

Titel:

Markenmäßige Verwendung eines Wortzeichens für Bonus-/Rabattmarken

Normenketten:

MarkenG § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 1,

MarkenG § 25 Abs. 1, Abs. 2,

MarkenG § 26 Abs. 1

Leitsätze:

1. Der durchschnittliche Kunde einer Apotheke empfindet die Bezeichnung von Bonus-/Rabattmarken als „Bärentaler“ als bloße bezeichnende Benennung für diese. Er fasst die Benennung als „Bärentaler“ nicht dahin auf, dass hierdurch auf den Urheber und Anbieter eines entsprechenden Marketingmodells und -systems hingewiesen werden soll, sondern sieht in ihr lediglich einen Namen für die Bonus-/Rabattmarke, die mit der Abbildung eines Bären versehen ist. Der Durchschnittsverbraucher geht regelmäßig nicht davon aus, dass solche Bonus-/Rabattmarken (anders als bei unternehmensübergreifenden Punkt- und Datensammelsystemen) Teil eines entsprechenden Systems sind.

2. Bei der Prüfung, welche Vertragsstrafe sich noch im Bereich des Angemessenen bewegt, darf und muss der Aspekt berücksichtigt werden, ob sich das Verhalten rechtlich als Verletzung eines Markenrechts qualifizieren lässt oder nicht.

3. Dem in einer strafbewehrten Unterlassungserklärung enthaltenen Anerkenntnis einer Schadensersatzpflicht kann regelmäßig nicht der Inhalt beigemessen werden kann, dass dem Gläubiger zwangsläufig auch alle Möglichkeiten zur Berechnung des Schadens offenstehen sollen, die bei Verwirklichung bestimmter Schadenersatztatbestände eröffnet wären.

Schlagworte:

Markenschutz, Vertragsstrafe

Vorinstanz:

LG Nürnberg-Fürth, Endurteil vom 20.04.2022 – 4 HK O 4357/19

Fundstellen:

MitttdtPatA 2023, 31

MD 2023, 77

WRP 2023, 115

GRUR-RS 2022, 32540

LSK 2022, 32540

GRUR-RR 2023, 22

Tenor

Der Senat beabsichtigt, die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 20. April 2022, Az. 4 HK O 4357/19, gemäß § 522 Abs. 2 ZPO zurückzuweisen, weil er einstimmig der Auffassung ist, dass die Berufung offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat, der Rechtssache auch keine grundsätzliche Bedeutung zukommt, weder die Fortbildung des Rechts noch die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Berufungsgerichts erfordert und die Durchführung einer mündlichen Verhandlung über die Berufung nicht geboten ist.

Entscheidungsgründe

I.

1

Die Klägerin macht gegen den Beklagten, der eine Apotheke betreibt, Ansprüche auf Zahlung von Vertragsstrafe, Schadensersatz und Erstattung von Abmahnkosten geltend.

2

Zugunsten von Herrn L. K1 (dem Geschäftsführer der Komplementär-GmbH der Klägerin) war beim DPMA unter der Registernummer XX0 seit 29. Oktober 2008 die Wortmarke „BÄRENTALER“ für pharmazeutische Erzeugnisse und zahlreiche andere Waren der Nizza-Klassen 05, 29 und 30 sowie bestimmte Tätigkeiten der Nizza-Klassen 35 und 36 eingetragen. Seit 2018 ist die Klägerin als Inhaberin dieser Marke eingetragen. Ferner ist für die Klägerin beim DPMA unter der Registernummer XX1 seit 19. November 2018 die Wortmarke „Bärentaler“ für Backwaren, Brot, Kekse und Fruchtgummis der Nizza-Klasse 30 sowie bestimmte Tätigkeiten der Nizza-Klassen 35 und 36 eingetragen.

3

Der Beklagte gab in der Zeit seit März 2010 an seine Kunden der F-Apotheke in E-Stadt Wertchips mit der Bezeichnung „Apotheker M2s Bären-Taler“ aus, die er von seiner Streithelferin bezogen hatte. Die Bärentaler konnten z.B. gegen ein Frühstücksbrettchen mit Brotzeitdose (März 2017) oder eine Zahnputzuhr mit Zahnbürste (je Januar und Juli 2017) eingelöst werden.

4

Mit Schreiben ihrer nunmehrigen Prozessbevollmächtigten vom 11. Juni 2019 wandte sich die Klägerin an den Beklagten und forderte von ihm, gestützt auf die genannten Marken, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben, Auskunft und Rechnung zu legen, die Schadenersatzpflicht dem Grunde nach anzuerkennen sowie sich zur Erstattung der Abmahnkosten i.H.v. 2.348,94 € nebst Zinsen zu verpflichten. Der Beklagte versprach unter dem 17. Juni 2019 strafbewehrt (entsprechend dem Neuen Hamburger Brauch) u.a., die Bezeichnung „Bärentaler“ im geschäftlichen Verkehr nicht mehr im Hinblick auf ein Prämiensystem zur Kundengewinnung oder -bindung zu verwenden und entsprechende Münzen zu besitzen (Ziffer 1.), und verpflichtete sich ferner, alle Schäden zu ersetzen, die der Klägerin aus Handlungen, wie sie darin bezeichnet sind, entstanden sind oder noch entstehen werden (Ziffer 4.).

