von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Dann lass mich doch! - OLG Frankfurt bejaht Recht zur Kündigung eines kennzeichenrechtlichen Unterlassungsvertrages

In seinem Urteil vom 4. Oktober 2012 (Az.:6 U 217/11) entschied das Oberlandesgericht Frankfurt, dass eine aufgrund des Vorwurfs der Verletzung einer Wort-/Bildmarke abgegebenen strafbewehrten Unterlassungserklärung wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage gem. § 313 Abs. 3 S. 2 BGB gekündigt werden kann.

Fall

Als der Kläger, Inhaber der u.a. für Oberbekleidung eingegangenen Wort-/Bildmarke „fishtailparkas“, sich durch die Neuanmeldung der Marke der Beklagten in seinen Rechten verletzt sah, mahnte er diese ab und forderte die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung.
Die Beklagte gab dem nach, jedoch unter die auflösende Bedingung, dass das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) dem Löschungsantrag des Klägers bezüglich der neu eingetragenen Marke der Beklagten stattgibt.

Dies geschah jedoch nicht, da das DPMA den Bildbestandteil der Wort-/Bildmarke der Beklagten als ausreichend ansah, um die erforderliche Unterscheidungskraft zu begründen.
Da die Beklagte in der Zwischenzeit entgegen ihrer Unterlassungsverpflichtung weiterhin Oberbekleidung unter den Domains „fishtail-parka.eu“ und „fishtail-parka.de/shop/“ anbot, nahm der Kläger die Beklagte auf Unterlassen, sowie auf Zahlung von Vertragsstrafen und Abmahnkosten in Anspruch.

Die Beklagte sah sich hingegen spätestens mit Kündigung des Unterlassungsvertrages von jeglicher Pflicht befreit, sodass sie gegen das für sie unbefriedigende erstinstanzliche Urteil vom 24.08.2011 der 8. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Frankfurt am Main in Berufung ging.

Entscheidung

Das daraufhin mit der Entscheidung betraute OLG Frankfurt gab der Beklagten zumindest teilweise Recht.

Das Gericht entschied, dass die durch den Unterlassungsvertrag begründeten Pflichten der Beklagten nicht automatisch durch die Entscheidung des DPMA im Löschungsverfahren entfallen ist. Die vertraglich vereinbarte auflösende Bedingung des „Fortfalls des Markenschutzes“ der klägerischen Marke wäre nur durch Löschung der Streitmarke eingetreten, was jedoch nicht geschehen ist.

Auch den von der Beklagten vorgebrachte Missbrauchseinwand der Beklagten lehnte die

Berufungsinstanz ab. Ein solcher würde nur dann greifen, wenn der vertraglich gesicherte gesetzliche Unterlassungsanspruch des Klägers nach der Entscheidung des DPMA unzweifelhaft, das heißt ohne dass es weiterer Feststellungen oder einer Wertungsentscheidung bedurfte, nicht mehr bestand.

> *„Auch wenn man es nach der Entscheidung des DPMA im Löschungsverfahren zwischen den Parteien als feststehend ansieht, dass allein dem Bildbestandteil der Streitmarke Unterscheidungskraft zukommt, bedarf es einer zusätzlich vorzunehmenden Wertung, ob in diesem Licht die vom Kläger ursprünglich beanstandeten Markenverstöße nunmehr anders zu beurteilen sind. Hier liegt es gerade nicht auf der Hand, ob die tatsächlichen Umstände eine Lösung vom Unterlassungsvertrag erlauben."*

Jedoch konnte sich die Beklagte durch ihre Kündigung des Unterlassungsvertrages aufgrund Wegfall der Geschäftsgrundlage gem. § 313 Abs. 3 S. 2 BGB von ihren Pflichten befreien.

Ein Unterlassungsvertrag kann dann durch außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund gekündigt werden, wenn dem Schuldner die weitere Erfüllung des Vertrages nicht länger zumutbar ist, etwa wenn die tatsächlichen Umstände, auf denen die Unterwerfung maßgeblich beruht entfallen sind.

Solch einer wichtiger Grund liegt auch vor, wenn das dem Unterlassungsanspruch zugrunde liegende Verbot beispielsweise durch eine Änderung der Gesetzeslage oder der Änderung höchstrichterlicher Rechtsprechung weggefallen ist.

In einem solchen Falle, so die Wertung, könne es nicht angehen, dass der Gläubiger weiterhin auf dem Fortbestand des Vertrages besteht, obwohl ihm der durch die Unterwerfungserklärung gesicherte Anspruch eindeutig nicht mehr zusteht.

Den vorliegenden Fall sahen die Richter des OLG Frankfurts ähnlich gelagert. Die Parteien hätten die Unterlassungsverpflichtung erkenntlich vom Rechtsbestand der Streitmarke abhängig gemacht. Dabei nahmen jedoch beide Parteien an, dass der Bildbestandteil der Marke für die Verwechslungsgefahr ohne Bedeutung sei. Eine Einschätzung, die zur Geschäftsgrundlage des Unterlassungsvertrages wurde und welche das DPMA im Löschungsverfahren gerade nicht teilte. Damit sei, so das Gericht, auch die Geschäftsgrundlage für den Unterlassungsvertrag gem. § 313 Abs. 2 BGB entfallen.

> *„Die für den Vertragsschluss wesentliche gemeinsame Vorstellung der Vertragsparteien, dass für den Ausgang des Löschungsverfahrens allein die Frage der Unterscheidungskraft des Wortbestandteils maßgeblich sein würde, hat sich im Nachhinein als falsch bzw. zumindest als zweifelhaft erwiesen. Insoweit wird auch nicht der Streit der Parteien, der mit dem Unterwerfungsvertrag beigelegt werden sollte, nachträglich wieder eröffnet. Diese besondere Konstellation ist somit vergleichbar mit einem aufgrund einer Änderung der Gesetzeslage oder der Änderung der höchstrichterlichen Rechtsprechung bewirkten Wegfall des dem vertraglich vereinbarten Verbot zugrunde liegenden gesetzlichen Unterlassungsanspruchs, weil sich die hinter den Erklärungen stehenden rechtliche*

Rahmensituation und die gemeinsame Bewertungsgrundlage nachträglich geändert haben."

Fazit

Der vorliegend beschriebene Fall veranschaulicht in aller Deutlichkeit die rechtlichen und vor allem finanziellen Konsequenzen, die die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung nach sich ziehen kann, sogar dann, wenn die zugrunde liegende Abmahnung unberechtigt erfolgt ist.

Zwar konnte sich die Beklagte in diesem speziellen Einzelfall auf ein Kündigungsrecht aus dem Wegfall der Geschäftsgrundlage berufen, jedoch verhinderte dies nicht die Verurteilung zur Zahlung erheblicher Vertragsstrafen und Abmahnkosten für die Zeit vor Abgabe der Kündigung.

Vor Abgabe einer jeglicher Unterlassungserklärung sollte daher unbedingt qualifizierter rechtlicher Beistand eingeholt werden. Abmahnungen von vermeintlichen Rechteinhabern werden nicht selten voreilig ausgesprochen und sollten vor Veranlassung weiterer Schritte sorgfältig auf Herz und Nieren geprüft werden.

Autor:
RA Felix Barth
Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement