

Titel:

Firmenmäßige Nutzung einer Wort-/Bildmarke durch Anbringung an Produktionsstätte

Normenkette:

MarkenG §§ 5, 14, 15, 28

Leitsätze:

1. Die großflächige Anbringung einer für Waren eingetragenen Wort-/Bildmarke an der Außenfassade eines Produktionsgebäudes versteht ein nicht unbeachtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise regelmäßig als Bezeichnung des Unternehmens, wenn eine Vermarktung bzw. ein Verkauf der hergestellten Produkte vor Ort nicht stattfindet.
2. Zur mittelbaren Verwechslungsgefahr zwischen einem - durchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweisenden - Unternehmensschlagwort (hier: „Speck-Pumpen“) und einer Wort-/Bildmarke mit einem - eine selbstständig kennzeichnende Stellung behaltenden - Wortbestandteil (hier: „Speck“).
3. Hat die berufungsführende Partei die tatbestandlichen Feststellungen des Landgerichts nicht im Wege eines Tatbestandsberichtigungsantrags gerügt, kann sie im Berufungsverfahren in der Regel nicht mit Erfolg unter Hinweis auf erstinstanzliche Schriftsätze geltend machen, dass der Tatbestand des angefochtenen Urteils den Sachvortrag unrichtig wiedergebe und deshalb Zweifel an den Tatsachenfeststellungen des Erstrichters begründe.

Schlagwort:

Verwechslungsgefahr

Vorinstanz:

LG Nürnberg-Fürth, Endurteil vom 20.01.2016 – 4 HK O 3724/13

Fundstellen:

MitttdtPatA 2021, 289

GRUR-RS 2021, 5859

LSK 2021, 5859

Tenor

1. Die Berufung der Kläger gegen das Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 20.01.2016, Az. 4 HK O 3724/13, wird zurückgewiesen.
2. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 20.01.2016, Az. 4 HK O 3724/13, in der Kostenentscheidung aufgehoben sowie darüber hinaus dahingehend abgeändert, dass
 - 2.1. in Ziffer I.2. nach den Worten „das Zeichen „Marke Speck““ die Wörter „und/oder das Zeichen „Speck““ eingefügt werden
 - 2.2. und in Ziffer V. der Betrag „747,62 €“ durch den Betrag „1.196,19 €“ ersetzt wird.
3. Die weitergehende Berufung der Beklagten wird verworfen bzw. zurückgewiesen.
4. Auf die Anschlussberufung der Beklagten wird die Klägerin zu 1) verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall bis zu 2 Jahren, diese im Fall der Klägerin zu 1) zu vollziehen an ihrem Geschäftsführer, zu unterlassen im geschäftlichen Verkehr die Internet-Domain „speck-pumpen.de“ im Geschäftsbereich der Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Pumpen und Pumpenprodukten und Pumpenanlagen zu gebrauchen/gebrauchen zu lassen und/oder zu verwenden/verwenden zu lassen.
5. Die weitergehende Anschlussberufung der Beklagten wird zurückgewiesen.

6. Von den Gerichtskosten des Berufungsverfahrens haben die Beklagte 35%, die Kläger als Gesamtschuldner 18% und die Klägerin zu 1) weitere 32% sowie der Kläger zu 2) weitere 15% zu tragen.

Die Kläger haben der Beklagten von den ihr entstandenen außergerichtlichen Kosten des Berufungsverfahrens als Gesamtschuldner 18%, die Klägerin zu 1) weitere 32% und der Kläger zu 2) weitere 15% zu erstatten.

Die Beklagte hat der Klägerin zu 1) die dieser entstandenen außergerichtlichen Kosten des Berufungsverfahrens im Umfang von 42% und dem Kläger zu 2) im Umfang von 40% zu erstatten.

Im Übrigen tragen alle Parteien ihre außergerichtlichen Kosten des Berufungsverfahrens selbst.

7. Von den Gerichtskosten des erstinstanzlichen Verfahrens haben die Beklagte 39%, die Kläger als Gesamtschuldner 20% und die Klägerin zu 1) weitere 26% sowie der Kläger zu 2) weitere 15% zu tragen.

Die Kläger haben der Beklagten von den ihr entstandenen außergerichtlichen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens als Gesamtschuldner 20%, die Klägerin zu 1) weitere 26% und der Kläger zu 2) weitere 15% zu erstatten.

Die Beklagte hat der Klägerin zu 1) die dieser entstandenen außergerichtlichen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens im Umfang von 44% und dem Kläger zu 2) im Umfang von 42% zu erstatten.

Im Übrigen tragen alle Parteien ihre außergerichtlichen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens selbst.

8. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Das in Ziffer 1. genannte Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth ist, soweit es aufrechterhalten bleibt, ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar.

Die Kläger sind berechtigt, die Vollstreckung der Beklagten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 400.000,00 € abzuwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in dieser Höhe leistet.

Hinsichtlich Ziffer V. des erstinstanzlichen Urteils sowie der Kosten dürfen die Parteien die Vollstreckung des erstinstanzlichen Urteils und des Berufungsurteils durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des auf Grund des Urteils vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die jeweils vollstreckende Partei zuvor Sicherheit in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet.

Beschluss

Der Streitwert wird für das Berufungsverfahren auf 675.000,00 € festgesetzt.

Der Streitwert wird für das erstinstanzliche Verfahren zunächst auf 640.000,00 € und nach Teilwiderklagerücknahme und teilweiser übereinstimmender Erledigungserklärung auf 515.000,00 € festgesetzt.

Tatbestand

A.

I.

1

1. Die Firma S. Verkaufsgesellschaft K. S. GmbH & Co. KG hatte die Kurzbezeichnung „S. Pumpen“ in erheblichem Ausmaß tatsächlich als Firmenschlagwort gebraucht. Die Priorität dieses Firmenschlagworts reicht bis zum Jahr 1965 zurück.

2

Die Beklagte wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 12.01.1981 gegründet. Gegenstand des Unternehmens sind der Handel und die Herstellung von Pumpen und Pumpenanlagen sowie der Handel und die Herstellung von Schwimmbadtechnik und Schwimmbadzubehör.

3

Mit notariellem Einbringungsvertrag vom 26.08.2008, der zwischen der Firma S.-Pumpen Verkaufsgesellschaft K. S. GmbH & Co. KG und der Beklagten abgeschlossen wurde, wurde das gesamte Vermögen, somit alle Aktiva und Passiva, somit auch alle Rechte, die der Firma S.-Pumpen Verkaufsgesellschaft K. S. GmbH & Co. zugestanden haben, somit auch alle Namens- und Markenrechte

von Seiten der Firma S. Pumpen Verkaufsgesellschaft K. S. GmbH & Co. auf die Beklagte übertragen, und zwar mit Wirkung zum 01.01.2008. Die Beklagte ist damit durch Gesamtrechtsnachfolge die Rechtsnachfolgerin der Firma S. Pumpen Verkaufsgesellschaft K. S. GmbH & Co KG geworden und kann sich auf die Priorität der Firma S. Pumpen Verkaufsgesellschaft K. S. GmbH & Co KG von 1965 berufen.

4

Die Beklagte ist Inhaberin der Unionswort-/bildmarke Nr. ..., angemeldet am 19.12.1997, für die Klassen 07 (insbesondere Pumpen) und 11 eingetragen am 02.06.1999:



5

Die Beklagte ist darüber hinaus Inhaberin der Unionswort-/bildmarke Nr. ..., angemeldet am 19.12.1997, ebenfalls für die Klassen 07 (insbesondere Pumpen) und 11 eingetragen am 02.06.1999:



6

2. Gegenstand des Unternehmens der Fa. S. Pumpen D. S. & Söhne Co.KG war ebenfalls die Herstellung und der Vertrieb von Pumpen sowie entsprechendes Zubehör. Mit Beschluss des Amtsgerichts Nürnberg vom 01.04.2006 wurde über das Vermögen der Fa. S. Pumpen D. S. & Söhne Co.KG das Insolvenzverfahren eröffnet.

7

Die Klägerin zu 1) wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 20.07.2006 von Herrn T. W.(Name) als Firma W. Pumpen GmbH gegründet und am 24.07.2006 ins Handelsregister eingetragen, sie firmierte ab 01.08.2006 als Firma S. Pumpen H. GmbH. In der Gesellschafterversammlung vom 27.10.2006 wurde die Änderung der Firma in Pumpenfabrik H. GmbH beschlossen, was seit 07.11.2006 im Handelsregister eingetragen ist (Handelsregistrauszug in Anlage K 5 = KW 1). Gegenstand dieses Unternehmens ist die Herstellung und der Vertrieb von Pumpen.

8

Der Kläger zu 2) war Geschäftsführer der Klägerin zu 1) bis zur Eintragung seines Ausscheidens im Register am 10.07.2013.

9

Die Klägerin zu 1) erwarb mit notariell beurkundetem Vertrag vom 28.07.2006 im Rahmen eines „Asset Deals“ wesentliche Teile des Geschäftsbetriebs der insolventen Fa. S. Pumpen D. S. & Söhne Co.KG (Anlage K 4 = KW 2). Damit erwarb die Klägerin zu 1) vom Insolvenzverwalter u.a. die Nutzungs- und Eigentumsrechte an der Wort-/Bildmarke „S.“, eingetragen beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. ..., angemeldet am 21.12.1970 und eingetragen für die Klasse 07 (Pumpen- und Pumpwerke) am 28.03.1972 wie folgt (Registerauszug in Anlage K 6):



10

Als Markeninhaberin war die Klägerin zu 1) eingetragen ab 09.02.2007 (Anlage R 3 = Anlage K 6).

11

Am 24.04.2008 schlossen die Klägerin zu 1) und die Fa. S. Pumpen H. (nunmehr W.Pumpen GmbH) einen Kauf- und Übertragungsvertrag (Anlage K 11 = KW 4). Darin übertrug die Klägerin zu 1) sämtliche Unternehmensgegenstände einschließlich der streitgegenständlichen Marke Nr. ... an die Firma W.Pumpen GmbH. Den operativen Geschäftsbetrieb der Pumpenfabrik H. GmbH übernahm die W.pumpen GmbH zum 01.04.2009.

12

Ab 27.08.2010 war die Fa. S. Pumpen H. Beteiligungsgesellschaft mbH (nunmehr firmierend unter Firma W.Pumpen GmbH) als Markeninhaberin eingetragen (Anlage R 3 = Anlage K 6).

13

Im Jahr 2012 nahm die Klägerin zu 1) ihre Geschäftstätigkeit im Bereich der Schwimmbadtechnik wieder auf (Anlage KW 6). Am 04.10.2012 schloss die Klägerin zu 1) einen Lizenzvertrag mit der Firma W.Pumpen GmbH, wonach der Klägerin zu 1) Nutzung der Marke Nr. ... gestattet ist (Anlage K 12).

14

Am 24.07.2014 einigten sich die Klägerin zu 1) und die Firma W.Pumpen GmbH auf Rückübertragung der Marke Nr. ... Seit dem 12.09.2014 ist die Klägerin aufgrund eines entsprechenden Antrags vom 25.07.2014 wieder als Inhaberin der Marke Nr. ... eingetragen (Anlage KV zu Bl. 76/77).

15

3. Sowohl die S.-Pumpen Verkaufsgesellschaft K. S. GmbH & Co. KG als auch die S. Pumpen D. S. & Söhne GmbH & Co. KG waren jeweils von einem Nachfahren des Erfinders und Mechanikers D. S. (Name) gegründet worden, der seit dem Jahr 1909 in Nürnberg mit der „DSN D. S. Nürnberg“ u.a. im Bereich des Pumpenbaus erfinderisch und gewerblich tätig war. Ab 1936 führte D. S. (Name) sein Unternehmen zusammen mit vier seiner fünf Söhne weiter. In der Folgezeit gründeten diese vier Söhne gesonderte Unternehmen, neben den beiden Genannten die in R. (Ort) ansässige S. Pumpen W. S. GmbH & Co. KG und die in G. (Ort) ansässige S.-Kolbenpumpenfabrik O. S. GmbH & Co. KG.

16

Am 29.09.2006 schlossen die Parteien sowie die Firma S. Pumpen W. S. GmbH & Co. KG und Firma S. Kolbenpumpenfabrik O. S. GmbH & Co. KG vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth (Az. 4 HK O 7525/06) folgenden Vergleich (Anlage K 7 = KW 3). Dabei waren die damalige Verfügungsbeklagte die hiesige Klägerin zu 1) und die damalige Verfügungsklägerin u.a. die S. Pumpen Verkaufsgesellschaft K. S. GmbH & Co KG (die Rechtsvorgängerin der hiesigen Beklagten):

I. Die Verfügungsbeklagte verpflichtet sich, ihre Firma wie folgt umzubenennen:

„Pumpenfabrik H. GmbH“.

Die Verfügungsklägerinnen gestatten der Verfügungsbeklagten auf Briefköpfen oder sonst werblich darauf hinzuweisen, dass die Verfügungsbeklagte „Nachfolgerin der Firma S.-Pumpen D. S. & Söhne GmbH & Co“ ist.

Die Frist zur Umfirmierung beträgt 30.10.2006.

II. Die Parteien verpflichten sich, die für sie bis heute jeweils eingetragenen Marken zu tolerieren und nicht anzugreifen.

Umschreibungen bereits eingetragener Marken sind davon nicht betroffen.

17

In einem späteren Rechtsstreit zwischen den Parteien machte das Oberlandesgericht Nürnberg mit Hinweis gemäß § 522 Abs. 2 ZPO vom 10.01.2008 (Az. 3 U 1865/07; landgerichtliches Urteil, Az. 4 HK O 477/07, in Anlage K 8) Ausführungen zur Auslegung dieses Vergleichs. Im Urteil vom 20.12.2011 (Az. 3 U 959/11 in Anlage K 10; erstinstanzliches Urteil, Az. 4 HK O 5506/09, in Anlage K 9) verbot das Oberlandesgericht Nürnberg den dortigen Beklagten (hiesige Kläger) die Nutzung verschiedener Internetdomains, in denen der Wortbestandteil „S. Pumpen“ enthalten ist.

18

4.a) An einem von der Klägerin zu 1) und der W.pumpen GmbH genutzten Produktionsgebäude in H. (Ort), An der Autobahn ..., ist das Zeichen entsprechend der Marke ... „S. mit Zahnradmännchen“ außen großflächig angebracht (Anlagen R 9, BK 1). Darüber hinaus verwendet die Klägerin zu 1) dieses Zeichen auf ihrem Katalog (Anlage D 3).

19

Die Klägerin zu 1) verwendet weiterhin u. a. die Bezeichnungen „S.“ HOME, „S.“ MICRO, „S.“ Outdoor (Anlagen K 3c) und D 1) sowie „Maßgefertigte Pumpen - Marke „S.““ und „unsere Pumpen der Marke „S.““ (Anlage K 3a). Dies ergibt sich auch aus dem Internetauftritt der Klägerin zu 1) (Anlage KW 7). In den Entscheidungsgründen führte das Erstgericht darüber hinaus aus: Die Kläger verwenden im Internetauftritt die Formulierungen „maßgefertigte Pumpen - Marke „S.“ - weltweit!“ (Anlage K 3a).

20

Aus Anlage D 1 ergibt sich darüber hinaus, dass die Klägerin zu 1) im Internetauftritt die Marke Nr. ... neben der Bezeichnung „Pumpenfabrik H. GmbH“ sowie folgende Formulierungen benutzte: „Unsere hochwertigen S. Umwälzpumpen“, sowie: „Mit den Pool-Pumpen der Marke S. erwerben Sie qualitativ hochwertige Schwimmbadpumpen“.

21

Schließlich verwendet die Klägerin die Formulierung „Treten Sie ein in die weite Welt der Schwimmbadtechnik der Marke „S.““ (Anlage KW 6).

22

Am 06.11.2014 ließ sich die Klägerin zu 1) die Domain „s.-pumpen.de“ bei der DENIC registrieren (Anlage A 1).

23

b) Die Beklagte verwendet das Zeichen Speck mit Zahnradmann zur Kennzeichnung ihres Unternehmens (eidesstattliche Versicherung des Herrn H. S. (Name) vom 15.01.2015, Anlage K 13 zum Schriftsatz vom 10.08.2015) und sie versieht von ihr verkaufte Pumpen ebenfalls mit diesem Zeichen (Anlage K 14).