5

Unter dem 5. Juli 2019 bezifferte die Klägerin ihren Schaden ausgehend von der vom Beklagten mitgeteilten Beschaffung von insgesamt 80.000 „Bärentalern“ und einem Nettogewinn von je 0,13 € mit 10.400,00 € und forderte darüber hinaus eine Vertragsstrafe i.H.v. 5.100,00 €, jeweils nebst Zinsen seit dem 13. Juli 2019, weil sich im Internetauftritt der F-Apotheke des Klägers noch ein Hinweis auf das Sammeln und Einlösen von Bärentalern fand. Sie erhob deswegen am 16. Juli 2019 Klage. Unter dem 9. August wies sie darauf hin, dass sich weiter auf der Unterseite „Archiv“ der Homepage des Klägers die Bezeichnung finde und verlangte deswegen die Zahlung weiterer 8.000,00 € nebst Zinsen seit 20. August 2019, was sie mit Klageerweiterung vom 20. August 2019 anhängig machte.

6

Das Landgericht hat den Beklagten zur Zahlung von Vertragsstrafen i.H.v. 3.000,00 € und 4.000,00 € nebst entsprechender Zinsen verurteilt und die Klage im Übrigen abgewiesen. Der Beklagte habe mit der Unterlassung- und Verpflichtungserklärung vom 17. Juni 2019 Unterlassung unabhängig davon versprochen, dass eine Markenrechtsverletzung objektiv nicht vorlag. Gegen diese Verpflichtung habe er in zwei Fällen schuldhaft verstoßen, weil sich auch in der Folgezeit die Bezeichnung Bärentaler auf seiner Homepage bzw. im Archiv fand. Angemessen seien jedoch nur die zuerkannten Beträge, da keine Markenrechtsverletzungen vorlägen und die Bezeichnungen nur im Zusammenhang mit zeitlich zurückliegenden Aktionen verwendet worden seien. Dem Schadenersatzanspruch dürfte bereits entgegenstehen, dass nur ein Schadenersatz für eine Markenverletzung geschuldet sei. Jedenfalls könne die Klägerin nicht den Schaden als entgangenen Gewinn wegen der anderweitigen Beschaffung geltend machen, zumal der Beklagte kein Anlass gehabt habe, Bärentaler von der Klägerin zu beziehen. Ebenso habe die Klägerin nicht zu einem entsprechenden Schaden vorgetragen. Mangels Unterlassungsanspruchs stehe der Klägerin auch kein Anspruch auf Kostenerstattung für die Abmahnung zu.

7

Hiergegen wendet sich die Berufung der Klägerin, mit der sie ihre ursprünglichen Anträge in vollem Umfang weiterverfolgt. Eine Markenverletzung sei gegeben. Das Landgericht habe verkannt, dass sich die Klägerin auf zwei Marken stützt und bei der jüngeren Marke XX1 die Benutzungsschonfrist noch nicht abgelaufen ist und der Zusatz „für Dritte“ nicht enthalten ist. Es sei auch nicht zwingend oder selbstverständlich, dass Dienstleistungen nur für Dritte ausgeführt werden könnten. Im Zusammenhang mit der Höhe der Vertragsstrafe komme es hierauf aber bereits nicht an, weil mit der Unterlassungserklärung der Streit über

das Vorliegen eines Unterlassungsanspruchs erledigt werden solle und die Rechtsfrage auch nicht auf diese Weise Relevanz erlangen dürfe. Auch wenn sich die Einträge nur in Archivseiten fanden, Locke der Begriff Bärenaler das Interesse auf die Homepage des Beklagten und dessen Facebook-Seite; aufgrund des verbreiteten Einsatzes von Suchmaschinen sei unerheblich, wo auf einer Homepage sich eine verbotene Verwendung findet. Infolge der vom Beklagten begangenen Markenrechtsverletzung schulde dieser auch Ersatz der Abmahnkosten.

8

Der Beklagte, unterstützt von seiner Streithelferin, verteidigt die angegriffene Entscheidung. Sie wiederholt ihren Nichtbenutzungseinwand. Bei der Prüfung der Angemessenheit habe das Landgericht zutreffend mit einbezogen, ob eine Markenrechtsverletzung gegeben war. Der Beklagte habe die von ihm ausgegebenen „Bärenaler“ nur zur Werbung für die eigene Apotheke verwendet, die Marke also nicht für eine Ware verwendet und auch nicht für Dienstleistungen an Dritte benutzt. Vorsorglich bestreitet er weiter, dass die Klägerin einen Gewinn von 0,13 € je Taler erzielt hätte, sowie die Abtretung durch Herrn L. K1. Die Streithelferin ergänzt, dass die Preise des Klägers für die Taler völlig überhöht seien. Ungeachtet all dieser Fragen könnte die Klägerin Ansprüche aus der jüngeren Klagemarke erst für die Zeit nach dem 19. November 2018 geltend machen.

