



OBERLANDESGERICHT MÜNCHEN

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Aktenzeichen: 29 U 5193/05

Entscheidung vom 6. April 2006

In dem Rechtsstreit

...

gegen

...

hat der 29. Zivilsenat des Oberlandesgerichts München durch ... aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 06.04.2006

für Recht erkannt:

1. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Landgerichts München I vom 31.08.2005 teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst:

I. Es wird festgestellt, dass der Beklagten gegen die Klägerin ein Unterlassungsanspruch dahingehend, dass die Klägerin die Verwendung der nachfolgend wiedergegebenen BMW-Bildmarke im Geschäftsverkehr generell zu unterlassen hat, nicht zusteht:

...

Die vorstehende Feststellung umfasst nicht Ansprüche der Beklagten gegen die Klägerin, die dahin gehen, dass die Klägerin es zu unterlassen hat, im geschäftlichen Verkehr

a) für den Geschäftsbetrieb unter Verwendung der vorstehend genannten Marke wie nachstehend wiedergegeben zu werben

...

und/oder

b) mit Anzeigen zu werben, die die genannte Marke enthalten wie nachstehend wiedergegeben.

...

II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

III. Von den Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens haben die Klägerin $\frac{1}{4}$ und die Beklagte $\frac{3}{4}$ zu tragen.

1. 1. Im Übrigen wird die Berufung der Beklagten zurückgewiesen.

2. 2. Von den Kosten des Berufungsverfahrens haben die Klägerin $\frac{1}{4}$ und die Beklagte $\frac{3}{4}$ zu tragen.

3. 3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Jede Partei kann die Vollstreckung abwenden durch Sicherheitsleistung in Höhe von 115 % des vollstreckbaren Betrags, wenn nicht die Gegenpartei vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 115 % des zu vollstreckenden Betrags leistet.

Gründe:

I.

Die Klägerin, eine GmbH, begehrt gegenüber der beklagten BMW AG die Feststellung, dass der Beklagten gegen die Klägerin ein Unterlassungsanspruch dahingehend, dass die Klägerin die Verwendung einer Bildmarke der Beklagten im Geschäftsverkehr generell zu unterlassen hat, nicht zusteht.

Die Klägerin war bis zum 30.09.2003 aufgrund eines entsprechenden Vertragsverhältnisses mit der Beklagten BMW-Vertragshändler. Die Beklagte ist u.a. Inhaberin der nachfolgend wiedergegebenen deutschen Wort-/Bildmarke Nr. 39644028 ?BMW? mit der Priorität vom 11.10.1996, die u.a. für Fahrzeuge und deren Teile eingetragen ist (vgl. Anlage B 3):

...

Nach Beendigung des Vertragshändlerverhältnisses ? diesbezüglich ist anderweitig ein Rechtsstreit zwischen den Parteien anhängig ? haben die Parteien am 30.10./18.11.2003 einen BMW Service Vertrag mit einer Laufzeit von fünf Jahren ab 01.10.2003 geschlossen (Anlage K 1; im Folgenden: BMW Service Vertrag). Bei diesem Vertrag handelt es sich um einen von der Beklagten gestellten Formularvertrag. Dieser Vertrag, in dem die Klägerin durchgängig als Service Werkstatt bezeichnet wird, enthält u.a. folgende Bestimmungen:

?8.3 Markenbenutzung

Die Service Werkstatt ist zur Ausübung ihrer Tätigkeit nach diesem Vertrag grundsätzlich berechtigt und verpflichtet, die in der Markenliste aufgeführte BMW Wortmarke ohne irgendwelche Zusätze oder Änderungen zu verwenden.

Eine Verwendung der BMW Bildmarke ist der Service Werkstatt nicht gestattet.

Die BMW Marken dürfen jedoch nicht für oder in Zusammenhang mit Waren oder Warengruppen verwendet werden, die nicht Original BMW Teile sind, es sei denn, dass BMW ausdrücklich oder schriftlich zugestimmt hat.

...

8.5 Corporate Identity

Die Service Werkstatt ist verpflichtet, in ihrer Werbung, ihren Geschäftspapieren sowie generell bei der Verwendung der BMW Marken die von BMW jeweils herausgegebenen Identifikations-Richtlinien und die BMW Standards zu beachten.?

Die Klägerin verkauft außerdem BMW-Gebrauchtfahrzeuge.

Mit Schreiben vom 25.11.2004 (Anlage K 2) teilte die Beklagte der Klägerin u.a. Folgendes mit:

„aufgrund der Beendigung des BMW Händlervertrages mit Ihnen zum 30.09.2003 sind Sie gemäß Ziffer 12.6 des BMW Händlervertrages verpflichtet, unverzüglich alle BMW Werbeeinrichtungen zu entfernen und sich jeder Art der Verwendung von BMW Zeichen zu enthalten.“

Wie wir feststellen mussten, verwenden Sie nach wie vor unsere markenrechtlich geschützte BMW Bildmarke auf Schildern an der Außenfassade Ihres Betriebsgebäudes und bezeichnen sich als den „anderen BMW-Händler“.

...

Wir haben Sie daher aufzufordern, die Verwendung der BMW Bildmarke sowie die Bezeichnung als „BMW Händler“ unverzüglich einzustellen, wobei wir davon ausgehen, dass Sie Ihren vertraglichen Verpflichtungen nachkommen, auch ohne dass wir auf Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung bestehen oder unsere Ansprüche gerichtlich weiterverfolgen müssen?.

In einem an die anwaltlichen Vertreter der Klägerin gerichteten Schreiben teilte die Beklagte mit Schreiben vom 26.01.2005 (Anlage K 5) u.a. Folgendes mit:

„wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 23.12.2004, indem Sie für Ihre Mandantin bestätigen, dass diese die Verwendung der BMW Bildmarke unter der auflösenden Bedingung einer rechtskräftigen Klärung der Rechtslage unterlassen wird.“

Ungeachtet dieser Erklärung wurde, wie Sie aus der beigefügten Kopie ersehen können, im „Markt“ (G./B.) von Ihrer Mandantin am 08.01.2005 einer Anzeige unter Verwendung der BMW-Bildmarke geschaltet.