24

5. Mit Anwaltsschreiben vom 15.04.2013 mahnte die Beklagte die Kläger ab (Anlage K 1).

25

Mit E-Mail vom 07.04.2014 und Schreiben vom 26. 1. 2015 wurden die Kläger in Bezug auf die Domain „s.-pumpen.de“ abgemahnt (Anlage A 2).

II.

26

1. Das Landgericht Nürnberg-Fürth erließ am 20.01.2016 das nachfolgende Endurteil:

I. Die Kläger werden als Widerbeklagte verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,00 € oder von Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle bis zu insgesamt 2 Jahren, Ordnungshaft auch für den Fall der Nichtbeitreibbarkeit des Ordnungsgeldes, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr

1) das nachfolgend wiedergegebene Zeichen (Marke DE ...)



zur Kennzeichnung des Unternehmens der Klagepartei im Betrieb der Herstellung und des Vertriebs von Pumpen und Pumpenprodukten zu verwenden und/oder verwenden zu lassen, insbesondere dieses Zeichen auf dem Firmengebäude der Klägerin zu 1 auf dem Anwesen an der Autobahn ... (Ort) isoliert zu verwenden.

2) das Zeichen „Marke S.“ bei der Herstellung und dem Vertrieb von Pumpen und/oder Pumpenwerken zu verwenden und/oder verwenden zu lassen, insbesondere dieses Zeichen auf Pumpen und/oder Pumpenwerken, ihren Aufmachungen oder Verpackungen anzubringen, unter diesem Zeichen Pumpen oder Pumpenwerke anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu diesem Zwecke zu besitzen, unter diesem Zeichen Pumpen und/oder Pumpenwerke einzuführen oder auszuführen oder dieses Zeichen im Geschäftsverkehr auch im Internet oder in der Werbung für Pumpen und/oder Pumpwerke zu benutzen, es auf Geschäftspapieren, Rechnungen zu verwenden.

II. Die Kläger werden als Widerbeklagte verurteilt, der Beklagten Auskunft über Namen und Anschrift der Hersteller, der Lieferanten und anderen Vorbesitzer, der gewerblichen Abnehmer oder Auftraggeber sowie die Menge der hergestellten, ausgelieferten und erhaltenen und bestellten Gegenstände gem. Ziffer I. 2. zu erteilen und geeignete Unterlagen, wie Rechnungen, Bestellungen und Lieferscheine vorzulegen.

III. Die Kläger werden als Widerbeklagte verurteilt, der Beklagten Auskunft über die Umsätze zu erteilen, die mit gem. Ziffer I. 2. gekennzeichneten Waren erzielt wurden sowie über den Umfang und der Art der getätigten Werbung, jeweils aufgegliedert nach Kalendervierteljahren, sowie über die Umsätze, die unter dem Zeichen gem. Ziffer I. 1. getätigt wurden.

IV. Es wird festgestellt, dass die Kläger als Widerbeklagte als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Beklagten allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus den in Ziffer I. beschriebenen Handlungen bereits entstanden ist oder noch entstehen wird, der Kläger zu 2) jedoch nur für die bis zu seinem Ausscheiden am 10.07.2013 verursachten Schäden.

V. Die Kläger werden als Widerbeklagte verurteilt, an die Beklagte 747,62 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz seit 19.04.2013 zu bezahlen.

VI. Im Übrigen wird die Widerklage abgewiesen.

VII. Die Klage wird abgewiesen.

27

Zur Begründung führte das Landgericht u.a. aus, dass die Beklagte durch Gesamtrechtsnachfolge Rechtsnachfolgerin der Firma S. Pumpen Verkaufsgesellschaft K. S. GmbH & Co KG geworden sei und sich auf die Priorität der Firma S. Pumpen Verkaufsgesellschaft K. S. GmbH & Co KG von 1965 berufen könne. Das Firmenschlagwort „S. Pumpen“ sei geeignet, als schlagwortartiger Hinweis auf ein Unternehmen zu dienen. Dieses Unternehmenskennzeichen der Beklagten habe mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

28

Die am Fabrikgebäude der Klägerin zu 1) außen in erheblicher Größe angebrachte deutsche Marke Nr. ... (Anlage R 9) stelle eine Verletzungshandlung dar. Auf den Vergleich vom 29.09.2006 könne sich die Klägerin zu 1) insoweit nicht berufen. Dagegen sei die Verwendung der Marke DE ... durch die Kläger neben der Bezeichnung „Pumpenfabrik H.“ (Anlage B 7) als nicht firmenmäßig einzuordnen.

29

Die Kläger seien zwar zur Benutzung der Marke DE ... berechtigt, nicht aber zu einer markenmäßigen Verwendung der Bezeichnung „Marke S.“. Insbesondere sei nicht ersichtlich, warum wegen der

Übertragung und Rückübertragung der Marke durch die Firma Pumpenfabrik H. GmbH auf die Firma W. Pumpen GmbH und dann zurück die Klägerin nicht mehr berechtigt sein sollte, sich auf die Marke bzw. auf den Vergleich vom 29.09.2006 zu berufen.

30

Die Kläger würden im Internetauftritt die Formulierungen „maßgefertigte Pumpen - Marke „S.“ - weltweit!“ (Anlage K 3a) sowie „Pool-Pumpen der Marke S.“ (Anlage D 1) verwenden. Hierin liege eine rechtsverletzende Benutzung des Unternehmenskennzeichens der Beklagten durch markenmäßige Verwendung der Bezeichnung „Marke S.“.

31

Der Kläger zu 2) hafte im dargestellten Umfang auf Unterlassung trotz seines Ausscheidens als Geschäftsführer.

32

Hinsichtlich der Klageerweiterung sei die Klage ebenfalls als unbegründet abzuweisen. Die Beklagte sei Inhaberin der Gemeinschaftsmarken Nr. ... und Nr. ..., die beide vor dem Vergleich vom 29.09.2006 eingetragen wurden. Schon wegen dieses Vergleichs könne daher die Klägerin zu 1) für die Zeit ihrer Markeninhaberschaft (Marke DE ...) gegenüber der Beklagten aus der Benutzung dieser Marke keine Ansprüche geltend machen.

33

Wegen des weiteren Inhalts wird auf das angegriffene Urteil Bezug genommen.

34

2. a) Gegen dieses Urteil wenden sich die Kläger in ihrer Berufung. Sie beantragen (unter Abänderung des landgerichtlichen Urteils):

I. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an ihren jeweiligen Geschäftsführern zu vollstrecken ist, zu unterlassen, im Bereich der Bundesrepublik Deutschland ohne Zustimmung der Klägerin zu 1) das Zeichen „S. mit Zahnradmännchen“ wie nachfolgend abgebildet



für Pumpen und Pumwerke zu benutzen, insbesondere das vorstehend bezeichnete Zeichen auf den vorstehend bezeichneten Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, unter dem vorstehend bezeichneten Zeichen die vorstehend wiedergegebenen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, einzuführen oder auszuführen und schließlich das vorstehend bezeichnete Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen.

II. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin zu 1) für den Zeitraum ab dem 12.09.2014 Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der vorstehend zu Ziffer I. beschriebenen Waren zu erteilen, insbesondere Angaben zu machen über

- Namen und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderen Vorbesitzer der Waren sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren und
- die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen und bestellten Waren sowie über die Preise, die für die betreffenden Waren gezahlt wurden.

III. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin zu 1) allen Schaden zu erstatten, der ihr ab dem 12.09.2014 aus den vorstehend unter Ziffer I. bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftig entstehen wird.

IV. Die Widerklage wird abgewiesen.

35

Zur Begründung führen die Kläger u.a aus, dass das Landgericht der Widerklage zu Unrecht stattgegeben habe. Die Anbringung der Marke DE ... an dem Fabrikgebäude der Klägerin zu 1) stelle keine firmenmäßige Benutzung dar. Die Klägerin zu 1 habe damit lediglich einen Hinweis darauf angebracht, dass in diesem Fabrikgebäude Produkte einer bestimmten Produktlinie, nämlich derer der Marke DE ..., hergestellt bzw. vertrieben würden. Auch der angesprochene Verkehr würde die Anbringung einer Marke auf einem Produktions- oder Verkaufsgebäude so verstehen. Dies habe die Klagepartei unter Sachverständigenbeweis gestellt. In diesem Zusammenhang sei auch zu berücksichtigen, dass sich unterhalb der Darstellung der Marke DE ... der Schriftzug W.Group aufgebracht sei (Anlage BK 1). Selbst bei Zugrundelegung dieser Verletzungshandlung sei der Unterlassungstenor zu weit gefasst.

36

Die Kläger hätten zu keinem Zeitpunkt ein Zeichen „Marke S.“ genutzt. Die Klägerin habe in ihrem Internetauftritt oder Prospekt lediglich die Formulierung „Marke S.“ verwendet, um auf die Marke DE ... hinzuweisen (Anlagen KW 6 und KW 7). Bei dieser Marke handele es sich um eine Wort-/Bildmarke, deren prägender Bestandteil die Kurzbezeichnung „S.“ sei. Die Verwendung dieser schlagwortartig Kurzbezeichnung als Hinweis auf die Wort-/Bildmarke sei daher zulässig. Insofern mache es einen Unterschied, ob die Bezeichnung „S. Pumpen“ verwendet werde, oder ob die Klägerin auf die „Marke S.“ verweise.

37

In Bezug auf die Klageerweiterung habe das Erstgericht zu Unrecht ausgeführt, dass sich die Beklagte bei der Benutzung ihrer prioritätsjüngeren Gemeinschaftsmarken auf den Vergleich vom 29.09.2006 berufen könne. Denn auch die Beklagte fühle sich nicht an diesen Vergleich gebunden.

38

Wegen des weiteren Vorbringens wird auf die Schriftsätze der Klägerin nebst Anlagen Bezug genommen.

39

b) Die Beklagte beantragt die Zurückweisung der Berufung.

40

Das Landgericht sei zutreffend zu dem Ergebnis gelangt, dass aufgrund der Anbringung des Kennzeichens „S. mit Zahnradmann“ am Firmengebäude der Klägerin zu 1) eine Verletzung des prioritätsältere Unternehmenskennzeichens der Beklagten vorliege. Etwas anderes ergebe sich auch nicht durch den Zusatz „W.“. Insoweit sei auf die Entscheidung des Senats im Verfahren 3 U 1865/07 Bezug zu nehmen.

41

Aus den vorgelegten Anlagen ergebe sich, dass die Klagepartei in unzulässiger Weise das Kennzeichen „Marke S.“ verwende.

42

Wegen des weiteren Vorbringens wird auf die Schriftsätze der Beklagten nebst Anlagen Bezug genommen.

43

3. a) Die Beklagte hat ebenfalls Berufung gegen das Urteil eingelegt, soweit den mit der Widerklage geltend gemachten Ansprüchen nicht vollumfänglich stattgegeben wurde. Sie beantragt (unter teilweiser Aufhebung des landgerichtlichen Urteils):

I. Die Kläger werden gesamtschuldnerisch verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren, diese im Falle der Klägerin zu 1) zu vollziehen an ihrem Geschäftsführer zu unterlassen, 1) im geschäftlichen Verkehr die beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Wort-/Bildmarke mit der Registernummer ..., wie nachfolgend abgebildet (Abbildung 1)



auch zur Kennzeichnung des Unternehmens der Klägerin zu 1) zusammen und/oder neben der Bezeichnung „Pumpenfabrik H.“, im Unternehmensbereich / Unternehmensgegenstand der Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Pumpen und/oder Pumpenprodukten zu benutzen und/oder zu verwenden und/oder benutzen zu lassen und/oder verwenden zu lassen, 2) im geschäftlichen Verkehr das Kennzeichen „S.“ und/oder die beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Wort-/Bildmarke mit der Registernummer ... gemäß vorstehender Abbildung auf Pumpen und/oder Pumpwerken, ihren Aufmachungen oder Verpackungen anzubringen, unter diesen Zeichen Pumpen und/oder Pumpwerke anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu diesem Zwecke zu besitzen, unter diesen Zeichen Pumpen und/oder Pumpwerke einzuführen und auszuführen und/oder das Kennzeichen „S.“ und/oder die beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Wort-/Bildmarke mit der Registernummer ... gemäß vorstehender Abbildung im Geschäftsverkehr, auch im Internet, oder in der Werbung für Pumpen und/oder Pumpwerke zu benutzen und/oder benutzen zu lassen und/oder zu verwenden und/oder verwenden zu lassen.

II. Die Kläger werden gesamtschuldnerisch verurteilt, der Beklagten Auskunft über Namen und Anschrift der Hersteller, der Lieferanten und anderen Vorbesitzer, der gewerblichen Abnehmer oder der Auftraggeber sowie die Menge der hergestellten, ausgelieferten und erhaltenen und bestellten Gegenstände gem. Antrag I. Ziffer 1. und 2. zu erteilen, und hierzu geeignete Unterlagen, insbesondere Bestellungen, Rechnungen und Lieferscheine vorzulegen seit dem 01.01.2012, hilfsweise seit dem 01.07.2012.

III. Die Kläger werden gesamtschuldnerisch verurteilt, der Beklagten Auskunft über die Umsätze zu erteilen, die mit nach Antrag I. Ziffer 1. und 2. gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen erzielt wurden sowie über den Umfang und die Art der getätigten Werbung, jeweils aufgegliedert nach Kalendervierteljahren und Ländern (national und international). Weiter werden die Kläger gesamtschuldnerisch verurteilt, der Beklagten darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie Handlungen gemäß Antrag I. Ziffer 1. und 2. begangen haben, und zwar über die Umsätze, die mit und/oder unter den streitgegenständlichen Zeichen gemäß Antrag I. Ziffer 1. und 2. getätigt wurden seit dem 01.01.2012, hilfsweise seit dem 01.07.2012.

IV. Es wird festgestellt, dass die Kläger als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Beklagten auch allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus den in Antrag II. Ziffer 1. und 2. beschriebenen Handlungen bereits entstanden ist oder künftig noch entstehen wird.

V. Die Kläger werden gesamtschuldnerisch verurteilt, der Beklagten die weiter entstandenen Abmahnkosten für das Abmahnschreiben vom 15.04.2013 in Höhe von 2.242,85 € zuzüglich Zinsen hieraus in Höhe von 8% Zinsen über dem Basiszinssatz seit dem 19.04.2013 aus einem Gesamtbetrag in Höhe von 2.990,47 € zu erstatten. Grundlage hierfür ist ein Gegenstandswert in Höhe von 300.000,00 € unter Zugrundelegung einer 1,3 Geschäftsgebühr gem. RVG 2300 zzgl. Auslagen und gesetzlicher Mehrwertsteuer.

44

Zur Begründung führt die Beklagte u.a. aus, dass die Klägerin mit Unternehmenskaufvertrag vom 24.04.2008 die streitgegenständliche Marke an die Firma W.pumpen GmbH übertragen habe. Vor diesem Hintergrund werde bestritten, dass die Klägerin zu 1) Inhaberin dieser Marke sei. Jedenfalls im Zeitpunkt der Abmahnung vom 15.04.2013 seien Kläger zur Verwendung des streitgegenständlichen Kennzeichens nicht berechtigt gewesen. Auch seien zumindest bis zu diesem Zeitpunkt die Ansprüche auf Auskunft und Schadensersatz im Hinblick auf den unrechtmäßigen markenmäßigen und firmenmäßigen Gebrauch des Zeichens gegeben. Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass die Klagepartei zwischen 2008 und 2012 nicht am Markt aufgetreten sei.

45

Die Kläger könnten sich nicht auf den Vergleich vom 29.09.2006 berufen, da die Klägerin zu 1) die Marke mit der Registernummer ... auf die W.Pumpen GmbH übertragen habe. Zum einen sei in dem Vergleich lediglich die Regelung enthalten, dass die Parteien die für sie bis heute jeweils eingetragenen Marken jeweils tolerieren und nicht angreifen sollten. Daraus folge jedoch, dass Marken, die übertragen worden waren, wieder angegriffen werden können. Zum anderen könne der Begriff der „Umschreibung“ in Ziffer II. S. 2 des Vergleichs nur den Rechtsübergang gemäß § 27 MarkenG meinen, weshalb nur die rechtsgeschäftliche Übertragung auf Dritte als Ausnahme von der Duldungspflicht gemeint gewesen sein könne.

