# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

## URTEIL

**I ZR 42/07**

Verkündet am:
30. April 2009
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja

DAX

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5, § 23 Nr. 2; UWG §§ 3, 4 Nr. 9 lit. b und Nr. 10; BGB § 313

a) Veröffentlicht der Markeninhaber (hier: Deutsche Börse AG) einen mit der Marke bezeichneten Aktienindex (hier: DAX), kann er einem Dritten aufgrund des Markenrechts nicht verbieten, in den von dem Dritten emittierten Finanzprodukten als Bezugsgröße auf den Aktienindex zu verweisen, wenn dies sachlich und informativ geschieht und der Eindruck vermieden wird, es bestünden Handelsbeziehungen zwischen den Beteiligten.

b) Ein Verstoß gegen die guten Sitten i.S. des § 23 Nr. 2 MarkenG liegt vor, wenn ein Dritter den mit einer Marke übereinstimmenden Aktienindex (hier: DivDAX) im Rahmen der Produktkennzeichnung seiner Wertpapiere (hier: Unlimited DivDAX® Indexzertifikat) verwendet.

c) Verweist ein Bankinstitut auf einen Aktienindex als Bezugsgröße für die Wertentwicklung seiner Finanzprodukte, liegt darin keine wettbewerbswidrige Nachahmung der in der Ermittlung und Herausgabe des Aktienindex bestehenden Leistung.

d) Ist ein Lizenznehmer zur Zahlung von Einzellizenzgebühren für die Verwendung der Marke bei der Ausgabe von Wertpapieren verpflichtet, kann allein deren vermehrte Ausgabe kein Anpassungsverlangen nach § 313 BGB begründen.

BGH, Urteil vom 30. April 2009 - I ZR 42/07 - OLG Frankfurt a.M.
LG Frankfurt a.M.

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 30. April 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Die Revision der Beklagten und die Anschlussrevision der Klägerin gegen das Urteil des 1. Kartellsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 13. Februar 2007 werden zurückgewiesen.

Die Kosten des Revisionsverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte, die Deutsche Börse AG, ist die Trägerin der Frankfurter Wertpapierbörse. Sie ist auch in der Kurs- und Indexvermarktung tätig. Zum Konzernverbund der Beklagten gehört die E. Frankfurt AG, die mit Terminkontrakten handelt.

2 Die Beklagte berechnet und veröffentlicht den bereits vor ihrer Gründung eingeführten Deutschen Aktienindex DAX, der sich zum bekanntesten und wichtigsten deutschen Aktienindex entwickelt hat. Dieser bildet die Kurse der 30 größten und umsatzstärksten inländischen Aktiengesellschaften ab. Er wird auf

der Grundlage eines Preisindexes errechnet, der unter anderem die Anzahl der Werte im Index, die Schlusskurse der Aktien und das börsenzugelassene Aktienkapital der im Index geführten Gesellschaften berücksichtigt. Die Beklagte passt den Index fortlaufend nach bestimmten Regeln - etwa über die Auswahl und Gewichtung der berücksichtigten Unternehmen - an sich verändernde Rahmenbedingungen an. Seit dem Jahre 2005 veröffentlicht die Beklagte auch einen als DivDAX bezeichneten Aktienindex, der die 15 im DAX gelisteten Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite enthält.

3 Die Beklagte ist Inhaberin zweier Wortmarken DAX, die unter anderem eingetragen sind für die Dienstleistungen "Börsenkursnotierungen, Ermittlung, einschließlich der Berechnung eines Aktienindexes" (Marke Nr. 1164323) und "Finanzwesen, insbesondere Dienstleistungen einer Börse, einer Bank und eines Börsen- und/oder Finanzmaklers, einschließlich Ausgeben von, Handel mit und Vermittlung und Verwaltung von börsennotierten Werten wie Aktien, Fondsanteile, Terminskontrakte" (Marke Nr. 2037230). Die Beklagte ist weiterhin Inhaberin der Wortmarke DivDAX (Marke Nr. 30503993.8), die für die Dienstleistungen einer Bank und die Ermittlung und Berechnung von Indizes im Zusammenhang mit Wertpapieren und Terminkontrakten eingetragen ist.

4 Die Klägerin, die Commerzbank, ist eine Geschäftsbank. Sie emittiert und handelt mit Wertpapieren, zu denen auf den DAX bezogene Optionsscheine gehören. Bei den Optionsscheinen erwirbt der Anleger einen Anspruch auf Zahlung eines Geldbetrags, der sich aus der Differenz zwischen einem im Vorhinein bestimmten Basiskurs und dem Marktkurs bei Ausübung der Option errechnet. Bei den auf den DAX bezogenen Optionsscheinen wird ein Zahlungsanspruch in Relation zu dem in einem bestimmten Zeitpunkt veröffentlichten Stand des DAX begründet. Diese von der Klägerin herausgegebenen Wertpapiere enthalten neben der Angabe des jeweiligen Optionsscheins oder Zertifi-

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

kats die Formulierung "bezogen auf den DAX®" und den Hinweis, dass "DAX®" eine eingetragene Marke der Beklagten ist. Die Klägerin emittierte auch auf den DivDAX bezogene Optionsscheine, die sie in einem Verkaufsprospekt als "Unlimited DivDAX® Indexzertifikat" bezeichnete.

5 Die Parteien schlossen im Jahre 2001 einen Lizenzvertrag, in dem die Beklagte der Klägerin das Recht einräumte, die im Vertrag benannten, auf verschiedene Indizes bezogenen Finanzinstrumente unter Benutzung der betreffenden Marken der Beklagten zu emittieren, zu vertreiben, notieren zu lassen, mit ihnen zu handeln und für sie zu werben. Die Beklagte verpflichtete sich, die den lizenzierten Marken zugrunde liegenden Indizes zu berechnen oder berechnen zu lassen und die ermittelten Werte an die Klägerin weiterzugeben. Als Gegenleistung war eine jährliche Pauschale von 100.000 € für Emissionen des gesamten Konzerns der Klägerin und eine Einzelgebühr von 500 € für jedes auf einen Index der Beklagten emittierte Wertpapier vereinbart. Für das Jahr 2001 betrug das Lizenzentgelt 165.300 €. Es steigerte sich auf rund 1,2 Mio. € für das Jahr 2005. Davon entfielen auf den Zeitraum bis 31. Oktober 2005 Teilbeträge in Höhe von 944.239,95 € und 128.760 €. Wegen der Höhe der Lizenzentgelte kam es zu Verhandlungen zwischen den Parteien. In deren Rahmen bot die Beklagte der Klägerin mit Wirkung ab 1. Januar 2005 den Abschluss eines neuen Lizenzvertrags mit einem jährlichen Lizenzentgelt von höchstens 350.000 € an. Die Klägerin nahm dieses Vertragsangebot nicht an. Lizenzgebühren für das Jahr 2005 zahlte sie nicht. Mit Wirkung zum 31. Mai 2006 kündigte sie den bestehenden Lizenzvertrag mit der Beklagten.