Wir möchten Sie bitten, uns bis zum 04.02.2005 zu bestätigen, dass Ihre Mandantin die BMW Bildmarke zukünftig nicht mehr verwenden wird. Sollte eine entsprechende Bestätigung nicht abgegeben werden oder zukünftig nochmals gegen unsere Markenrechte verstoßen werden, sehen wir uns leider gezwungen, Ihre Mandantin zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung aufzufordern?.

Mit weiterem, an die anwaltlichen Vertreter der Klägerin gerichteten Schreiben vom 08.02.2005 (Anlage K 3) teilte die Beklagte u.a. Folgendes mit:

„mit Schreiben vom 26.01.2005 haben wir Ihnen mitgeteilt, dass das AH R. [die Klägerin] ungeachtet der Unterlassungserklärung, die Sie im Namen Ihrer Mandantin abgegeben haben, eine Anzeige unter Verwendung der BMW Bildmarke geschaltet hat.“

Wir haben Sie deshalb aufgefordert, bis zum 04.02.2005 für Ihre Mandantin zu bestätigen, dass diese die BMW Bildmarke zukünftig nicht mehr verwenden wird. Bisher ist eine solche Bestätigung bei uns nicht eingegangen. Wir geben Ihnen bis zum 16.02.2005 Gelegenheit, diese Erklärung nachzureichen. Anderenfalls werden wir Ihre Mandantin auffordern, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben, und im Falle einer Weigerung, eine solche Erklärung abzugeben, in der Folge gerichtliche Schritte gegen diese einleiten. Die Beendigung des Servicevertrages behalten wir uns selbstverständlich vor?.

Die Klageschrift im vorliegenden Verfahren datiert vom 08.04.2005; sie ist beim Landgericht am 12.04.2005 eingegangen.

Mit Schreiben vom 28.04.2005 mahnte die Beklagte die Klägerin wegen Markenverletzung und unlauteren Wettbewerbs ab (Anlage K 7, nach Bl. 14). In diesem Schreiben heißt es u.a.:

„Im Markt vom 02.04.2005 (s. Anlage) bewerben Sie Ihren Betrieb mit der BMW Bildmarke, obwohl sich Rechtsanwalt Dr. G. mit Schreiben vom 23.12.2004 sowie vom 10.02.2005 zugesagt hat [sic], dass eine weitere Verwendung der Bildmarke unterbleiben wird.“

Wie Ihnen bekannt sein dürfte, steht allein dem Markeninhaber das Recht zu, die Nutzung seiner Marke Dritten gegenüber zu gestatten. Eine derartige Genehmigung wurde Ihnen nicht erteilt. Sie verstoßen damit gegen die §§ 14, 15 MarkenG.

Darüber hinaus entsteht für den unbefangenen Kunden der irreführende Eindruck, es handele sich bei Ihnen um einen autorisierten BMW Vertragshändler. Insoweit verstoßen Sie gegen die §§ 3, 5 UWG.

Wir dürfen Sie aufgrund der wiederholten Verstöße gegen unsere Markenrechte bitten, die beigefügte strafbewehrte Unterlassungserklärung bis zum

06.05.2005 (hier eingehend)

unterschrieben im Original zurückzusenden. Bei fruchtlosem Fristablauf wären wir gezwungen, gerichtliche Schritte zu ergreifen.

...

Darüber hinaus behalten wir uns vor, bei nachhaltiger Weigerung, die Bildmarken zu entfernen, Ihren Servicevertrag außerordentlich zu kündigen?.

Diesem Schreiben war eine von der Beklagten vorformulierte Erklärung (Anlage BB 1, nach Bl. 119) beigefügt, die folgenden Wortlaut hat:

„Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns hiermit, es bei Meidung einer Vertragsstrafe von 5.100,-- € für jeden Fall der Zuwiderhandlung und unter Verzicht auf die Einrede des Fortsetzungszusammenhangs ab sofort zu unterlassen, die BMW Bildmarke (Emblem) in identischer oder abgewandelter Form im Geschäftsverkehr auf Betriebskennzeichnungen, Rechnungen, Geschäftspapieren, Stempeln, Katalogen, Anzeigen, Werbeproschüren zu verwenden bzw. damit zu werben?.“

Die Klägerin hat die genannte Erklärung nicht abgegeben.

Im hiesigen Verfahren hat die Klägerin in erster Instanz beantragt:

Es wird festgestellt, dass der Beklagten gegen die Klägerin ein Unterlassungsanspruch dahingehend, dass die Klägerin die Verwendung der nachfolgend wiedergegebenen BMW-Bildmarke im Geschäftsverkehr generell zu unterlassen hat, nicht zusteht:

...

Die Beklagte hat in erster Instanz Klageabweisung beantragt.

Im Termin vom 31.08.2005 vor dem Landgericht hat die Beklagte folgende Widerklage erhoben:

?Auf Widerklage der Beklagten hin wird die Klägerin verurteilt, es bei Meidung [näher bezeichneter Ordnungsmittel] künftig zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr

a) für den Geschäftsbetrieb unter Verwendung der BMW Wort-/Bildmarke zu werben, wie in Anlage B 9 dargestellt;

und/oder

b) mit Anzeigen zu werben, die die BMW Wort-/Bildmarke enthalten, wie auf Seite 2 der Anlage K 5 dargestellt.

Das Landgericht hat die Widerklage mit Beschluss vom 31.08.2005 abgetrennt.

Mit Endurteil vom 31.08.2005 hat das Landgericht im vorliegenden Verfahren festgestellt, dass der Beklagten gegen die Klägerin ein Unterlassungsanspruch dahingehend, dass die Klägerin die Verwendung der nachfolgend wiedergegebenen BMW-Bildmarke im Geschäftsverkehr generell zu unterlassen hat, nicht zusteht:

...

Auf dieses Urteil und die darin getroffenen tatsächlichen Feststellungen wird Bezug genommen.

