



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

KZR 71/08

Verkündet am:
7. Dezember 2010
Bürk
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Jette Joop

GWB § 1; AEUV Art. 101 Abs. 1

- a) Die kartellrechtliche Zulässigkeit einer Abgrenzungsvereinbarung, die keine Wettbewerbsbeschränkung bezweckt, beurteilt sich für die Dauer ihrer Geltung allein nach der markenrechtlichen Rechtslage bei ihrem Abschluss.
- b) Bei der Bestimmung der Grenzen markenrechtlicher Abgrenzungsvereinbarungen gilt kein Verbot geltungserhaltender Reduktion.

BGH, Urteil vom 7. Dezember 2010 - KZR 71/08 - OLG Hamburg
LG Hamburg

Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 7. Dezember 2010 durch den Präsidenten des Bundesgerichtshofs Prof. Dr. Tolksdorf, den Vorsitzenden Richter Dr. Bergmann und die Richter Dr. Strohn, Dr. Kirchhoff und Dr. Bacher

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 1. Kartellsenat, vom 18. September 2008 aufgehoben.

Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts Hamburg, Zivilkammer 12, vom 16. Mai 2006 wird zurückgewiesen.

Die Beklagte hat die Kosten der Rechtsmittel zu tragen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin, die 1987 von dem Modeschöpfer Wolfgang Joop gegründet wurde, ist Inhaberin der am 5. November 1980 angemeldeten und am 23. Januar 1981 unter anderem für Klasse 25 (Bekleidungsstücke) eingetragenen Wort-/Bildmarke 1013222

JOOP!

2 Für die Klägerin sind außerdem entsprechende Gemeinschaftsmarken und internationale Marken registriert.

3 Die Beklagte, eine Tochter von Wolfgang Joop, ist seit 1992 als Designerin tätig. Im Jahr 1996 gründete sie ein eigenes Unternehmen, das sie seitdem führt. Nachdem die Beklagte zunächst nur Schmuck gestaltet hatte, dehnte sie ihre Designertätigkeit später auf eine Vielzahl von Produkten wie Bekleidung, Uhren, Accessoires, Parfüm und Duschkabinen aus. Über die Beklagte und ihre Designertätigkeit wurde in verschiedenen Medien berichtet.

4 Die Beklagte war ursprünglich an der Klägerin beteiligt. Am 9. Juni 1995 schlossen die Parteien in New York eine Vereinbarung. Sie streiten darüber, ob sich die Beklagte darin verpflichtet hat, die Verwendung des mit ihrem Namen übereinstimmenden Zeichens "Jette Joop" außerhalb des Bereichs Schmuck/Modeschmuck zu unterlassen. Im Februar 1998 erwarb die W. AG 95% der Geschäftsanteile der Klägerin.

5 Im April 1999 meldete die Beklagte die Wortmarke "Jette Joop" unter anderem für Bekleidungsstücke an und wurde deswegen von der Klägerin abgemahnt. Darauf antwortete sie mit Schreiben vom 11. Oktober 1999, in dem es unter anderem heißt:

"Es liegt mir fern, gegen die Vereinbarung vom 9. Juni 1995 zu verstoßen. Ich erkläre daher ausdrücklich, dass ich mich an die Vereinbarung vom 9. Juni 1995 halten werde. Ich werde die Deutsche Marke ... 'JETTE JOOP' für alle Waren außer Schmuck nicht benutzen und löschen und erkläre weiter, dass ich die Marke für Schmuck nur zusammen mit einem geographischen Zusatz gemäß Ziffer 2 a der Vereinbarung vom 9. Juni 1995 benutzen werde. ..."

6 Unter dem 14. Oktober 1999 antwortete die Klägerin wie folgt:

"..., vielen Dank für Ihr Schreiben vom 11. Oktober 1999, in dem Sie bestätigen, dass Sie sich an die Vereinbarung vom 9. Juni 1995 halten und die Marke 'JETTE JOOP' für alle Waren außer Schmuck nicht benutzen und für Schmuck nur zusammen mit einem geographischen Zusatz gemäß Ziffer 2 a der Vereinbarung vom 9. Juni 1995 benutzen werden."

7 Im Juli 2003 wurde die Klägerin auf ein Schreiben aufmerksam, in dem eine Vertriebspartnerin der Beklagten unter der Kennzeichnung



die neue Strick- & Shirtkollektion "JETTE JOOP Europe Knitwear" vorstellte.

8 Dagegen hat sich die Klägerin mit der Begründung gewandt, die Beklagte sei nach der Vereinbarung von 1995 sowie nach §§ 14, 15 MarkenG und wegen unlauterer Rufausbeutung und Herkunftstäuschung nach §§ 1, 3 UWG (1909) verpflichtet, die Verwendung des Zeichens "Jette Joop" für Bekleidungsstücke zu unterlassen.

- 9 Die Klägerin hat beantragt,
die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, die Logos



für Bekleidungsstücke zu verwenden.

- 10 Außerdem hat sie die Beklagte auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen.
- 11 Das Berufungsgericht hat die Klage auf die Berufung der Beklagten abgewiesen. Dagegen wendet sich die Klägerin mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt.

Entscheidungsgründe:

12 I. Das Berufungsgericht hat die Klage für unbegründet gehalten und dazu ausgeführt:

13 Trotz Warenidentität und gesteigerter Kennzeichnungskraft der Klagemarken für Bekleidungsstücke bestehe keine unmittelbare markenrechtliche Verwechslungsgefahr und damit kein Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG. Denn es fehle an einer hinreichenden Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen. Der Verkehr erkenne die Kollisionszeichen als Namen. Im Modesektor sei er an Kennzeichen gewöhnt, die aus Vor- und Nachnamen bestünden. Da es sich bei dem Bestandteil "Jette" um einen ungewöhnlichen Vornamen handele, neige der Verkehr nicht zur Verkürzung der Bezeichnung "Jette Joop" auf "Joop". Dem Bestandteil "Jette" komme im Rahmen des Gesamtzeichens jedenfalls mitprägende Bedeutung zu. Die Beklagte sei dem Verkehr durch Berichte in Fach- und insbesondere Publikumszeitschriften unter ihrem vollen Namen seit Jahren überregional in einem Maß bekannt, das in der Nähe der Berühmtheit liege. Diese Bekanntheit der Beklagten beziehe sich auch auf die Modebranche.