6 Die Klägerin hat geltend gemacht, sie nehme in den von ihr emittierten Optionsscheinen zulässigerweise auf den Aktienindex DAX und den DivDAX-Index als externe Werte Bezug. Der DAX-Index bilde die Entwicklung der in Deutschland börsennotierten Unternehmen als bekanntester Gradmesser ab.

Der Beklagten stehe aus dem Lizenzvertrag kein Zahlungsanspruch für das Jahr 2005 zu. Die Geschäftsgrundlage des Lizenzvertrags sei entfallen. Geschäftsgrundlage sei eine relativ geringe Zahl emittierter Wertpapiere mit langer Laufzeit gewesen. Die Veränderung der Marktbedingungen, nämlich eine erhebliche Steigerung der Zahl indexbezogener Finanzprodukte mit kürzeren Laufzeiten, sei nicht vorhersehbar gewesen und habe zu einer nicht mehr hinnehmbaren Höhe der Einzelgebühren geführt.

7 Die Klägerin hat zuletzt - soweit für das Revisionsverfahren noch von Bedeutung - beantragt,

> festzustellen, dass die Beklagte der Klägerin nicht untersagen kann, Wertpapiere anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu bewerben, die Zahlungsansprüche in Abhängigkeit von dem jeweiligen Stand des DAX verbriefen, und zwar auch dann nicht, wenn die Klägerin hierbei diesen als Bezugsgröße benannten Index mit "DAX®" bezeichnet, nämlich in der Werbung "bezogen auf den DAX®" (wobei die Klägerin darauf hinweist, dass "DAX®" eine eingetragene Marke der Beklagten ist)".

8 Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten und hat widerklagend beantragt,

> 1. an die Beklagte 944.239,95 € zuzüglich Verzugszinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 11. November 2005 sowie 128.760 € zuzüglich Verzugszinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 27. Dezember 2005 zu bezahlen;
>
> 2. die Klägerin unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen,
>
>    a) Wertpapiere anzubieten, in den Verkehr zu bringen, nämlich als Market Maker, und/oder zu bewerben, die Zahlungsansprüche direkt oder indirekt in Abhängigkeit von dem jeweiligen Stand des von der Widerklägerin unter der Bezeichnung DivDAX® berechneten und verteilten Aktienindex verbriefen;
>
>    und/oder
>
>    b) Wertpapiere gemäß Nummer 2 a mit "Unlimited DivDAX® Indexzertifikat" zu bezeichnen;
>
> 3. festzustellen, dass die Klägerin verpflichtet ist, der Widerklägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus Handlungen gemäß Nummer 2 in der Vergangenheit entstanden ist und noch entstehen wird;

4. die Klägerin zu verurteilen, über den Umfang der Handlungen gemäß Nummer 2 Rechnung zu legen und Auskunft zu erteilen, und zwar durch Vorlage eines geordneten Verzeichnisses, das die Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie etwaige Gestehungskosten, Vertriebskosten und den Gemeinkostenanteil der gelieferten Erzeugnisse gemäß Nummer 2 enthält.

9 Die Beklagte sieht die Anführung der Aktienindizes DAX und DivDAX in den Finanzprodukten der Klägerin als eine Verletzung ihrer Markenrechte sowie unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes und einer gezielten Behinderung als wettbewerbswidrig an.

10 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und der Widerklage stattgegeben. Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht der Feststellungsklage stattgegeben und die Widerklage mit dem Antrag 2 a sowie mit den darauf bezogenen Annexanträgen abgewiesen. Im Übrigen hatte die Berufung keinen Erfolg (OLG Frankfurt GRUR-RR 2007, 104).

11 Dagegen richten sich die vom Berufungsgericht zugelassene Revision der Beklagten und die Anschlussrevision der Klägerin. Die Beklagte erstrebt mit ihrem Rechtsmittel, dessen Zurückweisung die Klägerin beantragt, die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Mit ihrer Anschlussrevision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihr Begehren auf vollständige Abweisung der Widerklage weiter.

## Entscheidungsgründe:

12 Die Revision der Beklagten und die Anschlussrevision der Klägerin haben keinen Erfolg.

13 I. Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung ausgeführt:

14 Der von der Klägerin gestellte Feststellungsantrag sei begründet, weil der Beklagten gegen die Klägerin unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt ein Unterlassungsanspruch gegen das Angebot von Wertpapieren zustehe, durch die eine Verbriefung von Zahlungsansprüchen in Abhängigkeit vom jeweiligen Stand des Aktienindex DAX erfolge. Die Voraussetzungen für einen Unterlassungsanspruch aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz gemäß § 8 Abs. 1, §§ 3, 4 Nr. 9 lit. b UWG lägen nicht vor. Es könne dahingestellt bleiben, ob zwischen den Parteien ein Wettbewerbsverhältnis bestehe und ob von einer wettbewerblichen Eigenart des Aktienindex DAX auszugehen sei. Jedenfalls habe die Klägerin die Leistung der Beklagten nicht nachgeahmt. Der Aktienindex DAX werde in die von der Klägerin emittierten Wertpapiere nicht eingefügt, sondern bilde einen Referenzwert, von dem die Höhe der Forderung des Erwerbers des Wertpapiers abhänge. Dies stelle keine Übernahme der Leistung der Beklagten dar. Es fehlten auch besondere, die Unlauterkeit einer Nachahmung begründende wettbewerbliche Umstände, weil weder eine Rufausbeutung noch eine Rufausnutzung erfolge. Allein die Mühe der Beklagten, den Aktienindex DAX in gleichbleibender Qualität bereitzustellen, und die behauptete Üblichkeit einer Lizenzierung genügten nicht, um die Unlauterkeit der Bezugnahme zu begründen.