In dem abgetrennten Verfahren 1HK O 20006/05 betreffend die vorstehend genannte Widerklage hat das Landgericht München I am 28.10.2005 Anerkenntnisurteil mit folgenden Tenor erlassen:

Die Beklagte [= hiesige Klägerin] wird verurteilt, es bei Meidung [näher bezeichneter Ordnungsmittel] künftig zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr

a) für den Geschäftsbetrieb unter Verwendung der BMW Wort-/Bildmarke zu werben wie in Anlage B 9 dargestellt;

und/oder

b) mit Anzeigen zu werben, die die BMW Wort-/Bildmarke enthalten, wie auf Seite 2 der Anlage K 5 dargestellt.

Dieses Anerkenntnisurteil, auf das Bezug genommen wird, ist rechtskräftig.

Gegen das vorstehend genannte Urteil des Landgerichts vom 31.08.2005 richtet sich die Berufung der Beklagten. Diese ist der Ansicht, das Landgericht habe rechtsfehlerhaft die Zulässigkeit des klägerischen Antrags bejaht und anschließend im Rahmen der Begründetheitsprüfung materielles Markenrecht nicht richtig angewandt. Das Landgericht habe zunächst übersehen, dass mit der positiven Widerklage auf Unterlassung das Rechtsschutzbedürfnis für die abstrakte negative Feststellungsklage der Klägerin entfallen sei. Weiterhin habe das Landgericht verkannt, dass weder der Feststellungsantrag noch der Urteilstenor einen inhaltlich hinreichend bestimmten, endgültig Streit beilegenden und Rechtsklarheit schaffenden Inhalt besäßen (Verstoß gegen § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO). Schließlich habe das Landgericht §§ 23, 24 und § 30 MarkenG falsch angewendet, was auch zu einer Fehldeutung des § 307 BGB geführt habe.

Nachdem die beiden konkreten Verletzungstatbestände, die zum Gegenstand der abgetrennten Widerklage gemacht worden seien, rechtskräftig im Sinne der Beklagten verboten worden seien, dränge sich die Frage auf, welchen weiteren hypothetischen Sachverhalt der vom Landgericht ausgesprochene Urteilstenor regle. Aus den Urteilsgründen könne man zwar entnehmen, dass das Landgericht der Auffassung sei, dass es durchaus Situationen geben könne, in denen die Beklagte im Geschäftsverkehr die BMW-Bildmarke nutzen dürfe. Nur werde an keiner Stelle gesagt, wann dies der Fall sein solle und wann nicht. Schon aus den

Gestaltungsrichtlinien für das Kennzeichnungsverhalten der BMW Service Organisation (Anlage B 8) ließen sich Sachverhalte entnehmen, in denen auch Serviceunternehmen die Bildmarke nutzen dürften bzw. sogar nutzen sollten. Umgekehrt regelt der BMW Service Vertrag gemäß seiner Ziffer 1 nur den Auftritt der Service Werkstatt im Rahmen der vertragsgegenständlichen Geschäftsbereiche, insbesondere des Werkstattgeschäfts; weitergehende Regelungen für andere Geschäftsbereiche, beispielsweise den Gebrauchtfahrzeugvertrieb, enthalte der BMW Service Vertrag nicht. Das landgerichtliche Urteil habe mithin weder einen vollstreckbaren Inhalt noch beziehe es sich auf einen konkreten Lebenssachverhalt, über den die Parteien in Streit geraten seien. Soweit dies der Fall gewesen sei, habe die Widerklage die Rechtsklage erschöpfend geklärt.

Der Feststellungsantrag betreffe kein gegenwärtiges Rechtsverhältnis; der klägerische Antrag, dem das Landgericht stattgegeben habe, entspreche nicht den Anforderungen des § 253 ZPO. Der Klageantrag einer negativen Feststellungsklage müsse genauso eindeutig sein, wie der umgekehrte Fall der positiven Unterlassungsklage. Es liege auf der Hand, dass ein positiv formulierter Leistungsantrag ?die Beklagte wird verurteilt, es generell, d.h. meistens (aber nicht immer) zu unterlassen, die Marke XY im Geschäftsverkehr zu verwenden, von jedem erfahrenen Kennzeichenstreitgericht als völlig unzulässig verallgemeinernde nicht vollstreckbare Antragstellung beanstandet würde.

Das Landgericht sei der Auffassung, dass die Beklagte im BMW Service Vertrag der Klägerin zu Unrecht untersagt habe, die BMW-Bildmarke zu verwenden; das Landgericht habe dabei Zielsetzungen und Schranken des Gesetzgebers im Bereich des Lizenzrechts verkannt und die entsprechende Vertragsklausel des BMW Service Vertrags sodann falsch bewertet. Der BMW Service Vertrag eröffne der Service Werkstatt in seinem Kern die Möglichkeit, sich der Öffentlichkeit als Teil der BMW Service Organisation und damit als vom Hersteller autorisierter Dienstleister zu präsentieren. Das eröffnete Aufgabenfeld sei die Instandsetzung und Wartung von BMW-Automobilen und der Vertrieb von Original-BMW-Teilen. Da der Vertrieb von BMW-Neufahrzeugen gerade nicht dem Serviceunternehmen übertragen werde, handele es sich wesentlich um einen Franchise- und Markenlizenzvertrag im Dienstleistungsbereich. Aus dem Gesamtzusammenhang werde deutlich, dass die vertragliche Vorgabe, dass die Marke ?BMW Service? genutzt werden möge, für den Dienstleistungsbereich der Servicewerkstatt gelte. Es sei das legitime und ohne weiteres nachvollziehbare Motiv der Beklagten, durch unterschiedliche Markenauftritte für die Vertragshändlerorganisation einerseits (Verkauf von Neuwaren) und Servicewerkstätten (Erbringer von Dienstleistungen) andererseits zu erreichen, dass die angesprochene Verkehrskreise diese unterschiedlichen zwei Organisationen die nebeneinander bestünden, klar unterscheiden könnten. Allerdings dürften auch Unternehmen, die von der Beklagten als Servicebetriebe autorisiert seien, z.B. für die Werbung für Originalware die BMW-Bildmarke einsetzen. Das Landgericht habe verkannt, dass der Klägerin im Rahmen des Servicevertrags weitgehende Markennutzungsbefugnisse im Rahmen einer Markenlizenz eingeräumt worden seien und im Gegenzug der Lizenzgeber seine Lizenznehmer auch bezüglich der Markennutzung reglementieren dürfe.

