

Aktenzeichen:
2 U 34/20
17 O 607/19 LG Stuttgart



Oberlandesgericht Stuttgart
2. ZIVILSENAT

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG,

- Klägerin und Berufungsbeklagte -

Prozessbevollmächtigte:

gegen

PERALTA

- Beklagte und Berufungsklägerin -

Prozessbevollmächtigte:

Rechtsanwälte **Kurz, Pfitzer, Wolf & Partner**, Königstraße 40, 70173 Stuttgart,

wegen Schadensersatzes

hat das Oberlandesgericht Stuttgart - 2. Zivilsenat - durch den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Stefani, den Richter am Oberlandesgericht Dr. Herzog und den Richter am Oberlandesgericht Ketterer am 12.01.2023 aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 22.12.2022 für Recht erkannt:

1. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Landgerichts Stuttgart vom 14.01.2020, Az. 17 O 607/19, teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst:
 - 1.1 Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 33.500,00 € zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 01.02.2017 zu zahlen.
 - 1.2 Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
2. Die weitergehende Berufung der Beklagten wird zurückgewiesen.
3. Von den Kosten des Berufungsverfahrens und des Revisionsverfahrens tragen die Klägerin 32,5 % und die Beklagte 67,5 %. Von den Kosten in erster Instanz tragen die Klägerin 37,5 % und die Beklagte 62,5 %.
4. Dieses Urteil und das angefochtene Urteil des Landgerichts Stuttgart vom 14.01.2020, Az. 17 O 607/19, sind vorläufig vollstreckbar. Der jeweilige Vollstreckungsschuldner kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe von 110 % des auf Grund des Urteils vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht der Vollstreckungsgläubiger vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrags leistet.
5. Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe:

I.

1.

Die Klägerin ist die führende Herstellerin von Gerüsten und Gerüstsystemen in Deutschland und Europa. Sie ist Inhaberin zahlreicher Marken, unter anderem der deutschen Wortmarke „Layher“, eingetragen für Gerüste jeder Bauart. Die Beklagte produziert und vertreibt ein Gerüstsystem, bei dem es sich um einen Nachbau des Gerüstsystems „Layher-Blitz-Gerüst 70 S“ der Klägerin handelt.

Am 8. Februar 2017 versandte die Beklagte insgesamt 34.962 gleich gestaltete Briefe. Auf dem Briefumschlag fand sich neben der Empfängeranschrift die Angabe „Layher Blitzgerüst 70 S vermischt mit PERALTA-Gerüstteilen mit Vermischungszulassung“. Das Wort „Layher“ war dabei

deutlich hervorgehoben.

Auf dem eingelegten Werbeblatt hieß es auf der Vorder- und Rückseite „Layher Blitzgerüst 70 S Vermischbar mit PERALTA-Gerüstteilen“ bzw. „Vermischbar mit Layher Blitzgerüst 70 S mit Vermischungszulassung!!!“:

Die Werbematerialien waren vom 1. Februar 2017 bis zum 16. März 2017 auch auf der Internetseite der Beklagten abrufbar.

Die Beklagte gab nach Abmahnung durch die Klägerin wegen dieser Werbeaktion eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab und verpflichtete sich unter Ziffer 4 dieser Erklärung, der Klägerin sämtlichen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die Verletzungshandlungen entstanden ist und noch entstehen wird. Im April 2018 wurde die Beklagte rechtskräftig zur Auskunft verurteilt. Sie bezifferte ihren Umsatz mit in Deutschland markenverletzend beworbenen Gerüstbauteilen für den Zeitraum vom 1. Februar 2017 bis zum 30. April 2017 mit netto 669.523,67 €; ihren Gewinn gab die Beklagte mit 104.762 € an. Unter Berücksichtigung einer weiteren Rechnung betrug der Gesamtumsatz unstreitig 670.980,17 € netto.

Auf der Basis dieses Umsatzes verlangt die Klägerin von der Beklagten Schadensersatz in Höhe einer fiktiven Lizenzgebühr, die sie mit 8 % des erzielten Nettoumsatzes beziffert.