14 Dem markenrechtlichen Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG stünden außerdem die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen entgegen, die im Rahmen des § 23 Nr. 1 MarkenG weiterhin anwendbar seien. Die Beklagte habe als selbständige Designerin aufgrund ihrer produkt- und branchenübergreifenden Tätigkeit ein erhebliches Interesse, auch die von ihr gestalteten Modeerzeugnisse mit ihrem Namen zu kennzeichnen.

- 15 Ein vertraglicher Unterlassungsanspruch der Klägerin komme gleichfalls nicht in Betracht. Selbst wenn sich der Vereinbarung der Parteien eine Pflicht der Beklagten entnehmen ließe, die Verwendung des Zeichens "Jette Joop" für Bekleidung zu unterlassen, sei der Vertrag wegen Verstoßes gegen § 1 GWB nichtig. Eine Abgrenzungsvereinbarung sei kartellrechtlich nur dann zulässig, wenn objektiv begründeter Anlass zu der Annahme bestehe, der begünstigte Vertragspartner habe einen entsprechenden Unterlassungsanspruch, so dass im Fall eines Rechtsstreits mit der gerichtlichen Untersagung derjenigen Markenverwendung zu rechnen wäre, auf die durch die Abgrenzungsvereinbarung verzichtet werde. Daran fehle es im Streitfall. Mangels Verwechslungsgefahr und wegen des Einwands aus dem Recht der Gleichnamigen sei nicht ernstlich mit einer gerichtlichen Untersagung der Benutzung des angegriffenen Zeichens der Beklagten für Bekleidung zu rechnen gewesen.
- 16 II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Wiederherstellung des der Klage stattgebenden Urteils des Landgerichts. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist die Vereinbarung der Parteien von 1995 nicht aus kartellrechtlichen Gründen nichtig. Die Beklagte ist danach vielmehr vertraglich verpflichtet, die Benutzung der Marke "Jette Joop" - auch in Form der angegriffenen Logos - jedenfalls für Bekleidung zu unterlassen.
- 17 1. Für die Frage, ob die Vereinbarung der Parteien im Jahr 1995 wirksam abgeschlossen werden konnte, kommt es auf die Rechtslage zu diesem Zeitpunkt an. Dafür sind § 1 GWB in der bis zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung (§ 1 GWB aF) sowie Art. 85 EWG-Vertrag (jetzt Art. 101 AEUV) maßgeblich. Das EG-Wettbewerbsrecht und das Kartellrecht der Mitgliedstaaten waren bis zum Inkrafttreten der VO 1/2003 am 1. Mai 2004 nebeneinander anzuwenden, sofern dadurch Verbote und Freistellungen des Gemeinschafts-

rechts nicht unterlaufen wurden (vgl. Wiedemann/Wiedemann, Handbuch des Kartellrechts, 2. Aufl., § 6 Rn. 3). Daher konnte die Unwirksamkeit einer Vereinbarung schon aus einem Verstoß gegen deutsches Kartellrecht folgen, wovon auch das Berufungsgericht zu Recht ausgegangen ist.

18 2. Die Annahme des Berufungsgerichts, die Abgrenzungsvereinbarung der Parteien habe gegen § 1 GWB aF verstoßen und sei daher nach § 134 BGB nichtig, trifft jedoch nicht zu.

19 a) Derartige Abgrenzungsvereinbarungen wurden nach der Rechtslage im Jahre 1995 nur dann als kartellrechtlich unzulässig angesehen, wenn sie entweder eine Wettbewerbsbeschränkung bezweckten oder bei ihrem Abschluss kein ernsthafter, objektiv begründeter Anlass zu der Annahme bestand, dem begünstigten Vertragspartner stehe ein entsprechender Unterlassungsanspruch zu (vgl. BGH, Urteil vom 15. Februar 1955 - I ZR 86/53, BGHZ 16, 296, 303; Urteil vom 22. Mai 1975 - KZR 9/74, BGHZ 65, 147, 151 f. - Thermalquelle; Urteil vom 21. April 1983 - I ZR 201/80, WuW/E BGH 2003 - Vertragsstraferrückzahlung).

20 b) Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, dass mit der Vereinbarung der Parteien eine Wettbewerbsbeschränkung bezweckt worden ist. Dafür ist nach dem Sachvortrag der Parteien auch nichts ersichtlich.

21 c) Zu Unrecht ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, es sei nicht ernstlich damit zu rechnen gewesen, dass der Beklagten die Benutzung der angegriffenen Zeichen für Bekleidung aufgrund der Markenrechte der Klägerin gerichtlich untersagt worden wäre.