46

Das Erstgericht habe weiter verkannt, dass die Verwendung der Marke mit der Registernummer ... neben oder zusammen mit der Bezeichnung „Pumpenfabrik H.“ auch einen unzulässigen firmenmäßigen Gebrauch der Marke darstelle, gerade wenn dies ohne jeden Produktbezug erfolge. Weiter habe das Erstgericht verkannt, dass die Klägerin zu 1) auch rechtswidrig das Kennzeichen „S.“ in Alleinstellung oder im Zusammenhang mit dem Begriff „Marke“ verwendet, ohne hierzu berechtigt zu sein. Dies ergebe sich aus dem Internetauftritt der Klägerin zu 1).

47

Wegen des weiteren Vorbringens wird auf die Schriftsätze der Beklagten nebst Anlagen Bezug genommen.

48

b) Die Kläger beantragen die Zurückweisung der Berufung der Beklagten.

49

Die Kläger monieren, dass die Klageanträge teilweise erheblich von den Anträgen in erster Instanz abweichen würden. Auch seien sie teilweise unklar.

50

Die Beklagte könne sich nicht auf ein prioritätsälteres Unternehmenskennzeichen berufen. Bei den Verfahren mit dem Az. 3 U 1865/07 (erstgerichtliches Urteil: Az. 4 HK O 477/07) und Az.: 3 U 959/11 (erstinstanzliches Urteil: Az. 4 HK O 5506/09) sei die Beklagte nicht beteiligt gewesen.

51

In Bezug auf die Marke mit der Registernummer ... könne sich die Klägerin auf die Vermutung des § 28 Abs. 1 MarkenG berufen. Aufgrund des Lizenzvertrages vom 04.10.2012 sei die Klägerin auch vor der Eintragung zur Nutzung der Marke berechtigt gewesen.

52

Das Erstgericht habe zutreffend ausgeführt, dass die sich aus der Anlage D1 ergebende Verwendung der Marke Nr. ... neben der Bezeichnung „Pumpenfabrik H. GmbH“ im Internetauftritt der Klägerin zu 1) nicht als firmenmäßig anzusehen sei, da eindeutig feststehe, dass es sich bei der Bezeichnung „Pumpenfabrik H. GmbH“ um die Unternehmensbezeichnung handele. Dadurch werde auch nicht die Assoziation erweckt, die Klägerin zu 1) sei Mitglied der Unternehmensgruppe S.-Pumpen.

53

Die Klägerin könne sich auf den Vergleich vom 29.09.2006 berufen, da sie Partei dieses Vergleichs und seit 13.09.2014 wieder als Inhaberin der Marke Nr. ... eingetragen sei.

54

Wegen des weiteren Vorbringens wird auf die Schriftsätze der Kläger nebst Anlagen Bezug genommen.

55

4. Schließlich erhob die Beklagte zusätzlich Anschlussberufung mit völlig neuen - auf eine Internetdomain bezogenen - Anträgen:

I. Die Klägerin zu 1) wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,-, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall bis zu 2 Jahren, diese im Fall der Beklagten zu 1.) zu vollziehen an ihrem Geschäftsführer, zu unterlassen

1) im geschäftlichen Verkehr die Internet-Domain „s.-pumpen.de“ zu gebrauchen/gebrauchen zu lassen, zu verwenden/verwenden zu lassen im Geschäftsbereich der Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Pumpen und Pumpenprodukten und Pumpenanlagen;

2) die Internet-Domain „s.-pumpen.de“ zu veräußern, veräußern zu lassen, sie zu übertragen oder übertragen zu lassen oder in sonstiger Weise darüber zu verfügen, sofern nicht die Veräußerung, Übertragung oder sonstige Verfügung an die Beklagte oder mit deren Zustimmung erfolgt.

II. Die Klägerin zu 1) wird verurteilt, in die Löschung der Domain „s.-pumpen.de“ gegenüber der DENIC e.G. einzuwilligen und dieser gegenüber eine Löschungserklärung abzugeben.

III. Die Kläger zu 1) bis 2) werden gesamtschuldnerisch verurteilt, der Beklagten darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie Handlungen gemäß der Anträge I begangen haben und zwar über die Umsätze, die unter oder mit der streitgegenständlichen Domain getätigt und abgewickelt wurden.

IV. Es wird festgestellt, dass die Kläger zu 1) bis 2) gesamtschuldnerisch allen Schaden zu ersetzen haben, welcher der Beklagten aus den in den Anträgen I beschriebenen Handlungen bereits entstanden ist oder künftig hin noch entstehen wird.

V. Es wird festgestellt, dass die Kläger zu 1) bis 2) gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, die Beklagte von den vorgerichtlich angefallenen Abmahnkosten aus einem Gegenstandswert in Höhe von EUR 100.000,- unter Zugrundelegung einer 1,5 Geschäftsgebühr zuzüglich einer Auslagenpauschale von EUR 20,- freizustellen und diese gegenüber den Prozessbevollmächtigten der Klagepartei (Rechtsanwälte S...) zum Ausgleich zu bringen.

56

Zur Begründung führt die Beklagte u.a aus, dass aufgrund der Registrierung der Domain die Gefahr bestehe, dass diese Domain in widerrechtlicher Weise verwendet und zum Verkauf an Dritte angeboten werde.

57

Die Kläger beantragen die Zurückweisung der Anschlussberufung. Sachvortrag dazu erfolgte nicht.

Entscheidungsgründe

B.

58

Die Berufung der Kläger ist zulässig, aber unbegründet.

I.

59

Die im Rahmen der Widerklage durch das Landgericht zugesprochenen Unterlassungs- (Ziffer I.1.) und Schadensersatzfeststellungsansprüche (Ziffer IV.) in Bezug auf die Verwendung der Marke DE ... zur Kennzeichnung des Unternehmens der Klagepartei im Betrieb der Herstellung und des Vertriebs von Pumpen und Pumpenprodukten, insbesondere dieses Zeichen auf dem Firmengebäude der Klägerin zu 1) auf dem Anwesen an der Autobahn ... (Ort) isoliert zu verwenden, stehen der Beklagten im tenorierten Umfang zu. Die Ansprüche ergeben sich aus §§ 15 Abs. 2, Abs. 4, Abs. 5 MarkenG).

60

1. Die Beklagte ist Inhaberin eines prioritätsälteren Unternehmenskennzeichenrecht i.S.d. § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG an der Bezeichnung „S. Pumpen“.

61

a) Dem Firmenbestandteil „S. Pumpen“ kommt ursprünglich namensmäßige Kennzeichnungskraft zu. Denn diese Bezeichnung ist originär unterscheidungskräftig und damit schutzfähig. Hierfür genügt es, dass die Bezeichnung geeignet ist, bei der Verwendung im Verkehr als Name des Unternehmens zu wirken und dass eine bestimmte beschreibende Verwendung nicht festzustellen ist (BGH, Urteil vom 31.07.- I ZR 22/06, juris-Rn. 22 - Haus & Grund IV). Im vorliegenden Fall ist das Firmenschlagwort „S. Pumpen“ geeignet, als schlagwortartiger Hinweis auf ein Unternehmen zu dienen; ihm kommt somit selbstständiger Schutz zu.

62

b) Die Beklagte kann sich in Bezug auf den Firmenbestandteil „S. Pumpen“ auf die Priorität von 1965 berufen.

63

aa) Soweit auch der Schutz des schlagwortfähigen Firmenbestandteils als Unternehmenskennzeichen von der Benutzung im geschäftlichen Verkehr abhängt, leitet sich dieser aus der namensmäßigen Benutzungsaufnahme der Gesamtbezeichnung ab. Hierfür genügt jede Art der nach außen gerichteten geschäftlichen Tätigkeit im Inland (BGH, Urteil vom 31.07.2008 - I ZR 171/05, juris-Rn. 31 - Haus & Grund II; OLG Frankfurt, Urteil vom 05.08.2010 - 6 U 89/09, juris-Rn. 38; OLG Hamm, Urteil vom 05.03.2013 - 4 U 139/12, juris-Rn. 75).

64

bb) Im vorliegenden Fall führte das Erstgericht in den Entscheidungsgründen unter Bezugnahme auf eine frühere Entscheidung zwischen den Parteien aus, dass die Beklagte Gesamtrechtsnachfolgerin der Firma S. Pumpen Verkaufsgesellschaft K. S. GmbH & Co KG geworden sei und sich auf die Priorität der Firma S. Pumpen Verkaufsgesellschaft K. S. GmbH & Co KG von 1965 berufen könne.

65

Dafür, welche Tatsachen in erster Instanz vorgetragen, welche bestritten worden und welche unbestritten geblieben sind, erbringt der Tatbestand des erstinstanzlichen Urteils, zu welchem auch die Wiedergabe von Tatsachenvortrag in den Entscheidungsgründen gehört, gemäß § 314 ZPO Beweis, der nur durch das Sitzungsprotokoll der letzten mündlichen Verhandlung, soweit dieses Tatsachenvortrag konkret wiedergibt, entkräftet werden kann (Ball, in Musielak/Voit, ZPO, 17. Aufl. 2020, § 529 Rn. 6). Im Berufungsverfahren ist von der Richtigkeit dieser tatbestandlichen Feststellungen des Landgerichts auszugehen. Da die Klagepartei diese Feststellungen nicht im Wege eines Tatbestandsberichtigungsantrags gerügt hat, sind sie für das Berufungsgericht nach §§ 314, 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO bindend (BGH, Urteil vom 17. Januar 2012 - XI ZR 457/10, Rn. 18). Daraus folgt, dass eine Partei im Berufungsverfahren nicht mit Erfolg unter Hinweis auf erstinstanzliche Schriftsätze geltend machen kann, der Tatbestand des angefochtenen Urteils gebe den Sachvortrag unrichtig wieder und begründe deshalb Zweifel an der Tatsachenfeststellung des Erstrichters (Ball, a.a.O., § 529 Rn. 6).

66

cc) Der Senat führte im - zwischen denselben Parteien geführten - Parallelverfahren 3 U 959/11 im Urteil vom 20.12.2011 u.a. Folgendes aus:

67

Zwischen den Parteien ist es nach den Feststellungen des Erstgerichts unstreitig, dass die S. Pumpen Verkaufsgesellschaft K. S. GmbH & Co. KG die Kurzbezeichnung „S. Pumpen“ in erheblichem Ausmaß tatsächlich gebraucht hat. Diese Kurzbezeichnung ist rechtlich als sog. „Firmenschlagwort“ zu qualifizieren (siehe Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage, Rdnr. 56 ff zu § 15 MarkenG). Gerade wegen des sehr langen Firmennamens neigt der Verkehr dazu, den Firmennamen auf den Familiennamen und das von der Firma vertriebene Produkt, d.h. auf S. Pumpen zu reduzieren. Dass dies auch tatsächlich der Fall ist, folgt aus der unstreitigen Tatsache, dass diese Kurzbezeichnung S. Pumpen tatsächlich im geschäftlichen Verkehr in erheblichem Umfang gebraucht worden ist. Diese Kurzbezeichnung kann nach der herrschenden Meinung die Priorität der gesamten Firmenbezeichnung für sich in Anspruch nehmen. Da es um den Schutz eines Firmenbestandteils geht, der aus dem vollen Firmennamen abgeleitet ist, nimmt diese Kurzbezeichnung am Schutz des vollen Firmennamens teil (Fezer, Markenrecht, 4. Auflage, Rdnr. 234 zu § 15 MarkenG).

...

68

Dem vollen Firmennamen kommt die Priorität des Jahres 1965 zugute, diese strahlt auf die Priorität des Firmenschlagworts S. Pumpen aus. [...] Deswegen ist es auch unerheblich, dass die Klägerin nicht den vollen Firmennamen der S. Pumpen Verkaufsgesellschaft übernommen hat, sondern sich auf die Weiterführung des Firmenschlagworts als Firmennamen beschränkt hat.

69

An diesen Feststellungen und dieser Rechtsauffassung hält der Senat fest.

70

Die Kennzeichnungskraft des Zeichens „S. Pumpen“, das nach den für Unternehmenskennzeichen geltenden Grundsätzen gerade auf das Unternehmen der Beklagten hindeuten muss, wird nicht dadurch gemindert oder ausgeschlossen, dass es auch von anderen Gesellschaften benutzt wurde. Auch wenn mehrere Unternehmen der Branche in ihrem Namen die Bestandteile „S.“ und „Pumpen“ enthalten, ist nicht - was aber entscheidend wäre - vorgetragen, dass sie unter „S. Pumpen“ auftraten oder auftreten.

71

c) Die Klägerin zu 1) kann sich nicht darauf berufen, dass ihr über die S. Pumpen D. S. & Söhne GmbH & Co. KG eine noch bessere Priorität zugewilligt werden müsse. Denn eine eventuelle Priorität des von der Pumpenfabrik D. S. & Söhne GmbH & Co. KG abgeleiteten Firmenschlagworts ist erloschen. Die zwischenzeitlich in „S. Pumpen H. GmbH“ umbenannte W.Pumpen GmbH hatte den Namen „S. Pumpen“ infolge des Vergleichs vom 29.09.2006 abgelegt.

72

2. Die Klägerin zu 1) hat das als Marke DE ... geschützte Zeichen durch die Anbringung dieser Marke am Fabrikgebäude firmenmäßig, d.h. zur Kennzeichnung ihres Unternehmens, genutzt.

73

a) Für die Bejahung einer kennzeichenmäßigen Benutzung i.S.v. § 15 MarkenG genügt es, dass der Verkehr in dem Kollisionszeichen ein reines Unternehmenskennzeichen (wieder) erkennt (Mielke, in BeckOK MarkenR, 24. Ed. 01.01.2021, § 15 MarkenG Rn. 23).

74

Eine Gesellschaftsbezeichnung, ein Handelsname oder ein Firmenzeichen hat für sich genommen nicht den Zweck, Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden. Eine Gesellschaftsbezeichnung soll nämlich eine Gesellschaft näher bestimmen, während ein Handelsname oder ein Firmenzeichen dazu dient, ein Geschäft zu bezeichnen. Hingegen liegt eine Benutzung „für Waren“ vor, wenn ein Dritter das Zeichen, das seine Gesellschaftsbezeichnung, seinen Handelsnamen oder sein Firmenzeichen bildet, auf den Waren anbringt, die er vertreibt. Zudem liegt auch ohne Anbringung eine Benutzung „für Waren oder Dienstleistungen“ im Sinne dieser Bestimmung vor, wenn der Dritte das Zeichen in der Weise benutzt, dass eine Verbindung zwischen dem Zeichen, das die Gesellschaftsbezeichnung, den Handelsnamen oder das Firmenzeichen des Dritten bildet, und den vom Dritten vertriebenen Waren oder den von ihm erbrachten Dienstleistungen hergestellt wird (EuGH, Urteil vom 11.09.2007 - C-17/06, juris-Rn. 21-23 - CÉLINE).

75

Maßgeblich ist im Einzelfall, wie der Verkehr die Verwendung des angegriffenen Kennzeichens bei den Streitgegenständlichen Benutzungshandlungen auffasst. Bezieht der Verkehr das Zeichen konkret auf bestimmte Produkte, liegt ein markenmäßiger Gebrauch vor (BGH, Urteil vom 13.09.2007 - I ZR 33/05, GRUR 2008, 254 Rn. 29 - THE HOME STORE).

76

Hierbei sind bei einer Dienstleistungsmarke die Anforderungen an das Vorliegen einer markenmäßigen Benutzung geringer, weil bei ihr anders als bei einer Warenmarke eine körperliche Verbindung zwischen der Marke und dem Produkt nicht möglich ist. Als Benutzungshandlungen kommen bei ihr daher grundsätzlich nur die Anbringung der Marke am Geschäftslokal sowie eine Benutzung auf Gegenständen in Betracht, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangen (BGH, Beschluss vom 29.07.2009 - I ZB 83/08, juris-Rn. 17 - ATOZ III).

77

b) Die Würdigung durch das Landgericht, dass in der Anbringung des Zeichens an der Fassade ein firmenmäßiger Gebrauch liege, überzeugt und entspricht der Auffassung des Senats im Verfahren 3 U 1865/07 (Zurückweisungsbeschluss vom 26.02.2008, LG Nürnberg-Fürth, Az. 4 HK O 477/07).

