenmäßige Benutzung der Widerklagemarke vorgehen kann. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision ohne Erfolg.

32 aa) Zwar folgt aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union, dass ein rein firmenmäßiger Gebrauch keine Benutzungshandlung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 MarkenRL ist (vgl. EuGH, Urteil vom 21. November 2002 - C-23/01, Slg. 2002, I-10913 = GRUR 2003, 143 Rn. 34 - Robeco/Robelco; Urteil vom 16. November 2004 - C-245/02, Slg. 2004, I-10989 = GRUR 2005, 153 Rn. 60 und 64 - Anheuser Busch; Urteil vom 11. September 2007 - C-17/06, Slg. 2007, I-7041 = GRUR 2007, 971 Rn. 21 - Céline). Diese Rechtsprechung ist jedoch auf den umgekehrten Fall einer Kollision eines älteren Unternehmenskennzeichens mit einer jüngeren Marke nicht übertragbar. Der Schutz des Unternehmenskennzeichens nach § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG setzt nur eine kennzeichenmäßige Verwendung der kollidierenden Bezeichnung voraus (vgl. BGH, Urteil vom 16. Dezember 2004 - I ZR 177/02, GRUR 2005, 419, 422 = WRP 2005, 605 - Räucherkate; BGH, GRUR 2004, 512, 513 f. - Leysieffer; BGH, Urteil vom 14. April 2011 - I ZR 41/08, GRUR 2011, 623 Rn. 44 = WRP 2011, 886 - Peek & Cloppenburg II; BGH, GRUR 2013, 1150 Rn. 40 - Baumann I).

33 bb) Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, dass sich Abweichendes auch nicht aus der Entscheidung "Martin Y Paz/Depuydt" des Gerichtshofs der Europäischen Union (Urteil vom 19. September 2013 - C-661/11, GRUR 2013, 1140 = WRP 2014, 41) ergibt. Entgegen der Ansicht der Revision lässt sich dieser Entscheidung nicht entnehmen, dass der Ausübung der Rechte aus einer Marke nicht die Rechte aus einem prioritätsälteren Unternehmenskennzeichen entgegengehalten werden können.

34 (1) In dem vom Gerichtshof der Europäischen Union entschiedenen Fall ging es um die Frage, ob ein Markeninhaber, der einem Dritten gegenüber der Benutzung von mit seinen Marken identischen Zeichen für bestimmte Waren der Klassen, für die diese Marken eingetragen waren, zunächst zugestimmt hatte, diese Zustimmung später nicht wirksam widerrufen kann, weil dem eine nationale Regelung entgegensteht, wonach der Inhaber des Rechts dieses nicht fehlerhaft oder missbräuchlich ausüben darf. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat angenommen, dass Art. 5 der Richtlinie 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (nachfolgend: Richtlinie 89/104/EWG) einer Regelung entgegensteht, mit der dem Markeninhaber jegliche Möglichkeit genommen wird, dem Dritten sein ausschließliches Recht aus seinen Marken entgegenzuhalten und es für Waren, die mit denen des Dritten identisch sind, selbst auszuüben (EuGH, GRUR 2013, 1140 Rn. 62 - Martin Y Paz/Depuydt). Der Gerichtshof der Europäischen Union ist in diesem Zusammenhang davon ausgegangen, dass die Art. 5 bis 7 der Richtlinie 89/104/EWG eine umfassende Harmonisierung der Vorschriften über die Rechte aus der Marke darstellen und damit die Rechte von Inhabern von Marken in der Europäischen Union festlegen. Es kann deshalb ein nationales Gericht vorbehaltlich der durch die in Art. 8 ff. der Richtlinie geregelten Sonderfälle im Rahmen eines Rechtsstreits über die Ausübung des

ausschließlichen Rechts aus einer Marke dieses nicht über die sich aus den Art. 5 bis 7 der Richtlinie ergebenden Grenzen hinaus beschränken (EuGH, GRUR 2013, 1140 Rn. 54 f. - Martin Y Paz/Depuydt).

