



# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

I ZR 220/97

Verkündet am:  
13. April 2000  
Walz  
Justizamtsinspektor  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

SUBWAY/Subwear

MarkenG § 26 Abs. 2 und 3, § 27 Abs. 1, § 30 Abs. 1;

ZPO §§ 301, 539

Die Erteilung einer Markenlizenz ist im Falle der Eintragung einer Marke nach § 4 Nr. 1 MarkenG auf die eingetragene Marke beschränkt. Diese umfaßt nicht das Recht, Lizenzen an verwechselbaren Zeichen i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu erteilen.

BGH, Urteil vom 13. April 2000 - I ZR 220/97 - OLG München

LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. April 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und Dr. Büscher

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 24. Juli 1997 aufgehoben.

Auf die Berufung der Beklagten wird das Teilurteil der 9. Kammer für Handelssachen des Landgerichts München I vom 30. Juli 1996 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Rechtsmittel - an das Landgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin der beim Deutschen Patentamt am 15. Februar 1982 angemeldeten und am 31. Oktober 1983 eingetragenen Marke Nr. 1 053 725 "SUBWAY" für "Textilbekleidungsstücke für Damen, Herren und Kinder, insbesondere Oberbekleidungsstücke, gestrickte und gewirkte Bekleidungsstücke, T-Shirts und Polohemden, textile Kopfbedeckungen, Handschuhe, Schals und Krawatten".

Die Klägerin stellt Bekleidungsstücke her und vertreibt sie. Sie ist Inhaberin der am 2. Dezember 1993 angemeldeten und am 16. Juni 1994 beim Deutschen Patentamt für Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen eingetragenen Marke "Subwear". Gegen die Eintragung der Marke "Subwear" hat die Beklagte Widerspruch erhoben.

Die Beklagte mahnte Abnehmer der Klägerin, unter anderem mit Schreiben vom 18. Dezember 1995 die Sport-S. GmbH, wegen Verletzung der Marke "SUBWAY" durch den Vertrieb von Bekleidungsstücken der Klägerin mit deren Zeichen "Subwear" ab und verlangte die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, Auskunft, Rechnungslegung, die Herausgabe der mit "Subwear" gekennzeichneten Produkte zur Vernichtung und das Anerkenntnis von Schadensersatz.

Die Klägerin hat vorgetragen, sie habe mit der französischen Firma L. D. F. am 10./11. Januar 1996 eine Vereinbarung über die Benutzung des Zeichens "Subwear" getroffen. Die Firma L. D. F. ist Inhaberin der gegenüber der Marke der Beklagten prioritätsälteren für Bekleidungsstücke eingetragenen IR-Marke Nr. 468 204 "SUBWAY".

Die Klägerin hat geltend gemacht, ihr sei von der Firma L. D. F. eine Lizenz zur Benutzung der Marke "Subwear" eingeräumt worden. Die von der Beklagten ausgesprochenen Abmahnungen ihrer Abnehmer seien unberechtigt gewesen.

Die Klägerin hat beantragt,

I. die Beklagte zu verurteilen,

1. es zu unterlassen, von Abnehmern der Klägerin die Abgabe einer Unterlassungsverpflichtungserklärung zu fordern, die den, auch sinngemäßen, Inhalt hat,

"(1) es bei Meidung einer Vertragsstrafe in Höhe von 10.001,-- DM für jedes Bekleidungsstück für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu unterlassen, Bekleidungsstücke mit dem Warenzeichen "Subwear/Subway" herzustellen oder herstellen zu lassen, anzubieten, zu bewerben oder sonstwie in den Verkehr zu bringen;

(2) Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg des unter Ziff. 1 beschriebenen Warenzeichens zu erteilen, und zwar unter Vorlage eines Verzeichnisses mit der Angabe der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer, der gewerblichen Abnehmer oder Auftraggeber sowie unter Angabe der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen

oder bestellten, unter Ziff. 1 beschriebenen Textilien mit dem Warenzeichen "Subwear/Subway";

