



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 6/16

Verkündet am:
18. Oktober 2017
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

media control

BGB §§ 181, 166 Abs. 1; GmbHG § 37 Abs. 2

Eine unter dem Gesichtspunkt des Missbrauchs der Vertretungsmacht anzunehmende Unwirksamkeit eines von einem einzelvertretungsberechtigten GmbH-Geschäftsführers vorgenommenen Insichgeschäfts gemäß § 181 BGB, das zur Erfüllung einer Verbindlichkeit der GmbH, jedoch unter Verstoß gegen im Innenverhältnis zur GmbH bestehende Beschränkungen erfolgt, setzt voraus, dass das Insichgeschäft für die vertretene GmbH nachteilig ist.

BGH, Urteil vom 18. Oktober 2017 - I ZR 6/16 - OLG Karlsruhe
LG Mannheim

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. Oktober 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Löffler, die Richterinnen Dr. Schwonke und Dr. Marx

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 9. Dezember 2015 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin, eine GmbH, betrieb unter der Firma "media control GmbH" ein Marktforschungsunternehmen. Sie war auf dem Gebiet der Chart-Erstellung und -Vermarktung sowie der Marktforschung in den Bereichen Musik, Kino, Buch, Video und PC tätig. Die Klägerin war Inhaberin der 1994 für die Dienstleistungen

Überwachung elektronischer Medien, nämlich von Radio- und Fernsehsendungen durch Aufzeichnung ausgewählter Sendungen für andere sowie durch Ermitteln der Häufigkeit der Ausstrahlung bestimmter Sendungen in Radio und Fernsehen, insbesondere von Musiktiteln und Werbesendungen; Ermitteln der Verkaufszahlen von Schallträgern, insbesondere Schallplatten, CD-Platten oder Tonbandkassetten; Ermitteln der Verkaufs- und Verleihzahlen von Filmen, insbesondere von Videokassetten; Ermitteln der Anzahl von Kinobesuchern bestimmter Filme; Ermitteln der Einschaltquoten von Radio- und Fernsehsendungen für Fernseh- und Rundfunksender, aktuelle Zeitschriften und Programmzeitschriften

eingetragenen Wortmarke Nr. 2087287 "Media Control" sowie einer weiteren Wortmarke "Media Control" Nr. 39612483, die 1996 für verschiedene Dienstleis-

tungen einer Werbeagentur eingetragen wurde. Außerdem war die Klägerin Inhaberin der im September 1996 für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen registrierten IR-Marke Nr. 669096 "media control".

2 Alleiniger Gesellschafter der Klägerin war zunächst der Beklagte zu 2. Beginnend im Jahr 2003 verkaufte der Beklagte zu 2 schrittweise seine Geschäftsanteile an Unternehmen der G. -Gruppe. Da er trotz der Übertragung der Geschäftsanteile die Kontrolle über das Zeichen "media control" behalten wollte, kamen der Beklagte zu 2 und die G. -Gruppe im Rahmen der Verhandlungen über die Anteilsübertragung überein, die Marken vor Vollzug des Unternehmenserwerbs aus der Klägerin herauszulösen und auf den Beklagten zu 2 oder eine von ihm beherrschte Gesellschaft zu übertragen; die Klägerin sollte die Marken aber weiterhin nutzen dürfen.

3 Vor diesem Hintergrund schlossen der Beklagte zu 2 und die Klägerin, letztere vertreten durch ihre alleinvertretungsberechtigte, jedoch nicht von den Beschränkungen des § 181 BGB befreite Geschäftsführerin A. am 26. August 2003 einen Markenlizenzvertrag, in dem der Beklagte zu 2 der Klägerin an den Klagemarken ein "ausschließliches, zeitlich nicht begrenztes und kostenloses Recht" für den Chart-Bereich einräumte. Für den Fall der Übertragung der Marken nicht auf den Beklagten zu 2, sondern auf eine von ihm beherrschte Gesellschaft, verpflichtete sich der Beklagte zu 2, unverzüglich alle Maßnahmen zu ergreifen, damit diese Gesellschaft einen den Bedingungen des Vertrags entsprechenden Markenlizenzvertrag mit der Klägerin abschloss.

4 In der Folgezeit (2004 und 2005) sind die Marken der Klägerin auf die Beklagte zu 1, eine vom Beklagten zu 2 beherrschte GmbH und Co. KG, die im Verlaufe des Rechtsstreits im Jahr 2014 formwechselnd in eine GmbH umgewandelt wurde, übertragen worden. Neben dem Beklagten zu 2 war zu dieser Zeit Frau A.

einzelvertretungsberechtigte und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreite Geschäftsführerin der Komplementär-GmbH der Beklagten zu 1. Ein schriftlicher Markenlizenzvertrag zwischen der Beklagten zu 1 und der Klägerin wurde in der Folgezeit nicht abgeschlossen. Die Klägerin benutzte das streitige Zeichen "media control" allerdings über einen Zeitraum von rund zehn Jahren mit Wissen und Duldung der Beklagten. Sie hat geltend gemacht, diese Nutzung sei auf der Grundlage eines im Jahr 2005 konkludent zwischen der Beklagten zu 1 und der Klägerin abgeschlossenen Markenlizenzvertrags erfolgt (Markenlizenzvertrag 2005), der inhaltlich dem zwischen dem Beklagten zu 2 und der Klägerin abgeschlossenen Markenlizenzvertrag aus dem Jahr 2003 (Markenlizenzvertrag 2003) entspreche.