II.

9

Die Berufung hat nach Einschätzung der Senatsmitglieder keine Aussicht auf Erfolg.

10

1. Das Landgericht hat in seiner Entscheidung (an mehreren Stellen) zutreffend zugrunde gelegt, dass eine Markenrechtsverletzung durch den Beklagten nicht gegeben war.

11

a) Auf die ältere Marke „BÄRENTALER“ (Registernummer XX0) kann sich die Klägerin nicht mit Erfolg berufen, weil sie eine ausreichende ernsthafte Benutzung innerhalb der fünf Jahre vor Klageerhebung und Schluss der mündlichen Verhandlung (BeckOK MarkenR/Bogatz, 30. Ed. 1.1.2022, MarkenG § 26 Rn. 83) trotz Rüge der Beklagtenseite nicht hinreichend behauptet und bewiesen hat (§ 25 Abs. 1 MarkenG).

12

Der von der Klägerin vorgelegte Bildschirmausdruck kann lediglich belegen, dass die Klägerin im Jahr 2019 oder später entsprechende Kundenbindungsprogramme angeboten hat. Aus ihnen geht aber nicht hervor, dass und in welchem Umfang die Klägerin damit Umsätze erzielte, was aber erforderlich ist, weil die von § 25 Abs. 1 MarkenG geforderte Ernsthaftigkeit verlangt, dass eine Marke in einer üblichen und wirtschaftlich sinnvollen Art und Weise benutzt wird, um für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen einen Marktanteil zu gewinnen oder zu behalten (siehe nur BeckOK MarkenR/Bogatz, 30. Ed. 1.1.2022, MarkenG § 26 Rn. 74). Diese Voraussetzung ist bei einem reinen Angebot als solchem noch nicht erfüllt.

13

Überdies enthalten sämtliche Bezeichnungen der In der Eintragung dieser Marke angeführten Dienstleistungsklassen, die vorliegend von Relevanz sein könnten, den Zusatz „für Dritte“. Der Beklagte hat nicht entsprechende Taler ausgegeben oder Dienstleistungen angeboten, damit Dritte sich mit ihrer Hilfe im Kundenbindungsprogramme etablieren. Die nachfolgenden Überlegungen gelten daher hier erst recht.

14

b) Auch eine Verletzung der Marke „Bärenaler“ (Registernummer XX1) ist nicht gegeben.

15

aa) In der entsprechenden Registereintragung ist zwar, soweit die Dienstleistungen aus der Nizza-Klasse 36 betroffen sind, der Zusatz „für Dritte“ bei „Ausgabe von Rabattmarken“, „Ausgabe von Wertmarken für Kundenbindungsprogramme“ und „Ausgabe von Wertmarken für Prämienprogramme“ nicht enthalten. Dies ergibt sich jedoch aus dem Wesen derartiger Dienstleistungen. Bereits nach allgemeinem Verständnis ist „Dienstleistung“ die Erbringung von Diensten, also eine wirtschaftliche Tätigkeit, die am Markt für andere erbracht werden, ohne Herstellung oder Vertrieb von Waren zu sein (vgl. BGH, Urteil vom, 7. Mai 1986, I ZB 9/85, GRUR 1986, 893 (894) „STELZER MOTOR“; auch Fezer MarkenR, 4. Aufl. 2009, MarkenG § 3 Rn. 26). Die Dienstleistung selbst muss daher die Tätigkeit sein, die im Mittelpunkt des wirtschaftlichen

Geschehens steht, das durch die Marke von entsprechenden Leistungen von Wettbewerbern unterschieden werden soll. Noch deutlicher ergibt sich aus der Gesamtschau mit den übrigen in der Markenmeldung ausgeführten Tätigkeiten („Abwicklung der mittels Kundenkarten getätigten Zahlungen“, „Bearbeitung von Zahlungen mit Kundenkarten“, „Geldgeschäfte“), dass (auch) die genannten drei Tätigkeiten solche sein sollen, bei denen eine Person (der Dienstleister, für den die Marke eingetragen ist) durch Konzeptionierung, Einrichtung und/oder Betrieb eines entsprechenden Systems für einen anderen tätig wird, der derartige Marken bei seinen Kunden einsetzt und dessen wirtschaftliche Tätigkeit und Interessen auf diese Weise gefördert werden soll. Die durch eine Marke dieser Kategorie geschützte Dienstleistung liegt somit darin, Rabatt-/Wertmarken auszugeben, mit denen andere Unternehmer ihre Kunden an ihr Unternehmen zu binden versuchen, ebenso, wie dies beim Einsatz von Kundenkarten mit Zahlungsfunktion erfolgt.