- (3) über den Umfang der unter Ziff. 1 beschriebenen Handlung Rechnung zu legen, und zwar unter Vorlage eines Verzeichnisses mit der Angabe der einzelnen Lieferungen, der unterschiedlichen Motive, der einzelnen Verkaufsstellen unter Nennung
  - a) der Liefermengen, Artikelbezeichnungen, Lieferzeiten, Lieferpreise und Namen und Anschriften der Abnehmer;
  - b) des erzielten Gewinns und unter Angabe der einzelnen Angebote und der Werbung unter Nennung
  - c) der Angebotsmengen, Artikelbezeichnungen, Angebotszeiten, Angebotspreise und Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;
  - d) der einzelnen Werbeträger, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Gebiet;
- (4) sämtliche aus dem Verkehr gezogenen und auf Lager befindlichen Bekleidungsstücke mit dem unter Ziff. 1 genannten Warenzeichen "Subwear/Subway" an die

Beklagte zum Zwecke der Vernichtung auf ihre Kosten herauszugeben;

(5) der Beklagten allen Schaden zu ersetzen, der dieser Firma durch die unter Ziff. 1 bezeichneten Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird",

2. der Klägerin Auskunft darüber zu erteilen, von welchen Abnehmern der Klägerin die Beklagte die Abgabe einer Unterlassungserklärung gemäß Ziff. I.1. verlangt hat;

II. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu erstatten, der ihr aus den vorstehend unter Ziff. I.1. bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftighin entstehen wird;

III. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 10.959,50 DM nebst 5 % Zinsen seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat sich darauf berufen, die Marke "Subwear" der Klägerin sei mit ihrer prioritätsälteren Marke "SUBWAY" verwechslungsfähig. Bei dem zwischen der Klägerin und der Firma L. D. F. abgeschlossenen Vertrag handele es sich nicht um eine Lizenzvergabe, sondern um eine Abgrenzungsvereinbarung.

Das Landgericht hat durch Teilurteil entschieden und die Beklagte nach dem Unterlassungsantrag (Antrag zu I.1. (1)-(5)) verurteilt. Auf die Berufung

der Beklagten hat das Berufungsgericht das Teilurteil des Landgerichts aufgehoben und die Klage hinsichtlich des Unterlassungsantrags abgewiesen.

Mit der Revision beantragt die Klägerin das Berufungsurteil aufzuheben und die Berufung der Beklagten gegen das landgerichtliche Urteil zurückzuweisen. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung an das Gericht erster Instanz.

I. Das Berufungsgericht ist von der Zulässigkeit des Teilurteils erster Instanz ausgegangen. Den Unterlassungsanspruch der Klägerin hat es verneint. Hierzu hat es ausgeführt, die von der Beklagten ausgesprochene Abmahnung von Abnehmern der Klägerin sei berechtigt gewesen. Die Beklagte verfüge im Verhältnis zur Klägerin über die prioritätsältere Marke "SUBWAY". Zwischen den Zeichen der Parteien bestehe Verwechslungsgefahr. Die Firma L. D. F. habe als Inhaberin der Marke "SUBWAY" der Klägerin keine Lizenz an der Marke "Subwear" einräumen können, weil es sich um eine von der Marke "SUBWAY" abweichende Marke handele. Anderenfalls käme es zu einer un gerechtfertigten Ausdehnung des Schutzbereichs der Marke "SUBWAY". Durch den Vertrag vom 10./11. Januar 1996 habe die Klägerin daher nur das Recht erworben, daß die Firma L. D. F. nicht aus der IR-Marke "SUBWAY" gegen ihr Zeichen "Subwear" vorgehe.

Dem Begehren der Klägerin stehe zudem § 30 Abs. 3 MarkenG entgegen, wonach der Lizenznehmer nur mit Zustimmung des Markeninhabers Klage wegen Verletzung der Marke erheben könne. Eine Zustimmung habe die Firma L. D. F. jedoch nicht erteilt.