5 Die im Jahr 2003 begonnene schrittweise Veräußerung der Geschäftsanteile vom Beklagten zu 2 an die G. -Gruppe endete mit der Übertragung der letzten Anteile im Februar 2013. Im Anschluss daran begann die Beklagte zu 1, in Konkurrenz zur Klägerin zu treten. Beginnend mit dem 18. Juli 2013 hat die Beklagte zu 1 mehrere außerordentliche, hilfsweise fristgemäße Kündigungen des Markenlizenzvertrags ausgesprochen und diese damit begründet, die lizenzierte Marke sei von der Klägerin vertragswidrig ohne das Symbol "R im Kreis" benutzt worden. Zum 15. November 2013 ist der Beklagte zu 2 als Mitgeschäftsführer und Kommanditist aus der Beklagten zu 1 ausgeschieden. Einzige Kommanditistin und alleinige Geschäftsführerin der persönlich haftenden Gesellschafterin der Beklagten zu 1 ist seither Frau A.

6 Die Klägerin hat zuletzt beantragt,

- I. festzustellen, dass der Markenlizenzvertrag zwischen der Klägerin und dem Beklagten zu 2 vom 26. August 2003 sowie der Markenlizenzvertrag zwischen der Klägerin und der Beklagten zu 1 aus dem Jahre 2005 von den Beklagten nicht wirksam gekündigt wurden.

- II. der Beklagten zu 1 unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verbieten, das Zeichen "media control" als Unternehmenskennzeichen zu benutzen, soweit dabei folgende Tätigkeiten erbracht werden:
 - 1. Erhebung von Abverkaufsdaten von Buchhandelsunternehmen für (physische) Bücher, eBooks, Audio-Dateien auf Tonträgern (z.B. CD-ROM, DVD, einschließlich Hörbüchern), online übermittelte Audio-Dateien, Videos und PC-Spiele;
 - 2. Erhebung von Daten über den Download und das Streaming von aufgezeichneten Audio-Daten;
 - 3. Lieferung von Streaming-Charts für den Musikmarkt;
- III. hilfsweise zu I. und II. für den Fall, dass das Gericht zu dem Ergebnis kommen sollte, dass die Klägerin nicht Inhaberin der streitgegenständlichen Marken ist und ein Markenlizenzvertrag zwischen der Klägerin und der Beklagten zu 1 nicht zustande gekommen ist,

festzustellen, dass der Beklagte zu 2 verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser dadurch entstanden ist und noch entsteht, dass der Beklagte zu 2 seine Pflicht verletzt hat, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit die Beklagte zu 1 einen den Bedingungen des Markenlizenzvertrages vom 26. August 2003 entsprechenden Markenlizenzvertrag mit der Klägerin abschließt.

7

Die Beklagte zu 1 hat - soweit für das Revisionsverfahren von Bedeutung - widerklagend beantragt, der Klägerin die Benutzung des Zeichens "media control" für die Dienstleistungen "Ermittlung und Vermarktung von Charts im Handel (Ranking von Produkten nach Abverkaufsdaten) sowie Marktforschung im Handel in den Bereichen Musik, Kino, Buch, Video, DVD, VHS, CD-ROM, PC- und Konsolengames (Software)" zu untersagen (Widerklageantrag zu 1 a). Hilfsweise hierzu hat die Beklagte zu 1 beantragt festzustellen, dass ein zwischen der Beklagten zu 1 und der Klägerin zustande gekommener Lizenzvertrag mit Ablauf des 17. Januar 2014 beendet ist (Widerklageantrag zu 2). Ferner hat die Beklagte zu 1 widerklagend beantragt, der Klägerin die Firmierung "media control G. International GmbH" (Widerklageantrag zu 1 b) und die Benutzung des Domainnamens "media-control.com" zu untersagen (Widerklageantrag zu 1 c) sowie die Schadensersatzpflicht der Klägerin wegen der Benutzung des Zeichens "media con-

trol" festzustellen (Widerklageantrag zu 3). Der Beklagte zu 2 hat widerklagend beantragt festzustellen, dass ein Lizenzvertrag zwischen ihm und der Klägerin nicht besteht, hilfsweise seit dem 5. März 2014 beendet ist.

8 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und der Widerklage mit Ausnahme des auf Feststellung einer Schadensersatzpflicht gerichteten Widerklageantrags der Beklagten zu 1 und des Widerklagehauptantrags des Beklagten zu 2 stattgegeben. Mit ihrer Berufung hat die Klägerin ihre Klageanträge und ihren Antrag auf Abweisung der Widerklage - mit Ausnahme der von ihr infolge einer Umfirmierung hingenommenen Verurteilung zur Unterlassung der Verwendung der Firma "media control G. International GmbH" (Widerklageantrag zu 1 b) - weiterverfolgt. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen. Auf die Anschlussberufung der Beklagten hat es die Schadensersatzpflicht der Klägerin gegenüber der Beklagten zu 1 festgestellt und die Anschlussberufung im Übrigen zurückgewiesen. Mit ihrer durch den Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagten beantragen, verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge sowie den Antrag auf vollständige Abweisung der Widerklage weiter.