78

Durch die Anbringung eines Zeichens an der Außenfassade eines Geschäftsgebäudes soll typischerweise auf den Firmennamen des dort tätigen Geschäftsbetriebes, aber nicht auf ein bestimmtes Produkt hingewiesen werden. Der Betrachter erwartet bei einem Produktionsgebäude, dass dieses mit dem Namen des dort betriebenen Unternehmens bezeichnet wird, und nicht mit der Marke der dort hergestellten Produkte. Wird nicht eindeutig kenntlich gemacht, dass lediglich eine Marke präsentiert werden soll, sieht der Verkehr darin einen Hinweis zumindest auch auf den Namen des Geschäftsinhabers, also seine Firma,

oder ein sonstiges Zeichen desselben. Dies gilt jedenfalls dann, wenn - wie vorliegend - eine Vermarktung der hergestellten Produkte vor Ort nicht stattfindet und daher kein Anlass besteht, Dritte darauf hinzuweisen, welche Produkte in dem Gebäude erworben werden können. Ebenso wenig ist vorliegend eine Dienstleistungsmarke betroffen, bei der ein großzügigerer Maßstab hinsichtlich des Vorliegens einer marken- und nicht firmenmäßigen Benutzung anzusetzen ist.

79

Eine andere rechtliche Beurteilung ist nicht aufgrund der Tatsache veranlasst, dass auf einem der beiden Bilder mit der Darstellung der Marke DE ... der Schriftzug „W.“ aufgebracht ist. Der vorgelegten Anlage lässt sich bereits - entgegen des Vorbringens der Kläger - nicht der Schriftzug „W.Group“ entnehmen, sondern lediglich das Wort „W.“. Auch befindet sich die Bezeichnung „W.“ nur auf einem der beiden Schilder. Insgesamt ist der in dünner schwarzer Schrift auf weißem Grund gesetzte Zusatz schriftbildlich wesentlich weniger deutlich und prägnant als das darüber angebrachte Zeichen, bei dem die weiße Schrift auf dem rotem/orangefarbenem Hintergrund viel deutlicher ins Auge fällt. Der Schriftzug „S.“ ist zudem größer gesetzt als „W.“. Aufgrund dieser Umstände erscheint der Zusatz in schriftbildlich untergeordneter Weise und fällt somit für den angesprochenen Verkehr kaum ins Gewicht. Er ist daher alles in allem nicht geeignet, den Eindruck auszuräumen, dass in dem Produktionsgebäude ein Unternehmen aktiv ist, das sich als „S.“ bezeichnet.

80

Vor diesem Hintergrund versteht ein nicht unbeachtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise die Anbringung der Marke auf einem Produktionsgebäude in der konkreten Gestaltung als Bezeichnung des Geschäfts. Dies kann der Senat aus eigener Sachkunde feststellen.

81

3. Das Erstgericht hat zu Recht Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG zwischen den Kollisionszeichen angenommen.

82

a) Die Beurteilung der Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen der Nähe der Unternehmensbereiche, der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens der Klagepartei und dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen (BGH, Urteil vom 05.11.2015 - I ZR 50/14, juris-Rn. 23 - ConText).

83

b) Es ist von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft des Zeichens „S.-Pumpen“ auszugehen.

84

Die Kennzeichnungskraft einer Firmenbezeichnung wird durch den Grad der Eignung des Zeichens bestimmt, sich auf Grund seiner Eigenart und seines durch Benutzung erlangten Bekanntheitsgrades dem Verkehr als Name des Unternehmensträgers einzuprägen. Für die Bestimmung des Grades der Kennzeichnungskraft kommt es bei einem Unternehmenskennzeichen deshalb - anders als bei der Marke - darauf an, ob der Verkehr das fragliche Kennzeichen nicht nur einem bestimmten, sondern gerade dem Unternehmen zuordnet, das für diese Bezeichnung Schutz beansprucht (BGH, Urteil vom 22.03.2012 - I ZR 55/10, juris-Rn. 18 - METRO/ROLLER's Metro).

85

Unter Berücksichtigung dieses Maßstabs ist von einer mindestens durchschnittlichen Kennzeichnungskraft des Zeichens „S.-Pumpen“ auszugehen. Insbesondere verfügt der Teil der Bezeichnung „S.“ von Haus aus über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft, weil er keine beschreibenden Anklänge für die von der Beklagten angebotenen Waren bzw. Dienstleistungen aufweist.

86

c) Es besteht auch eine hochgradige Zeichenähnlichkeit zwischen dem Firmenschlagwort „S.-Pumpen“ und dem am Fabrikgebäude der Klägerin zu 1) außen in erheblicher Größe angebrachten Marke Nr. ...

87

aa) Bei der Beurteilung ihrer Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen grundsätzlich in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Genießt ein Teil einer geschäftlichen Bezeichnung

gesonderten kennzeichenrechtlichen Schutz als Firmenschlagwort, kann dieser gesondert geschützte Teil dem Zeichenvergleich zugrunde gelegt werden. Bei der Prüfung der Identität oder Ähnlichkeit von Unternehmenskennzeichen ist grundsätzlich sowohl bei dem geschützten Zeichen als auch dem Kollisionszeichen auf den Teil des gesamten Zeichens abzustellen, der gesonderten kennzeichenrechtlichen Schutz genießt. Der Grund für diesen selbständigen Schutz besteht in der Neigung des Verkehrs, längere Firmenbezeichnungen auf den (allein) unterscheidungskräftigen Bestandteil zu verkürzen (BGH, Urteil vom 05.11.2015 - I ZR 50/14, juris-Rn. 28 - ConText), der seiner Art nach geeignet ist, im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen verwendet zu werden; beschreibende Zusätze in den Firmierungen bleiben daher regelmäßig außer Betracht (BGH, Urteil vom 14.02.2008 - I ZR 162/05, juris-Rn. 19 - HEITEC).

88

bb) Das Landgericht kam zutreffend zu dem Ergebnis, dass der Wortbestandteil „S.“ in der Marke Nr. ... prägend sei und eine selbständig kennzeichnende Stellung habe, sodass zum Unternehmensschlagwort der Beklagten „S. Pumpen“ eine erhebliche Zeichenähnlichkeit bestehe.

89

(1) Bei der Beurteilung ihrer Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen grundsätzlich in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Genießt ein Teil einer geschäftlichen Bezeichnung gesonderten kennzeichenrechtlichen Schutz als Firmenschlagwort, kann dieser gesondert geschützte Teil dem Zeichenvergleich zu Grunde gelegt werden. Bei der Prüfung der Identität oder Ähnlichkeit von Unternehmenskennzeichen ist grundsätzlich sowohl bei dem geschützten Zeichen als auch dem Kollisionszeichen auf den Teil des gesamten Zeichens abzustellen, der gesonderten kennzeichenrechtlichen Schutz genießt. Der Grund für diesen selbständigen Schutz besteht in der Neigung des Verkehrs, längere Firmenbezeichnungen auf den (allein) unterscheidungskräftigen Bestandteil zu verkürzen (BGH, Urteil vom 05.11.2015 - I ZR 50/14, GRUR 2016, 705, Rn. 28 - ConText).

90

Der Familienname eines Gründers oder Inhabers stellt ein klassisches Kennzeichnungsmittel dar, dem der Verkehr im Allgemeinen einen klaren Herkunftshinweis entnimmt (BGH, Urteil vom 10.06.2009 - I ZR 34/07, GRUR-RR 2010, 205, Rn. 46 - Haus & Grund IV). Er ist daher besonders zur Prägung geeignet (vgl. BGH, Urteil vom 30.01.2008 - I ZR 134/05, GRUR 2008, 801, Rn. 13 - Hansen-Bau).

91

Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn liegt vor, wenn ein mit einem älteren Zeichen übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in ein komplexes Kennzeichen aufgenommen wird, in dem er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Das setzt aber voraus, dass der Verkehr auf Grund besonderer Umstände Veranlassung hat, das zusammengesetzte Zeichen zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen (BGH, Beschluss vom 01.06.2011 - I ZB 52/09, Rn. 26, GRUR 2012, 64 - Maalox/Melox-GRY).

92

(2) Unter Berücksichtigung dieses rechtlichen Maßstabs ist im vorliegenden Fall zumindest mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen.

93

Wie bereits ausgeführt, ist zugunsten der Beklagten das im Firmennamen der Beklagten enthaltene Firmenschlagwort „S. Pumpen“ geschützt. Gesonderten kennzeichenrechtlichen Schutz genießt dabei der Bestandteil „S.“, weil es sich um den (allein) unterscheidungskräftigen Bestandteil handelt. Dagegen ist das Wort „Pumpen“ für den Geschäftsbetrieb der Beklagten rein beschreibend.

94

Dieses gesonderten kennzeichenrechtlichen Schutz genießende Schlagwort „S.“ taucht in identischer Weise auf Seiten der Klägerin zu 1) in der angegriffenen Kennzeichnung auf. Zwar ist in dem Zeichen auf dem Firmengebäude der Klägerin zu 1) zusätzlich das „Zahnradmännchen“ der Wort-/Bildmarke enthalten. Der Wortbestandteil „S.“ behält jedoch eine selbständig kennzeichnende Stellung. Wegen der

Übereinstimmung dieses Bestandteils wird bei den angesprochenen Verkehrskreisen zumindest der Eindruck hervorgerufen, dass es sich bei den Parteien um wirtschaftlich miteinander verbundene Unternehmen handelt. Der Markenzusatz wird vom Verkehr als Zusatz eines Logos aufgefasst, welches in gleicher Weise von der Beklagten verwendet werden kann.

95

In diesem Zusammenhang kann nicht außer Acht gelassen werden, dass die Klägerin zu 1) zunächst als Firma S. Pumpen Hilpoltstein GmbH firmierte und erst in der Gesellschafterversammlung vom 27.10.2006 die Änderung der Firma in Pumpenfabrik H. GmbH beschlossen wurde. Diese Historie verstärkt bei dem verwendeten Zeichen den Eindruck, es bestünden organisatorische und wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen den Parteien.

96

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass der Bestandteil „S.“ auf den Familiennamen des Gründers der Rechtsvorgängerin der Beklagten zurückgeht. Auch einer der derzeitigen Geschäftsführer der Beklagten führt den Familiennamen „S.“. Er ist daher besonders zur Prägung geeignet.

97

d) Es besteht Branchenidentität. Beide Unternehmen verwenden die Kollisionszeichen für Pumpen und Pumpenprodukte.

98

4. Vor dem Hintergrund des Vergleichs vom 29.09.2006 kann die Beklagte diese Verwendung verbieten, obwohl die Klägerin zu 1) Inhaberin der Marke Nr. ... ist.

99

Das Oberlandesgericht Nürnberg führte mit Hinweis gemäß § 522 Abs. 2 ZPO vom 10.01.2008 (Az. 3 U 1865/07; erstgerichtliches Urteil, Az. 4 HK O 477/07, in Anlage K 8) zu diesem Vergleich u.a. aus, dass als Grundgedanke des Vergleichs eine Trennung zwischen einer firmenmäßigen und einer markenmäßigen Benutzung des Kennzeichens „S.“ deutlich erkennbar sei. Während sich die vier Parteien eine markenmäßige Benutzung im damaligen Umfang gegenseitig gestatten, sei darin die firmenmäßige Benutzung für die damalige Fa. S. Pumpen H. GmbH und nunmehrige Pumpenfabrik H. GmbH deutlich eingeschränkt worden. Insbesondere sei ihr explizit untersagt worden, das Kennzeichen „S.“ als Firmenzusatz zu benutzen.

100

An dieser Auslegung des Vergleichs vom 29.09.2006 hält der Senat auch nach erneuter Würdigung fest. Dieser Vergleich verbietet somit der Klägerin zu 1) die Benutzung des Kennzeichens „S.“ als Firmenzusatz, auch wenn dabei (ebenfalls) das Bild („Zahnradmännchen“) der Marke Nr. ... verwendet wird.

101

5. Der Unterlassungstenor ist auch nicht zu weit gefasst. Bei der Fassung eines Unterlassungstenors sind im Interesse eines hinreichenden Rechtsschutzes gewisse Verallgemeinerungen zulässig, sofern auch in dieser Form das Charakteristische der konkreten Verletzungsform zum Ausdruck kommt. Dies hat seinen Grund darin, dass eine Verletzungshandlung die Vermutung der Wiederholungsgefahr nicht nur für die identische Verletzungsform begründet, sondern auch für alle im Kern gleichartigen Verletzungshandlungen (BGH, GRUR 2008, 702 Rn. 55 - Internet-Versteigerung III).

II.

102

Die Verurteilung der Kläger erfolgte auch insoweit zu Recht, als die Verwendung des Zeichens „Marke S.“ als Marke betroffen ist. Der Beklagten steht gemäß § 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG ein Anspruch zu, dass die Kläger das Zeichen „Marke S.“ nicht bei der Herstellung und dem Vertrieb von Pumpen und/oder Pumpenwerken verwenden und/oder verwenden lassen, insbesondere dieses Zeichen nicht auf Pumpen und/oder Pumpenwerken, ihren Aufmachungen oder Verpackungen anbringen, unter diesem Zeichen keine Pumpen oder Pumpenwerke anbieten, in den Verkehr bringen oder zu diesem Zweck besitzen, unter diesem Zeichen keine Pumpen und/oder Pumpenwerke einführen oder ausführen und dieses Zeichen im Geschäftsverkehr auch nicht im Internet oder in der Werbung für Pumpen und/oder Pumpwerke benutzen sowie es nicht auf Geschäftspapieren, Rechnungen verwenden (Ziffer I.2.). Gleichmaßen bestehen die

Annexansprüche auf Auskunft nach §§ 19 MarkenG, 242 BGB (Ziffern II. und III.) und Schadensersatzfeststellung nach § 15 Abs. 5 MarkenG (Ziffer IV.).

103

1. Die Beklagte ist Inhaberin eines prioritätsälteren Unternehmenskennzeichenrecht i.S.d. § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG an der Bezeichnung „S. Pumpen“ (vgl. die obigen Ausführungen unter Ziffer B.I.1.).

104

2. Die Verwendung der angegriffenen Zeichen erfolgte kennzeichenmäßig.

105

a) Zwar folgt aus der Rechtsprechung des EuGH, dass ein rein firmenmäßiger Gebrauch keine Benutzungshandlung i.S.v. § 14 Abs. 2 MarkenG ist. Diese Rechtsprechung ist jedoch auf den umgekehrten Fall einer Kollision eines älteren Unternehmenskennzeichens mit einer jüngeren Marke nicht übertragbar. Der Schutz des Unternehmenskennzeichens nach §§ 5 Abs. 2, 15 Abs. 2 und Abs. 4 MarkenG setzt nur eine kennzeichenmäßige Verwendung der kollidierenden Bezeichnung voraus (BGH, Urteil vom 23.06.2016 - I ZR 241/14, GRUR 2016, 965, Rn. 32 - Baumann II). Er erfasst daher nicht nur eine firmenmäßige, sondern auch eine markenmäßige Benutzung (BGH, Urteil vom 21.10.2015 - I ZR 173/14, GRUR 2016, 201, Rn. 65 - Ecosoil).

106

Eine markenmäßige Benutzung oder - was dem entspricht - eine Verwendung als Marke setzt voraus, dass die beanstandeten Bezeichnungen im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dienen. Die Rechte aus der Marke sind bei Verwechslungsgefahr auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Hauptfunktion der Marke, d. h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (BGH, Urteil vom 11.04.2013 - I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239, Rn. 20 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion).

107

b) Im vorliegenden Fall verwendet die Klägerin zu 1) u. a. die Überschrift „Maßgefertigte Pumpen - Marke „S.“. Im Internetauftritt benutzt sie zudem die Formulierungen „maßgefertigte Pumpen - Marke „S.“ - weltweit!“, „Unsere hochwertigen S. Umwälzpumpen“, sowie: „Mit den Pool-Pumpen der Marke S. erwerben Sie qualitativ hochwertige Schwimmbadpumpen“. Schließlich verwendet die Klägerin die Formulierung „Treten Sie ein in die weite Welt der Schwimmbadtechnik der Marke „S.“.