15 Eine Unlauterkeit ergebe sich auch nicht aus § 3 UWG. Das Fehlen einer Nachahmung und einer unlauteren Rufausbeutung, die Voraussetzungen des § 4 Nr. 9 lit. b UWG seien, könne nicht durch den Rückgriff auf die Generalklausel des § 3 UWG unterlaufen werden.

16 Der weitergehende Feststellungsantrag, der die Bezeichnung der Bezugsgröße in den Indexpapieren als DAX oder "bezogen auf den DAX" umfasse, sei ebenfalls begründet. Ein entsprechender Unterlassungsanspruch der Beklagten ergebe sich nicht aus § 14 Abs. 2 und 5 MarkenG. Die Klägerin verwende die Bezeichnung "DAX®" nicht markenmäßig, sondern setze sie nur als Referenzgröße zur Benennung eines fremden Originalprodukts ein. Jedenfalls scheitere ein Unterlassungsanspruch an § 23 Nr. 2 MarkenG. Die Benutzung des Wortzeichens DAX als Referenzwert für indexbezogene Wertpapiere stelle eine Beschaffenheitsangabe des Finanzprodukts dar. Sie enthalte den notwendigen Hinweis auf die Berechnungsmethode zur Wertermittlung des Papiers und damit eine beschreibende Angabe über eine wesentliche Eigenschaft des Finanzprodukts, die nicht gegen die guten Sitten verstoße.

17 Aus denselben Erwägungen könne die Beklagte der Klägerin nicht verbieten, Wertpapiere anzubieten, in denen die Zahlungsansprüche in Abhängigkeit vom jeweiligen Stand des DivDAX verbrieft würden (Widerklageantrag 2 a und darauf bezogene Annexanträge 3 und 4).

18 Der Beklagten stünden dagegen Unterlassungs-, Schadensersatzfeststellungs- und Auskunftsansprüche aus § 14 Abs. 2, 5 und 6 MarkenG, § 242 BGB gegen die Klägerin im Hinblick darauf zu, Wertpapiere als "Unlimited DivDAX® Indexzertifikat" zu bezeichnen (Widerklageantrag 2 b und darauf bezogene Widerklageanträge 3 und 4). Im Unterschied zu der Bezugnahme auf den DAX und den DivDAX werde die für die Beklagte geschützte Bezeichnung in diesem Zusammenhang als Bestandteil des Produktnamens verwendet. Darin liege eine markenmäßige Benutzung. Es bestehe die Gefahr, dass nicht unbeachtliche Teile des Verkehrs den unzutreffenden Eindruck gewännen, der Begriff werde als Herkunftszeichen verwendet, die Emission durch die Klägerin erfolge gemeinsam mit der Beklagten und beide übernähmen die Verantwortung

und Kontrolle für das Finanzprodukt. Aus diesem Grund greife auch die Schutzschranke des § 23 MarkenG nicht ein.

19 Der Beklagten stehe der begehrte Zahlungsanspruch (Widerklageantrag 1) aus dem Lizenzvertrag zu. An der Wirksamkeit des Lizenzvertrags ändere der Umstand nichts, dass es bei einer beschreibenden Verwendung der vom Vertrag erfassten Marken keiner Lizenzierung bedurft habe. Die Klägerin könne sich nicht auf einen Wegfall der Geschäftsgrundlage des Lizenzvertrags berufen. Sie habe nicht dargelegt, dass sich das Verhältnis zwischen der Höhe der Lizenzgebühren und dem Gewinn seit Vertragsschluss so sehr zu ihren Ungunsten entwickelt habe, dass von einer schwerwiegenden Äquivalenzstörung auszugehen sei. Die Klägerin könne sich gegenüber dem Klagebegehren schließlich auch nicht mit Erfolg auf einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung berufen.

20 II. Revision der Beklagten

21 1. Feststellungsantrag der Klägerin

22 Der Feststellungsantrag der Klägerin ist zulässig und begründet.

23 Das nach § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse folgt daraus, dass die Beklagte sich eines gegen die Klägerin gerichteten Unterlassungsanspruchs berühmt hat. Die Klägerin hat ein rechtliches Interesse an der Klärung, ob dieser Unterlassungsanspruch besteht.

24 In der Sache hat das Berufungsgericht zu Recht angenommen, dass die Beklagte der Klägerin nicht verbieten kann, Wertpapiere anzubieten, die Zahlungsansprüche in Abhängigkeit von dem jeweiligen Stand des deutschen Aktienindex DAX verbriefen. Dies gilt auch dann, wenn die Klägerin bei dem Ange-

bot den als Bezugsgröße benannten Index mit "DAX®" bezeichnet und ergänzend darauf hinweist, dass dies eine eingetragene Marke der Beklagten ist.

25 a) Der Beklagten steht aufgrund der Wortmarken Nr. 11 64 323 und Nr. 20 37 230 DAX kein Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 und 5 MarkenG zu.

26 Das Berufungsgericht hat angenommen, die Verwendung des Begriffs DAX in den von der Klägerin emittierten Wertpapieren diene allein dazu, die von der Beklagten erbrachte Leistung zu bezeichnen, ohne dass hierdurch ein kennzeichnender Bezug zur eigenen Leistung der Klägerin hergestellt werde; die Marke DAX werde von der Klägerin nur zur Benennung eines fremden Originalprodukts eingesetzt. Das Berufungsgericht hat damit ersichtlich eine markenmäßige Verwendung der Bezeichnung DAX in den von der Klägerin emittierten Wertpapieren verneint, die Voraussetzung einer Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG ist (zu Art. 5 Abs. 1 und 2 MarkenRL EuGH, Urt. v. 25.1.2007 - C-48/05, Slg. 2007, I-1017 = GRUR Int. 2007, 404 Tz. 21 = WRP 2007, 299 - Opel/Autec; Urt. v. 12.6.2008 - C-533/06, Slg. 2008, I-4231 = GRUR 2008, 698 Tz. 34 und 36 - O2/Hutchison; vgl. auch BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 159/02, GRUR 2005, 583 f. = WRP 2005, 896 - Lila-Postkarte; BGHZ 171, 89 Tz. 22 - Pralinenform). Ob diese Beurteilung den Angriffen der Revision standhält, kann offenbleiben. Selbst wenn dies nicht der Fall sein sollte, kann die Beklagte die Bezugnahme der Klägerin auf den Aktienindex DAX in den von ihr herausgegebenen Wertpapieren jedenfalls gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG nicht verbieten.