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.



Zu Recht rügt die Revision, das Landgericht habe unter Verstoß gegen § 301 ZPO ein Teilurteil nicht erlassen dürfen und das Berufungsgericht habe daher entweder über den in erster Instanz noch anhängigen Teil des Rechtsstreits ebenfalls entscheiden oder die Sache an das Landgericht zurückverweisen müssen.

1. Ein Teilurteil darf nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nur erlassen werden, wenn es von der Entscheidung über den Rest des Anspruchs unabhängig ist, wenn also die Gefahr widersprechender Entscheidungen, auch infolge abweichender Beurteilung durch das Rechtsmittelgericht, ausgeschlossen ist (vgl. BGHZ 107, 236, 242; 120, 376, 380; BGH, Urt. v. 5.2.1997 - VIII ZR 14/96, NJW 1997, 2184; Urt. v. 12.1.1999 - VI ZR 77/98, NJW 1999, 1035; Urt. v. 1.3.1999 - II ZR 305/97, NJW 1999, 1638). Im Rahmen des § 301 ZPO soll eine unterschiedliche Beurteilung von bloßen Urteils-elementen, die nicht in Rechtskraft erwachsen, ausgeschlossen werden. Ein Teilurteil ist daher unzulässig, wenn es eine Frage entscheidet, die sich im weiteren Verfahren über die anderen Ansprüche noch einmal stellt (vgl. BGH, Urt. v. 27.5.1992 - IV ZR 42/91, NJW-RR 1992, 1053).

2. Dies ist vorliegend der Fall.

a) Eine Verwarnung wegen einer Schutzrechtsverletzung kann als ein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht gemäß §§ 1, 3 UWG oder - je nach Sachlage - als ein Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Verwarnten oder dessen Zulieferers gemäß § 823 Abs. 1 BGB zu be-  
anstanden sein, wenn sie sich mangels eines besonderen Rechts als unbe-

gründet oder wenn sie sich ungeachtet der Frage, ob ein Eingriff in ein bestandskräftiges Schutzrecht gegeben oder zu befürchten ist, ihrem sonstigen Inhalt oder ihrer Form nach als unzulässig erweist (vgl. BGHZ 62, 29, 32 f. - Maschenfester Strumpf; BGH, Urt. v. 19.1.1979 - I ZR 166/76, GRUR 1979, 332, 333 - Brombeerleuchte; Urt. v. 23.2.1995 - I ZR 15/93, GRUR 1995, 424, 425 = WRP 1995, 489 - Abnehmerverwarnung; vgl. auch BGH, Urt. v. 10.7.1997 - I ZR 42/95, GRUR 1997, 896, 897 - Mecki-Igel III).

b) Damit kommt es sowohl für den aus § 1 UWG, § 823 Abs. 1 BGB abgeleiteten Unterlassungsanspruch, der Gegenstand des Teilurteils des Landgerichts ist, als auch für den Auskunfts- und Schadensersatzanspruch der Klägerin, über den das Gericht erster Instanz und das Berufungsgericht noch nicht entschieden haben, jedenfalls auch darauf an, ob die Klägerin zum Zeitpunkt der Abmahnung der Beklagten am 18. Dezember 1995 oder in der Folgezeit berechtigt war, Bekleidungsstücke mit dem Zeichen "Subwear" herzustellen oder herstellen zu lassen, anzubieten, zu bewerben oder sonstwie in den Verkehr zu bringen und sich die an Abnehmer der Klägerin gerichteten Verlangen der Beklagten auf Abgabe der geforderten Verpflichtungserklärung als unberechtigt erweisen. Hierfür ist wiederum von Bedeutung, ob zwischen dem Zeichen "Subwear" der Klägerin und der Marke "SUBWAY" der Beklagten Verwechslungsgefahr gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht und welche der Parteien ein prioritätsälteres Recht geltend machen kann.