Die Klägerin hat in erster Instanz beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 53.678,41 € zuzüglich Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 1. Februar 2017 zu zahlen.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben (LG Stuttgart, GRUR-RS 2020, 39648). Auf die beschränkt eingelegte Berufung, mit der sich die Beklagte gegen ihre Verurteilung gewendet hat, soweit diese einen Betrag von 4.000 übersteigt, hat der Senat das Urteil des Landgerichts teilweise abgeändert und die Beklagte unter Zurückweisung der weitergehenden Berufung verurteilt,

an die Klägerin 33.550 € zuzüglich Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 1. Februar 2017 zu zahlen,

und die Klage im Übrigen abgewiesen (OLG Stuttgart, WRP 2021, 539).

2.

Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision hat die Beklagte ihren Berufungsantrag weiterverfolgt.

Die Klägerin hat mit ihrer Anschlussrevision die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils begehrt.

Der Bundesgerichtshof hat die Revision der Beklagten zurückgewiesen und auf die Anschlussrevision der Klägerin das Urteil des Senats aufgehoben, soweit zum Nachteil der Klägerin erkannt wurde, und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an den Senat zurückverwiesen (BGH, WRP 2022, 57). Zur Begründung hat der Bundesgerichtshof im Wesentlichen Folgendes ausgeführt:

Nicht richtig sei, dass das Berufungsgericht lizenzmindernd berücksichtigt habe, dass die Lizenzgebühr an einen Umsatz anknüpfe, der nur zu einem geringen Teil auf der Markenverletzung der Beklagten beruhe. Damit stütze sich das Berufungsgericht auf Kausalitätsüberlegungen. Es könne aber nicht angenommen werden, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien bei einer nach den Umsätzen berechneten Lizenz solche Überlegungen für maßgeblich erachtet hätten.

Auch wenn eine Lizenzminderung nicht damit begründet werden könne, dass bei einer Markenrechtsverletzung nur in der Werbung bei der Berechnung auf der Basis einer Umsatzlizenz an einen Umsatz angeknüpft werde, der nur zu einem geringen Teil auf der Markenverletzung der Beklagten beruhe, bedeute das nicht, dass diese Art der Markenrechtsverletzung bei der Bemessung der fiktiven Lizenzgebühr keine Berücksichtigung finde. Der Umstand, dass die Marke ausschließlich in der Werbung und nicht zugleich bei der Produktkennzeichnung verwendet worden sei, könne bei einer Umsatzlizenz je nach den Umständen des Einzelfalls schon für sich genommen lizenzmindernd zu berücksichtigen sein. Das Markengesetz unterscheide bei der Markenrechtsverletzung zwar nicht zwischen der Kennzeichnung fremder Erzeugnisse und der Werbung mit einer geschützten Bezeichnung. Das schließe es jedoch nicht aus, dass diese an der Intensität der Nutzung der geschützten Bezeichnung orientierte Erwägung bei der Schadensermittlung zu berücksichtigen sein könne.

Soweit die Klägerin in ihrer Anschlussrevision Ausführungen zur Bedeutung der Werbung auf dem Markt für Gerüstbauteile mache, die gegen eine geringere Intensität der Verletzungshandlung sprechen sollen, fehle es an den erforderlichen Feststellungen des Berufungsgerichts zu der Frage, ob und inwieweit der Umstand, dass die Beklagte die Marke der Klägerin allein in der Werbung verwendet habe, wegen einer möglicherweise geringeren Intensität der Markenrechtsverletzung lizenzmindernd zu berücksichtigen sei. Die Sache sei deshalb nicht zur Endentscheidung reif und zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

3.

Nach dem Revisionsurteil haben die Parteien noch ergänzend wie folgt vorgetragen:

a)

Die Klägerin weist darauf hin, dass eine lizenzmindernde Berücksichtigung des Umstands, dass die Beklagte die Marke „Layher“ ausschließlich in der Werbung verwendet habe, nach den Ausführungen des Bundesgerichtshofs keineswegs zwingend sei, sondern je nach den Umständen des Einzelfalls zu erfolgen habe.