27 aa) Nach dieser Vorschrift, die Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL umsetzt, gewährt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale

oder Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen, insbesondere ihre Art oder ihre Beschaffenheit, im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. Die Vorschrift unterscheidet dabei nicht nach den verschiedenen Möglichkeiten der Verwendung der in § 23 Nr. 2 MarkenG genannten Angaben (zu Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL EuGH, Urt. v. 7.1.2004 - C-100/02, Slg. 2004, I-691 = GRUR 2004, 234 Tz. 19 - Gerolsteiner Brunnen; zu § 23 Nr. 2 MarkenG BGH, Urt. v. 5.6.2008 - I ZR 169/05, GRUR 2008, 798 Tz. 17 = WRP 2008, 1202 - POST I). Die Anwendung des § 23 Nr. 2 MarkenG ist deshalb auch dann nicht ausgeschlossen, wenn beim angegriffenen Zeichen die Voraussetzungen einer markenmäßigen Verwendung vorliegen (BGH GRUR 2008, 798 Tz. 17 - POST I). Im Rahmen des § 23 Nr. 2 MarkenG kommt es auch nicht entscheidend darauf an, ob derjenige, der das fremde Zeichen beschreibend benutzt, auf diese Benutzung angewiesen ist (vgl. BGH GRUR 2008, 798 Tz. 23 - POST I). Insofern unterscheidet sich diese Bestimmung von der Schutzschranke des § 23 Nr. 3 MarkenG, bei der die Notwendigkeit der Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware oder Dienstleistung Tatbestandsmerkmal ist. Entscheidend ist vielmehr, ob das angegriffene Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften der Dienstleistungen verwendet wird und die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht (Art. 6 MarkenRL) oder - mit den damit inhaltlich übereinstimmenden Worten des § 23 MarkenG - nicht gegen die guten Sitten verstößt (§ 23 MarkenG).

28 bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klägerin benutze das mit der Klagemarke übereinstimmende Zeichen DAX als Bezugswert für indexbezogene Wertpapiere. Darin liege ein Hinweis auf die Berechnungsmethode zur Wertermittlung der Papiere. Dies stelle eine beschreibende Angabe über eine wesentliche Eigenschaft der Finanzprodukte der Klägerin dar. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision ohne Erfolg. Ihr Einwand, der Anwen-

dungsbereich des § 23 Nr. 2 MarkenG sei nicht eröffnet, weil die Klägerin auf eine Bezugnahme auf den Index DAX nicht angewiesen sei, trifft - wie dargelegt - nicht zu. Die in Rede stehende Benutzung des Zeichens DAX durch die Klägerin verstößt auch nicht gegen die guten Sitten i.S. von § 23 MarkenG.

29 (1) Das Tatbestandsmerkmal des Verstoßes gegen die guten Sitten im Sinne dieser Bestimmung ist richtlinienkonform auszulegen. Danach ist von einer Unlauterkeit der Verwendung der angegriffenen Bezeichnungen auszugehen, wenn die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel widerspricht (Art. 6 Abs. 1 MarkenRL). Der Sache nach darf der Dritte den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderhandeln (EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 24 - Gerolsteiner Brunnen; EuGH, Urt. v. 11.9.2007 - C-17/06, Slg. 2007, I-7041 = GRUR 2007, 971 Tz. 33 und 35 - Céline). Um dies beurteilen zu können, ist eine Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls erforderlich (EuGH, Urt. v. 16.11.2004 - C-245/02, Slg. 2004, I-10989 = GRUR 2005, 153 Tz. 82 und 84 - Anheuser Busch; BGH, Urt. v. 1.4.2004 - I ZR 23/02, GRUR 2004, 947, 948 = WRP 2004, 1364 - Gazoz).

30 (2) Das Berufungsgericht hat die Unlauterkeit der Verwendung des Zeichens DAX in den von der Klägerin emittierten Wertpapieren zutreffend mit der Begründung verneint, der Begriff DAX stehe als Synonym für den deutschen Aktienindex, der - wie vom Berufungsgericht in anderem Zusammenhang festgestellt - die Entwicklung des deutschen Aktienmarktes abbildet.

31 Die Übernahme dieses von der Beklagten selbst veröffentlichten und deshalb für alle Marktteilnehmer allgemein zugänglichen Aktienindex als Bezugswert für Finanzprodukte stellt keinen Verstoß gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel dar. Der Sache nach geht es um eine

Berücksichtigung der berechtigten Interessen anderer Wirtschaftsteilnehmer, auf die Entwicklung des Deutschen Aktienmarktes - ähnlich einem statistischen Wert - Bezug nehmen zu können. Da Art. 6 MarkenRL und § 23 MarkenG dazu dienen, die Interessen des Markenschutzes und des freien Warenverkehrs sowie der Dienstleistungsfreiheit in der Weise in Einklang zu bringen, dass das Markenrecht seine Rolle als wesentlicher Teil eines Systems unverfälschten Wettbewerbs spielen kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 16 - Gerolsteiner Brunnen; EuGH, Urt. v. 17.3.2005 - C-228/03, Slg. 2005, I-2337 = GRUR 2005, 509 Tz. 29 - Gillette; Urt. v. 10.4.2008 - C-102/07, Slg. 2008, I-2439 = GRUR 2008, 503 Tz. 45 - adidas), kann es Marktteilnehmern grundsätzlich nicht verwehrt werden, auf den Stand des deutschen Aktienmarktes durch Verwendung desjenigen Index Bezug zu nehmen, durch den die für den Finanzplatz bedeutendsten deutschen Aktien repräsentiert werden.