- 22 aa) Diese Annahme hat das Berufungsgericht rechtsfehlerhaft auf den Stand der Rechtsprechung zum Markenrecht im Zeitpunkt der Berufungsverhandlung gestützt. Es hat der kartellrechtlichen Prüfung seine Erwägungen zu dem gesetzlichen Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG zugrunde gelegt, wonach auf der Grundlage des aktuellen Stands der Rechtsprechung keine Verwechslungsgefahr zwischen den Klagemarken und den beanstandeten Zeichen bestehe und unabhängig davon der Beklagten auch nach den Grundsätzen des Rechts der Gleichnamigen nicht untersagt werden könne, ihren Namen zur Kennzeichnung von Bekleidung zu benutzen. Für die kartellrechtliche Beurteilung der Wirksamkeit der Vereinbarung der Parteien bei deren Abschluss 1995 durfte sich das Berufungsgericht aber nicht auf danach ergangene, neuere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu Namenszeichen beziehen. Von dieser Rechtsprechung konnten die Parteien im Jahr 1995 naturgemäß keine Kenntnis haben.
- 23 bb) Allerdings war zu diesem Zeitpunkt bereits die ebenfalls vom Berufungsgericht herangezogene Entscheidung "Caren Pfleger" (BGH, Urteil vom 28. Februar 1991 - I ZR 110/89, GRUR 1991, 475 = WRP 1991, 477) veröffentlicht. Unter Berücksichtigung dieser Entscheidung hatten die Vertragsparteien 1995 jedoch objektiv ernsthaften Grund anzunehmen, zwischen den Zeichen "Jette Joop" und "JOOP!" bestehe bei Benutzung für Bekleidung Verwechslungsgefahr.
- 24 (1) In jenem Fall war das Zeichen "Caren Pfleger" allein mit dem Namen "Pfleger" zu vergleichen und nicht auszuschließen, dass beachtliche Teile des Verkehrs "Caren" für den Vornamen dieses Namensträgers "Pfleger" hielten (BGH, GRUR 1991, 475, 477 - Caren Pfleger). Der Bundesgerichtshof hat damals angenommen, dass die Bezeichnung "Caren Pfleger" mit "Pfleger" verwechslungsfähig sei. Zur Begründung hat er angeführt, dass ein Vorname jegli-

cher Unterscheidungskraft entbehre, wenn die Kennzeichnung, die mit einem aus Vor- und Zunamen gebildeten Zeichen zu vergleichen sei, ihrerseits lediglich aus einem Familiennamen bestehe und deshalb vom Verkehr angenommen werden könne, dass der Träger des alleinstehenden Familiennamens gerade diesen Vornamen habe. Erst in späteren, nach 1995 ergangenen Entscheidungen hat der Bundesgerichtshof dann darauf abgestellt, dass es keinen Erfahrungssatz gibt, wonach sich der Verkehr bei erkennbar aus Vor- und Nachnamen gebildeten Marken allein oder vorrangig am Nachnamen orientiert (vgl. BGH, Beschluss vom 8. Juni 2000 - I ZB 12/98, GRUR 2000, 1031, 1032 = WRP 2000, 1155 - Carl Link; Beschluss vom 24. Februar 2005 - I ZB 2/04, GRUR 2005, 513, 514 = WRP 2005, 744 - MEY/Ella May; vgl. auch BGH, Beschluss vom 1. Oktober 1998 - I ZB 28/96, BGHZ 139, 341, 351 - Lions).

25 (2) Nach dem Stand der Rechtsprechung im Jahr 1995 konnten die Parteien ferner nicht annehmen, dass die Klägerin die Verwendung des Zeichens "Jette Joop" für Bekleidung nach den Grundsätzen hinzunehmen hatte, die der Bundesgerichtshof bis zu diesem Zeitpunkt für das geschäftliche Handeln Gleichnamiger entwickelt hatte.

26 Der für das Recht der Gleichnamigen charakteristische Gedanke der Interessenabwägung konnte zwar schon nach dem Stand der Rechtsprechung im Jahr 1995 zu geringeren Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der sich gegenüberstehenden (gleichnamigen) Kennzeichnungen führen und bei Vorliegen gewichtiger Gründe ausnahmsweise selbst eine über die namensmäßige Verwendung hinausgehende Benutzung als Marke zur Kennzeichnung von Waren rechtfertigen (vgl. BGH, GRUR 1991, 475, 477 f. - Caren Pfleger). Danach reichte die Hinzufügung des Vornamens "Jette" hier aber nicht aus, auch wenn davon auszugehen sein dürfte, dass die maßgeblichen Verkehrskreise im Jahr 1995 den Namen Joop jedenfalls im Modebereich mit dem Vater der Beklagten,

Wolfgang Joop, verbanden. Der Bundesgerichtshof hat in der Entscheidung "Caren Pfleger" vielmehr ausdrücklich ausgeführt, selbst bei Anwendung der Grundsätze des Rechts der Namensgleichen genüge nach ständiger Rechtsprechung die Hinzufügung eines Vornamens in der Regel nicht, um die Verwechslungsfähigkeit einer Kennzeichnung mit einer anderen auszuschließen, wenn letztere den identischen, normal kennzeichnungskräftigen Familiennamen ohne andere kennzeichnungskräftige Bestandteile enthalte (BGH, GRUR 1991, 475, 477 - Caren Pfleger). Zwar sei die Annahme einer Verwechslungsgefahr in solchen Fällen bedenklich, wenn die Verbindung des Namens mit dem Vornamen einen sehr hohen Grad allgemeiner Bekanntheit und einen außerordentlich hohen Grad namensmäßiger Kennzeichnungskraft mit Bezug auf eine bestimmte, in der Allgemeinheit unter diesem Namen nahezu berühmt gewordene Person gewonnen hätte. Der Bundesgerichtshof hat aber deutlich gemacht, dass dafür ein Bekanntheitsgrad in der Nähe oder jenseits der Berühmtheitsgrenze erforderlich sei. Die Erwähnung des Namens "Caren Pfleger" in einzelnen Modejournalen und anderen, regelmäßig im Wesentlichen in bestimmten modebewussten Kreisen verbreiteten Zeitschriften sowie in einzelnen Fernsehsendungen reichte nicht aus (BGH, GRUR 1991, 475, 477 - Caren Pfleger).