35 (2) Diese vom Gerichtshof der Europäischen Union aufgestellten Grundsätze haben keine Bedeutung für den grundlegend anders gelagerten Streitfall. Es geht vorliegend nicht um eine Beschränkung der Ausübung der Rechte aus der Widerklagemarke, sondern um die allgemeine, jeder Prüfung der Voraussetzungen der Verletzungstatbestände des Art. 5 und des Eingreifens der Schutzschranken im Sinne von Art. 6 und Art. 7 der Richtlinie vorgelagerte Frage der Lösung eines Prioritätskonflikts mit einem anderen Kennzeichenrecht. Dass der Unionsgesetzgeber den Prioritätskonflikt einer Marke mit einem in der Markenrechtsrichtlinie nicht harmonisierten Unternehmenskennzeichen für möglich und rechtserheblich erachtet hat, ergibt sich zwingend aus Art. 4 Abs. 4 Buchst. b und c der Richtlinie 89/104/EWG (vgl. auch Hacker in Ströbele/ Hacker aaO § 15 Rn. 18). Nach Buchstabe b dieser Bestimmung kann jeder Mitgliedstaat vorsehen, dass eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegt, wenn und soweit Rechte an einem sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrecht vor dem Tag der Anmeldung der jüngeren Marke oder gegebenenfalls vor dem Tag der für die Anmeldung der jüngeren Marke in Anspruch genommenen Priorität erworben worden sind und dieses Kennzeichen dem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung der jüngeren Marke zu untersagen. Entsprechendes gilt für ein prioritätsälteres Namensrecht und ein gewerbliches Schutzrecht (Art. 4 Abs. 4 Buchst. c der Richtlinie 89/104/EWG). Daran hat sich unter Geltung der Richtlinie 2008/95/EG und der Richtlinie 2015/2436/EU nichts geändert (vgl. Art. 4 Abs. 4 Buchst. b und c der Richtlinie 2008/95/EG und Art. 5 Abs. 4 Buchst. a und b der Richtlinie 2015/2436/EU). Entsprechende Regelungen finden sich in Art. 8 Abs. 4 GMV sowie Art. 8 Abs. 4 UMV (vgl. dazu Keeling/

Weidenfeller in Büscher/Kochendörfer, Beck.OK UMV, 2. Edition, Stand 24. März 2016, Art. 8 Rn. 297 und 301).

36 c) Das Berufungsgericht ist ferner zu Recht davon ausgegangen, dass die Einrede des eigenen prioritätsälteren Kennzeichenrechts nicht deshalb unbegründet ist, weil es während der Laufzeit eines zwischen den Parteien geltenden Lizenzvertrags entstanden ist und deshalb im Verhältnis zur Beklagten als Lizenzgeberin nicht durchgreifen kann.

37 aa) Ein Lizenznehmer kann sich nach Beendigung eines Lizenz- oder Gestattungsvertrags dem Lizenzgeber gegenüber nicht darauf berufen, während der Laufzeit des Lizenz- oder Gestattungsvertrags eigene Kennzeichenrechte an dem lizenzierten Zeichen erworben zu haben (vgl. BGH, Urteil vom 27. Februar 1963 - Ib ZR 180/61, GRUR 1963, 485, 487 f. - Micky-Maus-Orangen). 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 Lizenz- oder Gestattungsvertrags ist insoweit nicht besser als diejenige eines Dritten, der erstmals ein mit dem lizenzierten Kennzeichen identisches oder ähnliches Zeichen benutzt (vgl. BGH, Urteil vom 21. Juli 2005 - I ZR 312/02, GRUR 2006, 56 Rn. 26 = WRP 2006, 96 - BOSS-Club; BGH, GRUR 2013, 1150 Rn. 44 - Baumann I; BGH, Urteil vom 21. Oktober 2015 - I ZR 173/14, GRUR 2016, 201 Rn. 31 = WRP 2016, 203 - Ecosoil). Dagegen genügt eine konkludente Gestattung der Benutzung eines Zeichens nicht, um die Entstehung eines Kennzeichenrechts des Gestattungsempfängers im Verhältnis zum Gestattenden auszuschließen (BGH, GRUR 2013, 1150 Rn. 50 - Baumann I; GRUR 2016, 201 Rn. 31 - Ecosoil). Beruft sich der Nutzer eines Zeichens gegenüber dem Inhaber des Zeichenrechts auf die Entstehung