Entscheidungsgründe:

9 A. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Beklagte zu 1 sei Inhaberin der Klagemarken. Ein zwischen ihr und der Klägerin konkludent geschlossener Markenlizenzvertrag sei wirksam zum 18. Januar 2014 gekündigt worden. Zur Begründung hat es ausgeführt:

10 Die Beklagte zu 1 könne sich als im Register eingetragene Inhaberin der Klagemarken auf die Vermutung des § 28 Abs. 1 MarkenG berufen. Die Vermu-

tung habe die Klägerin nicht widerlegt. Die Übertragung der Marken durch Frau A. auf die Beklagte zu 1 im Wege des Inschlaggeschäfts sei wirksam. Die Übertragung sei zur Erfüllung der sich aus dem Anteilskaufvertrag ergebenden Verpflichtung der Klägerin erfolgt, die Klagemarken an den Beklagten zu 2 oder - nach dessen Wahl - an eine von ihm beherrschte Gesellschaft zu übertragen. Die Übertragung sei auch wirksam. Frau A. sei im Außenverhältnis zur Alleinvertretung der Klägerin berechtigt gewesen. Für eine Unwirksamkeit unter dem Gesichtspunkt des kollusiven Zusammenwirkens mit dem Beklagten zu 2 lägen keine Anhaltspunkte vor. Ein Missbrauch der Vertretungsmacht sei ebenfalls nicht gegeben. Ein solcher Missbrauch setze bei einem im Streitfall vorliegenden Inschlaggeschäft ein Handeln zum Nachteil des Vertretenen voraus. Daran fehle es, weil die Markenübertragung in Erfüllung einer Verbindlichkeit der Klägerin erfolgt sei.

11 Über die Nutzung der Klagemarken sei allerdings zwischen der Klägerin und der Beklagten zu 1 jedenfalls konkludent im Jahr 2005 ein Lizenzvertrag zustande gekommen, der inhaltlich dem zwischen der Klägerin und dem Beklagten zu 2 am 26. August 2003 geschlossenen Markenlizenzvertrag entspreche. Den Markenlizenzvertrag habe die Beklagte indes ordentlich zum 18. Januar 2014 wirksam gekündigt. Es könne nicht festgestellt werden, dass die Parteien das Recht zur ordentlichen Kündigung vertraglich ausgeschlossen hätten.

12 B. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision der Klägerin ohne Erfolg.

13 I. Das Berufungsgericht hat mit Recht die auf Unterlassung der Verwendung des Zeichens "media control" als Marke und Domainnamen und auf die Feststellung der sich daraus ergebenden Schadensersatzpflicht gerichteten Widerklageanträge der Beklagten zu 1 für begründet gehalten.

- 14 1. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass die Klägerin die Bezeichnung "media control" für die in den Widerklageanträgen zu 1 a und c genannten Dienstleistungen markenmäßig und als Domainname in einer Weise verwendet hat, die die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet hat. Das Berufungsgericht ist außerdem davon ausgegangen, dass die Klägerin schuldhaft im Sinne von § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG gehandelt hat. Dies nimmt die Revision der Klägerin hin.
- 15 2. Das Berufungsgericht ist ferner zu Recht davon ausgegangen, dass die auf Unterlassung und Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichtete und auf Verletzung ihrer Marken gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2, Abs. 6 MarkenG gestützte Widerklage der Beklagten zu 1 weiter voraussetzt, dass die Beklagte zu 1 Inhaberin der Marken ist und die Klägerin das Zeichen "media control" als Marke und Domainnamen nicht im Rahmen eines wirksamen Markenlizenzvertrags und damit mit Zustimmung der Beklagten zu 1 benutzt hat.
- 16 3. Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte zu 1 sei gemäß § 28 Abs. 1 MarkenG als Inhaberin der Klagemarken anzusehen.
- 17 a) Nach der Vermutungsregelung des § 28 Abs. 1 MarkenG gilt die Beklagte zu 1 aufgrund ihrer Eintragung als Markeninhaberin im Register bis zum Nachweis des Gegenteils auch als alleinige materiell berechnigte Inhaberin (BGH, Urteil vom 28. Februar 2002 - I ZR 177/99, BGHZ 150, 82, 88 - Hotel Adlon, mwN).
- 18 b) Diese Vermutung hat die Klägerin nicht widerlegt.
- 19 aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, der wirksamen Übertragung der Klagemarken von der Klägerin an die Beklagte zu 1 stehe nicht entgegen,

dass diese Übertragung nach dem Vortrag der Klägerin durch die auf beiden Seiten handelnde Frau A. im Wege des Inschlaggeschäfts vorgenommen worden sei. Frau A. sei von 2003 bis Mitte 2013 einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin der Klägerin und außerdem seit 2003 einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin der Komplementärin der Beklagten zu 1 gewesen. Der Umstand, dass sie - anders als bei der Komplementärin der Beklagten zu 1 - bei der Klägerin nicht von der Beschränkung des § 181 BGB befreit gewesen sei, habe nicht zur schwebenden Unwirksamkeit der Markenübertragung geführt. Die Übertragung sei ausschließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit erfolgt. Aufgrund des Anteilskaufvertrags vom 24. Juni 2003 sei die Klägerin verpflichtet gewesen, die Klagemarken an den Beklagten zu 2 oder - nach dessen Wahl - an eine von ihm beherrschte Gesellschaft zu übertragen. Diese Verpflichtung habe Frau A. erfüllt. Diese Beurteilung wird von der Revision nicht angegriffen und lässt auch keinen Rechtsfehler erkennen.

20 bb) Entgegen der Ansicht der Revision steht der Wirksamkeit der Übertragungsvereinbarung nicht entgegen, dass Frau A. als Geschäftsführerin der Klägerin zwar im Außenverhältnis zur Alleinvertretung berechtigt war, die für die vorliegende Markenübertragung im Innenverhältnis erforderliche Zustimmung eines weiteren Geschäftsführers der Klägerin vom Berufungsgericht aber nicht festgestellt worden ist. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass eine eventuelle Beschränkung der Vertretungsmacht im Innenverhältnis die Wirksamkeit der Markenübertragung unberührt gelassen hat.