16

Derartige Dienstleistungen - Organisation und Betrieb von Marketingkonzepten i.w.S. für andere Unternehmen - bietet der Beklagte ersichtlich nicht an. Er setzt die als „Bärentaler“ ausgegebenen Bonus-/Rabattmarken lediglich für die Werbung für seine eigene Apotheke ein, bietet unter diesem Zeichen aber nicht Werbekonzepte für Dritte an und verwendet auch nicht solche Chips für Dritte. Der Einsatz als Werbemittel steht auch nicht dem Zusammenstellen von Dienstleistungen, um Verbrauchern den Erwerb dieser Dienstleistungen zu erleichtern (was nach EuGH, Urteil vom 10. Juli 2014, C-420/13 - Netto, GRUR 2014, 869, Rn. 39), gleich; ohnehin erfolgte auch dort die im Zusammenstellen von Dienstleistungen liegende Tätigkeit ausdrücklich „für Dritte“ (deren unmittelbare Anbieter).

17

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr scheidet daher jedenfalls mangels Dienstleistungsnähe aus.

18

bb) Soweit die Marke primär die Lieferung von „Bärentaler“ als körperliche Gegenstände an entsprechende Unternehmen zum Einsatz für sich schützen sollte, hätte demgegenüber eine Eintragung bei einer entsprechenden Warenklasse vorgenommen werden müssen.

19

cc) Im Übrigen benutzt der Beklagte das Zeichen „Bärentaler“ bereits nicht markenmäßig, sodass auch eine etwaige mittelbare Verwechslungsgefahr nicht gegeben sein kann. Auch die in der Berufungsbegründung hervorgehobene Ähnlichkeit des Verhaltens des Beklagten mit den Tätigkeiten, für die die Marke eingetragen ist, führt daher nicht zu markenrechtlichen Unterlassungsansprüchen.

20

Ansprüche des Markeninhabers nach § 14 MarkenG setzen stets voraus, dass die Benutzung „markenmäßig“ erfolgt, also die Nennung der Wortmarke bzw. die Abbildung der Bildmarke im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dienen (BGH, Urteil vom 24. November 2011 - I ZR 175/09, GRUR 2012, 618 - Medusa, Rn. 17). Eine Abbildung darf daher z.B. nicht zu rein beschreibenden Zwecken dienen (BeckOK MarkenR/Mielke, 30. Ed. 1.7.2022, MarkenG § 14 Rn. 99). Markenrechtliche Ansprüche sind daher 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 24. November 2011 - I ZR 175/09, GRUR 2012, 618 - Medusa, Rn. 18). Entscheidend ist, ob nach den konkreten Umständen des jeweiligen Einzelfalls unter Berücksichtigung des Gesamteindrucks bei den angesprochenen Verkehrskreisen aufgrund der Zeichenverwendung die Auffassung entsteht, das Zeichen sei ein Herkunftshinweis (BeckOK MarkenR/Mielke, 30. Ed. 1.7.2022, MarkenG § 14 Rn. 100; Ingerl/Rohnke, MarkenG § 14 Rn. 138; Erbs/Kohlhaas/Kaiser, 240. EL April 2022, MarkenG § 14 Rn. 19 c). Hierbei können der Inhalt des Zeichens, die Kennzeichnungsgewohnheiten im maßgeblichen Warensektor, die Positionierung des zu beurteilenden Zeichens sowie die weitere Gestaltung relevant sein (BeckOK MarkenR/Mielke, 30. Ed. 1.7.2022, MarkenG § 14 Rn. 101). Ferner hängt der Umstand, ob der Verkehr ein Motiv nur als dekoratives Element oder (auch) als Herkunftshinweis auffasst, von der Kennzeichnungskraft und dem Bekanntheitsgrad der Klagemarke ab (BGH, Urteil vom 24. November 2011 - I ZR 175/09, GRUR 2012, 618 - Medusa, Rn. 24).

21

Wird daher z.B. ein dekoratives Zeichen ausschließlich als Verzierung eingesetzt, wird es nicht als Marke benutzt, wenn der Verkehr dieser keine Unterscheidungswirkung von anderen Waren oder Dienstleistungen, sondern nur eine Designwirkung beimisst. Die Verkehrskreise stellen in diesem Falle nicht einmal eine gedankliche Verknüpfung mit der Marke her. Dementsprechend fasst der Verkehr die Aneinanderreihung einer geometrischen Grundform, die dem Verkehr nicht als Kennzeichen bekannt ist und die sich nach Art eines Stoffmusters über das gesamte Bekleidungsstück erstreckt, regelmäßig nur als dekoratives Element und nicht als Produktkennzeichen auf (BGH, Urf. v. 10. November 2016 - I ZR 191/15, GRUR 2017, 730 - Sierpinski-Dreieck). Dasselbe kann für ein Bildmotiv gelten: Sofern der Durchschnittsverbraucher ein Bildmotiv, welches als Bildmarke geschützt ist, nur als dekoratives Element auffasst, liegt eine markenmäßige Verwendung dieses Motivs nicht vor, selbst wenn ein kleiner Teil des angesprochenen Publikums das Bildmotiv als Marke erkennt und der fraglichen Abbildung deshalb einen Herkunftshinweis entnimmt (BGH, Urteil vom 24. November 2011 - I ZR 175/09, GRUR 2012, 618 - Medusa). Ebenso ist für den Bekanntheitsschutz des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG anerkannt, dass der markenmäßige Gebrauch fehlen kann, wenn eine bekannte Marke dekorativ genutzt wird und die beteiligten Verkehrskreise eine gedankliche Verknüpfung mit der bekannten Marke nicht herstellen (EuGH C-408/01, GRUR 2004, 58 Rn. 39 - Adidas/Fitnessworld). Dieselben Überlegungen gelten, wenn anderweitig bekannte Symbole wie z.B. Staatswappen oder Abkürzungen der Bezeichnung von Staaten auf Kleidungsstücken angebracht werden; der durchschnittlich informierte angemessene Durchschnittsverbraucher hat dann keine Veranlassung, der Bezeichnung statt dieser ihm bekannten Bedeutung nunmehr zumindest auch einen Herkunftshinweis zu entnehmen (BGH, Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 92/08, GRUR 2010, 838, DDR-Logo, Rn. 20). Insoweit gilt zu beachten, dass der Durchschnittsverbraucher auf der Außenseite von Kleidung angebrachte Zeichen regelmäßig nur dann als Herkunftszeichen auffassen wird, wenn sie ihm als Produktkennzeichen für Bekleidungsstücke bekannt sind (vgl. BGH, Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 92/08, GRUR 2010, 838, DDR-Logo, Rn. 20).