eines eigenen Rechts am Zeichen, muss der Inhaber des Zeichenrechts daher den Nachweis führen, dass zwischen ihm und dem Nutzer des Zeichens ein Gestattungs- oder Lizenzvertrag bestand. An diesen Nachweis sind keine geringen Anforderungen zu stellen. Wegen der besonderen Bedeutung, die das Zustandekommen eines entsprechenden Vertrags im Hinblick auf die Frage hat, ob zugunsten des Gestattungsempfängers oder Lizenznehmers eigene Kennzeichenrechte im Verhältnis zum Gestattenden oder Lizenzgeber entstehen, wird im kaufmännischen Geschäftsverkehr im Regelfall eine Dokumentation des Vertragsschlusses erfolgen. Fehlt eine Dokumentation, wird in der Regel davon auszugehen sein, dass kein über eine konkludente Gestattung hinausgehender Abschluss eines Gestattungs- oder Lizenzvertrags vorliegt (BGH, GRUR 2013, 1150 Rn. 50 f. - Baumann I; GRUR 2016, 201 Rn. 31 - Ecosoil).

38 bb) Ausgehend von diesen Grundsätzen hat das Berufungsgericht angenommen, die insoweit darlegungs- und beweisbelastete Beklagte habe den Abschluss eines über eine bloße einseitige Gestattung hinausgehenden zweiseitigen Lizenzvertrags im Streitfall nicht schlüssig dargelegt. Einen schriftlichen Vertragsschluss habe die Beklagte nicht behauptet, sondern sich allein auf den Abschluss eines mündlichen Lizenzvertrags berufen. Diesen Vortrag habe sie jedoch trotz Bestreitens durch die Klägerin nicht substantiiert. Die Beklagte habe sich vielmehr den Vortrag der Klägerin zu eigen gemacht, nach dem die R. Baumann & Co. die Benutzung des Zeichens "Baumann" gestattet habe. Konkrete Umstände, die den Schluss zuließen, dass zwischen der Klägerin und der R. Baumann & Co. eine vertragliche Einigung über die Berechtigung der Zeichennutzung durch die Klägerin getroffen worden sei, habe die Beklagte nicht behauptet. Auf die Kooperation zwischen der R. Baumann & Co. und der Klägerin und auf die familiäre Verbundenheit der Geschäftsführer dieser beiden mittelständischen Unternehmen könne die Annahme eines Vertragsschlusses über die Gestattung nicht gestützt werden. Vielmehr komme gerade wegen die-

ser Verbundenheit ernsthaft in Betracht, dass die Beteiligten eine rechtsverbindliche, vom Fortbestand des Einvernehmens in gewissem Maße unabhängige vertragliche Regelung der Zeichenbenutzung nicht in Erwägung gezogen, für unnötig gehalten oder sogar nicht gewollt hätten. Selbst wenn ein schlüssiger Tatsachenvortrag der Beklagten unterstellt werde, habe sie jedenfalls keinen tauglichen Beweis für einen Vertragsschluss angeboten. Vertragsurkunden aus dem maßgeblichen Zeitraum vor dem Prioritätsdatum der Widerklagemarke habe die Beklagte nicht vorlegen können. Auch aus der späteren Unterzeichnung des Lizenzvertrags am 3. August 2005 ließen sich keine Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass die vorherige Zeichennutzung durch die Klägerin auf der Grundlage eines Lizenz- oder Gestattungsvertrags erfolgt sei. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg.

