



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 20/21

Verkündet am:
22. September 2021
Brauer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Layher

MarkenG § 14 Abs. 6 Satz 3; ZPO § 287 Abs. 1

- a) Wird ein Zeichen allein in der Werbung markenrechtsverletzend genutzt, schließt das nicht von vornherein aus, den Schadensersatzanspruch im Rahmen der Lizenzanalogie auf der Grundlage einer Umsatzlizenz zu berechnen. Die Wahl der Berechnungsgrundlage ist im Rahmen des § 287 Abs. 1 ZPO in erster Linie Sache des Tatgerichts.
- b) Bei der Berechnung des Schadensersatzanspruchs auf der Basis einer Umsatzlizenz kann eine Lizenzminderung bei einer Markenrechtsverletzung nur in der Werbung nicht damit begründet werden, es werde an einen Umsatz angeknüpft, der nur zu einem geringen Teil auf der Markenrechtsverletzung beruhe (Fortführung von BGH, Urteil vom 29. Juli 2009 - I ZR 169/07, GRUR 2010, 239 = WRP 2010, 384 - BTK). Der Umstand, dass die Markenrechtsverletzung sich auf die Werbung beschränkt, kann aber wegen einer möglicherweise geringeren Intensität der Markenrechtsverletzung lizenzmindernd zu berücksichtigen sein.

BGH, Urteil vom 22. September 2021 - I ZR 20/21 - OLG Stuttgart
LG Stuttgart

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 22. September 2021 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, die Richter Dr. Löffler und Feddersen sowie die Richterinnen Dr. Schmaltz und Wille für Recht erkannt:

Auf die Anschlussrevision der Klägerin wird das Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart - 2. Zivilsenat - vom 14. Januar 2021 unter Zurückweisung der Revision der Beklagten im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als zum Nachteil der Klägerin erkannt worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

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

2

Am 8. Februar 2017 versandte die Beklagte insgesamt 34.962 gleich gestaltete Briefe. Auf dem Briefumschlag fand sich neben der Empfängeranschrift die Angabe "Layher Blitzgerüst 70 S vermischbar mit P. -Gerüstteilen mit Vermischungszulassung". Das Wort "Layher" war dabei deutlich hervorgehoben:



3

Auf dem eingelegten Werbeblatt hieß es auf der Vorder- und Rückseite "Layher Blitzgerüst 70 S Vermischbar mit P. -Gerüstteilen" beziehungsweise "Vermischbar mit Layher Blitzgerüst 70 S mit Vermischungszulassung!!!":





4

Auf der Preisliste war auf der Vorder- und Rückseite jeweils vermerkt "Mit Layher Blitzgerüst 70 S vermischbar mit Vermischungszulassung":

A price list for scaffolding systems. The header includes "GERÜST SYSTEME" and "Mit Layher Blitzgerüst 70S vermischbar mit Vermischungszulassung". The table lists various items with their prices.

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	2-1/2-800	Laufwerke	Quantität in Stk.	Lieferpreis (Stk.)	NETTOGESAMT (Stk.)	BESTELLMENGE
1766.722 PE	Körpersäule 5,73m netto, 600 22 oder 200 18	24.120,00	0,00	1,00	24.120 €	24.120 €	1,00
1766.722 PE	U-Querriegel 5,73 m 600 22 oder 200 18	24.120,00	0,00	1,00	24.120 €	24.120 €	1,00
1766.722 PE	U-Querriegel 2,70m	24.120,00	0,00	1,00	24.120 €	24.120 €	1,00
1766.722 PE	Querstreben 3,00m	24.120,00	0,00	1,00	24.120 €	24.120 €	1,00
1766.722 PE	Querstreben 3,50m	24.120,00	0,00	1,00	24.120 €	24.120 €	1,00
1766.722 PE	Querstreben 4,00m	24.120,00	0,00	1,00	24.120 €	24.120 €	1,00
1766.722 PE	Querstreben 4,50m	24.120,00	0,00	1,00	24.120 €	24.120 €	1,00
1766.722 PE	Querstreben 5,00m	24.120,00	0,00	1,00	24.120 €	24.120 €	1,00