21 (1) Frau A. war im hier maßgeblichen Zeitraum einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin der Klägerin und damit gemäß § 35 Abs. 1 GmbHG zur rechtsgeschäftlichen Vertretung der Klägerin befugt. Der Umstand, dass sie aufgrund einer Regelung im Geschäftsführerdienstvertrag der Zustimmung eines weiteren Geschäftsführers benötigte, wenn es - wie im Streitfall - um den Abschluss eines

Vertrags mit einer Gesellschaft ging, an der der Beklagte zu 2 mehrheitlich beteiligt war, hatte gemäß § 37 Abs. 2 GmbHG keine rechtliche Wirkung im Außenverhältnis zur Beklagten zu 1. Die Bestimmung des § 37 Abs. 2 GmbHG ist Ausdruck des Prinzips, dass der Handelsverkehr auf dem Gebiet der rechtsgeschäftlichen und organschaftlichen Vertretungsbefugnis klare Verhältnisse erfordert. Wer einen Vertrag mit der GmbH abschließen will, braucht sich deshalb grundsätzlich nicht darum zu kümmern, ob der Geschäftsführer die sich aus dem Innenverhältnis ergebenden Schranken seiner Befugnis einhält. Nachforschungen hierüber sollen dem redlichen Geschäftsverkehr erspart bleiben (vgl. BGH, Urteil vom 5. Dezember 1983 - II ZR 56/82, NJW 1984, 1461, 1462; Urteil vom 23. Juni 1997 - II ZR 353/95, NJW 1997, 2678).

- 22 (2) Die im Interesse des Verkehrsschutzes angeordnete rechtliche Unbeachtlichkeit von Beschränkungen der Vertretungsbefugnis gegenüber dem Vertragspartner gilt jedoch nicht ausnahmslos. Das Vertrauen des Geschäftspartners auf den Bestand des Geschäfts ist vielmehr nicht schutzwürdig, wenn er weiß oder es sich ihm geradezu aufdrängen muss, dass der Geschäftsführer seine Vertretungsmacht missbraucht. In einem solchen Fall des Missbrauchs der Vertretungsmacht kann er aus dem formal durch die Vertretungsmacht des Geschäftsführers gedeckten Geschäft keine vertraglichen Rechte oder Einwendungen herleiten (vgl. BGH, NJW 1984, 1461, 1462; NJW 1997, 2678). Dabei ergibt sich die Begrenzung des in § 37 Abs. 2 Satz 1 GmbHG zum Ausdruck kommenden Verkehrsschutzes allein aus der fehlenden Schutzbedürftigkeit des bösgläubigen Geschäftspartners. Die Versagung des Verkehrsschutzes unter dem Gesichtspunkt des Missbrauchs der Vertretungsmacht setzt nicht zusätzlich voraus, dass Geschäftsführer und Vertragspartner zum Nachteil der Gesellschaft handeln (vgl. BGH, Beschluss vom 10. April 2006 - II ZR 337/05, NJW 2006, 2776 Rn. 2 f.).

23 (3) Entgegen der Ansicht der Revision sind diese Grundsätze nicht uneingeschränkt auf die im Streitfall vorliegende Konstellation anzuwenden, in der ein Insihgeschäft gemäß § 181 BGB in Rede steht.

24 Da es gemäß § 166 Abs. 1 BGB für das Kennen und das Kennenmüssen nicht auf die Person des Vertretenen, sondern auf die Person des Vertreters ankommt, ist bei einem auf beiden Seiten durch einen Vertreter abgeschlossenen Insihgeschäft auf Seiten des Vertragspartners stets positive Kenntnis von einem eventuellen Verstoß gegen interne Begrenzungen der Vertretungsmacht des Geschäftsführers gegeben. In diesen Fällen wäre bei einer uneingeschränkten Anwendung der dargestellten Grundsätze des für den Geschäftspartner offensichtlichen Missbrauchs der Vertretungsmacht stets von einer Unwirksamkeit auszugehen. Damit käme allerdings in diesen Fällen - entgegen der Wertentscheidung des § 181 BGB - ein Insihgeschäft auch dann nicht in Betracht, wenn es ausschließlich in der Erfüllung einer die Gesellschaft treffenden Verbindlichkeit besteht und daher die Gesellschaft ohnehin nach Treu und Glauben gehalten wäre, das schwebend unwirksame Geschäft entsprechend § 177 Abs. 1 BGB zu genehmigen (Einrede des *dolo agit qui petit quod statim redditures est*; vgl. BGH, Urteil vom 29. September 1989 - V ZR 1/88, BGHZ 108, 380, 384 f.; Palandt/Grüneberg, BGB, 76. Aufl., § 242 Rn. 52).

25 Dementsprechend setzt eine Unwirksamkeit eines Insihgeschäfts gemäß § 181 BGB unter dem Gesichtspunkt des Missbrauchs der Vertretungsmacht nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs voraus, dass das Insihgeschäft für den Vertretenen nachteilig ist (vgl. BGH, Urteil vom 25. Februar 2002 - II ZR 374/00, NJW 2002, 1488; Urteil vom 28. Januar 2014 - II ZR 371/12, WM 2014, 628 Rn. 10 mwN; Palandt/Ellenberger aaO § 164 Rn. 14; Staudinger/Schilken, BGB [2014], § 164 Rn. 93; Erman/Maier-Reimer, BGB, 14. Aufl., § 167

Rn. 71; Zöllner/Noack in Baumbach/Hueck, GmbHG, 21. Aufl., § 37 Rn. 45 Fn. 108; Schubert in MünchKomm.BGB, 7. Aufl., § 164 Rn. 212; vgl. auch Vedder, Missbrauch der Vertretungsmacht, 2007, S. 119, der ein Handeln des Vertreters entgegen den Interessen des Vertretenen fordert).

26 Von diesen Grundsätzen ist das Berufungsgericht zutreffend ausgegangen. Es hat mit Recht angenommen, dass ein Missbrauch der Vertretungsmacht bei einem Insichgeschäft ein Handeln zum Nachteil des Vertretenen voraussetzt.