Das Landgericht sei zu Unrecht ferner davon ausgegangen, dass die vorliegende Feststellungsklage begründet sein könnte, weil § 23 MarkenG eine etwaige Nutzung der BMW-Bildmarke durch die Klägerin rechtfertige. Hierbei übersehe das Landgericht, dass zwischen den Parteien wirksam ein Servicevertrag abgeschlossen worden sei und dieser ausdrückliche Kennzeichnungsregelungen im Hinblick auf die seitens der Klägerin zu erbringenden Dienstleistungen vorsehe. Die Möglichkeit der Verwendung der Warenmarke, nämlich der Bildmarke mittels § 23 MarkenG stehe der Klägerin als Servicevertragspartnerin nicht zu. Die Klägerin habe die Möglichkeit, die Öffentlichkeit mittels Verwendung der Marke ?BMW Service? auf die angebotene Dienstleistung sowie auf ihre Autorisierung als BMW Service Werkstatt hinzuweisen. Ihr stehe somit ein geeignetes, vertragliches Kennzeichnungsmittel zur Verfügung. Es bestehe folglich keinerlei Notwendigkeit, eine andere Marke als die Marke ?BMW Service? zur Kennzeichnung der Servicedienstleistung zu verwenden. Die Benutzung der Bildmarke sei für die intendierte Vermittlung der Information nicht notwendig (vgl. § 23 Nr. 3 a. E. MarkenG). Überdies verlange § 23 MarkenG, dass die konkrete Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstoße. Es liege auf der Hand, dass es im Rahmen der vertraglichen Treuepflichten gegen die guten Sitten verstoße, wenn der Vertragspartner der Beklagten, also die Klägerin, den erkennbaren Wunsch der Beklagten missachte, die Service Organisation mit der Marke ?BMW Service? zu kennzeichnen, sondern stattdessen eigenmächtig eine andere Marke aus dem

Markenportfolio der Beklagten für zweckdienlicher oder zielführender erkläre und schlicht diese nutze.

Das Landgericht versuche seine Entscheidung ferner unter Hinweis auf § 24 Abs. 1 MarkenG zu begründen. § 24 MarkenG schneide dem Inhaber der Marke das Recht ab, gegen eine Nutzung einer Marke für eine Ware vorzugehen, wenn er diese Ware selbst mit der Marke ausgestattet und in der EU in Verkehr gebracht habe. Um dieses Problem gehe es vorliegend nicht, soweit die Klägerin ihre Bereitschaft ankündige, Servicedienstleistungen erbringen zu wollen. Insofern finde ausschließlich § 23 MarkenG Anwendung. Eine Erschöpfung von Servicemarken habe der Gesetzgeber nicht vorgesehen. Die Verwendung der Bildmarke sei nach der aktuellen Markenpolitik der Beklagten für den Vertrieb der Originalware vorgesehen. Der Einsatz der Bildmarke im Rahmen der Außensignalisation eines BMW-Vertragspartners weise die angesprochenen Verkehrskreise darauf hin, dass es sich um einen autorisierten Vertriebshändler oder eine BMW-Niederlassung handele, die jeweils zum Vertrieb von Neufahrzeugen befugt seien. BMW-Servicebetriebe dürften folglich die Bildmarke als Kennzeichnungsmittel für den Servicebetrieb nicht einsetzen, weil sonst der Eindruck erweckt werden könne, dass es sich bei diesem Betrieb um einen solchen handele, der dem Vertriebsnetz der Beklagten angehöre.

Die Beklagte beantragt:

Das Urteil des Landgerichts München I, Az.: 1 HK O 7335/05, vom 31.08.2005 wird aufgehoben. Die Klage wird abgewiesen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung der Beklagten zurückzuweisen.

Hilfsweise beantragt die Klägerin,

die Berufung der Beklagten mit der Maßgabe zurückzuweisen, dass die in dem von der Beklagten angegriffenen Urteil des Landgerichts ausgesprochene Feststellung die im Anerkenntnisurteil behandelten Unterlassungsansprüche ausklammert.

Die Klägerin verteidigt das angefochtene Urteil.

Zutreffend habe das Landgericht festgestellt, dass die negative Feststellungsklage der Klägerin zulässig sei. Entgegen der Auffassung der Beklagten habe das Landgericht ferner zutreffend festgestellt, dass die von der Beklagten im Rahmen der mündlichen Verhandlung erhobene Widerklage nicht dazu geführt habe, dass das Feststellungsinteresse der Klägerin an der negativen Feststellungsklage entfallen sei. Die positive Widerklage habe keinesfalls das Feststellungsinteresse der Klägerin an der negativen Feststellungsklage absorbiert, weil sich die negative Feststellungsklage der Klägerin nicht im bloßen Spiegelbild der geltend gemachten Unterlassungsansprüche der Widerklage erschöpfe.