39 (1) Soweit die Revision geltend macht, für den Abschluss eines Gestattungs- oder Lizenzvertrags gelte der Grundsatz der Formfreiheit, so dass sich die Beklagte ohne weiteres auf eine wirksam abgeschlossene mündliche Vereinbarung berufen könne, legt sie keinen Rechtsfehler des Berufungsgerichts dar. Das Berufungsgericht ist gerade nicht von einer Formbedürftigkeit eines Gestattungs- oder Lizenzvertrags ausgegangen, sondern hat angenommen, die Beklagte habe den von ihr behaupteten mündlichen Abschluss eines solchen Vertrags weder dargelegt noch bewiesen. Dies steht im Einklang mit der Rechtsprechung des Senats, nach der an den durch den Inhaber des Zeichenrechts zu führenden Nachweis, dass zwischen ihm und dem Nutzer des Zeichens ein Gestattungs- oder Lizenzvertrag bestand, keine geringen Anforderungen zu stellen sind und in der Regel eine schriftliche Dokumentation des Vertragsschlusses erfolgt (BGH, GRUR 2013, 1150 Rn. 50 f. - Baumann I; GRUR 2016, 201 Rn. 31 - Ecosoil). Es ist auch sonst nicht ersichtlich, dass das Berufungsgericht übermäßig hohe Substantiierungsanforderungen an den Vortrag der Beklagten gestellt hat.

40 (2) Ohne Erfolg rügt die Revision, das Berufungsgericht habe außer Acht gelassen, dass die Beklagte in ihrem Vortrag unabhängig von der verwandten Terminologie der "Gestattung" auf eine zweiseitige Vereinbarung und nicht lediglich auf eine bloß einseitige Gestattung abgestellt habe.

41 Das Berufungsgericht ist nicht davon ausgegangen, dass die Beklagte keine zweiseitige mündliche Gestattungsvereinbarung behauptet hat. Es hat vielmehr angenommen, die Beklagte habe die Zweiseitigkeit der Gestattung zwar behauptet, aber nicht hinreichend substantiiert dargelegt.

42 (3) Die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte habe keine konkreten Umstände vorgetragen, die den Schluss zuließen, es sei über die bloße Gestattung hinaus zu einer verbindlichen Vertragseinigung zwischen der Klägerin und der R. Baumann & Co. gekommen, lässt ebenfalls keinen Rechtsfehler erkennen.

43 Entgegen der Ansicht der Revision hat das Berufungsgericht die Umstände der Gründung und Kooperation der Klägerin und der R. Baumann & Co. sowie die familiäre Verbundenheit der ursprünglichen Geschäftsführer beider Gesellschaften nicht übergangen. Es ist vielmehr davon ausgegangen, dass gerade auf der Grundlage dieser Umstände die Annahme naheliegt, dass die handelnden Personen eine rechtsverbindliche, vom Fortbestand des Einvernehmens in gewissem Maße unabhängige vertragliche Regelung der Zeichenbenutzung nicht in Erwägung gezogen, für unnötig gehalten oder sogar nicht gewollt hätten. Diese Beurteilung ist nicht erfahrungswidrig und lässt auch sonst keinen Rechtsfehler erkennen. Soweit die Revision aus der familiären Verbundenheit der Brüder Baumann und der anfänglichen Kooperation der Klägerin und der R. Baumann & Co. entnehmen will, dass die Klägerin ihr Recht zur Benutzung von Anfang an von der Rechtsvorgängerin der Beklagten "abgeleitet"

habe, setzt sie lediglich ihre eigene Würdigung an die Stelle der nicht erfahrungswidrigen und auch sonst rechtsfehlerfreien tatrichterlichen Beurteilung. Die Revision stützt sich in diesem Zusammenhang zudem zu Unrecht auf den Vortrag der Beklagten, die italienische Gesellschaft sei nicht auf dem deutschen Markt aktiv gewesen, sondern habe lediglich die Produktion und Lieferung abgewickelt. Diese Annahme steht im Widerspruch zu der rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellung des Berufungsgerichts, die Klägerin habe ihr Unternehmenskennzeichen seit 1971 im Inland im geschäftlichen Verkehr benutzt und deshalb seit diesem Zeitpunkt über ein Recht an einem Unternehmenskennzeichen verfügt (vgl. BGH, GRUR 2013, 1150 Rn. 35 - Baumannn I).