3. Der Erlaß eines unzulässigen Teilurteils stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel i.S. des § 539 ZPO dar. Hat das Berufungsgericht eine an sich gebotene Zurückverweisung an die erste Instanz unterlassen, so ist diese Entscheidung grundsätzlich in der Revisionsinstanz nachzuholen, ohne daß es

vorliegend darauf ankommt, ob dies einer ausdrücklichen Rüge bedarf (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 22.3.1991 - V ZR 16/90, NJW 1991, 2082, 2083; offengelassen BGH, Urt. v. 12.1.1994 - XII ZR 167/92, NJW-RR 1994, 379, 381).

Der Senat hat davon abgesehen, den Rechtsstreit an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Zwar können Gründe der Prozeßwirtschaftlichkeit im Einzelfall dafür sprechen, daß der Rechtsstreit an das Berufungsgericht zurückverwiesen wird und dieses ausnahmsweise den noch im ersten Rechtszug anhängigen Teil an sich zieht. Solche Gründe der Prozeßwirtschaftlichkeit sind vorliegend aber nicht ersichtlich und ein Einverständnis der Parteien mit einer Entscheidung des gesamten Streitgegenstandes durch das Berufungsgericht liegt ebenfalls nicht vor.

III. Bei dem weiteren Verfahren wird das Landgericht zu berücksichtigen haben, daß, wie bereits das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat, der Klägerin der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nicht zusteht, weil die Zeichen "Subwear" der Klägerin und "SUBWAY" der Beklagten gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in klanglicher Hinsicht verwechslungsfähig sind und die Beklagte über das prioritätsältere Recht im Verhältnis zur Klägerin verfügt. Denn die Klägerin hat aufgrund der Vereinbarung vom 10./11. Januar 1996 keine Lizenz an den Marken "SUBWAY" oder "Subwear" erworben. Die Marke "SUBWAY" ist nicht Gegenstand der Vereinbarung zwischen der Klägerin und der Firma L. D. F., die Inhaberin der IR-Marke Nr. 468 204 "SUBWAY" ist. An dem Zeichen "Subwear" konnte die Klägerin keine Lizenz nach § 30 Abs. 1 MarkenG erwerben, weil die Firma L. D. F. nicht Inhaberin der Marke "Subwear" war und aufgrund ihrer Marke "SUBWAY" der Klägerin keine Lizenz für das Zeichen "Subwear" erteilen konnte.

Gegenstand einer Lizenz nach § 30 Abs. 1 MarkenG ist das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer Marke begründete Recht. Die Erteilung einer Markenlizenz ist im Falle der Eintragung einer Marke nach § 4 Nr. 1 MarkenG auf die eingetragene Marke beschränkt. Diese umfaßt nicht das Recht, Lizenzen an verwechselbaren Zeichen i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu erteilen.

Die von der Revision vertretene gegenteilige Ansicht ist bereits mit dem Wortlaut des § 30 Abs. 1 MarkenG nicht zu vereinbaren. Nach dieser Bestimmung bezieht sich die Lizenzerteilung auf das durch die Eintragung begründete Recht. Für diese Auslegung spricht auch Art. 8 der Ersten Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken 89/104/EG, der durch § 30 MarkenG umgesetzt worden ist. Danach ist die Marke Gegenstand von Lizenzen, nicht aber ein der Marke ähnliches Zeichen.

Nichts anderes gilt nach der Gesetzessystematik und nach Sinn und Zweck der gesetzlichen Bestimmung.

Die Vorschrift des § 27 Abs. 1 MarkenG, die die Übertragung der Marke regelt, stimmt von dem Regelungsgegenstand - Rechtsübertragung oder Lizenzerteilung - abgesehen, wörtlich mit § 30 Abs. 1 MarkenG überein. Es kann aber nicht zweifelhaft sein, daß der Inhaber einer eingetragenen Marke nur diese, nicht aber andere mit der Marke verwechselbare Zeichen auf den Rechtsnachfolger übertragen kann. Die Befugnis zur Lizenzerteilung nach § 30 Abs. 1 MarkenG kann in Anbetracht des übereinstimmenden Gesetzeswortlauts

danach nicht weiterreichen als die Regelung zur Rechtsübertragung nach § 27 Abs. 1 MarkenG.