Dementsprechend hätten das OLG Düsseldorf (Urteil vom 12.12.2001, GRUR-RR 2003, 209, 211) und das OLG Hamburg (Urteil vom 09.02.2017, BeckRS 2017, 149297, Rn. 78) die markenverletzende Verwendung einer Bezeichnung in der Werbung jeweils nur „maßvoll milder“ eingestuft, so dass der von der Klägerin begehrte Lizenzsatz von 8 % ohne Weiteres angemessen sei. Dass das OLG Hamburg zudem für die Marke „VW“ einen Lizenzsatz von 8 % als angemessen angesehen habe, widerlege zudem die Behauptung der Beklagten, dass sich Lizenzsätze von mehr als 5 % gerade bei Produkten fänden, die gerade wegen der Marke erworben würden.

Die Besonderheiten des Marktes für Gerüste und Gerüstbauteile führten dazu, dass auch eine rein werbliche Markenbenutzung eine hohe Verletzungsintensität habe, weshalb diese Art der Markenbenutzung nicht lizenzmindernd zu berücksichtigen sei. Die Besonderheiten lägen in den folgenden Umständen begründet:

Auf dem deutschen Markt für Gerüste und Gerüstbauteile gebe es nur eine überschaubare Zahl von Herstellern.

Eine Briefwerbung wie die der Beklagten sei völlig unüblich. Üblicherweise gehe die Initiative zum Erhalt von Werbung auf diesem Markt regelmäßig von den Kunden aus und nicht von den Herstellern. Dies führe zu einer erhöhten Bereitschaft der Adressaten, sich mit dem Inhalt der Werbung auseinanderzusetzen. Die Werbung sei daher besonders wirksam gewesen.

Dass die Adressaten der Briefwerbung der Beklagten bei genauer Befassung mit der Werbung hätten erkennen können, dass es sich um Werbung der Beklagten handle, sei irrelevant, weil die Markenverletzung bereits vollendet gewesen sei. Zu bestreiten sei, dass die Fachkreise die Werbung der Beklagten spätestens auf den zweiten Blick als solche erkannt hätten.

Soweit die sonstigen Mitbewerber der Klägerin deren Marke in ihren Werbeunterlagen überhaupt nennen würden, werde die Marke „Layher“ nicht hervorgehoben und diene ausschließlich dem sachlichen Hinweis auf die einschlägigen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen.

Die markenverletzende Briefwerbung der Beklagten habe die große Gefahr begründet, dass die Adressaten beim Erhalt von Werbematerialien der Klägerin mit der Marke „Layher“ nicht mehr ohne Weiteres davon ausgingen, die Werbung stamme tatsächlich von der Klägerin. Damit werde die Bereitschaft der angesprochenen Verkehrskreise gemindert, sich in Zukunft mit dem Inhalt von Werbung der Marke „Layher“ auseinanderzusetzen.

Gerüstbauteile würden regelmäßig nicht auf Sicht gekauft, sondern auf der Grundlage der Werbeunterlagen der Hersteller. Werbeunterlagen der Gerüsthersteller seien für den Kaufentschluss der angesprochenen Verkehrskreise von wesentlich größerer Bedeutung als die Verwendung der Marken der Hersteller auf den Gerüstbauteilen selbst. Die Gerüstbauteile der Marke „Layher“ würden von den Kunden gerade wegen der mit dieser Marke verbundenen Güte und Qualität erworben, allerdings nicht, weil die Marke „Layher“ auf den Gerüstbauteilen selbst angebracht sei, sondern weil die Marke „Layher“ in der Werbung der Klägerin verwendet werde. Die Außenwirkung einer auf dem Produkt selbst angebrachten Marke spiele für die Verwender eine untergeordnete Rolle, weil es ihnen auf die technischen Eigenschaften und die Produktqualität ankomme. Damit komme der Verwendung der Marke „Layher“ in der Werbung eine mindestens so große Bedeutung zu wie der Verwendung der Marke auf den Gerüstbauteilen selbst.

b)

Die Beklagte weist darauf hin, dass der Senat allein wegen der rein werblichen Nutzung zum selben Ergebnis kommen könne, da bereits allein der Umstand der rein werblichen Nutzung lizenzmindernd zu berücksichtigen sei. Dies sei sachgerecht, denn es dürfte klar sein, dass Werbung im Allgemeinen nicht die gleiche Auswirkung habe wie rechtsverletzend gekennzeichnete Produkte, weil nicht jeder Käufer die Werbung zur Kenntnis nehme oder Fehlvorstellungen über den Hersteller entwickle.