27 Danach konnten die Parteien bei Abschluss ihrer Vereinbarung nicht davon ausgehen, dass keine Verwechslungsfähigkeit ihrer Marken bestand oder diese nach den besonderen Grundsätzen für das geschäftliche Handeln Gleichnamiger hinnehmbar war. Im Jahr 1995 war der Name der Beklagten nach den Feststellungen des Berufungsgerichts nicht in einem in der Nähe der Berühmtheit liegenden Grad bekannt. Vielmehr war die Beklagte erst seit 1996, also nach Abschluss der Vereinbarung, als Designerin unternehmerisch tätig. Auch die vom Berufungsgericht angeführten Veröffentlichungen über die Beklagte stammen sämtlich aus der Zeit nach 1995.

- 28 Gleichfalls nicht gegeben war der vom Bundesgerichtshof in der Entscheidung "Caren Pfleger" angesprochene weitere Fall ausnahmsweise zulässiger markenmäßiger Zeichenverwendung nach den Grundsätzen des Rechts der Gleichnamigen. Der Bundesgerichtshof hat dafür verlangt, dass der prioritätsjüngere Namensträger besondere, schöpferische Leistungen bei der Schaffung oder Gestaltung der Waren unter seinem Namen bereits erbracht und deshalb für den Verkehr erkennbar eine so enge Beziehung zwischen Ware und Namen hergestellt hat, dass es ihm unzumutbar ist, auf die Kennzeichnung der Ware mit dem Namen zu verzichten, mit dem der Verkehr sie aufgrund der schöpferischen Leistung ohnehin weitgehend identifiziert (BGH, GRUR 1991, 475, 478 - Caren Pfleger). Die Beklagte konnte nicht annehmen, schon vor Aufnahme ihrer selbständigen Designtätigkeit die danach notwendige Verbindung zwischen Namen und Ware - etwa im Bekleidungssektor - hergestellt zu haben.
- 29 d) Bei Abschluss der Vereinbarung 1995 bestand vor diesem Hintergrund darüber hinaus ein ernstzunehmendes Risiko, dass die Klägerin der Beklagten die Verwendung der Marke "Jette Joop" auch für Schmuck und Modeschmuck untersagen könnte. Unter den hier vorliegenden Umständen erschien es jedenfalls ernsthaft möglich, eine zur Bejahung von Verwechslungsgefahr ausreichende Ähnlichkeit zwischen Bekleidung einerseits und Schmuck sowie insbesondere Modeschmuck andererseits anzunehmen.
- 30 Die Beklagte konnte daher durch den Abschluss der Abgrenzungsvereinbarung nicht lediglich (insbesondere im Hinblick auf die Verwendung ihres Namens als Marke für Bekleidung) in ihren Wettbewerbsmöglichkeiten beschränkt werden. Sie konnte vielmehr Rechtssicherheit gewinnen, die Marke "Jette Joop" weltweit für Waren und Dienstleistungen im Bereich Schmuck und Modeschmuck zu benutzen. Darin liegt eine Stärkung des Wettbewerbs.

31 e) Für die Parteien war bei Abschluss der Vereinbarung 1995 zudem nicht ausreichend zuverlässig absehbar, dass durch die künftige Entwicklung der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die Bedenken gegen eine Benutzung der Marke "Jette Joop" beseitigt würden. Der Entscheidung "Caren Pfleger" waren dafür keine Hinweise zu entnehmen.

32 3. Die vom Berufungsgericht gegebene Begründung für die kartellrechtliche Unwirksamkeit der Vereinbarung der Parteien von 1995, dass schon wegen fehlender Verwechslungsgefahr und nach den Grundsätzen des Rechts der Gleichnamigen kein ernsthafter, objektiv begründeter Anlass für die Annahme bestanden habe, der Klägerin stehe ein entsprechender Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte zu, erweist sich somit nicht als tragfähig. Das Berufungsurteil stellt sich auch nicht aus anderen Gründen als richtig dar.

33 a) Die Nichtigkeit der Vereinbarung der Parteien folgt nicht - vom Berufungsgericht offen gelassen - aus einem Verstoß gegen kartellrechtliche Bestimmungen des Unionsrechts. Nach der schon vor 1995 ergangenen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union waren Abgrenzungsvereinbarungen, durch die im beiderseitigen Interesse der Parteien der jeweilige Benutzungsumfang ihrer Zeichen festgelegt wird, um Verwechslungen und Konflikte zu vermeiden, nach Art. 85 Abs. 1 EWG-Vertrag grundsätzlich zulässig, sofern mit ihnen nicht zugleich auch Marktaufteilungen oder andere Wettbewerbsbeschränkungen bezweckt wurden (EuGH, Urteil vom 30. Januar 1985 - Rs. 35/83, Slg. 1985, 363 = WuW/E EWG/MUV 674 - Toltecs/Dorcet II). Aus dieser Rechtsprechung konnten sich bei Abschluss der Vereinbarung der Parteien keine weitergehenden kartellrechtlichen Anforderungen als nach deutschem Recht ergeben.

