

Es bleibt bei 5% Schadensersatz für Layher

In Streit zwischen zwei Baugerütherstellern über die Nutzung der Marke "Layher" bleibt es bei 5% Schadensersatz für die Firma Layher. Nach einem Verfahren bis zum Bundesgerichtshof bestätigt das Oberlandesgericht Stuttgart seine vorheriges Urteil mit neuer Begründung.

Der von uns vertretene Gerüthersteller Peralta warb in einem Werbemailing auf den Umschlägen mit:

Layher Blitzgerüst 70 S verschmischbar mit Peralta-Gerüstteilen mit Vermischungszulassung.

Der Schriftzug Layher war dabei grafisch besonders hervorgehoben. Auch auf der darin enthaltenen Preisliste von Peralta fand sich der Hinweis auf die tatsächlich existierende Vermischungszulassung mit den Gerüsten von Layher. Auch dort war der Begriff Layher farblich abgehoben vom Rest der Aussage. Eine Nutzung der Marke "Layher" erfolgte somit nur in der Werbung in Zusammenhang mit der Vermischungszulassung. Waren von Peralta wurden zu keinem Zeitpunkt mit "Layher" gekennzeichnet.

In der Werbung sah die Firma Wilhelm Layher GmbH & Co. KG, welche zu den größten Gerütherstellern in Deutschland zählt, eine Verletzung ihrer Rechte an der Marke "Layher".

Nachdem Ansprüche auf Unterlassung außergerichtlich erledigt wurden, stritt man sich in der Folge um die Ansprüche auf Auskunft und Schadensersatz. Peralta wurde in der Folge durch das Landgericht Stuttgart zur Erteilung der Auskunft und Rechnungslegung verurteilt. Daraufhin erteilte Peralta umfassend Auskunft.

Nach erteilter Auskunft stritten sich die Parteien um die Höhe des Schadensersatzes. Die Firma Layher forderte 8% des Nettoumsatzes, welcher aus Sicht von Peralta überzogen war. Die Firma Layher begründete dies vor allem mit der Bekanntheit der Marke "Layher".

Verfahren vor dem LG Stuttgart

Das Landgericht Stuttgart ([Urteil vom 14.01.2020 - Az. 17 O 607/19](#)) gab der Firma Layher recht und verurteilte Peralta zu einem Schadensersatz in Höhe von 8% des Nettoumsatzes.

Mangels anderer geeigneter Anknüpfungspunkte sei es naheliegend, dass die Parteien auch im Fall einer die Marke verletzenden Werbung als Maßstab für die Lizenzgebühr die in dem Zeitraum der Werbung fallenden Umsätze zugrunde gelegt hätten. Eine andere Bewertungsgrundlage, die auf die Kausalität des einzelnen Werbeschreibens für eine Bestellung abstelle, sei

nicht praktikabel, so dass vernünftige Parteien mangels anderweitiger sicherer Ausgangsgrößen auf die erzielten Umsätze abgestellt hätten. Dies gelte jedenfalls in Fällen, in denen die rechtsverletzende Werbung die Interessen des Markeninhabers schwerwiegend beeinträchtigt, wie dies hier der Fall sei.

Verfahren vor dem OLG Stuttgart

Gegen das Urteil legte Peralta Berufung zum Oberlandesgericht Stuttgart ein. Insbesondere da die Umsatzrendite der Firma Peralta insgesamt nur um die 5 % betrage, seien die 8 Prozent deutlich überhöht.

Das OLG Stuttgart ([Urteil vom 14.01.2021 - Az. 2U 34/20](#)) gab der Berufung teilweise statt und minderte den Schadensersatz nach Lizenzanalogie auf 5% Schadensersatz statt 8%.

Zu Gunsten von Peralta sei zu berücksichtigen, dass Peralta keine fremden Erzeugnisse nachgebildet oder vertrieben habe, sondern lediglich in der Werbung die Marke der Firma Layher zur Erzeugung einer Verwechslungsgefahr verwendet habe.

Der Fall liege anders als bei einer Markenverletzung, die dadurch erfolgt, dass die Marke des Verletzten auf dem Produkt angebracht wird. Hätte Peralta Gerüstsysteme angeboten oder verkauft, die mit der Marke "Layher" versehen wären, so stünde außer Frage, dass jedes mit dieser Marke versehene Produkt zu dem Umsatz zähle, aus dem die Lizenzgebühr zu berechnen sei. Sind jedoch nicht die Gerüstteile selbst mit der Marke versehen, sondern wurde die Marke „nur“ in der Werbung verwendet, so müsse berücksichtigt werden, dass die Berechnung auf der Basis einer Umsatzlizenz dazu führt, dass alle im fraglichen Zeitraum verkauften Gerüstbauteile von Peralta als Umsatz zugrunde gelegt werden, nicht nur die, die aufgrund der streitgegenständlichen Werbung verkauft wurden.