22

Der durchschnittliche Kunde einer Apotheke empfindet - was die Mitglieder des Senats als Teil des angesprochenen Verkehrskreises beurteilen können - die vom Beklagten gebrauchte Bezeichnung seiner Bonus-/Rabattmarken als „Bärentaler“ als bloße bezeichnende Benennung für diese. Er fasst die Benennung als „Bärentaler“ nicht dahin auf, dass hierdurch auf den Urheber und Anbieter eines entsprechenden Marketingmodells hingewiesen werden soll, sondern sieht in ihr lediglich einen Namen für die Bonus-/Rabattmarke, die mit der Abbildung eines Bären versehen ist. Der beschreibende Charakter für diesen wird insoweit dadurch verstärkt, dass die Bärentaler anstelle der auf Münzen üblicherweise zu findenden staatlichen Hoheitssymbole ein entsprechendes Tier zeigen. Für den durchschnittlichen Kunden liegt dieser Zusammenhang nahe und genügt auch als Erklärung, sodass er nicht davon ausgeht, dass damit ein weiterer Kommunikationsgehalt - nämlich der Hinweis auf ein „dahinter stehendes“ Marketingkonzept, welches von einem Dritten angeboten wird, verbunden sei. Da er bei Bonus-/Rabattmarken der vorliegenden Art (anders als bei unternehmensübergreifenden Punkt- und Datensammelsystemen) regelmäßig nicht davon ausgeht, dass sie Teil eines entsprechenden Systems sind, wird der Apothekenkunde nicht annehmen, dass die Bezeichnung auf einen Zusammenhang mit einem solchen hinweisen soll.

23

Voraussetzung dafür, dass der Gebrauch des Zeichens durch den Beklagten eine Verletzung der Marke der Klägerin darstellt, wäre mithin, dass dem Adressaten geläufig ist, dass Dritte wie die Klägerin gewerbsmäßig entsprechende Programme konzipieren und die erforderlichen Taler bereitstellen, und sich diese dadurch vor Wettbewerben schützen, indem sie diesen Namen geben und selbige auch auf den Bonus-/Rabattmarken anbringen. Hierfür ist bei derartigen Bonusmarken nichts ersichtlich. Dies gilt umso mehr, als den Apothekenkunden bereits nicht bekannt sein dürfte, dass mehrere Apotheken derartige Taler ausgeben; insoweit wirbt die Klägerin selbst damit, dass ihr Bärentaler exklusiv mit Gebietsschutz vergeben werde.

24

Markenrechtliche Ansprüche - auch unter dem Gesichtspunkt der mittelbaren Verwechslungsgefahr, die lediglich eine Ähnlichkeit voraussetzen würde - scheitern daher jedenfalls am Fehlen der erforderlichen markenmäßigen Benutzung.

25

c) Auf die sich aus den Umständen ergebende und als Rechtsfrage von Amts wegen zu prüfende Frage, ob die Marke XX0 als „Wiederholungsmarke“ zur älteren Marke XX1 anzusehen ist und welche Rechtsfolgen sich daraus ergeben, kommt es mithin nicht mehr entscheidend an. Der Senat neigt allerdings der Auffassung zu, dass einer Wiederholungsmarke keine eigene Benutzungsschonfrist zusteht und daher auf Einrede der jeweiligen Gegenseite bereits in den ersten fünf Jahren der Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung zu erbringen ist (hierfür auch BeckOK MarkenR/Bogatz, 30. Ed. 1.1.2022, MarkenG § 26 Rn. 39; Ingerl/Rohnke, 3. Aufl. 2010, MarkenG § 25 Rn. 40 ff.).

26

2. Die Entscheidung des Landgerichts, nach der der Klägerin lediglich Vertragsstrafen in Höhe von 3.000,00 € und 4.000,00 € zustehen, hält der rechtlichen Überprüfung stand.