5

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

6

Die Beklagte gab nach Abmahnung durch die Klägerin wegen dieser Werbeaktion eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab und verpflichtete sich unter Ziffer 4 dieser Erklärung, der Klägerin sämtlichen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die Verletzungshandlungen entstanden ist und noch entstehen wird. Im April 2018 wurde die Beklagte rechtskräftig zur Auskunft verurteilt. Sie bezif-

ferte ihren Umsatz mit in Deutschland markenverletzend beworbenen Gerüstbauteilen für den Zeitraum vom 1. Februar 2017 bis zum 30. April 2017 mit netto 669.523,67 €; ihren Gewinn gab die Beklagte mit 104.762 € an. Unter Berücksichtigung einer weiteren Rechnung betrug der Gesamtumsatz unstreitig 670.980,17 € netto.

7

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

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

8

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

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

und die Klage im Übrigen abgewiesen (OLG Stuttgart, WRP 2021, 539). Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihren Berufungsantrag weiter. Die Anschlussrevision der Klägerin, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, zielt auf die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils.

Entscheidungsgründe:

9

I. Das Berufungsgericht hat die Klage für teilweise begründet erachtet und den von der Klägerin geltend gemachten Schadensersatz nach der Lizenzanalogie auf 5% des Umsatzes der Beklagten im Zeitraum vom 1. Februar 2017 bis zum 30. April 2017 und damit auf 33.550 € geschätzt. Hierzu hat es ausgeführt:

10

Der Klägerin stehe dem Grunde nach ein Schadensersatzanspruch wegen einer Markenrechtsverletzung zu. Im Rahmen der Lizenzanalogie könne die fiktive Lizenzgebühr auf der Basis einer Umsatzlizenz berechnet werden. Diese komme auch in Betracht, wenn - wie hier - das Kennzeichen ausschließlich in der Werbung verwendet worden sei. Bei der Bemessung der Lizenzhöhe seien der Bekanntheitsgrad und das Alter der Marke, das Ausmaß der Verwechslungsgefahr durch die Verletzungshandlung, Umfang und Dauer der Verletzungshandlung, ein möglicher Marktverwirrungsschaden sowie der Umstand zu berücksichtigen, dass die Beklagte die Marke der Klägerin lediglich in ihrer Werbung verwendet habe. Danach sei ein fiktiver Lizenzsatz von 5% angemessen.

11

II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Beklagten hat keinen Erfolg. Die Annahme des Berufungsgerichts, auch bei einer allein die Werbung, nicht aber die Kennzeichnung und den Vertrieb von Produkten betreffenden Markenrechtsverletzung könne die fiktive Lizenzgebühr auf der Basis einer Umsatzlizenz berechnet werden, hält der rechtlichen Nachprüfung stand (dazu II 4). Die Anschlussrevision der Klägerin hat dagegen Erfolg und führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Die Begründung des Berufungsgerichts, mit der es den fiktiven Lizenzsatz auf 5% des relevanten Nettoumsatzes geschätzt hat, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht in allen Punkten stand (dazu II 5).

12 1. Gegen die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stehe der geltend gemachte Schadensersatzanspruch gemäß § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG sowie aus Ziffer 4 der von der Beklagten abgegebenen strafbewehrten Unterlassungserklärung zu, der jeweils nach der Lizenzanalogie berechnet werden könne, wendet sich die Revision nicht. Die Anschlussrevision nimmt diese Beurteilung als ihr günstig hin. Rechtsfehler sind nicht ersichtlich.

13 2. Bei der Schadensberechnung nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie ist maßgeblich, was vernünftige Vertragsparteien bei Abschluss eines Lizenzvertrags als Vergütung für die Benutzung des Kennzeichens vereinbart hätten. Hierfür ist der objektive Wert der angemäßen Benutzungsberechtigung zu ermitteln, der in der angemessenen und üblichen Lizenzgebühr besteht (vgl. BGH, Urteil vom 29. Juli 2009 - I ZR 169/07, GRUR 2010, 239 Rn. 20 = WRP 2010, 384 - BTK; Urteil vom 18. Juni 2020 - I ZR 93/19, GRUR 2020, 990 Rn. 12 = WRP 2020, 1189 - Nachlizenzierung, mwN).