27 Das Berufungsgericht ist außerdem zutreffend davon ausgegangen, dass die Übertragung der Marken auf die Beklagte zu 1 die Klägerin nicht benachteiligte, weil die Übertragung in Erfüllung einer Verbindlichkeit der Klägerin erfolgt sei. Dagegen wendet sich die Revision auch nicht.

28 4. Die Beklagte hat die Bezeichnung "media control" im Streitfall im Sinne des § 14 Abs. 2 MarkenG ohne Zustimmung des Markeninhabers verwendet. Eine Zustimmung ergibt sich nicht aus einem zwischen der Beklagten zu 1 und der Klägerin bestehenden Markenlizenzvertrag. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass die Beklagte zu 1 den konkludent mit der Klägerin geschlossenen Markenlizenzvertrag wirksam ordentlich zum 18. Januar 2014 gekündigt hat.

29 a) Das Berufungsgericht hat angenommen, zwischen der Klägerin und der Beklagten zu 1 sei 2005 jedenfalls konkludent ein Lizenzvertrag über die Nutzung der streitigen Markenrechte zustande gekommen. Dieser habe inhaltlich dem zwischen dem Beklagten zu 2 und der Klägerin im Jahr 2003 abgeschlossenen Markenlizenzvertrags entsprochen, so dass der Sache nach die dort getroffenen Regelungen im Verhältnis der Klägerin zur Beklagten zu 1 maßgeblich seien. Diese

Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand. Die Revision erinnert insoweit nichts.

30 b) Der mithin inhaltlich maßgebliche Markenlizenzvertrag 2003 enthält keinen ausdrücklichen Ausschluss des Rechts des Beklagten zu 2 zur ordentlichen Kündigung. Die Klägerin macht nicht geltend, dass die Parteien sich während der Verhandlungen ausdrücklich auf einen solchen Ausschluss geeinigt hätten oder die Klägerin den Abschluss des Vertrags ausdrücklich von einem Ausschluss des ordentlichen Kündigungsrechts abhängig gemacht habe. In Betracht kommt mithin allenfalls, dass ein solcher Kündigungsausschluss im Wege der Auslegung dem Markenlizenzvertrag 2003 entnommen werden kann.

31 Davon ist das Berufungsgericht zu Recht nicht ausgegangen. Es hat angenommen, es könne im Wege der Auslegung des Markenlizenzvertrags nicht festgestellt werden, dass die Parteien das Recht zur ordentlichen Kündigung vertraglich ausgeschlossen hätten. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision ohne Erfolg.

32 aa) Die Auslegung von Individualvereinbarungen ist grundsätzlich Sache des Tatrichters. Dessen Auslegung unterliegt im Revisionsverfahren nur einer eingeschränkten Überprüfung im Hinblick darauf, ob gesetzliche Auslegungsgrundsätze, Denkgesetze oder Erfahrungssätze verletzt sind oder ob die Auslegung auf Verfahrensfehlern beruht, etwa weil wesentliches Auslegungsmaterial unter Verstoß gegen Verfahrensvorschriften außer Acht gelassen worden ist (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 17. März 2011 - I ZR 93/09, GRUR 2011, 946 Rn. 17 f. = WRP 2011, 1302 - KD; Urteil vom 17. Juli 2013 - I ZR 52/12, GRUR 2014, 258 Rn. 11 = WRP 2014, 178 - Pippi-Langstrumpf-Kostüm I; Urteil vom 12. November 2015 - I ZR 168/14, WM 2016, 968 Rn. 9). Leidet die tatrichterliche Auslegung an solchen revisionsrechtlich beachtlichen Rechtsfehlern, bindet sie

das Revisionsgericht nicht. Bei der Auslegung sind in erster Linie der von den Parteien gewählte Wortlaut und der dem Wortlaut zu entnehmende objektiv erklärte Parteiwille zu berücksichtigen. Weiter gilt das Gebot der nach beiden Seiten hin interessengerechten Auslegung und der Berücksichtigung des durch die Parteien beabsichtigten Zwecks des Vertrags (BGH, GRUR 2011, 946 Rn. 18 - KD, mwN).

33 bb) Diese Maßstäbe hat das Berufungsgericht zutreffend angewendet. Die von ihm vorgenommene Vertragsauslegung hält den Angriffen der Revision stand.

34 (1) Ohne Erfolg rügt die Revision, die vom Berufungsgericht vorgenommene Auslegung überschreite die Grenze einer vertretbaren grammatikalischen Auslegung.

35 Das Berufungsgericht hat angenommen, der Vertragswortlaut spreche für eine ordentliche Kündigung des Lizenzvertrages. Nach § 9.1 werde der Vertrag "auf unbestimmte Zeit" geschlossen. Damit sei zunächst nur klargestellt worden, dass es keine Befristung gebe, aus der unter Umständen ein Ausschluss der ordentlichen Kündigung während der Vertragslaufzeit gefolgert werden könne. Die Wendung, der Lizenzgeber räume dem Lizenznehmer ein "zeitlich nicht beschränktes" (Präambel) bzw. "zeitlich nicht begrenztes" (§ 2) Nutzungsrecht ein, besage im Regelfall nur, dass die Nutzungsrechtseinräumung keiner Befristung unterworfen sei, also nur durch (stets mögliche) Kündigung aus wichtigem Grund oder durch ordentliche Kündigung beendet werden könne. Diese Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler erkennen.