27

a) Das Landgericht hat zutreffend in seiner Abwägung auch einbezogen, dass eine Markenrechtsverletzung objektiv nicht gegeben war.

28

Bei der Prüfung, welche Vertragsstrafe sich noch im Bereich des Angemessenen bewegt, durfte und musste der Aspekt berücksichtigt werden, inwieweit das Verhalten des Beklagten als Unterlassungsschuldner die wirtschaftlichen Interessen der Klägerin tangierte.

29

Der Gläubiger (und ggf. das Gericht) hat im Rahmen der vorzunehmenden Entscheidung alle Umstände des Einzelfalles zu beachten, wie die Schwere und das Ausmaß des Verstoßes, die Gefährlichkeit des Verstoßes für den Gläubiger, den Grad des Verschuldens des Schuldners sowie sein wirtschaftliches Interesse an begangenen und zukünftigen Verstößen, ferner Art und Größe des Unternehmens, die finanzielle Leistungsfähigkeit und die Wettbewerbsposition des Verletzers am Markt. Relevant ist ferner, ob es sich um den ersten Verstoß, für den eine Vertragsstrafe verlangt wird, oder um einen wiederholten Verstoß handelt; dieser wiegt wegen der Wiederholung schwerer als der erste (Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig/Brüning, 5. Aufl. 2021, UWG § 13a Rn. 45; MüKoUWG/Ottobölling, 3. Aufl. 2022, UWG § 13a Rn. 9, 11). Als weiterer Bewertungsfaktor neben anderen Faktoren kommt die Funktion der Vertragsstrafe als pauschalierter Mindestschadensersatz hinzu (Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig/Brüning, 5. Aufl. 2021, UWG § 13a Rn. 46).

30

Auch wenn es in diesem Zusammenhang nicht unmittelbar von Bedeutung sein mag, ob sich das Verhalten rechtlich als Verletzung eines Markenrechts qualifizieren lässt oder nicht, hängen danach maßgebliche Faktoren wie Bedeutung, Schwere und Gewicht eines Verstoßes gegen die zugesagte Unterlassungspflicht auch davon ab, welche Rechtspositionen wie intensiv beeinträchtigt wurden. Die Parteien haben zwar durch die Unterlassungserklärung einen vom gesetzlichen Unterlassungsanspruch unabhängigen Schuldgrund geschaffen, doch kann aus dem genannten Grund für die Frage der Höhe einer deswegen verwirkten Vertragsstrafe nicht vollständig ausgeblendet werden, inwieweit die Benutzung des Zeichens durch den Beklagten die wirtschaftliche Tätigkeit der Klägerin und die nach der Unterlassungserklärung ihr vorbehaltene Benutzung stört. In diesem Zusammenhang ist mittelbar von Bedeutung, ob der Beklagte durch seine Verletzungshandlung zugleich die Verwirklichung der typischen Markenfunktionen beeinträchtigt hat. Der Verstoß hätte in einem solchen Fall ein höheres Gewicht.

31

b) Ebenso begegnet es keinen Bedenken, dass das Landgericht darauf abgestellt hat, dass sich die Nennungen der Bezeichnung „Bärentaler“ jeweils im Zusammenhang mit zeitlich zurückliegenden Aktionen finden. Dies folgt daraus, dass sich die Einträge im (eigenen) Archiv der Homepage der Apotheke des Beklagten bzw. entsprechend in der Timeline des facebook-Auftritts finden, während in dem Bereich, in dem aktuelle Informationen gegeben werden, sich hierzu nichts findet.

32

Der Internetnutzer, der diese Einträge sieht, erfährt durch sie lediglich, dass der Beklagte in der Vergangenheit Bärentaler zum Zwecke der Kundenbindung etc. ausgegeben hat und für welche Präsente sie eingelöst werden hätten können. Die Absatzchancen der Klägerin für ihre Dienstleistungen werden durch diese Information nicht signifikant beeinträchtigt; auch im Übrigen profitiert der Beklagte nicht mehr

davon, wenn Kunden erfahren, dass er in der Vergangenheit ein entsprechendes Programm unterhalten hat. Dass sich die Hinweise gleichwohl mittels Suchmaschinen auffinden lassen, auch wenn sie sich nur im Cache oder auf der Archivseite befinden, wird insoweit relativiert.