14 Zur Beurteilung der Frage, welcher Lizenzsatz bei der Verletzung eines Kennzeichenrechts angemessen ist, ist auf die verkehrsübliche Lizenzgebühr abzustellen, die für die Erteilung des Rechts zur Benutzung des Kennzeichens zu zahlen wäre. Dabei sind alle Umstände zu berücksichtigen, die auch bei freien Lizenzverhandlungen auf die Höhe der Vergütung Einfluss gehabt hätten (zum Designrecht vgl. BGH, Urteil vom 23. Juni 2005 - I ZR 263/02, GRUR 2006, 143, 146 [juris Rn. 28] = WRP 2006, 117 - Catwalk, mwN). Als Ausgangspunkt der Beurteilung kann die Bandbreite marktüblicher Lizenzsätze für die in Rede stehende Kennzeichenart herangezogen werden (vgl. BGH, GRUR 2010, 239 Rn. 25 - BTK, mwN). Bei Kennzeichen spielen als wertbildende Faktoren der Bekanntheitsgrad und der Ruf des Zeichens eine maßgebliche Rolle. Außerdem kommt es auf das Maß der Verwechslungsgefahr an (vgl. BGH, GRUR 2010, 239

Rn. 25 - BTK), insbesondere auf den Grad der Zeichenähnlichkeit (zum Designrecht vgl. BGH, GRUR 2006, 143, 146 [juris Rn. 28] - Catwalk). Daneben sind Umfang (zum Urheberrecht vgl. BGH, Urteil vom 2. Oktober 2008 - I ZR 6/06, GRUR 2009, 407 Rn. 29 = WRP 2009, 319 - Whistling for a train) und Dauer der Verletzungshandlung (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2003, 209, 210 [juris Rn. 29]) ebenso zu berücksichtigen wie deren Intensität (zum Designrecht vgl. BGH, GRUR 2006, 143, 146 [juris Rn. 28] - Catwalk; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2003, 209, 211 [juris Rn. 31]). Auch ein Marktverwirrungsschaden kann in die Bemessung der Lizenzgebühr einzubeziehen sein (vgl. BGH, GRUR 2010, 239 Rn. 29 - BTK). Die Erhöhung des Lizenzsatzes durch einen Verletzerzuschlag kommt nicht in Betracht; ein solcher Zuschlag ist mit den Grundlagen des deutschen Schadensersatzrechts unvereinbar (vgl. BGH, GRUR 2020, 990 Rn. 26 - Nachlizenzierung).

15

3. Die Höhe der danach als Schadensersatz zu zahlenden Lizenzgebühr ist vom Tatgericht gemäß § 287 Abs. 1 ZPO unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls nach seiner freien Überzeugung zu bemessen. Diese Schadensschätzung unterliegt nur einer beschränkten Nachprüfung durch das Revisionsgericht. Überprüfbar ist lediglich, ob das Tatgericht Rechtsgrundsätze der Schadensbemessung verkannt, wesentliche Bemessungsfaktoren außer Betracht gelassen oder seiner Schätzung unrichtige Maßstäbe zugrunde gelegt hat (vgl. BGH, GRUR 2020, 990 Rn. 13 und 37 - Nachlizenzierung; BGH, Urteil vom 27. Juli 2021 - VI ZR 480/19, WM 2021, 1659 Rn. 24; vgl. auch BGH, GRUR 2010, 239 Rn. 21 - BTK).

16

4. Die Revision macht danach ohne Erfolg geltend, bei einer markenrechtsverletzenden Zeichennutzung in der Werbung sei die Lizenzgebühr nicht auf der Grundlage des Gesamtumsatzes des Verletzers zu berechnen; die fiktive Lizenzgebühr sei vielmehr als Pauschallizenz unabhängig vom Umsatz zu bestimmen.

Einen der revisionsgerichtlichen Nachprüfung unterliegenden Rechtsfehler zeigt sie damit nicht auf.