32 (3) Ohne Erfolg macht die Revision geltend, ein Verstoß gegen die guten Sitten sei vorliegend deshalb gegeben, weil die Benutzung des Zeichens DAX als Bezugswert in den von der Klägerin emittierten Wertpapieren die Wertschätzung der Klagemarke in unlauterer Art und Weise ausnutze. Zwar handelt der Dritte den berechtigten Interessen des Markeninhabers in unlauterer Weise zuwider, wenn er durch die Verwendung eines mit der Marke identischen oder ähnlichen Zeichens die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt (EuGH GRUR 2005, 153 Tz. 83 - Anheuser Busch; GRUR 2005, 509 Tz. 43 - Gillette). Davon kann vorliegend aber nicht ausgegangen werden.

33 Das Berufungsgericht hat - im Zusammenhang mit der Prüfung der wettbewerbsrechtlichen Ansprüche - angenommen, eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung des Aktienindex DAX durch die Klägerin scheide aus, weil der Erfolg der auf den DAX bezogenen Wertpapiere nicht vom Vertrauen in die Qualität des Index abhänge. Eine Übertragung des Rufs des Aktienindex DAX

auf Finanzprodukte, die den DAX als Bezugswert aufwiesen, finde allenfalls in ganz geringem Umfang statt. Sie sei nicht unlauter, weil sich die Wertschätzung auf die im Aktienindex abgebildete Entwicklung der größten und umsatzstärksten inländischen Aktiengesellschaften beziehe, die von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und einer Vielzahl weiterer Faktoren wie der Bonität des emittierenden Schuldners, nicht aber von der Berechnung des Bezugsindex abhänge. Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung stand.

34 Entgegen der Rüge der Revision sind die Ausführungen des Berufungsgerichts nicht erfahrungswidrig. Die Revision zeigt nicht auf, dass - anders als vom Berufungsgericht angenommen - der Aktienindex DAX als Bezugswert und nicht die in ihm abgebildeten Aktien der wichtigsten deutschen Aktiengesellschaften und ihre Wertentwicklung sowie die Bedingungen des emittierten Wertpapiers und die Bonität des Emittenten die Wertschätzung der Finanzprodukte in erster Linie bestimmen. Allerdings hat das Berufungsgericht nicht ausgeschlossen, dass in einem geringen Umfang eine Übertragung der Wertschätzung, die dem Aktienindex DAX entgegengebracht wird, bei der Verwendung als Bezugswert der Finanzprodukte der Klägerin stattfindet. Es ist jedoch zu Recht davon ausgegangen, dass diese Rufübertragung nicht unlauter ist. Der Aktienindex DAX wird von der Beklagten selbst veröffentlicht. Macht die Beklagte den Wert des Aktienindex allgemein zugänglich, muss sie auch hinnehmen, dass der Index zur Grundlage der Wertermittlung von Optionsscheinen gemacht wird.

35 (4) Im Hinblick auf die berechtigten Interessen des Markeninhabers muss die Bezugnahme auf die Marke DAX sich auf das Maß beschränken, das zur Benutzung des Bezugswerts erforderlich ist. Dieses Maß ist im Streitfall nicht überschritten. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die Bezugnahme auf den Aktienindex DAX in der streitgegenständlichen Form sachlich und informa-

tiv ist, ohne dabei den Eindruck zu erwecken, das Wertpapier werde von der Beklagten emittiert oder es bestünden Handelsbeziehungen zwischen den Parteien.

36 Dem steht - anders als die Revision meint - nicht entgegen, dass die Klägerin die Vorteile der Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Aktienindizes einschließlich des Aktienindex DAX gegenüber aktiv gemanagten Fonds in einer Informationsbroschüre hervorhebt.

37 b) Ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch der Beklagten lässt sich auch nicht auf den Schutz einer bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG stützen. In diesem Zusammenhang kann zugunsten der Beklagten unterstellt werden, dass die in Rede stehenden Marken die Voraussetzungen einer bekannten Marke erfüllen. Die Verwendung der angegriffenen Zeichen erfolgt jedoch nicht ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Insoweit gelten dieselben Erwägungen, die der Annahme eines Verstoßes gegen die guten Sitten i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen (vgl. BGH, Urt. v. 14.1.1999 - I ZR 149/96, GRUR 1999, 992, 994 = WRP 1999, 931 - BIG PACK; BGHZ 147, 56, 67 - Tagesschau; BGH GRUR 2008, 798 Tz. 26 - POST I).

38 c) Der Beklagten steht der begehrte Unterlassungsanspruch auch nicht aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz gemäß § 8 Abs. 1, §§ 3, 4 Nr. 9 lit. b UWG zu.

39 aa) Nach der Verkündung des Berufungsurteils ist das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 3. Juli 2004 durch das am 30. Dezember 2008 in Kraft getretene Erste Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2949) novelliert worden. Die

Vorschrift des § 4 Nr. 9 UWG über den ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz ist allerdings unverändert geblieben. Im Streitfall ergeben sich keine Gesichtspunkte, die eine Differenzierung nach neuem und altem Recht erforderlich machen.

40 bb) Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz sind im vorliegenden Fall nicht durch die Vorschriften des Markenrechts ausgeschlossen. Im Anwendungsbereich der Bestimmungen des Markengesetzes ist allerdings für einen lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutz nach § 4 Nr. 9 UWG grundsätzlich kein Raum (st. Rspr.; BGH, Urt. v. 3.11.2005 - I ZR 29/03, GRUR 2006, 329 Tz. 36 = WRP 2006, 470 - Gewinnfahrzeug mit Fremdemblem). Als Gegenstand des Schutzes kommen vorliegend der Name DAX, der Aktienindex DAX als konkretes Leistungsergebnis und die Dienstleistung in Betracht, die die Beklagte dadurch erbringt, dass sie den Aktienindex DAX zur Verfügung stellt. Im Streitfall begehrt die Beklagte, soweit sie ihre Ansprüche auf die Grundsätze des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes stützt, keinen Schutz für eine Kennzeichnung, sondern für den Aktienindex DAX als konkretes Leistungsergebnis. Zur Begründung hat die Beklagte geltend gemacht, die Klägerin handele unlauter, indem sie den Aktienindex DAX, der über wettbewerbliche Eigenart verfüge, dadurch unmittelbar übernehme, dass sie den Index als Bezugswert in ihre Finanzprodukte integriere und dadurch seinen Ruf ausnutze. Dieses Begehren fällt nicht in den Schutzbereich des Markenrechts (vgl. BGH, Urt. v. 21.9.2006 - I ZR 270/03, GRUR 2007, 339 Tz. 23 = WRP 2007, 313 - Stufenleitern; Urt. v. 30.4.2008 - I ZR 123/05, GRUR 2008, 793 Tz. 26 = WRP 2008, 1196 - Rillenkoffer).