33

c) Auch dem Senat erscheinen bei Berücksichtigung der genannten und aller weiteren dem Sachverhalt zu entnehmenden Umstände und Gesichtspunkte die vom Landgericht zuerkannten Vertragsstrafen als ausreichend, um dem Gewicht der beiden Verstöße einschließlich des Wiederholungscharakters Rechnung zu tragen. Dem Beklagten kann letztlich nur vorgeworfen werden, bei der Entfernung von Hinweisen auf die frühere Nutzung nicht sorgfältig und gründlich genug vorgegangen zu sein. Spürbaren Nutzen zieht er selbst keinen aus den verbliebenen Eintragungen. Unter diesen Umständen ist der Ansatz von 5.100,00 € für den ersten Verstoß unangemessen hoch, weil der vorliegende Fall in mehrerlei Hinsicht „nach unten“ von einer durchschnittlichen Unterlassungspflichtverletzung im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes abweicht. Der Ansatz von 3.000,00 € für den ersten Fall ist daher ausreichend, auch unter dem Aspekt, zu gewährleisten, dass der Beklagte von weiteren Verstößen künftig absieht, weil sie sich nicht mehr lohnen (zu diesem Faktor Ohly/Sosnitzer/Ohly, 7. Aufl. 2016, UWG § 8 Rn. 16; MüKoUWG/Ottobühling, 3. Aufl. 2022, UWG § 13a Rn. 8) bzw. er seine gesamten Internet-Auftritte i.w.S. gewissenhaft nach verbliebenen Hinweisen und Benutzungen des Begriffs „Bärentaler“ durchsehen werde. Für den Folgeverstoß, der im Übrigen dieselbe Qualität besitzt, erscheint eine Erhöhung auf 4.000,00 € geboten, aber ausreichend.

34

Die von der Klägerin geforderten Beträge sind demgegenüber unangemessen hoch, weil sie die genannten, die Bedeutung und Schädlichkeit der Verstöße reduzierenden Faktoren nicht hinreichend berücksichtigen. Die Grenzen des der Klägerin zustehenden Spielraums sind überschritten, sodass die ursprüngliche Festsetzung durch die Klägerin der Angemessenheits-/Billigkeitsprüfung nicht standhalten konnte.

35

3. Mangels Verletzung eines Schutzrechts steht der Klägerin auch kein Anspruch auf Ersatz der Kosten für die vorgerichtliche Tätigkeit ihres Prozessbevollmächtigten im Zusammenhang mit der Abmahnung vom 11. Juni 2019 zu. Ob der darin zugrunde gelegte Gegenstandswert von 100.000,00 € angemessen ist, kann daher dahinstehen.

36

4. Im Ergebnis zutreffend hat das Landgericht auch den auf Schadenersatz i.H.v. 10.400,00 € gerichteten Zahlungsantrag abgewiesen.

37

a) Der Senat teilt allerdings nicht die Bedenken des Landgerichts, Ziffer 4 der Unterlassungserklärung sei einschränkend dahin auszulegen, dass sie nur Schadenersatzansprüche wegen einer Markenverletzung erfassen solle. Für eine solche Beschränkung ergibt sich weder aus dem Wortlaut noch der Zielrichtung, mit der eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben wird, ein Anhaltspunkt. Vielmehr muss der Satz, dass die Parteien mit der Unterlassungserklärung auch Streit darüber vermeiden und entbehrlich machen wollen, ob das angegriffene Verhalten überhaupt rechtswidrig ist und daher gesetzliche Unterlassungsansprüche begründen würde, uneingeschränkt auch auf ein mit der Unterlassungsverpflichtung verbundenes Anerkenntnis einer Schadenersatzpflicht dem Grunde nach gelten. Mit einem derartigen Anerkenntnis soll insoweit auch Streit darüber beseitigt werden, dass dem Gläubiger ein Anspruch auf Ersatz seines Vermögensschadens aufgrund bestimmter Handlungen des Schuldners zusteht.

38

b) Richtig ist allerdings, dass einer derartigen Anerkenntniserklärung nicht der Inhalt beigemessen werden kann, dass dem Gläubiger zwangsläufig auch alle Möglichkeiten zur Berechnung des Schadens offenstehen sollen, die bei Verwirklichung bestimmter Schadenersatztatbestände eröffnet wären. Soweit bestimmte Berechnungsmethoden wie die Lizenzanalogie und die Verletzergewinnabschöpfung nur unter zusätzlichen Voraussetzungen bzw. unter bestimmten rechtlichen Gesichtspunkten zulässig sind, kann der Gläubiger daher sich einer solchen Berechnungsmethode nur bedienen, wenn dies auch im konkreten Fall verwirklicht wäre. Ein Wille dessen, der seine Schadenersatzpflicht dem Grunde nach anerkennt, dem Gläubiger die entsprechenden Privilegierungen und Erleichterungen zukommen zu lassen, besteht nämlich regelmäßig nicht. Dies gilt unabhängig davon, dass lediglich verschiedene Methoden der Schadensberechnung im