Rechtsfehlerfrei habe das Landgericht ferner entschieden, dass die konkrete Fassung des negativen Feststellungsantrags von einem entsprechenden Feststellungsinteresse der Klägerin gemäß § 256 Abs. 1 ZPO gedeckt gewesen sei. Nach ständiger Rechtsprechung könne ein wegen Verletzung immaterieller Schutzrechte Abgemahnter grundsätzlich gerichtlich feststellen lassen, dass die Abmahnung zu Unrecht erfolgt sei und dass die darin erhobenen Ansprüche nicht bestünden. Das erforderliche rechtliche Interesse an diesem prozessualen Vorgehen sei dem Abgemahnten schon dann zuzubilligen, wenn die Rechtsberühmung des Abmahnenden die wirtschaftlichen und rechtlichen Interessen des Abgemahnten berühre und an der Ernsthaftigkeit des Verlangens des Abmahnenden keine Zweifel bestehen könnten. Diese Voraussetzungen seien vorliegend erfüllt. Die Beklagte habe sich mehrfach eines generellen Unterlassungsanspruches gegenüber der Klägerin im Hinblick auf die Verwendung der BMW-Bildmarke berührt und gerichtliche Schritte angedroht, wenn gegen dieses generelle Verbot verstoßen werden würde; folglich habe ein berechtigtes Interesse der Klägerin im Sinne des § 256 Abs. 1 ZPO dahingehend bestanden, spiegelbildlich zur Berühmung durch die Beklagte feststellen zu lassen, dass dieser umfassende

Unterlassungsanspruch der Beklagten nicht bestehe; dieses Interesse bestehe weiterhin. Die Beklagte verkenne im Übrigen, dass es sich vorliegend um eine negative Feststellungsklage handle; dies bedeute, dass das von der Beklagten angefochtene Urteil ein Feststellungsurteil sei, dass hinsichtlich seines Feststellungstenors überhaupt nicht vollstreckbar sei. Schließlich sei auch nicht ersichtlich, dass die negative Feststellungsklage wegen Unbestimmtheit nach § 253 Abs. 2 ZPO hätte abgewiesen werden müssen.

Zutreffend habe das Landgericht festgestellt, dass der Beklagten der von ihr geltend gemachte umfassende Unterlassungsanspruch hinsichtlich der generellen Verwendung der BMW-Bildmarke nicht zustehe. Dies scheine im Übrigen inzwischen die Beklagte selbst so zu sehen. Sie führe wörtlich aus: „Es liegt auf der Hand, dass ein positiv formulierter Leistungsantrag die Beklagte wird verurteilt, es generell zu unterlassen, die Marke XY im Geschäftsverkehr zu verwenden, von jedem erfahrenen Kennzeichenstreitgericht als völlig unzulässig verallgemeinernde nicht vollstreckbare Antragstellung beanstandet würde.“ Diesen Ausführungen der Beklagten sei nichts hinzuzufügen; der von ihr außergerichtlich behauptete generelle Unterlassungsanspruch, dem mit der Androhung gerichtlicher Schritte sowie der Kündigungsdrohung Nachdruck verliehen worden sei, könne in der geltend gemachten umfassenden Form schlichtweg nicht bestehen.

Das Landgericht habe zu Recht eine Notwendigkeit der Benutzung der BMW-Bildmarke im Sinne des § 23 Nr. 3 MarkenG bejaht. Das Landgericht habe in dem angefochtenen Urteil auch vollkommen zu Recht die Voraussetzungen des § 24 MarkenG bejaht. Richtig sei zwar, dass § 24 Abs. 1 MarkenG eine Markennutzung nur hinsichtlich von Waren, nicht aber von Dienstleistungen regelt. Allerdings habe das Landgericht zu Recht festgestellt und dies sei der Beklagten auch bekannt -, dass die Klägerin eben nicht nur Service- und Instandsetzungsarbeiten an BMW-Fahrzeugen anbiete (also Dienstleistungen), sondern auch gebrauchte BMW-Fahrzeuge veräußere (also Waren). Schließlich habe das Landgericht auch zutreffend festgestellt, dass die Ziffer 8.3 des BMW Service Vertrags wegen Verstoßes gegen gesetzliche Bestimmungen und Wertungen nach § 307 BGB nichtig sei.

Ergänzend wird auf das Protokoll des Termins vom 06.04.2006 sowie auf die im Berufungsverfahren gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die zulässige Berufung der Beklagten ist nur teilweise begründet.

a) Die von der Klägerin erhobene negative Feststellungsklage ist nicht zulässig, soweit die Klägerin die Feststellung begehrt, dass der Beklagten keine Ansprüche gegen die Klägerin zustehen, die dahin gehen, dass die Klägerin es zu unterlassen hat, im geschäftlichen Verkehr

a) für den Geschäftsbetrieb unter Verwendung der eingangs wiedergegebenen BMW-Bildmarke wie in Anlage B 9 zu werben

und/oder

b) mit Anzeigen zu werben, die die genannte Marke enthalten wie in Anlage K 5, Seite 2 wiedergegeben.

Diese mit der im Termin vom 31.08.2005 erhobenen und dann abgetrennten Widerklage geltend gemachten Ansprüche der Beklagten gegen die Klägerin sind durch das Anerkenntnisurteil des Landgerichts München I vom 28.10.2005 (1HK O 20009/06 rechtskräftig) ausgeurteilt worden. Das Feststellungsinteresse (§ 256 Abs. 1 ZPO) für eine negative Feststellungsklage besteht nach Erhebung einer Leistungsklage umgekehrten Rubrums, soweit sich die Streitgegenstände decken, nicht mehr, wenn im Verfahren über die Leistungsklage eine rechtskräftige Sachentscheidung, wie das hier bei dem genannten Anerkenntnisurteil der Fall ist, ergangen ist (vgl. BGH NJW 2006, 515, 517 (Detektionseinrichtung I)). Der Umfang der Rechtskraft der Unterlassungsverurteilung durch das genannte Anerkenntnisurteil ist allerdings beschränkt durch den Streitgegenstand, über den entschieden worden ist. Dieser wird durch die konkreten Verletzungshandlungen

begrenzt, aus denen das Klagebegehren hergeleitet worden ist (vgl. BGH, Urteil vom 23.02.2006 ? I ZR 272/02, Rdn. 24 ff., 29, in juris dokumentiert - Markenparfümverkäufe), wobei aus einem Unterlassungsurteil allerdings regelmäßig auch wegen solcher Verstöße gegen das Unterlassungsgebot vollstreckt werden kann, die der Verbotsform im Kern entsprechen (vgl. BGH, Urteil vom 23.02.2006 ? I ZR 272/02, Rdn. 27, in juris dokumentiert ? Markenparfümverkäufe). Bei diesen konkreten Verletzungshandlungen, aus denen das Widerklagebegehren hergeleitet worden ist, handelt es sich um die Benutzung der BMW-Bildmarke auf einem Schild an der Außenfassade gemäß Anlage B 9 sowie um die Verwendung der BMW-Bildmarke in der Anzeige gemäß Anlage K 5, Seite 2 zusammen mit der Bezeichnung ?Autohaus R. GmbH?. Aus den vorstehenden Gründen hat die Klägerin mit dem im Termin vom 06.04.2006 gestellten Hauptantrag auf uneingeschränkte Zurückweisung der Berufung keinen Erfolg.