Bei der vorliegenden Art der Markenverletzung falle es deshalb besonders ins Gewicht, dass der Umsatz von Peralta auch im fraglichen Zeitraum nur zu einem geringen Prozentsatz auf der streitgegenständlichen Werbung beruhe. Dies sei bei der Bemessung der Höhe des fiktiven Lizenzsatzes, der an den Gesamtumsatz anknüpfe, der mit den beworbenen Gerüstbauteilen erzielt wurde, lizenzmindernd zu berücksichtigen.

BGH zu Schadensersatz für rein werbliche Nutzung

Gegen das Urteil des OLG Stuttgart legte Peralta Revision zum Bundesgerichtshof ein, da vorliegend eine umsatzbezogene Lizenz nicht angemessen ist, sondern eine fiktive Pauschallizenz, da keine wirtschaftlich vernünftige Partei eine Markenlizenz für die Nutzung in der Werbung an damit erzielte Umsätze knüpfen würde.

Die Firma Layher legte ihrerseits Anschlussrevision ein. Sie griff das Urteil des OLG Stuttgart mit dem Argument an, dass eine Lizenzminderung bei der Nutzung in der Werbung nicht damit begründet werden könne, dass der Umsatz nur zu einem geringen Teil auf der Markenrechtsverletzung beruhe.

Der BGH ([Urteil vom 22.09.2021 Az. I ZR 20/21](#)) entschied zugunsten der Firma Layher und gab der Anschlussrevision statt und verwies die Sache zurück an das OLG Stuttgart.

Wird ein Zeichen allein in der Werbung markenrechtsverletzend genutzt, schließe das nicht von vornherein aus, den Schadensersatzanspruch im Rahmen der Lizenzanalogie auf der Grundlage einer Umsatzlizenz zu berechnen. Die Wahl der Berechnungsgrundlage sei in erster Linie Sache des Tatgerichts.

Bei der Berechnung des Schadensersatzanspruchs auf der Basis einer Umsatzlizenz könne eine Lizenzminderung bei einer Markenrechtsverletzung nur in der Werbung nicht damit begründet werden, es werde an einen Umsatz angeknüpft, der nur zu einem geringen Teil auf der Markenrechtsverletzung beruhe. Der Umstand, dass die Markenrechtsverletzung sich auf die Werbung beschränke, könne aber wegen einer möglicherweise geringeren Intensität der Markenrechtsverletzung lizenzmindernd zu berücksichtigen sein.

OLG Stuttgart bleibt bei 5% Schadensersatz für Layher

Nach Zurückweisung bemühte sich die Firma Layher darum, dass das OLG den Schadensersatz auf die ursprünglich beantragten 8% des Nettoumsatzes anhebt. Die Werbung von Peralta sei besonderes schädigend gewesen, weshalb es keinen Grund gebe, die Lizenz allein wegen "nur" werblicher Nutzung zu verringern.

Das OLG Stuttgart teilte mit der von uns vertretenen Beklagten diese Auffassung nicht und blieb in seinem [Urteil vom 12.01.2023](#) bei seiner Einschätzung aus seinem vorherigen Urteil, diesmal lediglich mit anderer Begründung.

Zwar sei nach dem BGH nicht lizenzmindernd zu berücksichtigen, dass die Lizenzgebühr an einen Umsatz anknüpfe, der nur zu einem geringen Teil auf der Markenverletzung beruhe. Wie der BGH ausführe könne aber schon allein der Umstand, dass die Marke ausschließlich in der Werbung und nicht zugleich bei der Produktkennzeichnung verwendet wurde, für sich genommen eine lizenzmindernde Bedeutung haben. Letzteres gelte nur dann nicht, wenn die Bedeutung der Werbung auf dem Markt für Gerüstbauteile gegen eine geringere Intensität der Verletzungshandlung spreche. Dies sei jedoch nicht der Fall.

Fazit

Wir bleiben bei unserer Auffassung, dass bei rein werblicher Nutzung einer fremden Marke eine Pauschallizenz oder Stücklizenz zur Schadensberechnung sachgerechter wäre. Aber aus den gegenteiligen Entscheidungen, lassen sich wichtige Erkenntnisse für Ansprüche wegen einer Markenverletzung allein in der Werbung ableiten.

Grundsätzlich kann bei einer Markenrechtsverletzung ausschließlich in der Werbung, der Schadensersatz anhand der Umsätze des Werbenden berechnet werden.

Dabei kann allein die Tatsache, dass die Nutzung allein in der Werbung erfolgt, lizenzmindernd



zu berücksichtigen sein, es sei denn es liegen besondere Umstände vor, die der Rechteinhaber darzulegen hat.