Der Vortrag der Klägerin belege eine gleiche Intensität der rein werblichen Verwendung nicht. Wenn die Klägerin behauptete, dass es nicht die Marke sei, die den Produkten einen besonderen Wert verleihe, sondern die technischen Eigenschaften der Produkte, spreche dies gegen einen höheren Lizenzsatz als 5 %, denn höhere Lizenzsätze fänden sich bei den Produkten, die gerade wegen der Marke eine erhebliche Wertsteigerung erführen. Wenn es nur eine überschaubare Anzahl von Herstellern von Gerüsten und Gerüstbauteilen gebe und der angesprochene Verkehr die am Markt verfügbaren Gerüstsysteme kenne, könne die von der Klägerin stets bemühte Bekanntheit ihrer Marke hohe Lizenzsätze nicht rechtfertigen, da der Verkehr ohnehin alle Gerüstsysteme und deren Hersteller kenne.

Da sich die Werbung an Fachkreise richte, sei dem angesprochenen Verkehrskreis jedenfalls bei

der Bestellung klar, dass es sich bei dem beworbenen Produkt nicht um ein Produkt der Klägerin handele, sondern um ein Produkt der Beklagten, das mit dem der Klägerin vermischbar sei. Die Fachkreise würden ihre Kaufentscheidung aufgrund technischer Parameter und regulatorischer Voraussetzungen fällen und nicht auf der Basis effekthascherischer Werbeflyer.

Gegen eine hohe Verletzungsintensität spreche auch die sonstige Werbung der Klägerin, durch die ein Großteil des relevanten Verkehrs über die Produkte der Klägerin immer auf dem Laufenden sei.

Wegen der Einzelheiten und wegen des weiteren Vortrags der Parteien wird auf die eingereichten Schriftsätze und auf die tatsächlichen Feststellungen im Urteil des Landgerichts vom 14.01.2020 und im Berufungsurteil des Senats vom 14.01.2021 Bezug genommen.

II.

Die zulässige Berufung der Beklagten ist teilweise begründet.

Der Klägerin steht gegen die Beklagte dem Grunde nach ein Schadensersatzanspruch aus § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG und aus Ziff. 4 der strafbewehrten Unterlassungserklärung der Beklagten vom 07.04.2017 zu.

Der Schadensersatzanspruch kann nach § 14 Abs. 6 Satz 3 MarkenG auf der Grundlage des Betrags berechnet werden, den die Beklagte als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn sie die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte. Der Bundesgerichtshof hat eine Berechnung des Schadens mittels eines fiktiven Lizenzsatzes auf der Basis des Nettoumsatzes von 670.980,17 € gebilligt. Der Umstand, dass ein Zeichen allein in der Werbung verwendet wird, kann zwar Einfluss auf die Höhe der angemessenen Lizenzgebühr haben. Auch in einem solchen Fall kann der Schadensersatzanspruch aber im Rahmen der Lizenzanalogie auf der Grundlage einer Umsatzlizenz berechnet werden (Revisionsurteil vom 22.09.2021, I ZR 20/21, Rn. 23).

Zur Höhe des Lizenzsatzes kann grundsätzlich auf die Ausführungen des Senats im Berufungsurteil vom 14.01.2021 verwiesen werden. Dabei muss der ansonsten marktübliche Lizenzsatz bei der Berechnung des Schadensersatzes nicht deshalb im Wege der Lizenzanalogie erhöht werden, weil die Marke unabhängig von vertraglichen Bestimmungen genutzt wird, die üblicherweise in Lizenzverträgen enthalten sind und die Position des Markeninhabers absichern. Das Fehlen

entsprechender vertraglicher Vereinbarungen hat der Senat bei der Berechnung des Schadenersatzanspruchs bereits angemessen berücksichtigt, beispielsweise durch die lizenz erhöhende Berücksichtigung eines Marktverwirrungsschadens (BGH, aaO., Rn. 30).