b) Im Übrigen ist das Feststellungsinteresse (§ 256 Abs. 1 ZPO) für die begehrte Feststellung, dass der Beklagten gegen die Klägerin ein Unterlassungsanspruch dahingehend, dass die Klägerin die Verwendung der eingangs wiedergegebenen BMW-Bildmarke im Geschäftsverkehr generell zu unterlassen hat, nach wie vor gegeben.

Derjenige, der wegen einer Wettbewerbsverletzung oder wegen Verletzung immaterieller Schutzrechte abgemahnt wird, kann grundsätzlich gerichtlich feststellen lassen, dass die Abmahnung zu Unrecht erfolgt ist und dass die darin erhobenen Ansprüche nicht bestehen. Das erforderliche rechtliche Interesse an diesem prozessualen Vorgehen ist dem Abgemahnten schon dann zuzubilligen, wenn die Rechtsberühmung des Abmahnenden die wirtschaftlichen und rechtlichen Interessen des Abgemahnten berührt und an der Ernsthaftigkeit des Verlangens des Abmahnenden keine Zweifel bestehen können (vgl. BGH NJW-RR 1995, 1379, 1380 ? FUNNY PAPER). Das Feststellungsinteresse für eine negative Feststellungsklage, mit der sich der mit einem umfassenden Verbot Abgemahnte zur Wehr setzt, bleibt teilweise erhalten, wenn der Abmahnende gegen den Abgemahnten eine Unterlassungsklage mit einem gegenüber dem umfassenden Verbotsverlangen eingeschränkten Antrag erhebt und daraufhin ein stattgebendes Unterlassungsurteil ergeht, das rechtskräftig wird (vgl. Graf Lambsdorff, Handbuch Wettbewerbsverfahrensrecht, Rdn. 42). Vergleichbar liegt der Fall hier; die Beklagte hat sich mit den außergerichtlichen Schreiben vom 25.11.2004 (Anlage K 2), vom 26.01.2005 (Anlage K 5), vom 08.02.2005 (Anlage K 3) und vom 28.04.2005 (Anlage K 7) sowie mit der dem Schreiben vom 28.04.2005 beigefügten vorformulierten Unterlassungserklärung (Anlage BB1) eines generellen, von konkreten Verletzungshandlungen abstrahierenden Unterlassungsanspruchs bezüglich der Verwendung der eingangs wiedergegebenen BMW-Bildmarke im Geschäftsverkehr berühmt. Aus der Sicht eines verständigen Empfängers sind diese Schreiben ? entgegen der Auffassung der Beklagten ? nicht dahin zu verstehen, dass sich die Beklagte nur derjenigen Unterlassungsansprüche berühmt hat, die mit dem Anerkenntnisurteil des Landgerichts München I vom 28.10.2005 ? 1HK O 20009/06 rechtskräftig ausgeurteilt worden sind. Zwar trifft es zu, dass Anlass für die genannten Schreiben der Beklagten konkrete Verletzungshandlungen waren, nämlich zum einen die klägerische Verwendung der BMW-Bildmarke auf einem Schild an der Außenfassade gemäß Anlage B 9, zum anderen die klägerische Verwendung der BMW-Bildmarke in der Anzeige in Anlage K 5, Seite 2 zusammen mit der Bezeichnung ?Autohaus R. GmbH?. Der Unterlassungsanspruch, dessen sich die Beklagte in den genannten Schreiben berühmt hat, ist indes nicht auf diese beiden konkreten Verletzungsformen beschränkt. Besonders deutlich wird dies in der vorformulierten Unterlassungserklärung, die dem Schreiben der Beklagten vom 28.04.2005 beigefügt war (Anlage BB 1). Darin heißt es u.a. ?Ich/wir verpflichte(n) mich/uns hiermit, es bei Meidung einer Vertragsstrafe von 5.100,- ? ... ab sofort zu unterlassen, die BMW Bildmarke (Emblem) in identischer oder abgewandelter Form im Geschäftsverkehr auf Betriebskennzeichnungen, Rechnungen, Geschäftspapieren, Stempeln, Katalogen, Anzeigen, Werbebroschüren zu verwenden bzw. damit zu werben.?. Diese Formulierung ist allgemein gehalten und erfasst etwa auch die Verwendung der BMW-Bildmarke auf Geschäftspapieren oder Rechnungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von BMW-Ersatzteilen oder von BMW-Zubehör und auch die Verwendung der BMW-Bildmarke bei der Bewerbung des Verkaufs von BMW-Gebrauchtfahrzeugen. Die diesbezüglichen Verwendungsmöglichkeiten der BMW-Bildmarke gehen über den Verbotsumfang der Unterlassungsverurteilung gemäß Nr. 1 Buchst. a und Buchst. b des Tenors des Anerkenntnisurteils des Landgerichts München I vom 28.10.2005 ? 1HK O 20009/06 hinaus. Von der vorformulierten Unterlassungserklärung erfasst, aber außerhalb des Verbotsumfangs der genannten Unterlassungsverurteilung liegend wäre etwa eine Verwendung der