- 34 b) Das Berufungsgericht hat - von seinem rechtlichen Ansatz aus folgerichtig - dahinstehen lassen, ob sich der Vereinbarung der Parteien von 1995 im Wege der Auslegung eine Unterlassungspflicht entnehmen lässt, die den geltend gemachten Unterlassungsanspruch rechtfertigt. Ferner hat es offen gelassen, ob die dort getroffenen Abreden kartellrechtswidrig sind, weil sie territorial, zeitlich oder sachlich über den Schutzzumfang der Marken der Klägerin hinausgehende Befugnisse festschreiben. Auch unter diesen Gesichtspunkten stellt sich das Berufungsurteil nicht als im Ergebnis richtig dar.
- 35 aa) Hat der Tatrichter die gebotene Auslegung eines Vertrages unterlassen, kann sie das Revisionsgericht selbst vornehmen, wenn die dazu erforderlichen Feststellungen bereits getroffen worden sind und weitere Aufklärung nicht mehr in Betracht kommt (vgl. BGH, Urteil vom 12. Dezember 1997 - V ZR 250/96, NJW 1998, 1219). So liegt es hier, da weder die tatsächliche Auslegungsgrundlage behebbar unvollständig ist noch Erfahrungswissen oder Verkehrssitten zu ermitteln sind. Die für die Auslegung maßgebenden Umstände ergeben sich vielmehr aus der Vertragsurkunde selbst sowie aus dem Schriftwechsel der Parteien im Oktober 1999.
- 36 Die Vereinbarung enthält keine Bestimmung über das für ihre Auslegung maßgebliche Recht. Die Parteien haben sich im vorliegenden Verfahren jedoch auch in diesem Zusammenhang übereinstimmend auf deutsches Recht und die Rechtsprechung der deutschen Gerichte berufen. Eine Vertragsauslegung auf der Grundlage des US-amerikanischen Rechts haben sie nicht vorgenommen. Dies rechtfertigt die Annahme, dass sich die Parteien jedenfalls stillschweigend auf die Geltung deutschen Rechts verständigt haben (vgl. BGH, Urteil vom 16. Oktober 2003 - III ZR 106/03, NJW 2003, 3620; Urteil vom 4. Mai 2004 - XI ZR 40/03, NJW 2004, 2523, 2524).

37 bb) Zwar lässt sich dem Wortlaut der Vereinbarung von 1995, wie auch das Berufungsgericht angenommen hat, nicht unmittelbar eine ausdrückliche Unterlassungspflicht der Beklagten entnehmen, das Zeichen "Jette Joop" nicht für Bekleidung zu benutzen. Eine solche Pflicht ergibt sich aber aus der Auslegung der Vereinbarung entsprechend dem erkennbar gewordenen Parteiwillen (§§ 133, 157 BGB).

38 (1) Nach Klausel 3 (b) des Vertrags hat die Beklagte das Recht ("shall be free"), ihre Marke "Jette Joop" im Bereich Schmuck und Modeschmuck uneingeschränkt zu benutzen. Auch wenn hieraus nicht unmittelbar eine Unterlassungspflicht hinsichtlich der Verwendung für andere Waren oder Dienstleistungen folgt, ergibt sich ein entsprechender Parteiwille aus dem Gesamtzusammenhang des Vertrags.

39 Für die Absicht, die Benutzungsrechte der Parteien für Marken mit dem Bestandteil "Joop" umfassend zu regeln, spricht zunächst die Einleitung des Vertrags. Danach ist es Ziel der Vereinbarung, künftige Auseinandersetzungen und Streitigkeiten über die Marken und den Namen "Joop" zu vermeiden. So dann stellt Klausel 3 der Vereinbarung dem Recht der Klägerin in Absatz (a), ihre Marke "JOOP!" für Waren und Dienstleistungen aller Art zu benutzen, in Absatz (b) das Recht der Beklagten gegenüber, die Marke "Jette Joop" uneingeschränkt im Bereich Schmuck und Modeschmuck zu verwenden. In Klausel 5 (a) verpflichtet sich die Beklagte, die Registrierung der Marke "JOOP!" durch die Klägerin für alle Waren und Dienstleistungen soweit erforderlich auf Wunsch durch Einverständniserklärungen zu unterstützen, während in Klausel 5 (b) die Klägerin eine entsprechende Verpflichtung bei der Registrierung der Marke der Beklagten für Schmuck übernimmt. Diese Regelungen deuten darauf hin, dass die jeweiligen Rechte der Parteien zur Markennutzung in der

Vereinbarung abschließend geregelt werden und keiner Partei weitergehende Nutzungsrechte zustehen sollten.

40 (2) Der Annahme einer entsprechenden Unterlassungspflicht steht auch nicht Klausel 10 (a) der Vereinbarung entgegen. Danach regelt die Vereinbarung die in ihr behandelten Fragen im Verhältnis der Parteien vollständig und vorrangig und keine Partei wird durch Definitionen, Bedingungen, Gewährleistungen oder Zusicherungen gebunden, die nicht ausdrücklich in dem Vertrag enthalten sind. Nach dieser Klausel sollen vor oder nach Vertragsabschluss außerhalb der Vertragsurkunde getroffene Abreden der Parteien über den Vertragsgegenstand keine Wirksamkeit entfalten. Das spricht nicht dagegen, dem Vertrag im Wege der Auslegung zu entnehmen, dass die Parteien Unterlassungspflichten übernommen haben.

41 Im Hinblick auf Klausel 10 (a) ist allerdings anzunehmen, dass der Vertragsgegenstand der Vereinbarung eine umfassende Regelung erfahren hat. Die Einleitung der Vereinbarung bestimmt die Vermeidung markenrechtlicher Auseinandersetzungen der Parteien in Bezug auf Marken und Namen "Joop" als Vertragsgegenstand. Dann liegt nahe, dass auch Unterlassungspflichten vereinbart wurden.

42 (3) Entscheidende Bedeutung für die Auslegung der Vereinbarung kommt zudem dem Schriftwechsel der Parteien vom 11./14. Oktober 1999 zu. Unter dem 11. Oktober 1999 erklärte die Beklagte, es liege ihr fern, gegen die Vereinbarung vom 9. Juni 1995 zu verstoßen. Sie erklärte ausdrücklich, dass sie sich an diese Vereinbarung halten und die deutsche Marke 399 244 03.4 "Jette Joop" für alle Waren außer Schmuck nicht benutzen und löschen werde. Dafür bedankte sich die Klägerin mit Schreiben vom 14. Oktober 1999. Daraus ergibt sich das Verständnis der Parteien und insbesondere der Beklagten, dass die

Marke "Jette Joop" aufgrund der Vereinbarung von 1995 nur für Schmuck benutzt werden darf. Das nachträgliche Verhalten der Vertragsparteien kann zwar den objektiven Vertragsinhalt nicht mehr beeinflussen. Es hat aber Bedeutung für die Ermittlung des tatsächlichen Willens und des tatsächlichen Verständnisses der an dem Rechtsgeschäft Beteiligten und ist daher bei der Auslegung zu berücksichtigen (BGH, Urteil vom 26. November 1997 - XII ZR 308/95, NJW-RR 1998, 801, 803, mwN).

