



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

IX ZR 180/13

vom

16. April 2015

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

InsO § 134 Abs. 1

Unterwirft sich der Verletzer eines Markenrechts dem Anspruch des Verletzten durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, stellt weder die für den Fall einer Zuwiderhandlung übernommene Verpflichtung zu einer Vertragsstrafe noch deren Zahlung eine unentgeltliche Leistung des Verletzers dar.

BGH, Beschluss vom 16. April 2015 - IX ZR 180/13 - OLG Bamberg
LG Aschaffenburg

Der IX. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Kayser, die Richter Prof. Dr. Gehrlein, Dr. Fischer, Grupp und die Richterin Möhring

am 16. April 2015

beschlossen:

Die Nichtzulassungsbeschwerde gegen den die Berufung des Klägers zurückweisenden Beschluss des 1. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Bamberg vom 9. Juli 2013 wird auf Kosten des Klägers zurückgewiesen.

Der Streitwert des Beschwerdeverfahrens wird auf 32.500 € festgesetzt.

Gründe:

I.

- 1 Der Kläger ist Verwalter in dem auf einen Antrag vom 4. März 2010 am 1. Mai 2010 eröffneten Insolvenzverfahren über das Vermögen der U. GmbH (fortan: Schuldnerin). Im Jahr 2007 hatte sich die Schuldnerin gegenüber der Beklagten zu 1 verpflichtet, die Verwendung eines bestimmten Markenzeichens, für welches die Beklagte zu 1 eine Lizenz besaß, zu unterlassen und für den Fall einer Zuwiderhandlung eine Vertragsstrafe von 50.000 € zu zahlen. In einem wegen einer Zuwiderhandlung geführten Rechtsstreit kam es im Jahr 2009 zu einem gerichtlichen Vergleich, in dem sich die Schuldnerin verpflichte-

te, an die Beklagte zu 1 den Betrag von 32.500 € zu zahlen. Die Zahlung wurde anschließend erbracht.

- 2 Der Kläger nimmt die Beklagte zu 1 und ihre persönlich haftende Gesellschafterin - die Beklagte zu 2 - unter dem rechtlichen Gesichtspunkt der Schenkungsanfechtung nach § 143 Abs. 1, § 134 Abs. 1 InsO auf Rückzahlung in Anspruch. Die Klage hat in den Vorinstanzen keinen Erfolg gehabt. Das Berufungsgericht hat nach § 522 Abs. 2 ZPO entschieden. Mit seiner Beschwerde erstrebt der Kläger die Zulassung der Revision.

II.

- 3 Die Nichtzulassungsbeschwerde ist statthaft (§ 522 Abs. 3, § 544 Abs. 1 Satz 1 ZPO) und zulässig (§ 544 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 ZPO). Sie hat jedoch keinen Erfolg. Die Rechtssache hat weder grundsätzliche Bedeutung, noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts (§ 543 Abs. 2 Satz 1 ZPO). Die behauptete Verletzung von Verfahrensgrundrechten hat der Senat geprüft, aber für nicht durchgreifend erachtet.

- 4 Das Berufungsgericht hat die Voraussetzungen einer Schenkungsanfechtung nach § 134 Abs. 1 InsO im Ergebnis mit Recht verneint. Unterwirft sich der Verletzer eines Markenrechts dem Anspruch des Verletzten durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, stellt weder die für den Fall einer Zuwiderhandlung übernommene Verpflichtung zu einer Vertragsstrafe noch deren Zahlung eine unentgeltliche Leistung des Verletzers dar. Der aus der Unterwerfungserklärung Berechtigte erlangt zwar durch das Vertragsstrafe-