BMW-Bildmarke in einer Werbebroschüre betreffend die Bewerbung des Verkaufs von BMW-Gebrauchtfahrzeugen, in der diese Fahrzeuge in der Weise abgebildet sind, dass die eingangs genannte Bildmarke auf der Frontplatte des jeweiligen Fahrzeugs deutlich sichtbar ist. Im Übrigen hat das Landgericht München I auf Seite 8-9 des angefochtenen Urteils zutreffend herausgearbeitet, dass den Schreiben der Beklagten vom 25.11.2004 (Anlage K 2), vom 26.01.2005 (Anlage K 5) und vom 08.02.2005 (Anlage K 4) die Berühmung eines Unterlassungsanspruchs hinsichtlich eines generellen Verbots der Benutzung der BMW-Bildmarke im geschäftlichen Verkehr zu entnehmen ist; auf diese Ausführungen wird ergänzend Bezug genommen. An der Ernsthaftigkeit des Verlangens der Beklagten besteht im Hinblick auf die von dieser vorformulierte strafbewehrte Unterlassungserklärung (Anlage BB 1) und im Hinblick auf die In-Aussicht-Stellung der Kündigung des BMW Service Vertrags (vgl. Anlagen K 3, K 7) kein Zweifel.

Das nach dem Eintritt der Rechtskraft des vorstehend genannten Anerkenntnisurteils verbliebene Feststellungsinteresse der Klägerin ist auch nicht während des vorliegenden Berufungsverfahrens weggefallen. Grundsätzlich kann das Feststellungsinteresses für eine negative Feststellungsklage allerdings auch durch Erklärungen des Beklagten während des gerichtlichen Verfahrens wegfallen (vgl. BGH WM 1968, 762, 763). Voraussetzung für einen derartigen nachträglichen Wegfall des Feststellungsinteresses ist indes eine unzweideutige, ernsthafte und endgültige Aufgabe der Berühmung (vgl. Musielak/Foerste, ZPO, 4. Aufl., § 256, Rdn. 10). Eine derartige Berühmungsaufgabe seitens der Beklagten liegt im Streitfall nicht vor. Allerdings hat die Beklagte in der Berufungserwidmung eingeräumt, dass es durchaus Fälle gebe, in denen die Klägerin als von der Beklagten autorisierte Servicewerkstatt berechtigt sei, die BMW-Bildmarke einzusetzen (vgl. Berufungsbegründung vom 08.12.2005, S. 14 mit Verweis auf die Seiten 10, 11, 40 und 43 der Anlage B 8). Im Schriftsatz vom 21.03.2006, S. 7 f. hat die Beklagte des Weiteren ausgeführt, es sei zwischen den Parteien nicht streitig, dass die Klägerin im Einzelfall beim Verkauf gebrauchter Fahrzeuge die Bildmarke z.B. auf der Ware selbst einsetzen dürfe; es stehe auch außer Frage, dass die Klägerin Ersatzteile unter Nutzung der Bildmarke bewerben dürfe; der Beklagten gehe es nur darum, dass die Klägerin die Bildmarke nicht als Kennzeichen für ihren Geschäftsbetrieb als Teil der BMW Service Organisation einsetze. Diesen Ausführungen kann eine unzweideutige, ernsthafte und endgültige Berühmungsaufgabe indes aus zwei Gründen nicht entnommen werden. Zum einen hat die Beklagte noch im Schriftsatz vom 21.03.2006, S. 3 überhaupt in Abrede gestellt, dass sie sich in der außergerichtlichen Korrespondenz eines Anspruchs auf Unterlassung dahingehend berühmt habe, dass die Klägerin die BMW-Bildmarke im Geschäftsverkehr generell nicht verwenden dürfe; bei dieser Lage ? tatsächlich hat sich die Beklagte, wie erörtert, eines derartigen Anspruchs berühmt- besteht, zumal unter Berücksichtigung der von der Beklagten gestellten Klausel in Nr. 8.3 Abs. 2 des BMW Service Vertrags, das Interesse der Klägerin an einer Klärung der durch die außergerichtliche Berühmung geschaffenen Rechtsunsicherheit unbeschadet des rechtskräftigen Anerkenntnisurteils des Landgerichts München I vom 28.10.2005 ? 1HK O 20009/06 fort (vgl. OLG Karlsruhe MD 1998, 529, 531). Zum anderen hat die Beklagte nicht eindeutig und erschöpfend ? auch nicht im Termin vom 06.04.2006 - klargestellt, für welche außerhalb des Verbotsumfangs des genannten Anerkenntnisurteils liegenden Fallkonstellationen, etwa im Zusammenhang mit der Bewerbung des Verkaufs von BMW-Gebrauchtfahrzeugen (vgl. zu derartigen Konstellationen BGH GRUR 2003, 340, 342 ? Mitsubishi; BGH GRUR 2003, 878, 879 f. ? Vier Ringe über Audi; EuGH EuZW 1999, 244, 247, Tz. 47-55 ? BMW/Deenik), sie die Berühmung eines Unterlassungsanspruchs hinsichtlich der Verwendung der eingangs wiedergegebenen BMW-Bildmarke im Geschäftsverkehr aufgibt.

c) Der von der Klägerin geltend gemachte Feststellungsantrag ist auch hinreichend bestimmt im Sinne von § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Denn auch die spiegelbildliche Unterlassungsklage der Beklagten dahingehend, dass die Klägerin die Verwendung der BMW-Bildmarke im Geschäftsverkehr generell zu unterlassen habe, wäre hinreichend bestimmt (vgl. BGH GRUR 2003, 436, 438 f. ? Feldenkrais [zur Zulässigkeit des Unterlassungsantrags, den dortigen Widerbeklagten zu untersagen, zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen im Ausbildungsbereich den Begriff ?Feldenkrais? zu verwenden]). Der Bestimmtheit als Zulässigkeitsanforderung steht nicht entgegen, dass diese spiegelbildliche Unterlassungsklage, wie sich aus den nachstehenden Ausführungen ergibt, unbegründet wäre, weil der diesbezügliche Unterlassungsantrag zu weit geht, indem er markenrechtlich zulässige Verwendungsweisen der BMW-Bildmarke mit umfasst (vgl. BGH GRUR 2003, 436, 439 ? Feldenkrais). Die vorstehenden Ausführungen zur Bestimmtheit gelten für den von der Klägerin im Termin vom 06.04.2006 gestellten Hilfsantrag entsprechend.