43 (4) Die vertragliche Unterlassungspflicht der Beklagten erstreckt sich auch auf die vom Klageantrag erfassten Verletzungsformen. Sie bezieht sich auf jede markenmäßige Benutzung des Zeichens "Jette Joop" für Bekleidung. Dazu zählen auch die im Klageantrag wiedergegebenen Wort-/Bildzeichen, in denen dem Wortelement "Jette Joop" zumindest mitprägende Bedeutung zukommt. Das Wortelement "Jette Joop" wird dabei kennzeichenmäßig verwendet. Eine solche Benutzung des Zeichens ist der Beklagten vertraglich untersagt.

44 Die Vereinbarung überschreitet damit nicht die Grenzen einer zulässigen Abgrenzungsvereinbarung. Auch hinsichtlich eines solchen Schutzzumfangs der Marken der Klägerin bestand jedenfalls ein ernsthafter, objektiv begründeter Anlass zu der Annahme, dass bei einer Beurteilung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eine Verwechslungsgefahr zwischen den Verletzungsformen und dem für die Klägerin geschützten Zeichen "JOOP!" anzunehmen wäre.

45 c) Dem Unterlassungsanspruch der Klägerin steht nicht entgegen, dass sich die von der Beklagten vertraglich übernommene Unterlassungspflicht nicht in den territorialen, zeitlichen und sachlichen Grenzen dessen hält, was bei objektiver Beurteilung ernsthaft zweifelhaft sein konnte.

46 aa) Allerdings sind dem Wortlaut der Vereinbarung keine zeitlichen, räumlichen oder - mit Ausnahme von Schmuck und Modeschmuck - gegenständlichen Grenzen der Unterlassungspflicht der Beklagten zu entnehmen (vgl. Nr. 8 der Vereinbarung).

47 (1) Eine Übertragung der etwa für Wettbewerbsverbote in Unternehmensveräußerungsverträgen geltenden zeitlichen Grenzen (vgl. etwa BGH, Urteil vom 3. November 1981 - KZR 33/80, WuW/E BGH 1898, 1900 - Holzpaneele) auf markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen kommt nicht in Betracht. Die Schutzdauer eingetragener Markenrechte kann durch einfache Gebühreuzahlung unbegrenzt verlängert werden (vgl. § 47 MarkenG, Art. 47 GMV). Das berechtigte Bedürfnis nach einer Abgrenzung der Benutzungsbefugnisse für verwechslungsfähige Marken besteht deshalb ebenfalls regelmäßig zeitlich unbegrenzt. Die Möglichkeit zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt davon unberührt und ist im Streitfall in Klausel 8 der Vereinbarung ausdrücklich anerkannt.

48 (2) Für die weltweite Geltung der Vereinbarung könnte sprechen, dass die Parteien bei ihrem Abschluss beabsichtigten, ihre internationalen Aktivitäten aus- bzw. aufzubauen, ohne sich dabei von vornherein auf bestimmte Staaten beschränken zu wollen. Das wird insbesondere in Klausel 5 der Vereinbarung deutlich, die eine räumlich unbeschränkte Registrierbarkeit der Marken "JOOP!" und "Jette Joop" gewährleisten soll. Die Konfliktlage, die bei Abschluss der Vereinbarung aktuell in bestimmten Staaten entweder bereits bestand oder sich erkennbar abzeichnete, konnte dann grundsätzlich auf der ganzen Welt entstehen.

49 (3) Ob die Beklagte eine gegenständlich unbeschränkte Verpflichtung eingehen konnte, die Marke "Jette Joop" - mit Ausnahme von Schmuck und

Modeschmuck - nicht zu benutzen (Klausel 3 (a) und (b) der Vereinbarung), erscheint fraglich. Das gilt auch dann, wenn es sich bei der Marke "JOOP!" bereits bei Abschluss der Vereinbarung 1995 um eine in Deutschland bekannte Marke gehandelt haben sollte, die nach Maßgabe des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG unter bestimmten Umständen Schutz auch außerhalb des Bereichs ähnlicher Waren und Dienstleistungen beanspruchen konnte.

50 bb) Selbst wenn man indes zugunsten der Beklagten annimmt, dass ihre vertragliche Unterlassungspflicht räumlich oder gegenständlich über das kartellrechtlich zulässige Maß hinausgeht, hat sich die Beklagte jedenfalls verpflichtet, die Marke "Jette Joop" in Deutschland nicht für Bekleidung zu benutzen. Das ergibt sich aus einer ergänzenden Vertragsauslegung der Vereinbarung der Parteien.

51 (1) In Klausel 10 (d) der Vereinbarung haben die Parteien eine Erhaltungsklausel vereinbart, wonach bei Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung die restlichen Regelungen Bestand haben sollen. Zwar enthält diese Regelung keine Ersetzungsklausel. Gleichwohl bedarf es der Prüfung, mit welchem Inhalt die Vereinbarung im Fall teilweiser Unwirksamkeit fortgelten soll. Dafür ist auch dann, wenn eine Ersetzungsklausel fehlt, eine ergänzende Vertragsauslegung möglich (vgl. BGH, Urteil vom 5. Juni 1989 - II ZR 227/88, BGHZ 107, 351, 355 f.). Nach § 139 BGB bleibt bei Teilnichtigkeit eines Rechtsgeschäfts der von der Nichtigkeit nicht erfasste Teil bestehen, wenn dies - wie hier - dem hypothetischen Parteiwillen entspricht. Eine solche Teilnichtigkeit ist zwar in erster Linie gegeben, wenn nach Entfernung des unwirksamen Teils ein Vertragsinhalt übrig bleibt, der für sich allein einen Sinn behält. Nach dem Sinngehalt der Vorschrift ist § 139 BGB aber grundsätzlich auch dann anwendbar, wenn die Parteien anstelle der nichtigen Regelung, hätten sie die Nichtigkeit gekannt, eine andere, zulässige Vereinbarung getroffen hätten.