17

a) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Berechnung der fiktiven Lizenzgebühr auf der Basis einer Umsatzlizenz sei nicht zu beanstanden. Eine Umsatzlizenz komme auch dann in Betracht, wenn - wie hier - das fremde Kennzeichen ausschließlich in der Werbung verwendet worden sei. Dem stehe nicht entgegen, dass es bei der Werbung keinen Umsatz gebe, der sich allein auf das markenrechtsverletzende Verhalten des Schädigers beziehe, wenn dieser - wie hier - eigene Produkte vertreibe und diese abgesehen von der markenrechtsverletzenden Werbung ordnungsgemäß anbiete. Der Unterschied zwischen der Benutzung der Marke für eine Produktnachbildung und der Benutzung im Zusammenhang mit einer Werbung für eine eigene - erlaubte - Tätigkeit sei bei der Höhe des angemessenen fiktiven Lizenzsatzes zu berücksichtigen. Die Anknüpfung der Lizenzgebühr an Art und Umfang des Werbeaufwands sei nicht per se besser geeignet als die Anknüpfung an den Umsatz, um die Höhe der fiktiven Lizenzgebühr zu ermitteln. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision stand.

18

b) Die zu ermittelnde angemessene und übliche Lizenzgebühr soll den objektiven Wert der angemäßen Benutzungsberechtigung widerspiegeln (vgl. BGH, GRUR 2010, 239 Rn. 20 - BTK). Bei der Ermittlung dieses Werts ist entgegen der Auffassung der Revision nicht allein darauf abzustellen, welchen wirtschaftlichen Vorteil die Nutzungsmöglichkeit für den Verwender hat. Auch die Interessen des fiktiven Lizenzgebers müssen im Rahmen der angemessenen und üblichen Lizenzgebühr Berücksichtigung finden. Vernünftige Lizenzvertragsparteien würden in ihre Überlegungen zur angemessenen Lizenzgebühr zum Beispiel das Risiko eines Marktverwirrungsschadens (vgl. dazu BGH, GRUR 2010, 239 Rn. 29 - BTK) oder das Risiko der Minderung des Prestigewerts der Produkte

des Markeninhabers miteinbeziehen (zum Vertrieb unlauterer Produktnachbildungen vgl. BGH, Urteil vom 17. Juni 1992 - I ZR 107/90, BGHZ 119, 20, 26 f. [juris Rn. 31] - Tchibo/Rolex II; zum Designrecht vgl. BGH, GRUR 2006, 143, 146 [juris Rn. 28] - Catwalk).

19

c) Die Revision macht erfolglos geltend, das eigentliche Umsatzgeschäft der Beklagten - der Verkauf der Gerüste - müsse bei der Berechnung des angemessenen Lizenzsatzes außer Betracht bleiben, weil es nicht mit einer Verletzung der Klagemarke einhergehe. Das Umsatzgeschäft liege deshalb außerhalb des geschäftlichen Tätigkeitsbereichs, für den die Markeninhaberin Schutz genieße und der von vernünftigen Vertragsparteien vergütet worden wäre.

20

aa) Die Revisionserwiderung weist zutreffend darauf hin, dass eine Differenzierung zwischen der Benutzung einer Marke in der Werbung und dem nachfolgenden Umsatzgeschäft nicht angezeigt ist. Soweit die Marke für ein Geschäft verwendet wird, das auf die Erzielung von Umsätzen ausgelegt ist, dient auch die Werbung mit der Marke diesem Ziel. Die dem Umsatzgeschäft vorgelagerte markenrechtsverletzende Werbung wirkt sich regelmäßig auf das Umsatzgeschäft aus und kann nicht losgelöst von dem - isoliert betrachtet nicht markenrechtsverletzenden - Umsatzgeschäft betrachtet werden. Auch nach Auffassung der Revision dient die Werbung gerade dazu, neue Kunden zu gewinnen und so zusätzliche Umsätze zu erzielen. Das entspricht der Lebenserfahrung, nach der davon auszugehen ist, dass sich die rechtsverletzende Werbung der Beklagten auf den Absatz der beworbenen Ware vorteilhaft ausgewirkt hat (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2003, 209, 210 [juris Rn. 25]).