2. Die negative Feststellungsklage ist, soweit sie zulässig ist, auch begründet.

a) Ein Unterlassungsanspruch dahingehend, dass die Klägerin die Verwendung der eingangs wiedergegebenen BMW-Bildmarke im Geschäftsverkehr generell zu unterlassen hat, steht der Beklagten nicht nach § 14 Abs. 5 i.V.m. Abs. 2 MarkenG zu. Der von der Beklagten behauptete generelle Unterlassungsanspruch geht zu weit, weil er markenrechtlich zulässige Verwendungsweisen der BMW-Bildmarke mit umfasst (vgl. BGH GRUR 2003, 436, 439 - Feldenkreis). Nach § 24 Abs. 1 MarkenG hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraums in den Verkehr gebracht worden sind. Ein Markeninhaber kann sich der Verwendung seiner Wort-/Bildmarke durch einen nicht in sein Vertriebssystem eingebundenen Wiederverkäufer beim Weiterverkauf von Gebrauchtfahrzeugen und der Werbung hierfür nicht generell mit Erfolg nach § 24 Abs. 2 MarkenG widersetzen (vgl. BGH GRUR 2003, 878, 879 f. ? Vier Ringe über Audi; BGH GRUR 2003, 340, 342 f. ? Mitsubishi; EuGH EuZW 1999, 244, 247, Tz. 47-55 ? BMW/Deenik); der nicht in das Vertriebssystem eingebundene Wiederverkäufer ist grundsätzlich nicht auf die Verwendung der Wortmarke beschränkt (vgl. BGH GRUR 2003, 878, 880 ? Vier Ringe über Audi). Das gilt auch bezüglich der Klägerin, die nach den Feststellungen des Landgerichts nicht nur Serviceleistungen im Rahmen des BMW Service Vertrags erbringt, sondern auch BMW-Gebrauchtfahrzeuge verkauft.

b) Ein Unterlassungsanspruch dahingehend, dass die Klägerin die Verwendung der eingangs wiedergegebenen BMW-Bildmarke im Geschäftsverkehr generell zu unterlassen hat, kann auch nicht auf die Klausel in Nr. 8.3 Abs. 2 des BMW Service Vertrags, bei der es sich um eine von der Beklagten gestellte Allgemeine Geschäftsbedingung handelt, gestützt werden. Nach Nr. 8.3 Abs. 2 des BMW Service Vertrags ist die Verwendung der BMW-Bildmarke der Service Werkstatt nicht gestattet. Es kann hier dahinstehen, ob der Auffassung der Beklagten in der Berufungsbegründung vom 08.12.2005, S. 8 beizutreten ist, dass der BMW Service Vertrag keine Regelungen betreffend den Gebrauchtwagenvertrieb enthalte; Konsequenz dieser Auffassung wäre, dass sich aus Nr. 8.3 Abs. 2 des BMW Service Vertrags kein genereller Unterlassungsanspruch der Beklagten hinsichtlich der Verwendung der BMW-Bildmarke im Geschäftsverkehr ergäbe; die Verwendung der BMW-Bildmarke beim Verkauf von BMW-Gebrauchtfahrzeugen und der Werbung hierfür wäre ausgeklammert. Sollte die Auslegung dieser Klausel (vgl. zu den Auslegungsgrundsätzen BGH NJW 2001, 2165, 2166) hingegen ergeben, dass es der Klägerin nach dieser Klausel generell untersagt ist, die BMW-Bildmarke bei der Werbung für den Verkauf von BMW-Gebrauchtfahrzeugen zu verwenden ? hierfür könnte die Erwägung sprechen, dass es wegen der Sachnähe nicht fern liegt, dass Servicewerkstätten, die sich mit der Instandsetzung und Wartung von BMW-Fahrzeugen befassen, auch BMW-Gebrauchtfahrzeuge verkaufen -, so hielte Nr. 8.3 Abs. 2 der Inhaltskontrolle nach § 307 BGB nicht stand; die Klausel wäre wegen Verstoßes gegen § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB nach § 307 Abs. 1 BGB unwirksam, weil sie auch Fallgestaltungen mitumfasst, in denen die Beklagte einer Service Werkstatt wie der Klägerin die Verwendung der eingangs wiedergegebenen BMW Bildmarke im Geschäftsverkehr nach den gesetzlichen Markenrechtsregelungen (§ 24 MarkenG) nicht untersagen kann; für eine geltungserhaltende Reduktion der genannten Klausel wäre dann kein Raum (vgl. Palandt/Heinrichs, BGB, 65. Aufl., vor § 307, Rdn. 8 m.w.N.).

c) Bei dieser Sach- und Rechtslage kann im Streitfall offen bleiben, ob das Landgericht zu Recht angenommen hat (vgl. Seite 10-12 des angefochtenen Urteils), dass die Benutzung der BMW-Bildmarke als Hinweis auf die von der Klägerin als BMW Service Werkstatt angebotenen Dienstleistungen unbeschadet des Rechts, die Marke ?BMW Service? zu benutzen, im Sinne des § 23 Nr. 3 MarkenG erforderlich ist. Des Weiteren kann hier unentschieden bleiben, ob der generelle Unterlassungsanspruch, dessen sich die Beklagte berührt hat, auch deshalb zu weit geht, weil der Klägerin als BMW Service Werkstatt gemäß § 23 Nr. 3 MarkenG nicht untersagt werden kann, die BMW-Bildmarke auf Geschäftspapieren und Rechnungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von BMW-Ersatzteilen oder von BMW-Zubehör zu verwenden.

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1, § 92 Abs. 1 ZPO.

4. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 10, § 711 ZPO.

5. Die Revision ist nicht zuzulassen, weil die Sache keine grundsätzliche Bedeutung hat (§ 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO) und auch die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO (vgl. dazu BGH NJW 2003, 65 ff.) nicht vorliegen.

Unterschriften