36 Ein auf unbestimmte Zeit abgeschlossenes Dauerschuldverhältnis kann in entsprechender Anwendung der §§ 624, 723 BGB grundsätzlich ordentlich gekündigt werden, wenn das ordentliche Kündigungsrecht nicht durch vertragliche

Vereinbarung ausgeschlossen worden ist (BGH, Urteil vom 25. Mai 1993 - X ZR 79/92, NJW-RR 1993, 1460 mwN). Diese Grundsätze gelten auch für auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Markenlizenzverträge (vgl. BGH, Urteil vom 21. Juli 2005 - I ZR 312/02, GRUR 2006, 56 Rn. 42 = WRP 2006, 96 - BOSS-Club; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 30 Rn. 121; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 30 Rn. 83; v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 30 MarkenG Rn. 19).

37 (2) Ohne Erfolg macht die Revision ferner geltend, das Berufungsgericht habe den Lizenzvertrag zwischen der Klägerin und der Beklagten zu 1 rechtsfehlerhaft ausgelegt, da es den systematisch bedeutsamen Umstand nicht berücksichtigt habe, dass sich die Vertragsparteien mit der Möglichkeit einer Kündigung ausdrücklich beschäftigt, insoweit aber lediglich in § 9.2 Regelungen zu einer außerordentlichen Kündigung getroffen hätten. Diese Regelungen wären aber weitgehend sinnlos und widersprüchlich, wenn die Parteien daneben stillschweigend von einer ordentlichen Kündbarkeit ausgegangen wären. Eine ordentliche Kündigung sei einer Kündigung aus wichtigem Grund meist vorzuziehen, weil dadurch jegliche Risiken einer gerichtlichen Auseinandersetzung über das Vorliegen eines wichtigen Grundes vermieden werden könnten.

38 Mit diesem Vorbringen zeigt die Revision keinen Rechtsfehler in der vom Berufungsgericht vorgenommenen Vertragsauslegung auf.

39 Entgegen der Rüge der Revision hat das Berufungsgericht in seinem Urteil die von den Beklagten auf der Grundlage der Markenlizenzverträge ausgesprochenen außerordentlichen Kündigungen behandelt und die Existenz einer solchen Kündigungsregelung damit bei seiner Entscheidungsfindung nicht übergangen. Der Revision kann auch in der Sache nicht zugestimmt werden. Trotz ausdrückli-

cher Regelung eines außerordentlichen Kündigungsrechts ist die Möglichkeit einer Vertragsbeendigung im Wege der ordentlichen Kündigung keineswegs sinnlos oder widersprüchlich. Beide Kündigungsarten unterscheiden sich sowohl in ihren Voraussetzungen als auch in ihren Rechtsfolgen. Sie haben mithin auch nebeneinander jeweils eine Berechtigung für die Vertragsparteien. Da die außerordentliche Kündigung in die wirtschaftlichen Beziehungen der Parteien eines Dauerschuldverhältnisses deutlich gravierender eingreift als eine ordentliche Kündigung, liegt es nicht fern, durch ausdrückliche Regelungen zum Kündigungsgrund für eine außerordentliche Kündigung Rechtssicherheit zu schaffen und es im Hinblick auf die Möglichkeit zur ordentlichen Kündigung bei dem allgemeinen Grundsatz zu belassen, dass ein auf unbestimmte Zeit abgeschlossenes Dauerschuldverhältnis in entsprechender Anwendung der §§ 624, 723 BGB grundsätzlich ordentlich gekündigt werden kann.

40 (3) Die Revision rügt ohne Erfolg, das Berufungsgericht habe bei seiner Auslegung das Gesamtverhalten der Vertragsparteien einschließlich aller bei Vertragsschluss vorliegenden Begleitumstände, zu denen der wirtschaftliche Zweck der Erklärungen und deren Entstehungsgeschichte zählten, unberücksichtigt gelassen. Das Berufungsgericht hat diese Umstände bei der von ihm vorgenommenen Auslegung berücksichtigt.

41 Entgegen der Ansicht der Revision hat das Berufungsgericht sich mit der Frage befasst, ob die Beklagte zu 1 der Klägerin die Nutzung der Klagemarken im Markenlizenzvertrag 2005 unentgeltlich oder gegen Entgelt überlassen hat.

42 Die unentgeltliche Überlassung ist ein Gesichtspunkt, der für die Annahme eines ungeschriebenen ordentlichen Kündigungsrechts spricht (vgl. BGH, Urteil vom 17. September 1969 - I ZR 131/67, GRUR 1970, 528, 532 - Migrol; BGH, GRUR 2006, 56 Rn. 42 - BOSS-Club).

43 Die Revision macht insoweit geltend, das Berufungsgericht habe nicht berücksichtigt, dass der von der G. -Gruppe für die Geschäftsanteile an der Klägerin zu zahlende Kaufpreis primär im Hinblick auf die wirtschaftlich bedeutsame Möglichkeit der Nutzung der Klagemarken bestimmt worden sei. Deshalb habe die G. -Gruppe die Klagemarken bei der Klägerin behalten wollen. Als der Beklagte zu 2 dazu nicht bereit gewesen sei, sei als Kompromiss der Abschluss des Lizenzvertrags vereinbart worden. Die G. -Gruppe habe daher den Kaufpreis für die Geschäftsanteile der Klägerin letztlich in Erwartung des Abschlusses des Lizenzvertrags gezahlt, der an die Stelle des ursprünglichen Erwerbs der Klagemarken im Rahmen des Anteilskaufvertrags getreten sei. Die Annahme einer unentgeltlichen Lizenz ohne Bezug zum Kaufpreis gehe an der Lebenswirklichkeit vorbei. Ein solches Vorgehen wäre wirtschaftlich und unternehmerisch nicht vernünftig gewesen und widerspreche daher allgemeinen Erfahrungssätzen. Das Berufungsgericht habe einen einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang künstlich aufgespalten, um ein ansonsten unvertretbares Auslegungsergebnis zu rechtfertigen. Mit diesen Angriffen gegen die Auslegung des Berufungsgerichts hat die Revision keinen Erfolg.