21 bb) Die Revision macht vergeblich geltend, das eigentliche Umsatzgeschäft sei nach den Feststellungen des Berufungsgerichts nicht aufgrund einer markenrechtlich relevanten Täuschung über die betriebliche Herkunft des Produkts zustande gekommen, weil der überwiegende Teil der sachkundigen Adressaten der Werbung im Regelfall spätestens bei der Bestellung bemerkt habe, dass er nicht bei der Klägerin kaufe. Diese Feststellungen sprechen nicht gegen einen - oder gar jeden - Zusammenhang zwischen der markenrechtsverletzenden Werbung und dem Umsatzgeschäft der Beklagten. Eine Markenverletzung kann nicht nur in einer Verletzung der Herkunftsfunktion, sondern im Hinblick auf einen möglichen Imagetransfer auch in einer Beeinträchtigung der durch § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 MarkenG geschützten Werbefunktion der Marke liegen (vgl. EuGH, Urteil vom 18. Juni 2009 - C-487/07, Slg. 2009, I-5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 58 - L'Oréal u.a.; Urteil vom 23. März 2010 - C-236/08 bis C-238/08, Slg. 2010, I-2417 = GRUR 2010, 445 Rn. 77 - Google France und Google; BGH, Urteil vom 14. April 2011 - I ZR 33/10, GRUR 2011, 1135 Leitsatz 1 und Rn. 15 = WRP 2011, 1602 - GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE).

22 Unabhängig davon, ob für die Wahl der Umsatzlizenz als Berechnungsgrundlage im Rahmen der Lizenzanalogie ein Zusammenhang zwischen der widerrechtlichen Benutzung der Marke und dem Umsatzgeschäft erforderlich ist, kommt es für einen solchen Zusammenhang jedenfalls nicht (allein) darauf an, ob es zu einer Täuschung über die betriebliche Herkunft des Produkts gekommen ist. Der Zusammenhang kann bei Doppelidentität (§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 MarkenG) - wie hier - auch durch das Ausnutzen der Werbefunktion der Marke begründet werden.

23 d) Das Charakteristische einer Markenrechtsverletzung, wie beispielsweise hier eine Verwendung des Zeichens allein in der Werbung, kann zwar Einfluss auf die Höhe der angemessenen Lizenzgebühr haben (siehe dazu unten

Rn. 38 f.). Es ist jedoch nicht von vornherein ausgeschlossen, in einem solchen Fall den Schadensersatzanspruch im Rahmen der Lizenzanalogie auf der Grundlage einer Umsatzlizenz zu berechnen (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2003, 209, 210 [juris Rn. 24 f.]; OLG Hamburg, Urteil vom 9. Februar 2017 - 5 U 222/12, juris Rn. 78; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, 4. Aufl., § 19 Rn. 630). Die Wahl der Berechnungsgrundlage ist im Rahmen des § 287 Abs. 1 ZPO in erster Linie Sache des Tatgerichts. Es ist nicht Aufgabe des Revisionsgerichts, dem Tatgericht eine bestimmte Berechnungsmethode vorzuschreiben (vgl. BGH, GRUR 2020, 990 Rn. 13 - Nachlizenzierung; WM 2021, 1659 Rn. 24, jeweils mwN).

24

e) Entgegen der Auffassung der Revision ergibt sich aus der Entscheidung "Catwalk" (BGH, GRUR 2006, 143) nichts Abweichendes. In diesem Verfahren ging es um eine zweifache Geschmacksmusterverletzung durch eine Katalogwerbung sowie den nachfolgenden Vertrieb von Produktnachbildungen. Der Bundesgerichtshof hat für diese Konstellation angenommen, die angemessene Lizenzgebühr könne gegebenenfalls aus einer Kombination von Pauschallizenz (Einstandszahlung) für die Werbung und einer nach der Zahl der verkauften Exemplare berechneten Stücklizenz ermittelt werden (vgl. BGH, GRUR 2006, 143, 146 [juris Rn. 27] - Catwalk). Aus dieser Entscheidung folgt nicht, dass für eine Verletzung von Ausschließlichkeitsrechten in der Werbung allein eine Pauschallizenz in Betracht kommt. Dieser Einzelfall zeichnete sich durch die Besonderheit aus, dass es zu einer zweifachen Verletzung gekommen war und der rechtsverletzende Vertrieb der Produkte bereits über eine Stücklizenz ausgeglichen wurde. Die zusätzliche Pauschallizenz bot im dortigen Verfahren eine Möglichkeit, den eigenen Unrechtsgehalt der rechtsverletzenden Werbung im Rahmen der Lizenzanalogie in der angemessenen Lizenzgebühr abzubilden.

25 5. Die Rügen der Anschlussrevision gegen die Begründung des Berufungsgerichts, mit der dieses den fiktiven Lizenzsatz statt auf die beantragten 8% auf 5% des Nettoumsatzes geschätzt hat, haben Erfolg.