108

Der angesprochene Verkehr versteht diese Bezeichnungen als Herkunftshinweis. Denn sie werden beim Absatz der fraglichen Waren (Pumpen, insbesondere Schwimmbadpumpen) eingesetzt und als Hinweis auf die Zugehörigkeit zu einer jeweils so bezeichneten Produktlinie und damit einen bestimmten Betrieb, und nicht etwa als beschreibende Angabe verstanden.

109

3. Das Erstgericht hat zu Recht Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG zwischen dem Firmenschlagwort der Beklagten und dem angegriffenen Zeichen „Marke S.“ angenommen.

110

a) In Bezug auf die Rechtsausführungen zur Verwechslungsgefahr und zur Zeichenähnlichkeit sowie die Ausführungen zur durchschnittlichen Kennzeichnungskraft des Firmenschlagworts „S.-Pumpen“ und zur Branchenidentität wird auf die obigen Ausführungen unter Ziffer B.I.3. Bezug genommen.

111

b) Es besteht Zeichenähnlichkeit zwischen dem Firmenschlagwort „S. Pumpen“ und der angegriffenen Bezeichnung „Marke S.“.

112

Bei den sich gegenüberstehenden Zeichen ist der Bestandteil „S.“ jeweils prägend, da die Zusätze „Pumpen“ bzw. „Marke“ rein beschreibender Natur sind. In diesem - gesondert kennzeichenrechtlichen Schutz genießenden und auf einen Familiennamen zurückgehenden - Bestandteil sind die Kollisionszeichen identisch, weshalb unmittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen ist. Insbesondere realisiert derjenige, dem

eine Pumpe unter der Bezeichnung „S.“ oder „Marke S.“ präsentiert wird, nicht, dass das Wort „Marke“ der Abgrenzung zu einer Wortmarke oder einem Unternehmenskennzeichen dieses Inhalts dienen soll.

113

Eine andere Beurteilung ist nicht deshalb veranlasst, weil die klägerische Verwendung des Kollisionszeichens als markenmäßig anzusehen ist. Zwar beseht eine Verwechslungsfahr i.S. des § 15 Abs. 2 MarkenG bei einer produktkennzeichnenden Verwendung eines geschützten Unternehmenskennzeichens ausnahmsweise dann nicht, wenn durch besondere Umstände ausgeschlossen ist, dass die angesprochenen Verkehrskreise in der verwendeten Form der Geschäftsbezeichnung (auch) einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware oder Dienstleistung sehen (BGH, Urteil vom 22.03.2012 - I ZR 55/10, GRUR 2012, 635, Rn. 38 - METRO/ROLLER's Metro). Im vorliegenden Fall besteht aufgrund der konkreten Verwendung in der Firmenbroschüre und dem Internetauftritt der Klägerin zu 1) jedoch die Gefahr, dass der unbefangene Durchschnittsbetrachter in der verwendeten Form der Geschäftsbezeichnung der Beklagten (auch) einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der somit beworbenen Waren erblickt.

114

4. Den Klägern kann die streitgegenständliche Verwendung der Bezeichnung „Marke S.“ trotz ihrer Marke Nr. ... untersagt werden.

115

a) Es kann an dieser Stelle dahinstehen, ob die Kläger sich auf Ziffer II. des vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth geschlossenen Vergleichs vom 29.09.2006 (Az.: 4 HK O 7525/06) berufen können und deshalb zur Benutzung der Marke DE ... berechtigt sind. Denn jedenfalls führt dies nicht dazu, dass sie die Bezeichnung „Marke S.“ isoliert verwenden dürfen, da bei dieser Bezeichnung - wie bereits ausgeführt - der kennzeichnende und prägende Bestandteil des Firmenschlagworts der Beklagten isoliert und damit in einer den kennzeichnenden Charakter der Marke verändernden Weise verwendet wird.

116

aa) Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 MarkenG nur vor, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (BGH, Urteil vom 08.01.2014 - I ZR 38/13, GRUR 2014, 662, Rn. 18 - Probiotik).

117

Werden Bestandteile einer Marke weggelassen, ist zu prüfen, ob der Verkehr den weggelassenen Bestandteilen eine maßgebliche kennzeichnende Wirkung beimisst oder nicht (BGH, Urteil vom 18.10.2007 - I ZR 162/04, GRUR 2008, 616, Rn. 12 - AKZENTA). Bei Wort-/Bildmarken kann der Wegfall des Bildelements unschädlich sein, wenn es für den Gesamteindruck nicht ins Gewicht fällt, weil die grafischen Elemente nur eine Verzierung darstellen oder der Verkehr ihnen aus anderen Gründen keine Bedeutung für den kennzeichnenden Charakter der Klagemarke und der benutzten Form beimisst (BGH, Urteil vom 05.12.2012 - I ZR 135/11, GRUR 2013, 725, Rn. 19 - Duff Beer). Dagegen dürfen einprägsame oder gar dominierende Bildbestandteile nicht ohne weiteres verändert oder weggelassen werden (Ströbele, in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl. 2021, § 26 Rn. 228; vgl. auch BGH, Beschluss vom 29.07.2009 - I ZB 83/08, GRUR 2010, 270, Rn. 22 - ATOZ III).

118

bb) Unter Berücksichtigung dieses rechtlichen Maßstabs gebraucht die Klägerin zu 1) ihre Wort-/Bildmarke in einer derart abgewandelten Form, dass die streitgegenständliche Verwendung („Marke S.“) nicht als rechtserhaltend i.S.v. § 26 Abs. 3 MarkenG angesehen werden könnte und deshalb auch nicht von der - unterstellten - „Nutzungsbefugnis“ des Vergleichs vom 29.09.2006 (Az.: 4 HK O 7525/06) umfasst ist.

119

(1) In der Wort-/Bildmarke der Klägerin zu 1) ist zwar das Wort „S.“ enthalten. Dies ist allerdings vollständig in das Zahnradmännchen integriert, während die von der Beklagten beanstandeten Kennzeichnungen sich ausdrücklich des Schlagwortes „Marke S.“ bedienen. Selbst wenn die Marke der Beklagten für Pumpen eingetragen ist, wird dadurch eine die Ware beschreibender und die eingetragene Marke deutlich erweiternder Zusatz nicht gestützt. Gerade wegen der Eignung zum Schlagwort und der tatsächlichen

Verwendung als Schlagwort wird der Verkehr dieser Hinzufügung der beiden Wortbestandteile eine eigene, maßgebliche Kennzeichnungsfunktion beimessen, die nicht mehr als Nutzung der für die Beklagten eingetragenen Marke verstanden werden kann.

120

(2) Vor diesem Hintergrund kann die Klägerin zu 1) auch nicht mit ihrem Argument gehört werden, dass sie in ihrem Internetauftritt oder Prospekt lediglich die immer in Anführungszeichen gesetzte Formulierung „Marke S.“ verwendet habe, um auf die Wort-/Bildmarke Nr. ... - deren prägender Bestandteil die Kurzbezeichnung „S.“ sei - hinzuweisen.

121

Wie bereits ausgeführt, ist die Bezugnahme auf das Zeichen „Marke S.“ keine Benutzung der Wort-Bild-Marke DE ..., sondern eine verwechslungsträchtige Wiedergabe des Unternehmenskennzeichens der Beklagten.

122

Auch ist der Klägerin zu 1) die Verwendung der vollständigen Wort-Bild-Marke jeweils bei entsprechender Gestaltung der Seiten möglich und zumutbar gewesen. Die Kläger legen nicht dar, dass z.B. eine Abbildung der Pumpen, bei denen das Zeichen sichtbar ist, ausgeschieden wäre. Ebenso hätten sie die Wort-Bild-Marke in unmittelbarer Nähe des werbenden und beschreibenden Textes positionieren können. Sie haben das Zeichen aber lediglich im oberen Bereich der Homepage angebracht.

123

Im Übrigen müsste die Klägerin zu 1) die Konsequenz daraus, dass ihr lediglich das Recht zur Nutzung einer ganz bestimmten Wort-Bild-Marke, nicht aber einer entsprechenden Wortmarke, zusteht, tragen. Derjenige, der eine Marke mit einer grafischen Gestaltung hat, deren Wiedergabe eine bestimmte Mindestgröße erfordert, kann nicht weitergehende Nutzungsrechte deshalb beanspruchen, weil die grafische Gestaltung bestimmte Einsatzfelder versperrt oder erschwert.

124

All dies gilt vor allem im vorliegenden Fall, da dem Vergleich vom 29.09.2006 insgesamt die Tendenz innewohnt, den damaligen status quo zu konservieren und keiner der Vertragsparteien eine über den damaligen Besitzstand hinausgehende Zeichennutzung zu gestatten. Hieran ist die Klägerin zu 1) gebunden.

III.

125

Vor diesem Hintergrund steht der Beklagten aus §§ 677, 683 S. 1, 670 BGB ein Anspruch auf Erstattung von Rechtsanwaltskosten wegen der Abmahnung vom 15.04.2013 zu.

IV.

126

Das Landgericht hat zutreffend angenommen, dass der Kläger zu 2) auf Grund seiner Stellung als Geschäftsführer der Klägerin zu 1) zu Unterlassung, Auskunftserteilung, Schadensersatz und Ersatz von Abmahnkosten verpflichtet ist. Denn es handelt sich bei den streitgegenständlichen Kennzeichenverletzungen um Maßnahmen der Gesellschaft, über die typischerweise auf Geschäftsführungsebene entschieden wird, weshalb nach dem äußeren Erscheinungsbild und mangels abweichender Feststellungen davon ausgegangen werden kann, dass sie vom Geschäftsführer veranlasst worden sind (vgl. BGH, Urteil vom 28.01.2016 - I ZR 40/14, GRUR 2016, 803, Rn. 61 - Armbanduhr).

V.

127

Das Erstgericht hat schließlich zu Recht die Klage (die aufgrund der übereinstimmenden Erledigungserklärung nur noch in Bezug auf die Klageerweiterung vom 10.08.2015 in der Hauptsache rechtshängig war) abgewiesen. Die Kläger haben keinen Anspruch darauf, dass die Beklagte es unterlässt, die Wort-/Bildmarke „S. mit Zahnradmännchen“ für Pumpen und Pumpwerke zu benutzen. Denn die Beklagte kann den auf eine Verletzung der Klagemarke gestützten Ansprüchen im Wege der Einrede ein

eigenes Kennzeichenrecht entgegenhalten. Folgerichtig bestehen auch keine Annexansprüche auf Auskunft und Schadensersatzfeststellung.

128

1. In rechtlicher Hinsicht ist von folgenden Grundsätzen auszugehen.

129

Der Klagemarke können im Verletzungsprozess prioritätsältere Kennzeichenrechte einredeweise entgegengehalten werden. Das setzt voraus, dass die Partei, die sich im Wege der Einrede auf ein solches Recht beruft, über ein eigenes prioritätsälteres oder zumindest koexistenzberechtigtes Kennzeichenrecht verfügt und durch die Klagemarke in den Schutzbereich des anderen Kennzeichenrechts eingegriffen wird (BGH, Urteil vom 23.06.2016 - I ZR 241/14, GRUR 2016, 965, Rn. 29 - Baumann II).

130

Da die Zustimmung des Markeninhabers zur Benutzung der Marke einem Verzicht des Inhabers auf sein ausschließliches Recht i. S. des § 14 Abs. 2 MarkenG gleichkommt, muss sie auf eine Weise geäußert werden, die einen Willen zum Verzicht auf dieses Recht mit Bestimmtheit erkennen lässt. Ein solcher Wille ergibt sich in der Regel aus einer ausdrücklichen Erteilung der Zustimmung. Er kann sich aber auch konkludent aus Anhaltspunkten und Umständen ergeben, die ebenfalls mit Bestimmtheit einen Verzicht des Inhabers auf sein Recht erkennen lassen (BGH, Urteil vom 18.01.2012 - I ZR 17/11, GRUR 2012, 928, Rn. 15 - Honda-Grauiimport).

131

2. Unter Berücksichtigung dieses rechtlichen Maßstabs steht der Beklagten im vorliegenden Fall ein eigenes Kennzeichenrecht zu, welches zur Koexistenzberechtigung im Bereich der markenmäßigen Benutzung des Wort-/Bildzeichens für Pumpen und Pumpwerke durch die Parteien führt.

132

a) Die Klägerin zu 1) ist Inhaberin der beim Deutschen Patent- und Markenamt am 21.12.1970 angemeldeten und für die Klasse 07 (Pumpen- und Pumpwerke) am 28.03.1972 eingetragenen Wort-/bildmarke Nr. ... Die Beklagte ist Inhaberin der am 19.12.1997 angemeldeten und am 02.06.1999 für die Klassen 07 (insbesondere Pumpen) und 11 eingetragenen Unionswort-/bildmarke Nr. ... Sie ist darüber hinaus Inhaberin der Unionswort-/bildmarke Nr. ..., angemeldet am 19.12.1997, ebenfalls für die Klassen 07 (insbesondere Pumpen) und 11 eingetragen am 02.06.1999.

133

b) Diese u.a. für Pumpen eingetragenen Marken der Parteien führen abweichend von § 6 MarkenG zu einer Koexistenzberechtigung im Bereich der markenmäßigen Benutzung des jeweils identischen Wort-Bild-Zeichens für Pumpen und Pumpwerke. Dies bedeutet, dass jede Partei die Marke nutzen und der anderen die Nutzung nicht verbieten kann.

134

Dieses Verständnis hatten auch die Rechtsvorgängerin der Beklagten und die Klägerin zu 1). Denn im Vergleich vom 29.09.2006 haben sich die Parteien in Ziffer II. verpflichtet, die für sie eingetragenen Marken gegenseitig nicht anzugreifen und zu tolerieren. Damit stimmten die Markeninhaber der Benutzung der für die jeweils andere Partei eingetragenen Marken durch diese für die eingetragenen Warenklassen mit der notwendigen Bestimmtheit zu.

135

Durch die Formulierung „Die Parteien verpflichten sich, die für sie bis heute jeweils eingetragenen Marken zu tolerieren und nicht anzugreifen“ wird mit der notwendigen Bestimmtheit klargestellt, dass sich beide Parteien gegenseitig eine markenmäßige Benutzung ihrer jeweiligen Marken gestatten. Es handelt sich um eine Abgrenzungsvereinbarung, die im Bereich der Verwendung des Wort-/Bildzeichens zu einer Koexistenz zwischen den Parteien führte. Denn die im Zeitpunkt der bei Abschluss des Vergleichs bestehenden Marken sollten gegenseitig toleriert werden. Dies schließt die Gestattung der markenmäßigen Benutzung der jeweiligen Marken ein (vgl. Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 08.07.2007, Az. 4 HK O 477/07, und Hinweisbeschluss des Oberlandesgerichts Nürnberg vom 10.01.2008, Az. 3 U 1865/07).

136

Ohne Erfolg wendet die Berufung der Kläger schließlich ein, die Beklagte könne sich nicht auf den Vergleich vom 29.09.2006 berufen, da sie sich selbst nicht an diesen gebunden fühle. Zwar widerspricht es dem Gebot von Treu und Glauben, Rechte aus einer Vereinbarung geltend zu machen, die man selbst nicht anerkennt. Vorliegend stellt jedoch die Beklagte nicht generell ihre Verpflichtung in Abrede, sondern interpretiert bestimmte Regeln und Begriffe abweichend. Dies genügt nicht, es ihr unter dem Gesichtspunkt des § 242 BGB zu verwehren, Rechte aus der Vereinbarung abzuleiten.

C.

137

Die Berufung der Beklagten ist bereits teilweise unzulässig (nachfolgend unter Ziffer I.). Soweit die Beklagte auch Unterlassung der markenmäßigen Verwendung des Zeichens „S.“ und eine Erhöhung der zu erstattenden vorgerichtlichen Abmahnkosten begehrt, ist ihre Berufung teilweise begründet (nachfolgend unter Ziffer II.). Im Übrigen ist die Berufung der Beklagten unbegründet (nachfolgend unter Ziffer III.).

I.

138

Die Berufung der Beklagten ist teilweise unzulässig.