Nicht zu berücksichtigen ist nach dem Revisionsurteil des Bundesgerichtshofs allerdings der Umstand, dass die Lizenzgebühr an einen Umsatz anknüpft, der nur zu einem geringen Teil auf der Markenverletzung der Beklagten beruht. Ergänzend zu den Erwägungen des Senats im Berufungsurteil ist hingegen zu berücksichtigen, dass 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 kann. Letzteres gilt allerdings dann nicht, wenn die Bedeutung der Werbung auf dem Markt für Gerüstbauteile gegen eine geringere Intensität der Verletzungshandlung spricht.

Dies ist nicht der Fall. Besonderheiten des Marktes für Gerüste und Gerüstbauteile, die dazu führen würden, dass eine Verletzung einer Marke durch ihre Verwendung in der Werbung die gleiche Verletzungsintensität hätte wie die Verwendung der Marke auf dem angebotenen Produkt selbst zur Kennzeichnung der Herkunft des Produkts, hat die Klägerin nicht dargetan.

Die Klägerin trägt vor, dass die Gerüstbauteile der Marke „Layher“ von den Kunden wegen der mit dieser Marke verbundenen Güte und Qualität erworben würden. Angesichts dessen ist nicht ersichtlich, weshalb die sachkundigen Adressaten der Werbung, von denen der überwiegende Teil im Regelfall spätestens bei der Bestellung bemerkt haben dürfte, dass es sich nicht um Produkte der Klägerin handelt, gleichwohl die Produkte des Beklagten bestellen sollten, nur weil sie gerade dessen Werbekatalog vor sich liegen haben. Dies gilt umso mehr, als die Klägerin mit den von ihr dargestellten Werbemaßnahmen gleichfalls dafür sorgt, dass die in Betracht kommenden Interessenten durch die regelmäßige Übersendung von Informationsmaterial über die Produkte und Angebote der Klägerin auf dem Laufenden gehalten werden.

Anders würde es sich verhalten, wenn die Beklagte auch die in ihrem Katalog angebotenen Gerüste und Gerüstbauteile mit der Marke der Klägerin versehen hätte, denn dann würde der angesprochene Kundenkreis davon ausgehen, dass er ein Produkt der Klägerin erwerben würde. Es steht außer Frage, dass eine derartige Verletzungshandlung eine deutlich höhere Verletzungsintensität aufweisen würde. Da dies im vorliegenden Fall nicht geschehen ist, ist es gerechtfertigt, den Umstand, dass die Marke ausschließlich in der Werbung verwendet wurde, lizenzmindernd zu berücksichtigen.

Die weiteren Punkte, insbesondere die Bekanntheit der klägerischen Marke, die Art und Weise

der streitgegenständlichen Werbung und einen möglichen Marktverwirrungsschaden, hat der Senat bereits in seinem ursprünglichen Urteil berücksichtigt. Im Ergebnis erscheint daher ein Lizenzsatz von 5 % weiterhin als angemessen, was zu dem ausgeurteilten Betrag von 33.500 € führt.

Hinsichtlich der Zinsen auf den zugesprochenen Betrag wird auf die Begründung im Berufungsurteil vom 14.01.2021 Bezug genommen.

III.

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO. Die vorläufige Vollstreckbarkeit richtet sich nach §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Anlass für die Zulassung der Revision besteht – anders als im ursprünglichen Berufungsurteil – nicht mehr, da sich der Bundesgerichtshof in dem zwischenzeitlich ergangenen Revisionsurteil dazu geäußert hat, wie der Schaden im Wege der Lizenzanalogie zu berechnen ist.

Stefani
Vorsitzender Richter
am Oberlandesgericht

Dr. Herzog
Richter
am Oberlandesgericht

Ketterer
Richter
am Oberlandesgericht