41 cc) Das Berufungsgericht hat im Ergebnis offengelassen, ob zwischen den Parteien ein konkretes Wettbewerbsverhältnis besteht und ob der Aktienindex DAX über wettbewerbliche Eigenart verfügt. Für das Revisionsverfahren ist

daher zugunsten der Beklagten vom Vorliegen dieser Voraussetzungen auszugehen.

42 Das Berufungsgericht hat eine Nachahmung der Dienstleistung der Beklagten durch die Aufnahme des DAX als Bezugswert in die Finanzprodukte der Klägerin verneint. Es hat hierzu ausgeführt, der vorliegende Fall sei vergleichbar mit der Vermarktung eines Originalprodukts oder dem Setzen eines Hyperlinks, der den Zugriff auf Informationen ermögliche, die ein anderer Diensteanbieter im Internet öffentlich zugänglich gemacht habe. Diese Ausführungen halten den Angriffen der Revision stand.

43 Von einer Nachahmung ist nicht auszugehen, wenn die Leistung des Dritten nicht vermarktet, sondern eine eigene Leistung angeboten wird (vgl. BGHZ 156, 1, 18 - Paperboy). Die Leistung der Beklagten, die darin besteht, den Aktienindex zu ermitteln und den interessierten Kreisen zur Verfügung zu stellen, übernimmt die Klägerin nicht. Sie gibt nicht unter Nutzung von Ergebnissen, die die Beklagte ermittelt hat, einen eigenen Aktienindex heraus; sie bietet vielmehr eigene Finanzprodukte an, die sich mit den Dienstleistungen der Beklagten und dem von ihr geschaffenen Leistungsergebnis nicht vergleichen lassen.

44 dd) Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz sind aber auch deswegen ausgeschlossen, weil die Klägerin die Wertschätzung des Aktienindex DAX nicht i.S. von § 4 Nr. 9 lit. b UWG unangemessen ausnutzt. Insoweit gelten die Erwägungen entsprechend, die der Annahme eines Verstoßes gegen die guten Sitten i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen (siehe oben unter II 1 a bb).

45 Ist danach eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung des allgemein zugänglichen Aktienindex DAX durch Übernahme als Bezugswert zu verneinen, scheidet auch eine unlautere geschäftliche Handlung i.S. von § 3 UWG wegen gezielter Behinderung der Beklagten nach § 4 Nr. 10 UWG oder durch unmittelbaren Rückgriff auf die Generalklausel des § 3 UWG unter dem Gesichtspunkt der Rufausbeutung aus.

46 d) Die Beklagte hat den begehrten Unterlassungsanspruch erstmals in der Revisionsinstanz auf die Verletzung urheberrechtlicher Verbotsansprüche gestützt. Damit kann sie nicht mehr gehört werden. Dies folgt allerdings nicht daraus, dass bei einer Unterlassungsklage jedes Schutzrecht, auf das der Kläger seine Klage stützt, einen eigenen Streitgegenstand darstellt und in der Revisionsinstanz kein neuer Streitgegenstand in den Prozess eingeführt werden kann (vgl. BGH, Urt. v. 7.12.2000 - I ZR 146/98, GRUR 2001, 755, 756 f. = WRP 2001, 804 - Telefonkarte; Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Tz. 60 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit). Vorliegend handelt es sich um eine negative Feststellungsklage. Deren Streitgegenstand ist das Rechtsverhältnis, dessen Nichtbestehen festgestellt werden soll (BGH, Urt. v. 16.9.2008 - VI ZR 244/07, GRUR 2009, 83 Tz. 12 = WRP 2009, 71). Diesen Streitgegenstand bestimmt die Klägerin.

47 Die Beklagte kann den begehrten Unterlassungsanspruch gleichwohl nicht mehr auf die Verletzung eines Urheberrechts an dem Aktienindex DAX stützen. In den Vorinstanzen hat die Beklagte den Unterlassungsanspruch nur aus Marken- und Wettbewerbsrecht hergeleitet. Zum Bestehen eines Urheberrechts und dazu, dass der Beklagten stillschweigend von ihren Mitarbeitern urheberrechtliche Nutzungsrechte eingeräumt worden sind, fehlte jeglicher Tatsachenvortrag. Er ergibt sich entgegen der Ansicht der Revision auch nicht aus

dem Vortrag zur wettbewerblichen Eigenart des Aktienindex DAX. In der Revisionsinstanz kann die Beklagte diesen Tatsachenvortrag nicht mehr nachholen.

48 Das Berufungsgericht war entgegen der Ansicht der Revision auch nicht gehalten, die Beklagte durch einen Hinweis nach § 139 ZPO zu veranlassen, ihren Anspruch auf eine Verletzung ihres Urheberrechts zu stützten. Es war vielmehr Sache der Beklagten, in den Tatsacheninstanzen klarzustellen, auf welche Schutzrechte sie ihren Unterlassungsanspruch stützt. Es ist nicht Aufgabe des Gerichts, eine Partei zur Geltendmachung eines Schutzrechts zu veranlassen, das im bisherigen Vorbringen nicht einmal angedeutet ist (vgl. BGH, Urt. v. 27.6.2002 - I ZR 103/00, GRUR 2003, 436, 439 = WRP 2003, 384 - Feldenkrais; Urt. v. 24.5.2007 - I ZR 42/04, GRUR 2007, 691 Tz. 18 = WRP 2007, 996 - Staatsgeschenk).

49 2. Widerklageantrag 2 a und darauf bezogene Annexanträge 3 und 4 (DivDAX)

50 a) Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass der Beklagten gegen die Klägerin weder aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 und 6 MarkenG noch aus § 8 Abs. 1, §§ 9, 3, 4 Nr. 9 lit. b UWG, § 242 BGB ein Unterlassungs-, Schadensersatz- oder Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch im Hinblick auf das Angebot von Wertpapieren zusteht, die Zahlungsansprüche direkt oder indirekt in Abhängigkeit von dem jeweiligen Stand des von der Beklagten unter der Bezeichnung DivDAX berechneten und verteilten Aktienindex verbriefen (Widerklageantrag 2 a und darauf bezogene Widerklageanträge 3 und 4). Insoweit gelten die vorstehenden Erwägungen (siehe oben unter II 1) entsprechend.