139

1. Die landgerichtliche Verurteilung bezog sich in Ziffer I.1. auf die Verwendung der Wort-/Bildmarke DE ... zur Kennzeichnung des Unternehmens der Klagepartei. Soweit die Beklagte in der Berufungsinstanz in Abweichung zur erstinstanzlichen Verurteilung in Ziffer I.1. Unterlassung „auch zur Kennzeichnung des Unternehmens der Klägerin zu 1) zusammen und/oder neben der Bezeichnung „Pumpenfabrik H.“ begehrt, ist die Berufung mangels Beschwer der Beklagten unzulässig.

140

Ein zulässiges Rechtsmittel setzt voraus, dass der Rechtsmittelführer damit die Beseitigung einer in dem angefochtenen Urteil liegenden Beschwer erstrebt. Die klagende Partei ist durch eine gerichtliche Entscheidung nur dann beschwert, wenn diese von dem in der unteren Instanz gestellten Antrag zu ihrem Nachteil abweicht, ihrem Begehren also nicht voll entsprochen worden ist (sog. formelle Beschwer). Entscheidend ist dabei, ob der rechtskraftfähige Inhalt der angefochtenen Entscheidung hinter dem Rechtsschutzbegehren der klagenden Partei zurückbleibt (BGH, Urteil vom 17.02.2017 - V ZR 147/16, NJW-RR 2017, 1040, Rn. 5 f.).

141

Im vorliegenden Fall legt die Beklagte - obwohl die Klagepartei dies ausdrücklich gerügt hat - nicht dar, inwieweit der im Berufungsrechtszug gestellte Antrag über das erstinstanzlich Zugesprochene (einschließlich kerngleicher Verstöße) hinausgeht. Der Unterlassungsausspruch in erster Instanz bezog sich auf die „Kennzeichnung des Unternehmens der Klagepartei im Betrieb der Herstellung und des Vertriebs vom Pumpen und Pumpenprodukten“, ohne, dass darin weitere Einschränkungen enthalten sind.

142

Soweit die Beklagte mit ihrem Berufungsantrag den expliziten Ausspruch erstrebt, die Kläger dürften das Zeichen auch nicht zusammen und/oder neben der Bezeichnung „Pumpenfabrik H.“ benutzen, fehlt es daher an einem Anlass, dies in den Tenor aufzunehmen. Wie die Kläger zutreffend ausführen, schließt das vom Landgericht ausgesprochene generelle Verbot, das Zeichen firmenmäßig zu verwenden, auch ein Verhalten ein, bei dem es zusammen mit der Bezeichnung „Pumpenfabrik H.“ firmenmäßig verwendet wird.

143

Das in erster Instanz Zugesprochene bleibt daher nicht hinter dem damals Begehrten zurück, sodass es an der formellen Beschwer der Beklagten fehlt.

144

2. Das Landgericht hat in Ziffern II. und III. die Kläger als Widerbeklagte verurteilt, der Beklagten Auskunft zu erteilen. Die Beklagte begehrt im Rahmen ihrer Berufung in Ziffern II. und III., dass die Kläger gesamtschuldnerisch verurteilt werden, der Beklagten Auskunft zu erteilen. In Bezug auf dieses Begehrt einer gesamtschuldnerischen Verurteilung der Kläger zur Auskunftserteilung fehlt es an einer Beschwer der Beklagten, weil die Erfüllungswirkung des § 422 Abs. 1 S. 1 BGB ein Nachteil für den Auskunftsgläubiger darstellt.

145

Gleiches gilt für die in der Berufungsinstanz erstmals vorgenommene Einschränkung, dass die Auskunftserteilung ab dem 01.01.2012, hilfsweise ab dem 01.07.2012, erfolgen solle.

146

Schließlich legt die Beklagte nicht dar, inwieweit die Umformulierung des Auskunftsantrags Ziffer III. über das landgerichtliche Urteil hinausgeht. Dies hatte die Klagepartei auch ausdrücklich gerügt, ohne dass die Beklagte eine Stellungnahme abgab.

II.

147

Die Berufung der Beklagten ist teilweise begründet.

148

1. Die Berufung ist begründet, soweit die Beklagte in Ziffer I.2. Unterlassung in Bezug auf das Zeichen „S.“ begehrt. Der Beklagten steht gemäß § 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG ein Anspruch zu, dass die Kläger das Zeichen „S.“ nicht bei der Herstellung und dem Vertrieb von Pumpen und/oder Pumpenwerken verwenden und/oder verwenden lassen, insbesondere dieses Zeichen nicht auf Pumpen und/oder Pumpenwerken, ihren Aufmachungen oder Verpackungen anbringen, unter diesem Zeichen keine Pumpen oder Pumpenwerke anbieten, in den Verkehr bringen oder zu diesem Zweck besitzen, unter diesem Zeichen keine Pumpen und/oder Pumpenwerke einführen oder ausführen und dieses Zeichen im Geschäftsverkehr auch nicht im Internet oder in der Werbung für Pumpen und/oder Pumpwerke benutzen sowie es nicht auf Geschäftspapieren, Rechnungen verwenden (Ziffer I.2.). Gleichmaßen bestehen die Annexansprüche auf Auskunft nach §§ 19 MarkenG, 242 BGB (Ziffern II. und III.) und Schadensersatzfeststellung nach § 15 Abs. 5 MarkenG (Ziffer IV.).

149

a) Eine die Wiederholungsgefahr begründende Verletzungshandlung ist gegeben. Denn die Klägerin verwendet nicht nur das (zusammengesetzte) Zeichen „Marke S.“, sondern auch das Zeichen „S.“ ohne den Zusatz „Marke“. So bewirbt die Klägerin zu 1) ihre Pumpen mit der Aussage „Unsere hochwertigen S. Umwälzpumpen“. Außerdem verwendet die Klägerin zu 1) die Bezeichnungen „S.“ HOME, „S.“ MICRO und „S.“ Outdoor. Damit verwendet sie nicht nur das (zusammengesetzte) Zeichen „Marke S.“, sondern auch das Zeichen „S.“ ohne den Zusatz „Marke“. Wie dargelegt, kommt dem Wort „Marke“ keine eigene Aussagekraft zu, so dass der Adressat als Kennzeichen das Zeichen „S.“ empfindet.

150

b) Die Beklagte ist Inhaberin eines prioritätsälteren Unternehmenskennzeichenrecht i.S.d. § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG an der Bezeichnung „S. Pumpen“ (vgl. die obigen Ausführungen unter Ziffer B.I.1.).

151

c) Die Verwendung der angegriffenen Zeichen erfolgte kennzeichenmäßig (vgl. die obigen Ausführungen unter Ziffer B.II.2.). Der angesprochene Verkehr versteht die oben unter Ziffer C.II.1. dargestellten Aussagen als Herkunftshinweis. Denn sie werden beim Absatz der fraglichen Waren (Pumpen, insbesondere Schwimmbadpumpen) als Hinweis auf die Klägerin zu 1) und nicht etwa als beschreibende Angabe verstanden.

152

d) Das Erstgericht hat zu Recht Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG zwischen dem Firmenschlagwort der Beklagten und dem angegriffenen Zeichen „S.“ angenommen (vgl. die obigen Ausführungen unter Ziffer B.II.3.). Insbesondere besteht vor dem Hintergrund der obigen Erwägungen auch Zeichenähnlichkeit zwischen dem Firmenschlagwort „S. Pumpen“ und der angegriffenen Bezeichnung „S.“.

153

Eine andere rechtliche Beurteilung ist auch nicht in Bezug auf die Bezeichnungen „S.“ HOME, „S.“ MICRO und „S.“ Outdoor veranlasst. Diesbezüglich besteht zumindest Verwechslungsgefahr unter dem - auch im Rahmen des § 15 Abs. 2 MarkenG anwendbaren (Thalmaier, in BeckOK MarkenR, 24. Ed. 01.01.2021, § 15 MarkenG Rn. 37) - Aspekt des Serienzeichens. Diese Art der Verwechslungsgefahr greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm

aufweisen, demselben Inhaber zuordnet (BGH, Urteil vom 19.11.2009 - I ZR 142/07 Rn. 40, GRUR 2010, 729 - MIXI). Im vorliegenden Fall stimmen die von den Klägern verwendeten Zeichen im Bestandteil „S.“ mit dem Unternehmenskennzeichen der Beklagten überein. Die Zusätze „HOME“, „MICRO“ und „Outdoor“ sollen nur den Einsatzbereich der Pumpen charakterisieren. Der Verkehr ordnet daher diese Bezeichnungen, die den gleichen Stamm „S.“ aufweisen, demselben Inhaber zu.

154

e) Den Klägern kann die streitgegenständliche Verwendung der Bezeichnung „S.“ trotz ihrer Marke Nr. ... untersagt werden (vgl. die obigen Ausführungen unter Ziffer B.II.4.)

155

2. Die Berufung der Beklagten ist teilweise auch in Bezug auf die in Ziffer V. begehrte Erstattung vorgerichtlicher Abmahnkosten begründet. Das Landgericht hat entschieden, dass die zu zahlenden Abmahnkosten lediglich 747,62 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz seit 19.04.2013 betragen. Da das Unterlassungsbegehren auch in Bezug auf das Zeichen „S.“ begründet ist (vgl. die obigen Ausführungen unter Ziffer C.II.1.), ist der Erstattungsbetrag auf 1.196,19 € heraufzusetzen.

156

a) Die Abmahnung soll die Verletzungshandlung in ihren wesentlichen Zügen beschreiben, ggf. unter Angabe von Verletzungszeit und -ort, damit der Abgemahnte in die Lage versetzt wird, die gerügte Rechtsverletzung und das betreffende Werk bzw. den betreffenden Schutzgegenstand in angemessener Weise zu identifizieren. Nicht erforderlich ist allerdings, alle Einzelheiten mitzuteilen. Der Funktion kommt das genannte Schreiben, wenn man es in Zusammenschau mit der beigefügten Unterlassungserklärung, die einzelne Verhaltensweisen aufführt, würdigt, gerade noch nach. Es wird hinreichend deutlich, welches Verhalten die Beklagte zum Anlass für die Abmahnung nahm und unterbleiben soll.

157

b) Die Abmahnung der Beklagten vom 15.04.2013 war nur teilweise berechtigt .

158

aa) Richtet sich die Höhe der Abmahnkosten nach dem Gegenstandswert der Abmahnung, sind die Kosten einer nur teilweise berechtigten Abmahnung nur zu ersetzen, soweit die Abmahnung berechtigt war. Dabei ist die Höhe des Ersatzanspruchs nach dem Verhältnis des Gegenstandswerts des berechtigten Teils der Abmahnung zum Gegenstandswert der gesamten Abmahnung zu bestimmen (BGH, Urteil vom 10.12.2009 - I ZR 149/07, GRUR 2010, 744, Rn. 52 - Sondernewsletter). Diese Grundsätze gelten auch im Fall einer Übermaßabmahnung, wenn also für einen Unterlassungsanspruch ein zu weitgehendes Unterwerfungsverlangen formuliert wird (BGH, Urteil vom 14.01.2016 - I ZR 61/14, GRUR 2016, 516, Rn. 45 - Wir helfen im Trauerfall).

159

bb) Diese Voraussetzungen einer lediglich teilweise berechtigten Abmahnung sind vorliegend gegeben.

160

So wird beispielsweise in Ziffer III. der vorbereiteten Unterlassungsverpflichtungserklärung die Unterlassung verlangt, „im geschäftlichen Verkehr das Zeichen „S. Pumpen“ oder „S.“ in jedweder Form zu benutzen und/oder benutzen zu lassen“. Zu einer derart weitgehenden Unterlassung sind die Kläger jedoch schon wegen der von ihnen rechtmäßig benutzten Marke Nr. ... nicht verpflichtet. Auch würde eine solche Unterlassungserklärung Fälle außerhalb der Verwechslungsgefahr mit dem Firmenschlagwort der Beklagten beinhalten.

161

Auch die in Ziffern I. und II. begehrten strafbewehrten Unterlassungsverpflichtungserklärungen sowie die damit verbundenen geltend gemachten Annexansprüche gehen, wie die obigen Ausführungen zeigen, über die der Beklagten zustehenden Ansprüche hinaus.

162

cc) Soweit das Abmahnschreiben die Anerkennung von Auskunfts- und Schadenersatzansprüchen enthält, ist nicht vorgetragen, dass sich die Kläger im Zeitpunkt der Erteilung des Anwaltsauftrags bereits im Verzug befanden und daher eine Erstattungspflicht unter dem Gesichtspunkt der Verletzung einer bestehenden

Pflicht ergibt. Anders als bei der Abmahnung ergibt sich eine Erstattungspflicht hier nicht aus den Regeln zur Geschäftsführung ohne Auftrag.

163

c) Vor diesem Hintergrund kann die Beklagte nur Abmahnkosten in Höhe von 40% der geltend gemachten Summe, somit 1.196,19 €, verlangen.

164

d) Der zuzusprechende Anspruch ist nur in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen, weil es sich bei den Abmahnkosten nicht um eine Entgeltforderung i.S.v. § 288 Abs. 2 BGB handelt (OLG München, Urteil vom 26.06.2008 - 29 U 2250/08, juris-Rn. 67).

III.

165

Im Übrigen ist die Berufung der Beklagten unbegründet.

166

1. Soweit sich die in der Berufungsinstanz begehrte Klageerweiterung in Ziffer I.1. auf die „Entwicklung“ von Pumpen und/oder Pumpenprodukten bezieht, erfolgt dies ohne entsprechenden Sachvortrag (zur Wiederholungsgefahr etc.), obwohl die Klagepartei dies ausdrücklich gerügt hat. Es fehlt daher an den Voraussetzungen des § 533 Nr. 2 ZPO, wonach die Klageerweiterung auf Tatsachen gestützt werden können muss, die das Berufungsgericht seiner Verhandlung und Entscheidung über die Berufung ohnehin nach § 529 ZPO zugrunde zu legen hat.

167

2. Die Beklagte hat keinen Anspruch auf die von ihr begehrten Erweiterungen des Unterlassungstenors in Ziffer I.2. auf die beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Wort-/Bildmarke mit der Registernummer ... Den Klägern steht das durch die Eintragung der Marke ... begründete Recht zu, weil die Klägerin zu 1) (nunmehr) im Register als Inhaberin eingetragen ist (vgl. § 28 Abs. 1 MarkenG). Aufgrund des Vergleichs vom 29.09.2006 sind die Kläger auch zur Verwendung ihrer Marke berechtigt. Daher sind auch die darauf gerichteten Annexansprüche auf Auskunft und Schadensersatzfeststellung unbegründet.

168

a) Folgende markenrechtliche Registerlage ist der Entscheidung zugrunde zu legen.

169

aa) Die Klägerin zu 1) erwarb mit notariell beurkundetem Vertrag vom 28.07.2006 u.a. die Nutzungs- und Eigentumsrechte an der Marke Nr. ... Als Markeninhaberin war die Klägerin zu 1) eingetragen ab 09.02.2007. Mit Kauf- und Übertragungsvertrag vom 24.04.2008 übertrug die Klägerin zu 1) u.a. die streitgegenständliche Marke Nr. ... an die Firma W.Pumpen GmbH. Ab 27.08.2010 war die Fa. S. Pumpen H. Beteiligungsgesellschaft mbH (nunmehr firmierend unter Firma W.Pumpen GmbH) als Markeninhaberin eingetragen.

170

Im Jahr 2012 nahm die Klägerin zu 1) ihre Geschäftstätigkeit im Bereich der Schwimmbadtechnik wieder auf. Am 04.10.2012 schloss die Klägerin zu 1) einen Lizenzvertrag mit der Firma W.Pumpen GmbH, wonach der Klägerin zu 1) Nutzung der Marke Nr. ... gestattet ist (Anlage K 12). Am 24.07.2014 einigten sich die Klägerin zu 1) und die Firma W.Pumpen GmbH auf Rückübertragung der Marke Nr. ... Seit dem 12.09.2014 ist die Klägerin aufgrund eines entsprechenden Antrags vom 25.07.2014 wieder als Inhaberin der Marke Nr. ... eingetragen.

171

bb) Der Senat geht nach dem Streitstand aus prozessualen Gründen davon aus, dass die Marke DE ... tatsächlich wieder auf die Klägerin zu 1) übertragen wurde.