44 (4) Die Revision rügt ferner, das Berufungsgericht habe die beiderseitige Interessenlage, die im maßgeblichen Zeitraum (1970er Jahre) bestanden habe, sowie die jahrzehntelang erfolgte Zusammenarbeit unberücksichtigt gelassen. Die Interessenlage sei durch eine enge und langfristige Kooperation geprägt gewesen. Dies sei bereits durch die Personenidentität der jeweiligen Gesellschafter und Geschäftsführer angelegt und durch die Aufteilung der Tätigkeitgebiete bestimmt gewesen. Es habe deshalb das Bedürfnis nach einer rechtlich gesicherten Grundlage bestanden. Auch damit kann die Revision keinen Erfolg haben. Sie lässt erneut außer Acht, dass das Berufungsgericht sich mit diesen Umständen auseinandergesetzt, allerdings daraus in rechtsfehlerfreier tatrichterlicher Würdigung den Schluss gezogen hat, dass eine rechtsverbindliche vertragliche Regelung gerade nicht in Erwägung gezogen oder für unnötig gehalten wurde oder sogar nicht gewollt war.

45 (5) Die Revision hat auch keinen Erfolg, soweit sie geltend macht, die familiäre Verbundenheit sowie die Personenidentität der Geschäftsführer und Gesellschafter der Klägerin und der R. Baumann & Co. als Schwesterunternehmen ließen es ohne weiteres nachvollziehbar erscheinen, dass man von ei-

ner schriftlichen Fixierung oder einer sonstigen Dokumentation der vertraglichen Vereinbarung abgesehen habe. Auch insoweit ist zu berücksichtigen, dass es das Berufungsgericht in rechtsfehlerfreier tatrichterlicher Würdigung aufgrund der familiären Verbundenheit der Gesellschafter und Geschäftsführer der Schwesterunternehmen für naheliegend erachtet hat, dass bereits der Abschluss einer zweiseitigen Gestattungs- oder Lizenzvereinbarung und nicht erst deren schriftliche Fixierung nicht in Erwägung gezogen oder für unnötig gehalten wurde oder sogar nicht gewollt war.

46 (6) Die Revision wendet sich außerdem erfolglos gegen die Annahme des Berufungsgerichts, aus der Unterzeichnung des Lizenzvertrags am 3. August 2005 ließen sich keine Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass die zuvor stattgefundene Zeichennutzung durch die Klägerin ebenfalls auf der Grundlage eines Lizenz- oder Gestattungsvertrags erfolgt sei.

47 Das Berufungsgericht hat angenommen, die Unterzeichnung des Lizenzvertrags vom 3. August 2005 lasse nicht den Schluss zu, dass die prioritätsbegründende Zeichenbenutzung der Klägerin durch einen Gestattungs- oder Lizenzvertrag ermöglicht worden sei. Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung am 3. August 2005 hätten sich die Verhältnisse gegenüber dem prioritätsbegründenden Zeitraum vor dem 2. Mai 1979, der durch die Kooperation der Schwesterunternehmen und die familiäre Verbundenheit der Geschäftsführer gekennzeichnet gewesen seien, grundlegend geändert. So sei die R. Baumann GmbH & Co. KG insolvent geworden. Nicht diese sei Vertragspartnerin der Klägerin gewesen, sondern die SHS Gabelstaplerwerke GmbH, welche zuvor den Geschäftsbetrieb und die Widerklagemarke aus der Insolvenzmasse erworben habe. Die SHS Gabelstaplerwerke GmbH und die Klägerin hätten deshalb für die Zukunft eine Kooperation angestrebt. Diese Beurteilung steht im Einklang mit der Lebenserfahrung und lässt auch sonst keinen Rechtsfehler erkennen.