Raum stehen. Insbesondere rechtfertigt sich nämlich z.B. die Lizenzanalogie damit, dass der Lizenzbetrag als Mindestschaden der zu Lasten des Rechtsinhabers vom Verletzer abgeschöpften Marktnachfrage verstanden werden kann (vgl. Dreier/Schulze/Specht-Riemenschneider, 7. Aufl. 2022, UrhG § 97 Rn. 80). Der Schadensermittlung nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie liegt die Überlegung zugrunde, dass derjenige, der durch die unerlaubte Nutzung des Ausschließlichkeitsrechts eines anderen einen geldwerten Vermögensvorteil erlangt hat, nicht besser dastehen soll, als wenn er dieses Recht erlaubtermaßen benutzt hätte (BeckOK MarkenR/Goldmann, 30. Ed. 1.7.2022, MarkenG § 14 Rn. 758; Köhler/Bornkamm/Feddersen/Köhler, 40. Aufl. 2022, UWG § 9 Rn. 1.42). Die Zulassung einer objektiven Schadensberechnung nach Maßgabe der fiktiven Lizenzgebühr oder des Verletzergewinns rechtfertigt sich mit dem besonderen Schutzbedürfnis des Inhabers eines Immaterialgüterrechts oder einer vergleichbaren Rechtsposition (Köhler/Bornkamm/Feddersen/Köhler, 40. Aufl. 2022, UWG § 9 Rn. 1.41). Eine solche ist somit Bedingung dafür, den Schaden so ermitteln zu können. Dementsprechend ist im Bereich des Wettbewerbsrechts anerkannt, dass die Möglichkeit zur dreifachen Schadensberechnung nicht die Regel bildet, sondern eine auf wenige Fallgestaltungen beschränkte Ausnahme, die voraussetzt, dass eine Rechtsposition des Gläubigers gegeben ist, die gerade ihm unter Ausschluss jeder weiteren Person zugewiesen wäre (Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig/Goldmann, 5. Aufl. 2021, UWG § 9 Rn. 232 f.).

39

Wie ausgeführt, kann nicht unterstellt werden, dass derjenige, der eine Schadensersatzpflicht anerkennt, zugleich zugesteht, dass er den Gläubiger dabei so stellen wolle, als besitze dieser eine Rechtsposition, die ihm unter Ausschluss jeder weiteren Person zugewiesen ist. Auch im konkreten Fall bestehen hierfür keine hinreichenden Anhaltspunkte. Insbesondere genügt dazu der Umstand, dass die Abmahnung auf eine Markenrechtsverletzung gestützt war, nicht.

40

c) Der Ansatz der Klägerin, den Schaden anhand der Differenz zwischen den Herstellungskosten und dem Verkaufspreis einer entsprechenden Zahl von Bärenalern zu berechnen, kann daher nicht unter dem Gesichtspunkt der Lizenzanalogie - bei der dem Beklagten der Einwand verwehrt wäre, er hätte nicht das Zeichen genutzt und/oder mit der Klägerin zu diesem Preis kontrahiert - zugelassen werden.

41

d) Vielmehr ist die Klägerin darauf verwiesen, ihren konkreten Schaden nach allgemeinen schadensrechtlichen Grundsätzen einschließlich dem Erfordernis der (haftungsausfüllenden) Kausalität darzulegen und zu beweisen. Dies gelingt ihr auf Grundlage des Sach- und Streitstands nicht:

42

aa) Zum einen hat die Klägerin zwar vorgetragen, jedoch nicht unter Beweis gestellt, dass sie je abgesetzten Bärenaler einen Nettogewinn i.H.v. 0,13 € erzielt, weil sie diese für 0,29 € veräußert und zur Beschaffung lediglich 0,16 € aufwendet. Der Beklagte hat diese Kalkulationsgrundlagen umfassend bestritten, was zulässig ist, da sich diese Vorgänge außerhalb seiner Wahrnehmungssphäre abspielen. Den damit erforderlich werdenden Beweis hat die Klägerin nicht angetreten.

43

bb) Zum anderen hat der Beklagte geltend gemacht, er hätte die 80.000 Bärenaler nicht zu diesem Preis von der Klägerin erworben. Dieser Einwand ist aus dem oben genannten Grund zuzulassen und beachtlich, weil er geeignet ist, einen hypothetischen Vermögensschaden der Klägerin in Form entgangenen Gewinns entfallen zu lassen.

44

Die Richtigkeit dieses Vorbringens ist nicht durch die Umstände widerlegt. Der Beklagte hätte nach Lage der Dinge eine Vielzahl alternativer Möglichkeiten gehabt, ein Rabatt-/Bonussystem für seine Apotheke zu etablieren, ohne auf die Nutzung des Zeichens „Bärenaler“ und die Rabatt-/Bonusmarken der Klägerin zurückgreifen zu müssen. Insbesondere hätte er die Rabatt-/Bonusmarken mit nahezu jedem anderen Tiersymbol (etwa einen Falken) versehen können, ohne dass dies die Funktion und Attraktivität beeinträchtigt hätte.

45

e) Schadensersatzansprüche scheiden daher ebenfalls aus. Darauf, ob die klägerseits behauptete Abtretung von Ansprüchen durch Herrn L. K1, soweit sie auf den Zeitraum entfallen, in denen dieser Markeninhaber war, tatsächlich erfolgt ist, kommt es somit nicht entscheidend an.

46

Der Senat legt deshalb aus Kostengründen die Rücknahme der Berufung nahe. Im Falle der Berufungsrücknahme ermäßigen sich vorliegend die Gerichtsgebühren von 4,0 auf 2,0 Gebühren (vgl. Nr. 1222 des Kostenverzeichnisses zum GKG).

47

Vorsorglich weist der Senat darauf hin, dass der Streitwert für das Berufungsverfahren auf 18.848,94 € festzusetzen sein dürfte.

48

Hierzu besteht Gelegenheit zur Stellungnahme binnen zwei Wochen nach Zustellung dieses Hinweises.