versprechen einen Anspruch, der nicht bereits von Gesetzes wegen oder aufgrund einer gegebenen vertraglichen Verpflichtung des Schuldners bestand. Er verliert aber zugleich das Recht, seinen Anspruch auf Unterlassung (§ 14 Abs. 5 MarkenG) auf dem gesetzlich vorgesehenen Weg durchzusetzen, weil mit der Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung die aus einer Kennzeichenverletzung folgende tatsächliche Vermutung für das Vorliegen einer Wiederholungsgefahr als einer materiell-rechtlichen Voraussetzung eines Unterlassungsanspruchs entfällt (etwa BGH, Urteil vom 30. April 2009 - I ZR 42/07, BGHZ 181, 77 Rn. 64; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 14 Rn. 435; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., vor §§ 14-19d Rn. 86; BeckOK-Markenrecht/Eckardt, 2014, § 14 Rn. 544 ff; jeweils mwN). Darin liegt die ausgleichende Gegenleistung des Berechtigten, welche die Unentgeltlichkeit ausschließt. Sein Rechtsverlust gründet gerade auf dem Versprechen einer Vertragsstrafe. Denn die Verpflichtung, im Falle einer Zuwiderhandlung gegen die Unterlassungsverpflichtung eine Vertragsstrafe zu zahlen, ist ein zwingender Bestandteil der Unterwerfungserklärung des Schuldners. Nur durch die Abgabe eines solchen Vertragsstrafeversprechens kann er seinem ernstlichen Willen, die betreffende Verletzung nicht mehr zu begehen, Nachdruck verleihen und die Wiederholungsgefahr ausräumen. Die damit gegebene Möglichkeit, einen aufgrund einer Verletzungshandlung bestehenden Unterlassungsanspruch durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung zu beseitigen, ist ein im Wettbewerbsrecht vom Gesetzgeber ausdrücklich zur Verfügung gestelltes (§ 12 Abs. 1 UWG) und im Kennzeichenrecht von der Rechtsprechung seit langem anerkanntes Instrument der Streitbeilegung. Es beschränkt mit der vom Schuldner übernommenen Verpflichtung auch die Rechte des Gläubigers und stellt deshalb ein entgeltliches Rechtsgeschäft dar.

5 Eine andere Beurteilung ist im Streitfall auch nicht deshalb geboten, weil die Beklagte zu 1 nicht selbst Inhaberin des Markenrechts, sondern Lizenznehmerin ist. Zwar stehen die Ansprüche aus der Verletzung einer Marke dem Inhaber der Marke zu (§ 14 Abs. 5 und 6 MarkenG; vgl. BGH, Urteil vom 19. Juli 2007 - I ZR 93/04, BGHZ 173, 269 Rn. 32; vom 15. März 2012 - I ZR 137/10, GRUR 2012, 630 Rn. 49; Ingerl/Rohnke, aaO, § 30 Rn. 95). Der Lizenznehmer kann jedoch mit Zustimmung des Markeninhabers dessen Rechte selbst verfolgen (§ 30 Abs. 3 MarkenG) und jedenfalls dann, wenn der Markeninhaber eine solche Zustimmung nicht erteilt hat, von diesem verlangen, gegen Markenverletzungen einzuschreiten (Ingerl/Rohnke, aaO Rn. 58; BeckOK-Markenrecht/Taxhet, 2014, § 30 MarkenG Rn. 105). Mithin wird auch die Rechtsstellung des Lizenznehmers durch eine ihm gegenüber abgegebene strafbewehrte Unterlassungserklärung beschränkt.

6 Handelte es sich sonach bereits bei der strafbewehrten Unterlassungsverpflichtung des Schuldners um eine entgeltliche Leistung, gilt dies in gleicher Weise für die auf dieser Verpflichtung beruhende Zahlung. Der zuvor zustande gekommene gerichtliche Vergleich über die vom Schuldner zu leistende Zahlung änderte daran nichts (vgl. BGH, Urteil vom 9. November 2006 - IX ZR 285/03, WM 2007, 708 Rn. 15 ff; vom 8. März 2012 - IX ZR 51/11, WM 2012, 857 Rn. 35).

- 7 Von einer weitergehenden Begründung wird gemäß § 544 Abs. 4 Satz 2 Halbs. 2 ZPO abgesehen, weil sie nicht geeignet wäre, zur Klärung der Voraussetzungen beizutragen, unter denen eine Revision zuzulassen ist.

Kayser

Gehrlein

Fischer

Grupp

Möhring

Vorinstanzen:

LG Aschaffenburg, Entscheidung vom 21.01.2013 - 33 O 347/12 -
OLG Bamberg, Entscheidung vom 09.07.2013 - 1 U 23/13 -