48 Soweit die Revision meint, die Lizenzvertragsparteien hätten eine "Fortführung" der bereits mit den Rechtsvorgängerinnen der Beklagten bestehenden Kooperation angestrebt, versucht sie wiederum, ihre eigene abweichende Sicht der Dinge an die Stelle der tatrichterlichen Würdigung zu setzen. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass der Text der Lizenzvereinbarung vom August 2005 keinerlei Anhaltspunkte dafür enthält, dass mit dem Vertrag eine bereits seit den 1970er Jahren bestehende verbindliche Regelung über die Zeichenbenutzung fortgeschrieben werden sollte. Entgegen der Ansicht der Revision ergibt sich Gegenteiliges auch nicht aus § 4 Abs. 1 des Kooperationsvertrags. Dort ist lediglich geregelt, dass für die Dauer des Vertrags auf eine Lizenzgebühr verzichtet wird, weil die Lizenznehmerin wesentlich zum Aufbau der Marke beigetragen habe. Ein irgendwie gearteter Hinweis auf die Rechtsnatur der Gestattung der Markennutzung durch die Klägerin, insbesondere zu der Frage, ob diese einseitig erfolgte oder auf der Grundlage einer Vereinbarung, lässt sich dem nicht entnehmen.

49 Zu Unrecht meint die Revision, allein der Umstand, dass es die Klägerin für erforderlich angesehen habe, mit der Beklagten einen Lizenzvertrag über die Verwendung des Zeichens "Baumann" zu schließen, spreche indiziell für eine Lizenzierung auch in der Vergangenheit. Vielmehr spricht der vom Berufungsgericht festgestellte Grund für den Abschluss der Lizenzvereinbarung im Jahre 2005 gerade gegen die Annahme eines bereits in der Vergangenheit mündlich abgeschlossenen Lizenzvertrags. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass eine Gestattungs- oder Lizenzvereinbarung in der Vergangenheit aufgrund der Kooperation der Schwesterunternehmen und der familiären Verbundenheit der Geschäftsführer naheliegender Weise nicht für notwendig erachtet worden sei und sich diese Umstände durch die Insolvenz der Rechtsvorgängerin, der R. Baumann GmbH & Co. KG, und den Erwerb der Zeichenrechte aus der Insolvenzmasse durch die Beklagte grundlegend geändert hätten. So-

weit die Revision meint, aus der infolge der Insolvenz der R. Baumann GmbH & Co. KG und des anschließenden Erwerbs der Widerklagemarke durch die Beklagte nicht mehr bestehenden familiären Verbundenheit und Personenidentität der handelnden Personen seien die Parteien des Lizenzvertrags vom 3. August 2005 lediglich bestrebt gewesen, die Zusammenarbeit nunmehr auf eine schriftliche Grundlage zu stellen, setzt sie erneut ihre eigene Sicht der Dinge an die Stelle der vom Berufungsgericht in tatrichterlicher Würdigung vorgenommenen und nicht erfahrungswidrigen Sachverhaltsbewertung. Damit kann sie in der Revisionsinstanz keinen Erfolg haben.

50 (7) Die Revision rügt ferner, das Berufungsgericht habe die an die Beklagte zu stellenden Nachweisanforderungen überspannt, indem es davon ausgegangen sei, dass die Beklagte keine Vertragsurkunden aus dem fraglichen Zeitraum habe vorlegen können und sie auch sonst keinen tauglichen Beweis für einen Vertragsschluss angeboten habe. Die besonderen Umstände im Streitfall gingen für die Beklagte mit praktisch unüberwindbaren Nachweisproblemen einher. Es sei realitätsfern zu erwarten, dass schriftliche Unterlagen über 40 Jahre lang bei den Rechtsvorgängerinnen der Beklagten aufbewahrt worden seien. Zudem müsse die Beklagte als Rechtsnachfolgerin in einem für sie fremden Geschäftsbetrieb solche Schriftstücke aus den 1970er Jahren auffinden. Dies sei nicht zu bewältigen, wenn man die Lebenswirklichkeit im Auge behalte. Dadurch, dass das Berufungsgericht dies dennoch gefordert habe, habe es die Anforderungen an die Beweisführung überspannt und zudem den Vortrag der Beklagten zur Unerfüllbarkeit eines solchen Nachweises übergangen. Dem kann nicht zugestimmt werden.