Entsprechendes folgt aus Sinn und Zweck des § 30 MarkenG, der das materielle Markenlizenzrecht regelt. Durch den Lizenzvertrag überläßt der Markeninhaber einem Dritten das Recht zur Benutzung der Marke. Das dem Inhaber einer Marke nach § 14 Abs. 1 MarkenG zustehende ausschließliche Recht folgt aber aus dem Erwerb des Markenschutzes nach § 4 MarkenG und damit im Falle des § 4 Nr. 1 MarkenG aus der Marke in der eingetragenen Form.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus § 26 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 MarkenG. Danach gilt als rechtserhaltende Benutzung einer eingetragenen Marke auch die Benutzung der Marke durch einen Dritten in einer Form, die von der Eintragung abweicht, ohne den kennzeichnenden Charakter der Marke zu verändern. Diese für die rechtserhaltende Benutzung i.S. von § 26 MarkenG maßgeblichen Regelungen sagen nichts darüber aus, was Gegenstand einer aus der eingetragenen Marke abgeleiteten Lizenz sein kann. Entgegen der Ansicht der Revision läßt sich dem Inhalt der Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 14. Februar 1995 - 24 W(pat) 5/93 - (BPatGE 35, 40 = GRUR 1995, 588 - Jeannette/Annete) nichts Abweichendes entnehmen.

Im übrigen kann auch von einer rechtserhaltenden Benutzung der Marke "SUBWAY" in abgewandelter Form i.S. des § 26 Abs. 3 MarkenG durch die Klägerin nicht ausgegangen werden. Die Benutzung des Zeichens "Subwear" genügte dazu nicht, weil die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke "SUBWAY" verändert haben (vgl. BGH, Beschl. v. 16.7.1998 - I ZB 5/96, GRUR 1999, 164, 165 = WRP 1998, 1078, 1079 - JOHN LOBB;

Urt. v. 5.11.1998 - I ZR 176/96, GRUR 1999, 498, 499 = WRP 1999, 432 - Achterdiek). Insoweit kommt es maßgeblich darauf an, ob der angesprochene Verkehr, sofern er die eingetragene Form der Marke erkennt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. BGH, Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 37/96, GRUR 1999, 54, 56 = WRP 1998, 1081 - Holtkamp; Beschl. v. 30.3.2000 - I ZB 41/97, Umdr. S. 8 - Kornkammer). Die Zeichen "Subwear" und "SUBWAY" weichen in der Schreibweise deutlich voneinander ab. Dies gilt auch für ihren Bedeutungsinhalt, soweit der Verkehr ihn überhaupt erkennt. Die englischsprachige Wortmarke "SUBWAY" hat die Bedeutung von "Unterführung/Tunnel" oder "Untergrundbahn", während es sich bei "Subwear" um ein aus "sub" (unter) und "wear" (tragen, anhaben) zusammengesetztes (Phantasie-)Wort aus der englischen Sprache handelt.

Schließlich kann die Klägerin aus der von ihr geltend gemachten Löschungsreife des Zeichens der Beklagten auch keine Rechte ableiten. Zur Erhebung der Klage wegen Bestehens eines älteren Rechts aufgrund der Marke "SUBWAY" der Firma L. D. F. ist die Klägerin nach § 55 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht befugt. Eine solche Löschungsreife kann sie daher auch nicht einredeweise geltend machen.

Erdmann

v. Ungern-Sternberg

RiBGH Starck ist infolge  
Urlaubs an der Unterschriftsleistung verhindert.

Erdmann

Pokrant

Büscher