Lässt sich der Vertragsinhalt in eindeutig abgrenzbarer Weise in den nichtigen Teil und den von der Nichtigkeit nicht berührten Rest aufteilen, ist es zulässig, den nichtigen Teil zur Beseitigung der Nichtigkeit neu zu fassen. Der von § 139 BGB geregelte Bereich ist allerdings überschritten, wenn an die Stelle der nichtigen Bestimmung eine von mehreren denkbaren wirksamen Regelungen gesetzt werden müsste.

52 Nach der in der Vereinbarung niedergelegten Regelung der Befugnisse der Parteien zur Markennutzung entsprach es dem eindeutigen Parteiwillen nicht nur der Klägerin, sondern auch der Beklagten, dass sich die Beklagte als Gegenleistung für das Recht, die Marke "Jette Joop" für Schmuck und Modeschmuck zu verwenden, jedenfalls dazu verpflichtete, die Benutzung dieser Marke für Bekleidung in Deutschland zu unterlassen. Die Beklagte konnte andernfalls markenrechtlichen Ansprüchen der Klägerin ausgesetzt sein, die zu vermeiden ausdrücklicher Zweck der Vereinbarung der Parteien war. Bei Abschluss der Vereinbarung war für beide Parteien deutlich, dass gerade in Deutschland und bei Bekleidung die Annahme einer Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen "JOOP!" und "Jette Joop" ernsthaft in Betracht kam. Die Marke "Joop" war in Deutschland und im Bereich Bekleidung eingeführt worden und hatte hier große Bekanntheit und Ansehen erreicht. Wäre eine Unterlassungspflicht noch nicht einmal für Bekleidung in Deutschland vereinbart worden, hätte der Vertrag von 1995 seinen Zweck von vornherein verfehlt.

53 (2) Diese Vertragsauslegung steht nicht in Widerspruch zu der insbesondere bei der Bestimmung der gegenständlichen Grenzen eines Wettbewerbsverbots angenommenen Unzulässigkeit geltungserhaltender Reduktion (vgl. BGH, Urteil vom 10. Dezember 2008 - KZR 54/08 Rn. 25 - Subunternehmervertrag II, mwN). Diese Unzulässigkeit beruht maßgeblich auf der Erwägung, dass das Gericht nicht rechtsgestaltend auf den Vertragsinhalt einwirken darf

(vgl. BGH, Urteil vom 14. Juli 1997 - II ZR 238/96, NJW 1997, 3089, 3090). Diese Gefahr besteht im Streitfall nicht. Die Benutzungsbeschränkung der Beklagten für die Marke "Jette Joop" stellt sich als Bündel jeweils auf eine Rechtsordnung beschränkter Unterlassungspflichten für die einzelnen davon erfassten Waren und Dienstleistungen dar. Sowohl in ihrem räumlichen Geltungsbereich wie auch hinsichtlich der einzelnen Produkt- und Dienstleistungsmärkte ist eine solche Vereinbarung ohne weiteres gegenständlich teilbar. Es gibt dann keinen Grund, eine geltungserhaltende Reduktion auszuschließen (in diesem Sinne auch Wiedemann/Topel, Handbuch des Kartellrechts, § 50 Rn. 29).

54 Im Übrigen steht das Verbot geltungserhaltender Reduktion nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs der Umformulierung einer Vertragsklausel nicht entgegen, wenn die Umformulierung dazu dienen soll, dass der Vertrag seinen hauptsächlichen Leistungsinhalt behält (vgl. BGH, Urteil vom 18. Mai 1995 - IX ZR 108/94, BGHZ 130, 19, 35 f.). Bei der markenrechtlichen Abgrenzungsvereinbarung ist die Nutzungsbefugnis und -beschränkung hinsichtlich der vertragsgegenständlichen Marken Hauptleistungspflicht der Vertragsparteien. In einem solchen Fall kann der von den Parteien vereinbarte Erhaltungsklausel nur dadurch Rechnung getragen werden, dass die nichtige Regelung entsprechend dem mutmaßlichen Parteiwillen umformuliert wird. Es geht hier - anders als typischerweise bei einem Wettbewerbsverbot - nicht um eine Klausel, deren Wegfall für den Bestand des Vertrages als solchen unerheblich ist (vgl. BGHZ 130, 19, 35 f.).

55 Für die Zulässigkeit der geltungserhaltenden Reduktion bei gegenständlich oder räumlich zu weitgehenden Unterlassungspflichten in einer markenrechtlichen Abgrenzungsvereinbarung spricht auch, dass derartige Verträge - anders als Wettbewerbsverbote - kartellrechtlich grundsätzlich positiv zu beurteilen sind (vgl. EuGH, Slg. 1985, 363 Rn. 33 - Toltecs/Dorcet II). Sie beschrän-

ken nicht den Marktzugang an sich, sondern nur die Möglichkeit, mit einer bestimmten Marke zu werben. Abgrenzungsvereinbarungen sind zudem wesentlich dafür, das Wettbewerbspotential zu erschließen, das mit der Zulassung neuer Marken verbunden ist (vgl. Harte-Bavendamm/v. Bomhard, GRUR 1998, 530, 532). Denn sie mindern das Risiko aussichtsreicher Widersprüche gegen die entsprechenden Marken erheblich. Damit dienen solche Vereinbarungen zugleich der Konflikt- und Prozessvermeidung, die rasch gesicherte Wettbewerbsbedingungen herbeiführt und auch im Interesse einer Entlastung der Justiz wünschenswert ist. An Marken besteht ferner insbesondere wegen ihrer qualitäts- und herkunftssichernden Funktion regelmäßig ein erhebliches Verbraucherinteresse. Der Aufbau einer Marke erfordert aber Investitionen, die eine gesicherte Schutzrechtsslage voraussetzen (vgl. Reißmann, Die kartellrechtliche Beurteilung der Markenabgrenzung, 2008, S. 229).