51 b) Auf urheberrechtliche Ansprüche kann die Beklagte ihr Begehren nicht stützen, weil es sich insoweit um einen neuen Streitgegenstand handelt, den

die Beklagte nicht erstmals in der Revisionsinstanz in den Rechtsstreit einführen kann (siehe oben unter II 1 d).

52 III. Anschlussrevision der Klägerin

53 1. Widerklageantrag 2 b und darauf bezogene Annexanträge 3 und 4 (Unlimited DivDAX® Indexzertifikat)

54 a) Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass der Beklagten aus ihrer Marke DivDAX der geltend gemachte Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG gegen die Klägerin zusteht, es zu unterlassen, Wertpapiere mit "Unlimited DivDAX® Indexzertifikat" zu bezeichnen.

55 aa) Ein Anspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt eine markenmäßige Benutzung der geschützten Bezeichnung voraus. Die Bezeichnung muss im Rahmen des Produkt- und Leistungsabsatzes auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dienen (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Tz. 51 ff. = WRP 2002, 1415 - Arsenal Football Club; BGHZ 153, 131, 138 - Abschlussstück; 164, 139, 145 - Dentale Abformmasse; BGH, Beschl. v. 22.1.2009 - I ZR 125/07, GRUR 2009, 498 Tz. 11 = WRP 2009, 451 - Bananabay). Diese Voraussetzungen sind erfüllt, wenn eine Marke im Rahmen einer Produktbezeichnung benutzt wird, weil hierdurch eine Beeinträchtigung der Funktion der Marke eintritt, gegen die der Markeninhaber geschützt ist (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 14 Rdn. 91; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 14 MarkenG Rdn. 108 f.).

56 Zu Recht hat das Berufungsgericht danach eine markenmäßige Benutzung des Zeichens DivDAX® durch die Klägerin darin gesehen, dass sie ihr ei-

genes Wertpapier in einem Verkaufsprospekt mit "Unlimited DivDAX® Indexzertifikat" bezeichnet hat.

57 Entgegen der Ansicht der Anschlussrevision ist es nicht erforderlich, dass das Wertpapier (zusätzlich) unter der Produktbezeichnung emittiert wird. Der für die markenmäßige Benutzung entscheidende Eindruck des Verkehrs, mit dem fremden Zeichen werde das eigene Produktangebot bezeichnet, entsteht auch bei dem Angebot des Wertpapiers in einem Verkaufsprospekt. Das Berufungsgericht hat angenommen, dass sich für das Verkehrsverständnis insoweit kein Unterschied ergibt. Diese Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler erkennen.

58 Die Anschlussrevision macht in diesem Zusammenhang ohne Erfolg geltend, der in dem Verkaufsprospekt enthaltene Hinweis, die Beklagte sei Inhaberin der Marke DivDAX, stehe der Annahme der Verwendung der Marke als Produktbezeichnung entgegen. Die Produktbezeichnung dient der Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen anderer Unternehmen und ruft Herkunftsvorstellungen hervor. Zutreffend hat das Berufungsgericht deshalb darauf abgestellt, dass im Streitfall die Gefahr besteht, der Verkehr werde von einer gemeinsamen Verantwortung der Parteien für die Emission des derart bezeichneten Wertpapiers ausgehen.

59 bb) Zwischen der Klagemarke DivDAX der Beklagten und der angegriffenen Bezeichnung "Unlimited DivDAX® Indexzertifikat" besteht Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

60 Zur Frage der Verwechslungsgefahr hat sich das Berufungsgericht den Ausführungen des Landgerichts angeschlossen. Dieses ist davon ausgegangen, dass die Marke der Beklagten über zumindest durchschnittliche Kenn-

zeichnungskraft verfügt und die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen identisch sind, weil das Emittieren von indexbezogenen Wertpapieren zu den durch die Marke geschützten Dienstleistungen einer Bank gehört. Zeichenähnlichkeit besteht wegen der Übereinstimmung der Marke mit dem prägenden Bestandteil DivDAX® der angegriffenen Bezeichnung der Klägerin. Diese Ausführungen halten rechtlicher Nachprüfung stand.

61 Ohne Erfolg macht die Anschlussrevision geltend, das Berufungsgericht habe keine Feststellungen zur Frage der Verwechslungsgefahr getroffen. Die ergänzende Verweisung des Berufungsgerichts auf die Ausführungen des Landgerichts bezieht sich, anders als die Anschlussrevision meint, auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr und nicht auf die Schutzschranke des § 23 MarkenG, zu der das landgerichtliche Urteil keine Ausführungen enthält.

62 cc) Die Benutzung des Zeichens DivDAX® als Bestandteil der angegriffenen Gesamtbezeichnung der Klägerin verstößt auch gegen die guten Sitten i.S. des § 23 Nr. 2 MarkenG. Die Klägerin handelt den berechtigten Interessen der Beklagten als Markeninhaberin in unlauterer Weise zuwider, wenn sie das markenrechtlich geschützte Zeichen als Herkunftsbezeichnung ihres Wertpapiers verwendet.

63 dd) Entgegen der Ansicht der Anschlussrevision ist auch die Wiederholungsgefahr nicht entfallen.

64 Eine - auch nur einmalige - Kennzeichenverletzung begründet die tatsächliche Vermutung für das Vorliegen einer Wiederholungsgefahr, die grundsätzlich nur durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung oder einen rechtskräftigen Unterlassungstitel ausgeräumt wird (st. Rspr.; BGH, Urt. v. 31.7.2008 - I ZR 21/06, GRUR 2008, 1108 Tz. 23 = WRP 2008, 1537

- Haus & Grund III). Weder das bloße Versprechen, die angegriffene Handlung nicht erneut zu begehen, noch die Aufgabe der Betätigung, in deren Rahmen die Verletzung erfolgt ist, genügen, um die tatsächliche Vermutung zu widerlegen (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 14.10.1999 - I ZR 90/97, GRUR 2000, 605, 608 = WRP 2000, 525 - comtes/ComTel). Danach reicht die einfache Erklärung der Klägerin, sie werde die beanstandete Handlung nicht wiederholen, nicht aus, um die Wiederholungsgefahr auszuräumen.

