

Titel:

Vertragsstrafenanspruch trotz Nichtbestehen eines gesetzlichen Unterlassungsanspruchs

Normenketten:

MarkenG § 14 Abs. 2 Nrn. 1 u. 2

BGB § 181

ZPO § 92, § 101 Abs. 1, § 709

Leitsatz:

Grundsätzlich trägt der Erklärende das Risiko, dass der gesetzliche Unterlassungsanspruch nicht besteht. Der vertragliche Unterlassungsanspruch ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen eines gesetzlichen Unterlassungsanspruchs (ebenso BGH BeckRS 2014, 12668 Rn. 51 - fishtailparka). (Rn. 28) (redaktioneller Leitsatz)

Schlagworte:

Schadensersatz, Schadensersatzanspruch, Marke, Abmahnkosten, Unterlassungsanspruch, Werbung, Dienstleistungen, Streitwert, Markenverletzung, Internet, Vertragsstrafe, Internetauftritt, Ware, Dienstleistung, Kosten des Rechtsstreits, Waren und Dienstleistungen, Waren oder Dienstleistungen

Rechtsmittelinstanz:

OLG Nürnberg, Hinweisbeschluss vom 26.09.2022 – 3 U 1101/22

Fundstelle:

GRUR-RS 2022, 32541

Tenor

I. Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 3.000,00 € zuzüglich Zinsen hieraus in Höhe von 5%-Punkten über dem Basiszinssatz seit 13.07.2019 zu bezahlen.

II. Der Beklagte wird weiter verurteilt, an die Klägerin 4.000,00 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5%-Punkten über dem Basiszinssatz seit 22.08.2019 zu bezahlen.

III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

IV. Von den Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin 73 % und der Beklagte 27 %. Von den Kosten der Nebenintervention trägt die Klägerin 73 %. Im Übrigen trägt die Nebenintervenientin die Kosten der Nebenintervention selbst.

V. Das Urteil ist gegen eine Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Beschluss:

Der Streitwert wird für die Zeit bis 19.08.2019 auf 17.848,94 € und für die Zeit ab 20.08.2019 auf 25.848,94 € festgesetzt.

Tatbestand

1

Die Parteien streiten um Bezahlung von Vertragsstrafen, Schadensersatz und Abmahnkosten.

2

Die Klägerin ist Inhaberin der Wortmarke ... (Registernummer ...; Anlage BL 2) sowie der Wortmarke ... (Registernummer ...).

3

Die Beklagte warb im Internet unter ... wie folgt: (Anlage BL 4):

4

Mit Abmahnung vom 11.06.2019 (Anlage BL 5) rügte die Klägerin einen Verstoß gegen ihre Markenrechte, insbesondere im Hinblick auf § 14 MarkenG.

5

Daraufhin gab die Beklagte die nachfolgend wiedergegebene Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung ab:

...

6

Am 04.07.2019 fand sich folgender Internetauftritt:

...

und folgende Trefferliste bei Eingabe von „...“ bei Google:

7

Die Klägerin forderte eine Vertragsstrafe in Höhe von 5.100,00 € und berechnete einen Mindestschaden in Höhe von 10.400,00 € (Gewinnspanne pro ... lt. Klägerin 0,13 € bei 80.000 von der Beklagten anderweitig gekauften ...).

8

Am 08.08.2019 fand sich weiterhin die Verwendung der Bezeichnung ... durch die Beklagte auf deren Homepage auf der Unterseite ... (Anlage BL 12).

9

Die Klägerin setzte hierfür eine Vertragsstrafe in Höhe von 8.000,00 € fest.

10

Die Klägerin hält die von ihr festgesetzten Vertragsstrafen für angemessen und sieht in der Verwendung der Bezeichnung „...“ durch die Beklagte eine Markenverletzung.

11

Sie trägt vor, vertraglicher Schadensersatz sei unabhängig vom gesetzlichen Schadensersatzanspruch, und stützt mit Schriftsatz vom 21.03.2022 den Klagevortrag hilfsweise auch auf die Marke DE ... Höchst vorsorglich sieht sie eine mittelbare Markenverletzung gemäß § 14 Abs. 4 Nr. 1 und 2 MarkenG.

12

Die Klägerin beantragt

I. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 5.100,00 EUR sowie weitere 10.400,00 EUR, jeweils zzgl. Zinsen in Höhe von 5%-Punkten über dem Basiszinssatz seit 13.07.2019 zu zahlen.

II. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin weitere 2.348,94 EUR zzgl. Zinsen in Höhe von 5%-Punkten über dem Basiszinssatz seit 27.06.2019 zu zahlen.

III. Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin weitere 8.000,00 EUR zzgl. Zinsen in Höhe von 5%-Punkten über dem Basiszinssatz seit 20.08.2019 zu zahlen.