51 Das Berufungsgericht hat seinem Urteil zutreffend die Maßstäbe der ersten Revisionsentscheidung des Senats vom 27. März 2013 zugrunde gelegt. Danach sind an den durch den Inhaber des Zeichenrechts zu führenden Nach-

weis, dass zwischen ihm und dem Nutzer des Zeichens ein Gestattungs- oder Lizenzvertrag bestand, keine geringen Anforderungen zu stellen. Erforderlich ist in der Regel eine schriftliche Dokumentation des Vertragsschlusses (BGH, GRUR 2013, 1150 Rn. 50 f. - Baumann I; GRUR 2016, 201 Rn. 31 - Ecosoil). Der Senat hat dies damit begründet, dass wegen der besonderen Bedeutung, die das Zustandekommen eines entsprechenden Vertrags im Hinblick auf die Frage hat, ob zugunsten des Gestattungsempfängers oder Lizenznehmers eigene Kennzeichenrechte im Verhältnis zum Gestattenden oder Lizenzgeber entstehen, im kaufmännischen Geschäftsverkehr im Regelfall eine Dokumentation des Vertragsschlusses erfolgen wird. Daran hält der Senat fest.

52 Die Revision macht zu Unrecht geltend, es könne keine Dokumentationspflicht statuiert werden, solange an der grundsätzlichen Formfreiheit eines Lizenzvertrags festgehalten werde. Dabei lässt sie außer Betracht, dass die vom Senat geforderte Dokumentation des Vertragsschlusses nicht mit dem Erfordernis einer Schriftform des Vertrags gleichgesetzt werden kann. Es ist auch nicht erkennbar, dass damit an den Gestattenden oder Lizenzgeber regelmäßig unerfüllbare Nachweisanforderungen gestellt werden. Dass der Inhaber eines auf Benutzung gestütztes Kennzeichenrechts, etwa einer Benutzungsmarke oder eines Unternehmenskennzeichens, die Voraussetzungen der Entstehung, der Aufrechterhaltung und des Schutzumfangs seines Rechts unter Umständen auch nach Jahrzehnten durch die Vorlage von Unterlagen nachweisen muss, entspricht der ständigen Rechtspraxis. Es ist nicht unzumutbar, sondern wird vielmehr durch die Anwendung üblicher Sorgfaltsmaßstäbe nahegelegt, dass ein Rechteinhaber im eigenen Interesse die für einen Nachweis und die Durchsetzung seiner Rechte erforderlichen Vertragsunterlagen und Dokumentationen für die Dauer des Schutzrechts verfügbar hält. Dass im Streitfall besondere Umstände vorliegen, die ausnahmsweise eine abweichende Bewertung rechtfertigen könnten, ist weder dargelegt worden noch sonst ersichtlich. Die ent-

sprechende Rüge der Revision ist bereits deshalb nicht schlüssig, weil nach dem eigenen Vortrag der Beklagten im Streitfall ohnehin kein schriftlicher oder schriftlich dokumentierter Gestattungs- oder Lizenzvertrag vorlag. Die Beklagte hat sich vielmehr auf eine mündlich geschlossene Vereinbarung berufen.

53 IV. Ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union gemäß Art. 267 AEUV ist nicht veranlasst. Im Streitfall bestehen keine vernünftigen Zweifel an der Auslegung des Unionsrechts (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 - C-283/81, Slg. 1982, 3415 = NJW 1983, 1257, 1258 - C.I.L.F.I.T.). Insbesondere ist die Markenrechtsrichtlinie zweifelsfrei nicht auf den hier in Rede stehenden Schutz eines Unternehmenskennzeichens im Verhältnis zu einer Marke anwendbar (vgl. BGH, GRUR 2013, 1150 Rn. 40 f. - Baumann I, mwN).

54 C. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Büscher Kirchhoff Löffler

Schwonke Feddersen

Vorinstanzen:
LG Mannheim, Entscheidung vom 30.12.2009 - 22 O 22/08 -
OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 08.10.2014 - 6 U 30/10 (13) -