65 b) Die Ansprüche auf Schadensersatz und Auskunft sowie Rechnungslegung folgen aus § 14 Abs. 6, § 19 Abs. 1 MarkenG, § 242 BGB.

66 2. Widerklageantrag 1 (Lizenzgebühren)

67 Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass der Beklagten gegen die Klägerin der Anspruch auf Zahlung von 944.239,95 € und 128.760 € nebst Zinsen aus dem Lizenzvertrag für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Oktober 2005 zusteht.

68 a) Der Wirksamkeit des Lizenzvertrags steht nicht entgegen, dass die beschreibende Bezugnahme auf den DAX-Index in der Form, die Gegenstand der Feststellungsklage ist, keiner Lizenzierung bedarf. Die Klägerin hat selbst geltend gemacht, dass es aus ihrer Sicht bei Vertragsschluss ungewiss war, ob sie für die beabsichtigte Verwendung der Bezeichnung DAX eine Lizenzierung der Beklagten benötigte. Schließt sie trotz oder gerade wegen der unklaren Rechtslage einen Lizenzvertrag ab, ist dieser Vertrag auch dann wirksam, wenn sich nachträglich herausstellt, dass es einer Lizenz gar nicht bedurft hätte. Im Übrigen ergibt sich aus dem Lizenzvertrag auch eine Berechtigung der Klägerin zur Nutzung der lizenzierten Marken, die über eine beschreibende Bezugnahme hinausgeht.

69 b) Die Anschlussrevision kann sich nicht mit Erfolg auf eine Störung der Geschäftsgrundlage berufen (§ 313 Abs. 1 BGB).

70 Auf den vor dem 1. Januar 2002 abgeschlossenen Lizenzvertrag, bei dem es sich um ein Dauerschuldverhältnis handelt, ist nach Art. 229 § 5 Satz 2 EGBGB seit dem 1. Januar 2003 § 313 BGB anwendbar. Danach kann eine Vertragsanpassung verlangt werden, wenn sich die Umstände, die Grundlage des Vertrags geworden sind, nach Vertragsabschluss schwerwiegend verändert haben, die Parteien deshalb den Vertrag nicht oder mit einem anderen Inhalt geschlossen hätten und das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zumutbar ist. Diese Voraussetzungen liegen im Streitfall nicht vor.

71 Zu Recht hat das Berufungsgericht eine schwerwiegende Änderung der Umstände verneint, die die Grundlage des Lizenzvertrags bildeten. Grundsätzlich trägt jede Partei ihre aus dem Vertrag ersichtlichen Risiken selbst (vgl. BGHZ 129, 236, 253). Darüber hinaus kann derjenige, der die entscheidende Änderung der Verhältnisse selbst bewirkt hat, aufgrund dieser Änderung keine Rechte herleiten (vgl. BGHZ 129, 297, 310 m.w.N.). Hat die Klägerin sich vertraglich verpflichtet, neben einer Pauschale Einzellizenzgebühren für jedes von ihr emittierte Wertpapier zu zahlen, kann die von ihr in vermehrtem Maße durchgeführte Ausgabe von Wertpapieren grundsätzlich keine schwerwiegende Veränderung der Vertragsgrundlage zu ihren Lasten bedeuten. Der gestiegenen Lizenzvergütung standen die gesteigerte Nutzung der Lizenz und die in diesem Zusammenhang bestehende Chance auf einen entsprechenden Gewinn gegenüber.

72 Die Klägerin hat auch nicht dargelegt, dass ihr ein Festhalten am Vertrag im Hinblick auf die Ausgabe von Wertpapieren mit kürzerer Laufzeit nicht zumutbar wäre, weil dies zu einem untragbaren, mit Recht und Gerechtigkeit nicht

mehr zu vereinbarenden Ergebnis führen würde. Die Prüfung dieser Voraussetzung erfordert eine umfassende Interessenabwägung unter Würdigung aller Umstände, insbesondere auch der Vorteile, die der betroffenen Partei neben den Nachteilen aus der eingetretenen Veränderung erwachsen sind (vgl. BGHZ 127, 212, 218). Zur Begründung der Unzumutbarkeit genügt daher nicht die Darlegung der Steigerung der Lizenzgebühren. Entscheidend ist das Verhältnis zwischen der Höhe der Lizenzgebühren und den Vorteilen der Klägerin aus dem Lizenzvertrag, das heißt dem mit den lizenzierten Produkten erwirtschafteten Gewinn. Hierzu hat die Klägerin nichts dargelegt und auch nicht geltend gemacht, dass sich das Verhältnis von Lizenzgebührenaufkommen und Gewinn zu ihren Ungunsten entwickelt hat.

73 c) Die Geltendmachung eines 350.000 € übersteigenden Lizenzentgelts stellt keinen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung der Beklagten i.S. der §§ 19, 20 GWB dar. Die Beklagte hat im Jahr 2005 allen Lizenzkunden rückwirkend mit Wirkung zum 1. Januar 2005 den Abschluss eines neuen Standardlizenzvertrags mit einem jährlichen Höchstentgelt von 350.000 € und einer dreijährigen Laufzeit angeboten. Dazu gehörte auch die Klägerin. Sie hat es aber vorgezogen, im Hinblick auf ihre im vorliegenden Rechtsstreit vertretene Rechtsauffassung keinen neuen Lizenzvertrag mit der Beklagten abzuschließen. Allerdings hat sie auch nicht von ihrer Kündigungsmöglichkeit mit einer Kündigungsfrist von 90 Tagen zum Ende des Kalendermonats Gebrauch gemacht. Dem Verlangen der Beklagten nach Vertragserfüllung stehen danach auch keine kartellrechtlichen Bedenken entgegen.

74 IV. Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm Pokrant Büscher

Schaffert Koch

Vorinstanzen:
LG Frankfurt a.M., Entscheidung vom 26.07.2006 - 2/6 O 452/05 -
OLG Frankfurt a.M., Entscheidung vom 13.02.2007 - 11 U 40/06 (Kart) -