172

Die Registereintragung begründet gemäß § 28 Abs. 1 u. 2 MarkenG eine entsprechende Vermutung. Danach genügt für die Legitimation des Inhabers die Vorlage des Registereintrags, so dass ein weiterer Nachweis für seine Stellung als Inhaber grundsätzlich nicht erforderlich ist. Etwas anderes gilt erst dann,

wenn die Gegenseite die Vermutung i.S.v. § 292 ZPO entkräftet, wobei die Beweisregeln des jeweiligen Verfahrens gelten (Taxhet, in BeckOK MarkenR, 24. Ed. 01.01.2021, § 28 MarkenG Rn. 11 f.).

173

Seit dem 12.09.2014 kann sich die Klägerin - aufgrund der erfolgten Vorlage des Registereintrags - auf die Vermutung des § 28 Abs. 1 MarkenG berufen. Diese Vermutung wurde durch die Beklagte nicht gemäß § 292 ZPO entkräftet. Denn sie hat keine Umstände aufgezeigt, welche dem Erwerb der Marke Nr. ... durch die Klägerin zu 1) entgegenstehen. Die Beklagte zieht die Darstellung der Vorgänge durch die Kläger mit der Begründung in Zweifel, diese sei inkonsistent. Bei einer vollständigen und korrekten Betrachtung des Vortrags der Kläger ergibt sich jedoch ein plausibles und stimmiges Bild. Danach hatte die Klägerin zu 1) und die Fa. W.pumpen GmbH am 24.07.2014 die Einigung getroffen, die Marke wieder auf die Klägerin zu 1) zurück zu übertragen. Der am Folgetag erfolgte Antrag auf Umschreibung im Markenregister ist dann konsequent.

174

Mangels Sachvortrags ist auch die Vernehmung der angebotenen Zeugin K. - eine Prokuristin bei der Beklagten - nicht veranlasst, weil es sich um einen reinen Ausforschungsbeweis handeln würde.

175

b) Beide Parteien sind aus dem Vergleich berechtigt und verpflichtet.

176

aa) Die Beklagte ist als Rechtsnachfolgerin der Firma S.-Pumpen Verkaufsgesellschaft K. S. GmbH & Co an den Vergleich gebunden.

177

bb) Die Klägerin zu 1) war ebenfalls Vergleichspartei (damals noch firmierend unter Firma S. Pumpen H. GmbH). Zu diesem Zeitpunkt war sie auch bereits Inhaberin der Marke Nr. ..., obwohl die Eintragung als Markeninhaberin erst zum 09.02.2007 erfolgte. Denn eine Eintragung des Inhabers im Register ist für dessen Aktivlegitimation in Verfahren vor den ordentlichen Gerichten nicht erforderlich. Seine Berechtigung ergibt sich allein aus seiner materiellen Rechtsinhaberschaft (vgl. Taxhet, in BeckOK MarkenR, 24. Ed. 01.01.2021, § 28 MarkenG Rn. 10).

178

(1) Entgegen der Rechtsauffassung der Beklagten können sich die Kläger auf den Vergleich berufen, obwohl für die Zeit vom 27.08.2010 bis 24.07.2014 die Firma W.pumpen GmbH als Markeninhaberin eingetragen war. Sachliche Argumente, warum die Übertragung und Rückübertragung der Marke durch die Klägerin zu 1) auf die W.pumpen GmbH und dann zurück dazu geführt haben sollte, dass die Klägerin zu 1) nicht mehr berechtigt ist, sich auf die Marke bzw. auf den Vergleich zu berufen, kann der Senat ebenso wenig erkennen wie das Landgericht. Die damals von den Vergleichsparteien getroffenen schuldrechtlichen Regelungen wurden hierdurch nicht berührt. Für die Frage, welche Rechte und Pflichten Parteien haben, ist auf den Zeitpunkt abzustellen, der für die Entscheidung maßgeblich ist. Im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in erster Instanz war die Klägerin zu 1) Markeninhaberin und konnte sich daher als Vergleichspartei auf den Vergleich berufen. Gleiches galt bei Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem Senat.

179

(2) Eine andere Beurteilung ist auch nicht aufgrund von Ziffer II. S. 2 des Vergleichs vom 29.09.2006 veranlasst, wonach Umschreibungen bereits eingetragener Marken von der gegenseitigen Tolerierung nicht betroffen sind. Dies ergibt die Auslegung des Vergleichs. Erkennbar sollten Vorgänge der Gesamtrechtsnachfolge nicht dazu führen, dass günstige Bestimmungen des Vergleichs untergehen. Auch bestand damals erkennbar der Zweck des Vergleichs insbesondere darin, Friede zwischen den am Vergleich beteiligten Unternehmen eintreten zu lassen, was bedeutet, dass lediglich eine Übertragung auf Dritte schaden sollte.

180

(a) Nach Ziffer II. des Vergleichs sollten die „günstigen“ Wirkungen auf den Kreis der vier Vergleichsparteien begrenzt sein. Dies folgt aus der Vereinbarung, dass eine Übertragung (dort bezeichnet als „Umschreibung“) der Marken, auf die sich der „Nichtangriffspakt“ bezog, nicht dazu führen sollte, dass sich auch der Erwerber auf diesen berufen kann.

181

Aus der Vereinbarung geht als Kerngedanke die Absicht hervor, im Hinblick auf die Marken den status quo beizubehalten. Dieser wird zum einen dann gestört, wenn Markenrechte gegenseitig in Abrede gestellt werden. Eine Störung tritt zum anderen aber auch dann auf, wenn es durch Übertragung von Markenrechten auf Dritte („Umschreibung“) dazu kommt, dass diese ebenfalls Produkte so kennzeichnen dürfen. Dies gilt erst recht vor dem Hintergrund, dass drei der Vergleichsparteien ihre Unternehmenstradition unmittelbar auf D. S. und seine Söhne zurückführen können und die nunmehrige Klägerin zu 1) jedenfalls durch den Erwerb aus der Insolvenzmasse eine gewisse Berechtigung an dem Namenszeichen geltend machen konnte. Insoweit stellte die Einräumung der Berechtigung für sie, das Zeichen markenmäßig - wenn auch nicht firmenmäßig - nutzen zu dürfen, das Entgegenkommen der anderen drei Parteien dar. Der so beschriebene status quo wird auch dann gestört, wenn eine Marke auf eine dritte Person, die außerhalb des Kreises der Vertragsparteien und S.-Nachfolgegesellschaften steht, übergeht. Es kommt dann zu einer Vermehrung der Berechtigten und jedenfalls dazu, dass völlig Außenstehende das Zeichen berechtigterweise nutzen.

182

Eine Übertragung der Nutzungsrechte im Wege der Singularzession ist damit im Hinblick auf die gegenseitige Zusicherung, bestehende Marke nicht anzugreifen, grundsätzlich insoweit schädlich, als der Erwerber Angriffen der anderen ausgesetzt ist.

183

Dagegen kann nicht davon ausgegangen werden, dass jegliche Veränderungen der Inhaberschaft, insbesondere im Falle einer Gesamtrechtsnachfolge, die Wirkungen des Vergleichs zum Wegfall bringen sollten. Vielmehr liegt es im typischen Interesse einer unternehmerisch tätigen Person, im Falle des Übergangs des Geschäftsbetriebs auf eine andere Person sämtliche rechtlich vorteilhafte Positionen übertragen zu können. Auch die Beklagte versteht dies so, dass sie sich auf den Vergleich beruft, obwohl ihre Gesamtrechtsvorgängerin - und nicht sie selbst - Vergleichspartei war.

184

Die Vergabe von Lizenzen an einer der damals eingetragenen Marken ist analog zu diesen Überlegungen zu bewerten. Auch wenn eine Lizenzierung keine Übertragung oder Umschreibung darstellt, kann sie im Einzelfall dazu führen, dass entgegen dem Grundanliegen des Vergleichs Dritte, insbesondere Außenstehende, das Zeichen nutzen dürfen, was offensichtlich nicht von der Nichtangriffsvereinbarung gedeckt sein sollte. Soweit eine Lizenzierung allerdings die beschriebenen Wirkungen nicht auslöst, ist sie wie bei einer Übertragung im Zuge einer Gesamtrechtsnachfolge in das Unternehmen als unschädlich anzusehen, sodass die Vereinbarung auch dem Lizenznehmer zugutekommt.

185

(b) Die vorliegenden Vorgänge - Übertragung zwischen der Klägerin zu 1) und der Fa. W.pumpen GmbH und begleitende Lizenzierung zugunsten der jeweils anderen - stellen nach Gesamtwürdigung der Vereinbarung durch den Senat keinen Fall dar, der als „Umschreibung“ zu begreifen ist.

186

Von einer gewöhnlichen Markenübertragung, mit der eine Umschreibung einhergeht, unterscheiden sich die Vorränge jeweils dadurch, dass sie sich ausschließlich innerhalb der durch die Klägerin zu 1) repräsentierten Sphäre abspielten und nicht bewirken, dass echte Dritte die Marke oder Nutzungsrechte an ihr erwerben. Ebenso wenig bewirkte sie im Ergebnis eine Vermehrung der Personen, die sich auf die Marke berufen können. Die Klägerin zu 1) hat sich lediglich zeitweise entschieden, den operativen Betrieb ganz oder teilweise auf die Fa. W.pumpen GmbH auszulagern, und ihr dazu die Berechtigung der Zeichennutzung verschafft.

187

Derartige Übertragungen des Geschäftsbetriebs sind aufgrund steuerrechtlicher, gesellschaftsrechtlicher o.ä. Umstände verbreitet und werden nicht als echter Verkauf angesehen. Die Klägerin zu 1) ist insoweit lediglich die Holding der Fa. W.pumpen GmbH; ein Konkurrenzverhältnis zu dieser und das Auftreten eines weiteren Konkurrenten zu den anderen Vergleichsparteien drohte nicht. Mithin wurde lediglich bewirkt, dass die Marke von dem Unternehmen genutzt wurde, das jeweils aktuell das operative Geschäft betrieb. Eine Vermehrung und Vervielfältigung von Zeichenrechten, die das Element „S.“ enthalten, drohte damit nicht, auch wenn formal eine Einzelrechtsübertragung stattgefunden hat.

188

(3) Der Vergleich vom 29.09.2006 enthält auch keine Regelung, die eine Lizenzierung der Marke ausschließen oder einschränken würde. Die Klägerin zu 1) konnte daher als vollumfängliche und uneingeschränkte Markeninhaberin - wie jeder andere Markeninhaber auch - Lizenzen erteilen. Sie konnte sich ihrerseits für den Zeitraum, in dem sie nicht Markeninhaberin war, als Lizenznehmerin auf die Marke DE ... berufen und war berechtigt, diese im Umfang der Lizenzeinräumung gemäß Vertrag vom 04.10.2012 zu benutzen.

189

3. Der Beklagten steht der in Ziffer II. geltend gemachte Anspruch auf Auskunft, soweit er über die erstinstanzliche Tenorierung hinausgeht, nicht zu. Dies gilt insbesondere für die begehrte Auskunftserteilung für Verletzungshandlungen gemäß Antrag Ziffer I.1. Insoweit liegt eine Klageerweiterung gegenüber der ersten Instanz vor, weil dort der Auskunftsanspruch „mit der Maßgabe [geltend gemacht] wurde, dass sich der Antrag nur auf markenmäßigen Gebrauch bezieht“. Ein Sachvortrag, inwieweit ein Anspruch darauf besteht, dass „Auskunft über Namen und Anschrift der Hersteller, der Lieferanten und anderen Vorbesitzer, der gewerblichen Abnehmer oder der Auftraggeber sowie die Menge der hergestellten, ausgelieferten und erhaltenen und bestellten Gegenstände gemäß Antrag I. Ziffer 1.“ - also die Verwendung der Marke zur Kennzeichnung des Unternehmens - erteilt wird, ist nicht erfolgt. Es fehlt daher an den Voraussetzungen des § 533 Nr. 2 ZPO, wonach die Klageerweiterung auf Tatsachen gestützt werden können muss, die das Berufungsgericht seiner Verhandlung und Entscheidung über die Berufung ohnehin nach § 529 ZPO zugrunde zu legen hat.

190

4. Das Landgericht hat den Schadensersatzfeststellungsanspruch in Bezug auf den Kläger zu 2) zu Recht auf die Zeit für die bis zu seinem Ausscheiden am 10.07.2013 verursachten Schäden beschränkt. Die Haftung des Geschäftsführers der GmbH besteht nur für die während seiner Geschäftsführertätigkeit verursachten Schäden (BGH, Urteil vom 02.10.2012 - I ZR 82/11, GRUR 2013, 638, Rn. 72 - Völkl).

D.

191

Die zulässige Anschlussberufung ist nur teilweise begründet.

I.

192

Über die zulässige klageerweiternde Anschlussberufung der Beklagten ist trotz Zurückweisung der Berufung der Kläger zu entscheiden.

193

Der Beklagten stand es frei, neben einer Hauptberufung auch Anschlussberufung einzulegen. Darüber hinaus ist die Anschließung auch zur Klageerweiterung zulässig (Heßler, in Zöller, ZPO, 33. Aufl. 2020, § 524 Rn. 33). Die Frist des § 524 Abs. 2 S. 2 ZPO war gewahrt.

194

Die Anschlussberufung der Beklagten verliert trotz der Zurückweisung der Berufung der Kläger auch nicht ihre Wirkung. Denn gemäß § 524 Abs. 4 ZPO ist dies nur dann der Fall, wenn die Berufung zurückgenommen, verworfen oder durch Beschluss zurückgewiesen wird. Die Zurückweisung der Berufung durch Urteil berührt die Wirksamkeit der Anschließung nicht (BGH, Urteil vom 28.03.1984 - IVb ZR 58/82, juris-Rn. 4).

II.

195

Die der Anschlussberufung zugrundeliegende Klage ist hinsichtlich der in Ziffer V. begehrten Feststellung der Abmahnkostenerstattung unzulässig. Denn für die begehrte Feststellung, dass die Kläger zu 1) bis 2) gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, die Beklagte von den vorgerichtlich angefallenen Abmahnkosten aus einem Gegenstandswert in Höhe von 100.000,00 € unter Zugrundelegung einer 1,5 Geschäftsgebühr zuzüglich einer Auslagenpauschale von 20,00 € freizustellen, fehlt das Feststellungsinteresse.

196

1. Ist der Klagepartei eine Klage auf Leistung möglich und zumutbar und erschöpft sie das Rechtsschutzziel, fehlt ihm das Feststellungsinteresse, weil er im Sinne einer besseren Rechtsschutzmöglichkeit den Streitstoff in einem Prozess klären kann. Die auf Feststellung des Anspruchsgrunds gerichtete Feststellungsklage ist dann unzulässig (BGH, Versäumnisurteil vom 21.02.2017 - XI ZR 467/15, NJW 2017, 1823, Rn. 14). Auch ein Anspruch auf Freistellung von einer Verbindlichkeit kann dementsprechend mit einer unter Umständen gegenüber einem Feststellungsantrag vorrangigen Leistungsklage geltend gemacht werden (BGH, Urteil vom 04.06.1996 - VI ZR 123/95, juris-Rn. 11).

197

Im vorliegenden Fall ist der Beklagten möglich und zumutbar, die Höhe der vorgerichtlichen Abmahnkosten zu berechnen und bezifferte Leistungsklage auf Freistellung dieser Anwaltskosten zu erheben. Die erhobene Feststellungsklage ist somit unzulässig.

198

2. Eine Auslegung des als Feststellungsantrag formulierten Antrags in einen Leistungsantrag ist dem Senat vorliegend nicht möglich. Zwar sind die Anträge der Parteien als Prozesshandlungen der Auslegung fähig. Dabei ist der Grundsatz zu beachten, dass im Zweifel dasjenige gewollt ist, was nach den Maßstäben der Rechtsordnung vernünftig ist und der wohlverstandenen Interessenlage entspricht (BGH, Urteil vom 28.04.2016 - I ZR 254/14, GRUR 2016, 1300, Rn. 27 - Kinderstube). Im vorliegenden Fall ist jedoch weder dem Klageantrag selbst noch dem Anspruchsgrund zu entnehmen, ob die Beklagte Abmahnkosten einschließlich oder ohne Umsatzsteuer begehrt.