44 Das Berufungsgericht ist mit Recht zunächst vom Wortlaut des Lizenzvertrags ausgegangen. Danach haben die Parteien in der Präambel des Markenlizenzvertrags ausdrücklich festgehalten, dass mit der Vereinbarung die Gewährung eines "kostenlosen Nutzungsrechts" beabsichtigt ist.

45 Das Berufungsgericht hat - entgegen der Rüge der Revision - außerdem die Beziehung zwischen Anteilskauf und Abschluss des Markenlizenzvertrags sowie die Entstehungsgeschichte der Vereinbarung in den Blick genommen. So hat es das ursprüngliche Verhandlungsziel der G. -Gruppe, der Klägerin die Marken zu erhalten, berücksichtigt, insoweit aber zutreffend darauf abgestellt, dass sich die Erwerberseite mit dieser Forderung bei Vertragsschluss gerade nicht durch-

setzen konnte. Das Berufungsgericht hat angenommen, es sei im Kern unstreitig, dass der Beklagte zu 2 die Marken wirtschaftlich betrachtet habe "behalten" und nicht über eine Übertragung habe verhandeln wollen. Der Klägerin sei stattdessen ein Anspruch auf Abschluss des Lizenzvertrags zugebilligt worden. Das Berufungsgericht hat zudem ausgeführt, gegen die Annahme, der Kaufpreis für die Geschäftsanteile sei auch im Hinblick auf die Klagemarken bezahlt worden, spreche Ziffer 8.6 des Anteilskaufvertrags. Danach sei der Anteilskauf vom Abschluss des Lizenzvertrags unabhängig. Es werde lediglich eine Verpflichtung zum Abschluss des in Anlage 8.6 im Wortlaut vorgegebenen Lizenzvertrags begründet. Mit dem Kaufpreis werde nur - unter anderem - der Anspruch auf Abschluss dieses Lizenzvertrags bezahlt. Ob dieser gekündigt werden könne, sei gerade die durch Auslegung zu klärende Frage. Diese Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler erkennen.

46 Das Berufungsgericht hat sich zudem auch mit dem Vortrag der Klägerin befasst, es wäre wirtschaftlich und unternehmerisch nicht vernünftig gewesen, einen unentgeltlichen Lizenzvertrag ohne Bezug zum Anteilskaufvertrag abzuschließen. Es hat angenommen, es sei angesichts der geschlossenen Verträge und des in der Folge über acht Jahre hinweg bis zum Ausscheiden des Beklagten zu 2 bei der Klägerin gelebten, insgesamt weitgehend formlos gehandhabten Lizenzverhältnisses nicht auszuschließen, dass die Beklagten sich jedenfalls so lange, wie der Beklagte zu 2 an der Klägerin beteiligt gewesen sei, mit der von den Beklagten vorgetragene Überlegung begnügt hätten, dass der Beklagte zu 2 mit jeglichen Schritten, die der Klägerin zum Nachteil gereicht hätten, sich selbst geschadet hätte. Diese von der Revision nicht angegriffene Beurteilung steht mit der Lebenserfahrung im Einklang und lässt auch sonst keinen Rechtsfehler erkennen.

47 Im Übrigen macht die Revision nicht geltend, dass die G. -Gruppe im Verlauf der Vertragsverhandlungen den Wunsch geäußert hat, im Markenlizenzver-

trag die Möglichkeit zur ordentlichen Kündigung auszuschließen. Dies hätte jedoch nahegelegen, wenn der Abschluss von Anteilskaufvertrag und Markenlizenzvertrag aus wirtschaftlichen Gründen für die G. -Gruppe nur bei einem Ausschluss des ordentlichen Kündigungsrechts wirtschaftlich vernünftig gewesen wäre. Hierfür spricht zudem, dass im vom Berufungsgericht bei der Vertragsauslegung in Bezug genommenen landgerichtlichen Urteil unter anderem festgestellt worden war, im Rahmen der Vertragsverhandlungen sei auch das Schicksal der Markenlizenz nach dem Ausscheiden des Beklagten zu 2 offen angesprochen worden. Bei diesem Verhandlungsstand habe es umso näher gelegen, Regelungen über die Möglichkeit und gegebenenfalls über den frühesten Zeitpunkt einer ordentlichen Kündigung zu treffen. Das Schweigen des Lizenzvertrags zu diesem Punkt gehe deshalb zu Lasten der Klägerin.

48 Das Berufungsgericht hat seine Erwägungen zur Auslegung des Markenlizenzvertrags nach den Begleitumständen schließlich durch die weitere Annahme ergänzt, für die Vereinbarung eines Vorkaufsrechts der lizenznehmenden Klägerin nach Maßgabe des § 12 des Markenlizenzvertrags hätte es keinen Bedarf beim Fehlen einer Möglichkeit zur ordentlichen Kündigung der Lizenz gegeben. Eines Vorkaufsrechts hätte die Klägerin tatsächlich nicht bedurft, wenn sie im Besitz einer nicht nur ausschließlichen und kostenfreien, sondern darüber hinaus auch ordentlich nicht kündbaren Lizenz gewesen wäre. In einem solchen Fall hätte sie dauerhaft nicht nur gegenüber dem derzeitigen Inhaber der lizenzierten Marken, sondern gemäß § 30 Abs. 5 MarkenG auch gegenüber jedem Erwerber der Marken eine weitgehend gesicherte, inhaberähnliche Stellung gehabt. Diese für das Bestehen eines ordentlichen Kündigungsrechts sprechenden Erwägungen nimmt die Revision hin.