56 d) Die im Jahre 1995 wirksam geschlossene Vereinbarung der Parteien ist auch nicht aufgrund später eingetretener Umstände nachträglich unwirksam geworden.

57 aa) Allerdings können wirksam begründete Dauerschuldverhältnisse durch spätere Verbotsgesetze ex nunc unwirksam werden. Dies setzt voraus, dass Sinn und Zweck des Verbotsgesetzes die für die Zukunft eintretende Nichtigkeit erfordern. Das ist beim Kartellverbot zwar grundsätzlich der Fall (vgl. BGH, Urteil vom 11. Februar 2003 - KVR 24/01, BGHZ 154, 21, 26 f. - Verbundnetz II). Es erscheint aber zweifelhaft, ob im Zeitpunkt ihres Abschlusses wirksame markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen unter diesem Gesichtspunkt unwirksam werden können, wenn sich während ihrer Laufzeit die für sie geltenden kartellrechtlichen Anforderungen verschärfen. Derartige Vereinbarungen beschränken nicht den Marktzugang an sich, sondern nur die Möglichkeit, mit einer bestimmten Marke zu werben. Zudem können erhebliche Investi-

tionen der Parteien im Hinblick auf ihre Marken im Falle späterer Unwirksamkeit der Vereinbarung entwertet werden. Die Frage, ob sich eine spätere Verschärfung des Kartellrechts nach Sinn und Zweck von § 1 GWB und Art. 101 AEUV auf die Gültigkeit einer Abgrenzungsvereinbarung auswirken muss, bedarf im Streitfall aber keiner Entscheidung. Denn aus den Änderungen des Kartellrechts während der Laufzeit der Vereinbarung ergeben sich keine gesteigerten Anforderungen an ihre Wirksamkeit.

58 Seit 1. Mai 2004 kann das mitgliedstaatliche Kartellrecht gemäß Art. 3 Abs. 2 VO 1/2003 keine Vereinbarungen mehr verbieten, die nach dem Kartellrecht der Europäischen Union zulässig sind, soweit das Unionsrecht im Hinblick auf eine Eignung zur Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels anwendbar ist. Seit dem 13. Juli 2005 ist § 1 GWB - mit Ausnahme des Tatbestandsmerkmals der Zwischenstaatlichkeit - dem Art. 101 AEUV angeglichen. Auch wenn dies auf einer autonomen Entscheidung des deutschen Gesetzgebers beruht, hat damit nunmehr die Entscheidungspraxis des Gerichtshofs der Europäischen Union zu Art. 101 AEUV auch für die Auslegung des § 1 GWB bei der Anwendung auf rein innerstaatliche Sachverhalte erhebliches Gewicht. Das spricht dafür, § 1 GWB grundsätzlich so auszulegen, wie es der Rechtsprechung des Gerichtshofs zu Art. 101 AEUV entspricht.

59 Aus diesen Veränderungen der Rechtslage ergibt sich jedoch jedenfalls keine Verschärfung der kartellrechtlichen Beurteilung markenrechtlicher Abgrenzungsvereinbarungen. Im Unionsrecht ist dafür weiterhin das Urteil "Toltecs/Dorcet II" des Gerichtshofs der Europäischen Union maßgeblich (EuGH, Slg. 1985, 363). War die Vereinbarung der Parteien 1995 kartellrechtlich zulässig, so kann sie daher zwischenzeitlich nicht unzulässig geworden sein. Das gilt unabhängig von der Frage, ob Unionsrecht im vorliegenden Fall zur Anwendung kommt.

60 bb) Unerheblich ist auch, ob aufgrund der Entwicklung der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Markenrecht die Beklagte jetzt nicht mehr damit rechnen müsste, dass ihr die Benutzung des Zeichens "Jette Joop" für Bekleidung oder Schmuck/Modeschmuck in Deutschland untersagt werden könnte. Die kartellrechtliche Zulässigkeit einer Abgrenzungsvereinbarung, die keine Wettbewerbsbeschränkung bezweckt, beurteilt sich allein nach der markenrechtlichen Rechtslage bei ihrem Abschluss. Mit dem berechtigten Bedürfnis der Vertragsparteien nach Rechtssicherheit bei der Markennutzung wäre es nicht zu vereinbaren, müssten sie ständig anhand der Entwicklung der markenrechtlichen Rechtsprechung überprüfen, ob ihre Vereinbarung weiterhin Bestand hat. Dies würde auch die von den Parteien im Vertrauen auf den Bestand ihrer Vereinbarung getätigten Investitionen entwerten.

61 Nach Vertragsabschluss veränderten Umständen können die Parteien daher nur in den durch das Vertragsrecht gesetzten Grenzen Rechnung tragen. Insoweit kommen, sofern die jeweiligen Anwendungsvoraussetzungen erfüllt sind, insbesondere die Rechtsinstitute der ergänzenden Vertragsauslegung, der Kündigung aus wichtigem Grund oder des Wegfalls der Geschäftsgrundlage in Betracht.

62 III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 Satz 1, § 97 Abs. 1 ZPO.

Tolksdorf

Bergmann

Strohn

Kirchhoff

Bacher

Vorinstanzen:

LG Hamburg, Entscheidung vom 16.05.2006 - 312 O 834/05 -

OLG Hamburg, Entscheidung vom 18.09.2008 - 1 Kart-U 6/06 -