199

Auch eine Umdeutung der Feststellungsklage in eine Leistungsklage kommt vorliegend nicht in Betracht. Zwar ist die Umdeutung eines unbestimmten Leistungsantrags in einen Feststellungsantrag zulässig (BGH, Urteil vom 23.09.2004 - IX ZR 137/03, juris-Rn. 33). Denn die Feststellungsklage ist gegenüber der Leistungsklage bei Identität des Streitgegenstands ein Minus (Greger, in Zöller, ZPO, 33. Aufl. 2020, § 256 Rn. 15c). Umgekehrt ist eine Umdeutung eines Feststellungsantrags in einen Leistungsantrag hingegen nicht möglich (§ 308 Abs. 1 S. 1 ZPO).

200

3. Eines Hinweises nach § 139 Abs. 1 S. 2, Abs. 3 ZPO bedurfte es im vorliegenden Fall ausnahmsweise nicht.

201

Bei der in erster Instanz von der Beklagten erhobenen Widerklage bezog sich der Abmahnkostenerstattungsantrag zunächst (ebenfalls) lediglich auf die Verpflichtung zur Freistellung von den für das Abmahnkosten entstandenen Kosten (Bl. 48 d.A.). Mit Verfügung vom 27.02.2015 wies das Landgericht Nürnberg-Fürth die Beklagte darauf hin, dass nicht dargelegt worden sei, warum in Antrag Ziffer V. der Widerklage keine Bezifferung erfolgte (Bl. 73 d.A.). Daraufhin erfolgte mit Schriftsatz vom 12.08.2015 eine Klageänderung in eine bezifferte Leistungsklage.

202

Vor diesem Hintergrund bedurfte es eines erneuten (identischen) Hinweises in der Berufungsinstanz nicht. Denn ein Hinweis erübrigt sich, wenn ein etwaiger Aufklärungsbedarf in der Vorinstanz bereits befriedigt ist (OLG Nürnberg, Beschluss vom 19.09.2018 - 2 U 2307/17, juris-Rn. 18).

III.

203

Die Anschlussberufung ist in Bezug auf den geltend gemachten Unterlassungsantrag Ziffer I.1. begründet und im Übrigen unbegründet.

204

1. Der Vortrag zu der angemeldeten Domain ist unabhängig von den Voraussetzungen des § 531 Abs. 2 ZPO zu berücksichtigen, weil es sich um unstreitiges Vorbringen handelt. Aus einer die Zwecke des Zivilprozesses und der Präklusionsvorschriften berücksichtigenden Auslegung der § 529 Abs. 1 Nr. 2, § 531 ZPO ergibt sich, dass unter „neue Angriffs- und Verteidigungsmittel“ im Sinne des § 531 ZPO lediglich

streitiges und beweisbedürftiges Vorbringen fällt (BGH, Beschluss vom 27.10.2015 - VIII ZR 288/14, juris-Rn. 11).

205

2. Der Beklagten steht gegenüber der Klägerin zu 1) ein Anspruch auf Unterlassung der Verwendung der Internet-Domain „s.-pumpen.de“ im Geschäftsbereich der Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Pumpen und Pumpenprodukten und Pumpenanlagen zu.

206

a) Bereits mit Urteil vom 20.12.2011 (Az.: 3 U 959/11) hatte das Oberlandesgericht Nürnberg den hiesigen Klägern die Nutzung verschiedener Internetdomains, in denen der Wortbestandteil „S. Pumpen“ enthalten ist, untersagt. Zur Begründung führte das Oberlandesgericht u.a. aus, dass die Marke DE ... die hiesige Klägerin zu 1) nicht dazu berechtige, die Bezeichnung „S. Pumpen“ zu verwenden. Zwar sei in der Marke auch das Wort „S.“ enthalten. Dies sei allerdings vollständig in das Zahnradmännchen integriert. Die Nutzung des Schlagwortes „S. Pumpen“ sei davon nicht erfasst. Gerade wegen der Eignung zum Schlagwort und der tatsächlichen Verwendung als Schlagwort werde der Verkehr dieser Hinzufügung der beiden Wortbestandteile eine eigene, maßgebliche Kennzeichnungsfunktion beimessen, die nicht mehr als Nutzung der für die Beklagten eingetragenen Marke verstanden werden könne.

207

b) Es besteht zumindest Erstbegehungsgefahr, da sich die Klägerin zu 1) am 06.11.2014 die Domain „s.-pumpen.de“ bei der DENIC registrieren ließ (Anlage A 1).

208

Die Registrierung eines Domainnamens stellt noch keine Benutzung dieser Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr und damit auch keine Verletzung eines mit dieser Bezeichnung identischen oder ähnlichen Kennzeichenrechts dar (BGH, Urteil vom 13.03.2008 - I ZR 151/05, GRUR 2008, 912, Rn. 16 - Metrosex). Ein auf Erstbegehungsgefahr gestützter vorbeugender Unterlassungsanspruch besteht nur, soweit ernsthafte und greifbare tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, der Anspruchsgegner werde sich in naher Zukunft rechtswidrig verhalten. Dabei muss sich die Erstbegehungsgefahr auf eine konkrete Verletzungshandlung beziehen (BGH, a.a.O., Rn. 17 - Metrosex). Daran fehlt es, wenn der Domainname in einer Weise verwendet werden kann, dass der Verkehr ihn als beschreibende Angabe versteht (BGH, a.a.O., Rn. 19 - Metrosex).

209

Im vorliegenden Fall ist weder aufgezeigt noch für den Senat vorstellbar, dass der Domainname „s.-pumpen.de“ in einer Weise verwendet werden kann, dass der Verkehr ihn als beschreibende Angabe versteht. Da der Klägerin zu 1) mit Urteil des Senats vom 20.12.2011 u.a. verboten wurde, „im geschäftlichen Verkehr die Internet-Domains „s.-pumpen.de“ [...] zu verwenden oder verwenden zu lassen“ und sich die Klägerin zu 1) dennoch die gleiche Domain am 06.11.2014 (erneut) registrieren ließ, besteht auch die konkrete Gefahr der drohenden Benutzung für eine aktive Website.

210

3. Dagegen ist ein markenrechtlicher Anspruch, dass die Klägerin zu 1) es unterlässt, die Internet-Domain „s.-pumpen.de“ zu veräußern, veräußern zu lassen, sie zu übertragen oder übertragen zu lassen oder in sonstiger Weise darüber zu verfügen, weder dargetan noch ersichtlich.

211

Die Registrierung eines Domainnamens in der Absicht, diesen zu veräußern, begründet keine markenrechtlich relevante Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr, solange der Inhaber den Domainnamen nicht im eigentlichen Sinne verwendet. Allein ein Kaufangebot stellt keine Benutzung des Domainnamens für Waren oder Dienstleistungen und damit kein geschäftliches Handeln unter dem Domainnamen dar (BGH, Urteil vom 28.04.2016 - I ZR 82/14, GRUR 2016, 810, Rn. 25 - profitbricks.es).

212

Tatsachen, die im Zusammenhang mit einer Veräußerung eine Erstbegehungsgefahr einer kennzeichenrechtsrelevanten Nutzung begründen könnten, sind im vorliegenden Fall von der darlegungsbelasteten Beklagten nicht dargetan.

213

4. Ein Anspruch, dass die Klägerin zu 1) in die Löschung der Domain „s.-pumpen.de“ gegenüber der DENIC e.G. einwilligt und dieser gegenüber eine Löschungserklärung abgibt, besteht nicht.

214

Der Löschungsanspruch ist nur dann begründet, wenn schon das Halten der Domain-Namen für sich gesehen eine Rechtsverletzung darstellt (BGH, Urteil vom 19.07.2007 - I ZR 137/04, GRUR 2007, 888, Rn. 13 - Euro Telekom). Dies ist bei den §§ 14, 15 MarkenG aber nur dann der Fall, wenn jede Benutzung der Domain zugleich den Verletzungstatbestand der § 14 bzw. § 15 MarkenG erfüllen würde und damit auch eine Verwendung für Waren/Dienstleistungen, die unähnlich sind, oder eine Verwendung außerhalb der Branchennähe bzw. Werknähe eine Verletzungshandlung begründen würde (vgl. BGH, Urteil vom 13.03.2008 - I ZR 151/05, GRUR 2008, 912, Rn. 37 - Metrosex).

215

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den Kennzeichenrechten der Beklagten nicht um so bekannte Zeichen, dass ihre Unterscheidungskraft oder Wertschätzung durch jede Benutzung für alle denkbaren Waren und Dienstleistungen ausgenutzt oder beeinträchtigt würde. Damit erfüllt nicht jede Verwendung des beanstandeten Domain-Namens die Voraussetzungen für eine Verletzung des Kennzeichenrechts der Beklagten, weshalb kein Löschungsanspruch besteht.

216

5. Der Beklagten steht kein Anspruch auf Erteilung einer Auskunft zu, in welchem Umfang die Klägerin zu 1) Handlungen gemäß der Anträge I. begangen hat, und zwar über die Umsätze, die unter oder mit der streitgegenständlichen Domain getätigt und abgewickelt wurden.

217

In den Ausnahmefällen, in denen bereits aufgrund der Registrierung eines Domainnamens zwar eine Erstbegehungsgefahr für eine Kennzeichenverletzung besteht, kommen Auskunfts- und Schadensersatzansprüche mangels erfolgter Verletzung nicht in Betracht (Thalmaier, in BeckOK MarkenR, 24. Ed. 01.01.2021, § 15 MarkenG Rn. 126).

218

Es ist im vorliegenden Fall unstreitig, dass sich die Klägerin zu 1) die Internet-Domain „s.-pumpen.de“ lediglich registrieren ließ und noch keine Benutzung im geschäftlichen Verkehr erfolgte. Vor diesem Hintergrund können auch keine Auskunftsansprüche über die Umsätze, die unter oder mit der streitgegenständlichen Domain getätigt und abgewickelt wurden, bestehen.

219

6. Vor diesem Hintergrund besteht auch kein Anspruch auf Feststellung, dass die Kläger zu 1) bis 2) gesamtschuldnerisch allen Schaden zu ersetzen haben, welcher der Beklagten aus den in den Anträgen I. beschriebenen Handlungen bereits entstanden ist oder künftig hin noch entstehen wird.

220

Ein auf den Ersatz künftiger Schäden gerichteter Feststellungsantrag kann nur dann Erfolg haben, wenn die sachlichen und rechtlichen Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruchs vorliegen, also ein haftungsrechtlich relevanter Eingriff gegeben ist, der zu möglichen künftigen Schäden führen kann (BGH, Urteil vom 30.7.2020 - VI ZR 397/19, NJW 2020, 2806, Rn. 29).

221

Im vorliegenden Fall besteht nach den obigen Ausführungen lediglich die Gefahr einer (erstmaligen) Rechtsverletzung. Ein haftungsrechtlich relevanter Eingriff ist dagegen noch nicht gegeben.

E.

222

In Bezug auf die Nebenentscheidungen sind folgende Ausführungen veranlasst:

I.

223

Die Festsetzung des Streitwerts beruht auf §§ 3 ZPO, 45 Abs. 1, 47, 51 Abs. 1 GKG.

224

1. Der für das Berufungsverfahren auf 675.000,00 € festgesetzte Streitwert teilt sich wie folgt auf:

- Berufung der Kläger: 365.000,00 €

□ Weiterverfolgung der vom Erstgericht abgewiesenen Klage: 125.000,00 €

- Ziffer I. (Unterlassung): 100.000,00 €

- Ziffer II. (Auskunft): 5.000,00 €

- Ziffer IV. (Schadensersatz): 20.000,00 €

□ Abweisung der vom Erstgericht (teilweise) zugesprochenen Widerklage

- Klägerin zu 1): 150.000,00 €

- Kläger zu 2): 90.000,00 €.

- Berufung und Anschlussberufung der Beklagten: 310.000,00 €:

□ Weiterverfolgung Widerklage, soweit vom Erstgericht abgewiesen, im Wege der Berufung: 150.000,00 €:

- Ziffer I. (Unterlassung): 120.000,00 €

- Ziffer II. und III. (Auskunft): 6.000,00 €

- Ziffer IV. (Schadensersatz): 24.000,00 €

□ Widerklageerweiternde Anschlussberufung vom 20.10.2016: 160.000,00 €:

- Ziffer I. (Unterlassung): 100.000,00 € (2 x 50.000,00 €)

- Ziffer II. (Löschung): 50.000,00 €

- Ziffer III. (Auskunft): 2.000,00 €

- Ziffer IV. (Schadensersatzfeststellung): 8.000,00 €.

225

Hierbei legt der Senat bei Berücksichtigung der im Laufe des Verfahrens zutage getretenen Aspekte u.a. zugrunde, dass das Interesse der Beklagten, wonach eine markenmäßige Nutzung des Zeichens DE ... zu unterbleiben habe, in etwa so groß ist wie das an einer Verhinderung der firmenmäßigen Nutzung, und das Interesse der Beklagten an der Verhinderung der Verwendung von „S.“ oder „Marke S.“ hinter beidem deutlich zurückbleibt.

226

Bei dem im Rahmen der Widerklage gegen die Kläger geltend gemachten Unterlassungsanspruch - dessen Abweisung die Kläger durch ihre Berufung begehren - sind gegen diese gesonderte Streitwerte festzusetzen (vgl. BGH, Beschluss vom 15.04.2008 - X ZB 12/06, GRUR-RR 2008, 460).

227

Vor diesem Hintergrund ist auch der für das erstinstanzliche Verfahren festgesetzte Streitwert nach § 63 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 GKG abzuändern. Der Streitwert wird für das erstinstanzliche Verfahren auf 515.000,00 € festgesetzt. Der Wert der (übereinstimmend für erledigt erklärten) negativen Feststellungsklage beträgt 100.000,00 €, den Wert der erstinstanzlichen Teilklagerücknahme durch die Beklagte schätzt der Senat auf 25.000,00 €.

II.

228

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 S. 1 ZPO.

229

Bei der Kostenentscheidung für das Berufungsverfahren hat der Senat berücksichtigt, dass die Berufung der Kläger vollumfänglich unbegründet ist. Dagegen ist die Berufung der Beklagten erfolgreich, soweit sie im Rahmen der Widerklage auch Unterlassung der markenmäßigen Verwendung des Zeichens „S.“ begehrt, weshalb die Beklagte mit ihrer Berufung im Umfang von 25.000,00 € obsiegt. Darüber hinaus ist

die (klageerweiternde) Anschlussberufung der Beklagten erfolgreich, soweit sie von der Klägerin zu 1) die Unterlassung der Verwendung der Internet-Domain „s.-pumpen.de“ im Geschäftsbereich der Entwicklung, Herstellung und des Vertriebs von Pumpen und Pumpenprodukten und Pumpenanlagen begehrt, weshalb sie diesbezüglich im Umfang von 50.000,00 € obsiegt und von 110.000,00 € unterliegt.

230

Entsprechend der obigen Maßstäbe ist die Kostenentscheidung des Landgerichts anzupassen. Bei der Kostenverteilung hat der Senat das lediglich in erster Instanz maßgebliche kostenmäßige Unterliegen der Beklagten hinsichtlich der übereinstimmend für erledigt erklärten negativen Feststellungsklage im Umfang von 100.000,00 € sowie der erstinstanzlich teilweise zurückgenommenen Widerklage im Umfang von 25.000,00 € und andererseits die teilweise erfolgreiche Berufung der Beklagten sowie die angepassten Streitwertfestsetzungen berücksichtigt.

III.

231

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 709, 711 ZPO.

IV.

232

Der Senat sieht keinen Anlass für eine Zulassung der Revision nach Maßgabe des § 543 Abs. 1 Nr. 1 Abs. 2 ZPO. Die Rechtssache hat weder grundsätzliche Bedeutung noch gebietet die Fortbildung des Rechts eine Zulassung der Revision. Es handelt sich um eine Einzelfallentscheidung. Die der tatrichterlichen Würdigung des Senats zugrunde liegenden Rechtsfragen sind höchstrichterlich geklärt. Im Hinblick auf die Zulässigkeit der Verwendung eines Hinweises auf eine Marke mag zwar besondere Rechtsprechung fehlen; auch diese Frage lässt sich aber anhand der bekannten Grundsätze sicher beurteilen. Zudem kann der Senat nicht erkennen, dass der vorliegende Einzelfall wegen seiner Besonderheiten geeignet ist, generelle Maßstäbe herauszubilden.