49 (4) Auch die weitere Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe einseitig zu Lasten der Klägerin den anerkannten Auslegungsgrundsatz des gerechten In-

teressenausgleichs zwischen den Vertragsparteien außer Acht gelassen, hat keinen Erfolg.

50

Insofern macht die Revision geltend, das Berufungsgericht habe, da es von einer Übertragung der Klagemarken auf die Beklagte zu 1 und ferner von einer ordentlichen Kündbarkeit einer Lizenzierung der Klagemarken ausgegangen sei, in Kauf genommen, dass entweder die Erwerber der Gesellschaftsanteile an der Klägerin oder aber die Klägerin selbst den Kaufpreis für etwas bezahlt hätten, was sie wirtschaftlich nicht mehr verwerten dürften, so dass einer unhaltbaren Überkompensation der Beklagten ein unangemessener Nachteil der Klägerin oder der Erwerber ihrer Gesellschaftsanteile gegenüberstehe.

51

Damit hat die Revision keinen Rechtsfehler in Bezug auf die tatrichterliche Vertragsauslegung dargelegt. Das Berufungsgericht hat zahlreiche Aspekte der vorliegenden Markenlizenzierung erwogen, die der Klägerin wirtschaftlich zum Vorteil gereichen. Es hat - von der Revision unbeanstandet - neben der in der Präambel des Lizenzvertrags ausdrücklich angesprochenen Unentgeltlichkeit des Nutzungsrechts darauf abgestellt, dass der Klägerin die Marken im "Chart-Bereich" exklusiv auch gegenüber dem Lizenzgeber zugestanden hätten, ohne dass für die Klägerin eine Benutzungspflicht bestanden habe. Weiter sei der Lizenzgeber zur Aufrechterhaltung der Marken auf eigene Kosten verpflichtet gewesen und habe auf Vorschlag der Klägerin weitere Markenmeldungen vornehmen müssen. Die Annahme des Berufungsgerichts, angesichts eines solchen Pflichtenprogramms wäre es ungewöhnlich, wenn der Lizenzgeber nicht ordentlich kündigen könnte, obwohl ihm kein Anspruch auf Lizenzgebühren zustehe, ist demnach revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Das Berufungsgericht hat damit bei der Auslegung eines Lizenzvertrags berücksichtigt, dass ein Zeicheninhaber sich kaum auf unbestimmte Dauer und ohne die Möglichkeit zur ordentlichen Kündigung ohne Gegenleistung dazu verpflichten wird, nicht nur die Nutzung sei-

nes Zeichens zu gestatten, sondern ergänzend dazu das Zeichen aufrechtzuerhalten und sogar weitere Zeichen anzumelden (vgl. BGH, GRUR 1970, 528, 532 - Migrol). Auch der Umstand, dass die Marke eine potentiell unbegrenzte Lebensdauer hat, spricht gegen die Annahme eines konkludenten Ausschlusses der Möglichkeit zur ordentlichen Kündigung in einem Markenlizenzvertrag (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 30 Rn. 83). Ob es - wie die Revisionserwiderung geltend macht - ohnehin die Absicht der Klägerin gewesen war, die Marke "media control" gegen Marken aus der G.-Markenwelt auszuwechseln, und ob dies mittlerweile auch geschehen ist, kann auf sich beruhen.

52 (5) Die Revision rügt schließlich ohne Erfolg, das Berufungsgericht habe rechtsfehlerhaft das Vorbringen der Klägerin nicht berücksichtigt, dass es der Beklagten zu 1 nach dem Urteil des Landgerichts möglich gewesen sei, in aggressiver Weise mit dem Zeichen "media control" gerade im Chart-Bereich zu werben und die Klägerin des mit dem Zeichen verbundenen Goodwills zu berauben. Das lässt einen Rechtsfehler schon deswegen nicht erkennen, weil es auf das fragliche Vorbringen der Klägerin für die Auslegung des Markenlizenzvertrags nicht ankommt.

53 II. Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass das Berufungsgericht mit Recht die Klageanträge der Klägerin für unbegründet gehalten hat. Der Antrag, festzustellen, dass die Markenlizenzverträge 2003 und 2005 nicht wirksam gekündigt wurden, ist unbegründet. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass die Beklagte zu 1 den konkludent mit der Klägerin geschlossenen Markenlizenzvertrag wirksam ordentlich zum 18. Januar 2014 gekündigt hat. Danach scheidet ein gegen die Beklagte zu 1 gerichteter Unterlassungsanspruch der Klägerin aus. Die Beklagte zu 1 und nicht die Klägerin ist Inhaberin der Marken "media control". Sie trifft wegen der wirksamen ordentlichen Kündigung des Markenlizenzvertrags auch keine vertragliche Unterlassungsverpflichtung. Dem von der

Klägerin hilfsweise gestellten Antrag auf Feststellung der Schadensersatzpflicht des Beklagten zu 2 fehlt nach alledem ebenfalls die Grundlage. Das Berufungsgericht hat schließlich die Berufung der Klägerin gegen das erstinstanzliche Urteil zurückgewiesen, soweit das Landgericht dem hilfsweise gestellten Widerklageantrag des Beklagten zu 2, gerichtet auf Feststellung der Beendigung des Markenlizenzvertrags 2003 mit Ablauf des 5. März 2014, zugesprochen hat. Gegen diese Beurteilung hat die Revision keine Rüge erhoben.

54 C. Die Revision war danach zurückzuweisen.

55 Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Büscher

Schaffert

Löffler

Schwonke

Marx

Vorinstanzen:

LG Mannheim, Entscheidung vom 21.03.2014 - 7 O 154/13 -

OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 09.12.2015 - 6 U 67/14 -