13

Die Beklagte und die Streithelferin beantragen,

die Klage wird abgewiesen.

14

Die Beklagte legt dar, der Eintrag gemäß BL 7 sei bei der Löschung übersehen worden.

15

Eine Markenverletzung liege nicht vor. Auch fehle es am Verschulden der Beklagten.

16

Die Markenabtretung an die Klägerin sei nach § 181 BGB schwebend unwirksam. Die Beklagte bestreitet mit Nichtwissen, dass ... von den Beschränkungen des § 181 befreit gewesen sei.

17

Die Beklagte meint, sie habe keine Vertragsstrafe verwirkt. Jedenfalls sei die Höhe weit überzogen.

18

Hinsichtlich des Schadensersatzes könne nicht unterstellt werden, dass sie bei der Klägerin eingekauft hätte, jedenfalls hätte sie nicht zu deren überhöhten Preisen bezogen.

19

Firma ... ist dem Rechtsstreit auf Seiten der Beklagten beigetreten.

20

Sie erhebt die Einrede mangelnder Benutzung und meint, es habe auch keine Benutzung für Waren oder Dienstleistungen durch die Beklagte vorgelegen, mithin sei keine Markenverletzung erfolgt. ... seien keine Ware und keine Dienstleistung. Auch erbringe die Beklagte keine Dienstleistung für Dritte, es fehle an der Warenbeziehungsweise Dienstleistungsähnlichkeit.

21

Die Abmahnkosten könnten nicht erstattet werden, da die Abmahnung nicht berechtigt gewesen sei.

22

Die Beklagte und die Streithelferin treten der Klageerweiterung durch Stützung auf die Marke DE ... entgegen.

23

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

24

Die Klage ist nur teilweise begründet.

25

1. Der Beklagte schuldet der Klägerin Vertragsstrafen in Höhe von insgesamt 7.000,00 €.

26

a. Der Beklagte hat sich mit der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung vom 17.06.2019 verpflichtet, es ab sofort und zukünftig zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung „...“ zu verwenden im Hinblick auf ein ... und/oder im Hinblick auf ein ... zur Gewinnung oder Bindung von Kunden (auch für Dritte) und/oder ... beziehungsweise ... Produkte mit der Bezeichnung „...“ anzubieten, in den Verkehr zu bringen und/oder zu diesen Zwecken zu besitzen, einzuführen oder auszuführen und/oder die Bezeichnung „...“ in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen (Anlage BL 6).

27

b. Diese Unterlassungserklärung geht über den gesetzlichen Unterlassungsanspruch hinaus. Sie verbietet nicht nur die durch die Eintragung geschützten Dienstleistungen verletzenden Dienstleistungen, sondern die Verwendung der Bezeichnung ... im Hinblick auf ... und/oder ... beziehungsweise mit der Bezeichnung anzubieten. Dabei ist zu beachten, dass der Abmahnung und der Unterlassungserklärung keine Markenverletzung zugrunde lag. Der Beklagte verwendete die Bezeichnung ... nur insoweit, als er mit ... Werbung für die eigene ... machte. Eine Verwendung für eine Ware erfolgte nicht (OLG Köln, GRUR-RR 2003, 45). Auch lag keine Benutzung des Zeichens für Waren- oder Dienstleistungen eines Dritten vor, da der Beklagte nur seine eigene(n) Sonderaktion/Aktionswochen bewarb (Ströbele/Hacker/Thiering, § 26 MarkenG, Rn. 61, 64; BGH, Urteil vom 05.02.2009, Az. I ZR 174/06).

28

c. Jedoch trägt grundsätzlich der Erklärende das Risiko, dass der gesetzliche Unterlassungsanspruch nicht besteht. Der vertragliche Unterlassungsanspruch ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen eines gesetzlichen Unterlassungsanspruchs (BGH GRUR 2014, 797, Tz. 51).

29

Daher ist von einer wirksamen Unterlassungserklärung auszugehen.

30

d. Gegen diese Unterlassungserklärung hat der Beklagte zweimal verstoßen.

31

Zum einen durch die Verwendung der Bezeichnung ... auf seiner Homepage (Anlage BL 7) beziehungsweise dementsprechend im ... (Anlage BL 10) und korrespondierend hierzu als Treffer bei der Google-Suche (Anlage BL 8).

32

Ein zweiter Verstoß liegt in der Verwendung der Bezeichnung auf der Unterseite ... der Homepage (Anlage BL 12) und korrespondierend hierzu als Treffer bei der Google-Recherche (Anlage BL 11).

33

Durch das Schreiben vom 05.07.2019 (Anlage BL 9) ändert sich an dieser Beurteilung nichts. Zum einen ist schon nicht bekannt, wann dieses Schreiben zugegangen ist. Selbst wenn man hierin eine Zäsur vor dem 15.07.2019 (somit bezüglich Anlagen BL 8 und BL 10) sehen wollte, würde dies die Anzahl der Verstöße nicht verändern, da die zeitlich nachfolgenden „Verstöße“ auf einem Fehlverhalten beruhen und zeitlich eng beieinander liegen.

34

Der Beklagte hat auch schuldhaft gehandelt, da er nach eigenem Vortrag den Verstoß gemäß Anlage BL 7 übersehen hat und nichts anderes für die fehlende Löschung im ... (Anlage BL 10) und die unterbliebene Löschung auf der Unterseite ... der Homepage (Anlage BL 12) gelten kann (wenngleich im letztgenannten Fall ein eher geringes Verschulden vorliegt).

35

Zur Löschung im ... war der Beklagte trotz EuGH GRUR 2020, 868, verpflichtet, da dieses Urteil einen anderen Fall betrifft.

36

e. Die Überprüfung der von der Klägerin festgesetzten Vertragsstrafen auf ihre Angemessenheit (Ziffer 3 der Unterlassungserklärung) ergibt, dass für den ersten Verstoß eine Vertragsstrafe von 3.000,00 € und für den zweiten Verstoß eine solche in Höhe von 4.000,00 € angemessen ist, mithin insgesamt 7.000,00 €.

37

Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass es sich auch bei den Verletzungshandlungen nicht um Markenverletzungen handelt (siehe oben), sodass nach Ansicht der Kammer hier niedrigere Vertragsstrafen als bei markenrechtlichen Verstößen allgemein üblich anzusetzen sind. Weiterhin muss berücksichtigt werden, dass die Bezeichnung ... für zeitlich zurückliegende ... verwendet worden ist und dass insbesondere das Vorhandensein der Bezeichnungen im ... und auf der Unterseite ... der Homepage nicht zu einer Vertragsstrafe in sonst üblicher Höhe führen kann.

38

Der Beklagte schuldet der Klägerin daher insgesamt Vertragsstrafen in Höhe von 7.000,00 €.

39

2. Den geltend gemachten Schadensersatz in Höhe von 10.400,00 € kann die Klägerin nicht verlangen.

40

Hier stellt sich bereits die Frage, ob die in Ziffer 4 der Unterlassungserklärung bezeichneten Schäden nicht dahin auszulegen sind, dass es sich um Schadensersatz wegen Markenverletzung handeln sollte. Dies deswegen, da die Abmahnung (Anlage BL 5) ausdrücklich eine Markenverletzung behauptet und auf die bei der Marke eingetragenen Waren- und Dienstleistungen Bezug nimmt.

41

Aber auch unabhängig hiervon kann ein Schaden der Klägerin nicht als entgangener Gewinn wegen des anderweitigen Einkaufs der sonst - auf der Basis einer gedachten Markenverletzung und einer Lizenzgewährung - von der Klägerin zu beziehenden ... begründet werden. Die streitgegenständlichen Verletzungshandlungen beinhalten gerade keine Markenverletzung und es ist weder ersichtlich noch dargetan, welchen Schaden die Klägerin durch einen Verstoß gegen Ziffer 1 der Unterlassungserklärung

erlitten haben will. Es gab für den Beklagten gerade keinen Anlass, ... bei der Klägerin zu beziehen, da er diese Bezeichnung nicht markenmäßig verwendet hat, sondern nur Werbung für die eigene ... gemacht hat.

42

Zu einem entsprechenden Schaden hat die Klägerin auch nicht vorgetragen, sodass die Klage insoweit abzuweisen ist. Insbesondere geht es nicht an, hier pauschal eine Marktverwirrung anzunehmen und diese mit 10.400,00 € zu bemessen.

43

3. Auch die Kosten der Abmahnung stehen der Klägerin nicht zu, da schon keine Markenverletzung zugrunde lag.

44

Die Abmahnung war nicht begründet, mangels Unterlassungsanspruch. Sie war auch nicht berechtigt, da sie nicht erforderlich war, um dem Schuldner einen Weg zu weisen, den Gläubiger ohne Inanspruchnahme der Gerichte klaglos zu stellen (weil kein Unterlassungsanspruch bestand).

45

Die Kosten für eine entbehrliche Abmahnung sind keine notwendigen Rechtsverfolgungskosten, die als Schaden ersetzt verlangt werden könnten. Die entbehrliche Abmahnung erfolgt auch nicht im wirklichen oder mutmaßlichen Interesse des Schuldners.

46

Auch insoweit ist die Klage daher abzuweisen.

47

4. Die Kostenentscheidung ergibt sich aus §§ 92, 101 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlage in § 709 ZPO.