26 a) Das Berufungsgericht hat zur Begründung des fiktiven Lizenzsatzes ausgeführt, der Bekanntheitsgrad der klägerischen Marke bei Gerüstbauunternehmen sei mit 88,5% überragend und auch bei anderen Berufsgruppen noch relativ hoch. Das Ausmaß der Verwechslungsgefahr und die Intensität der Beeinträchtigung der Marke durch die Verletzungshandlung seien als sehr hoch einzustufen. Die Beklagte habe das Zeichen für dieselben Waren verwendet wie die Klägerin; das Werbeschreiben erwecke in seiner äußeren Aufmachung den Eindruck, es stamme von der Klägerin oder zumindest von einem mit ihr verbundenen Unternehmen. Zu berücksichtigen sei weiter, dass die Beklagte mit der Werbesendung knapp 35.000 Empfänger unmittelbar und über die Veröffentlichung auf ihrer Internetseite den gesamten deutschen Markt für Gerüste und Gerüstbauteile angesprochen habe. Das Alter der seit dem Jahr 1988 eingetragenen Marke spreche ebenfalls für eine höhere Lizenzgebühr. Dasselbe gelte für die starke Verhandlungsposition der Klägerin, die diese als führende Herstellerin von Gerüsten und Gerüstsystemen in Deutschland und Europa habe. Einzubeziehen sei außerdem ein Marktverwirrungsschaden. Bei der Dauer der Verletzungshandlung müsse berücksichtigt werden, dass das Werbeschreiben einmal versandt worden sei, die Werbematerialien aber vom 1. Februar bis zum 16. März 2017 auf der Webseite der Beklagten allgemein zugänglich gewesen seien. Wegen der Nachwirkung der markenverletzenden Werbung erscheine der vom Landgericht herangezogene Zeitraum vom 1. Februar 2017 bis zum 30. April 2017 für den Umsatz angemessen. Zu berücksichtigen sei weiter, dass die Beklagte die Marke der Klägerin lediglich in ihrer Werbung zur Erzeugung einer Verwechslungsgefahr verwendet habe. Seien nicht die Gerüstteile selbst mit der Marke versehen, sondern sei die Marke "nur" in der Werbung verwendet worden,

müsse berücksichtigt werden, dass die Berechnung auf der Basis einer Umsatzlizenz dazu führe, dass alle im fraglichen Zeitraum verkauften Gerüstbauteile der Beklagten als Umsatz zugrunde gelegt würden, nicht nur die, die aufgrund der streitgegenständlichen Werbung verkauft worden seien.

27 Danach erscheine ohne Berücksichtigung des Umstands, dass die Markenverletzung allein in der Werbung erfolgt sei, ein Lizenzsatz von etwa 15% angemessen. Es sei jedoch eine deutliche Herabsetzung dieses Lizenzsatzes gerechtfertigt, weil die Lizenzgebühr an einen Umsatz anknüpfe, der nur zu einem geringen Teil auf der Markenverletzung der Beklagten beruhe. Der insoweit erforderliche Abschlag werde auf zwei Drittel bemessen, was im Rahmen der Schadensschätzung nach § 287 ZPO zu einer fiktiven Lizenzgebühr von 5% führe.

28 b) Der vom Berufungsgericht für die Berechnung des Schadensersatzes im Rahmen der Lizenzanalogie zugrunde gelegte Nettoumsatz in Höhe von 670.980,17 € für den Zeitraum vom 1. Februar 2017 bis zum 30. April 2017 wird weder von der Revision noch von der Anschlussrevision angegriffen.

29 c) Die Anschlussrevision wendet sich mit Erfolg gegen den vom Berufungsgericht für angemessen erachteten fiktiven Lizenzsatz in Höhe von 5%.

30 aa) Sie rügt allerdings erfolglos, der ansonsten marktübliche Lizenzsatz müsse bei der Berechnung des Schadensersatzes im Wege der Lizenzanalogie erhöht werden, weil die Marke unabhängig von vertraglichen Bestimmungen genutzt werde, die üblicherweise in Lizenzverträgen enthalten seien und die Position des Markeninhabers absicherten (vgl. dazu auch Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 14 Rn. 741; Goldmann, WRP 2011, 950, 968). Das Fehlen entsprechender vertraglicher Vereinbarungen wird bei der Be-

rechnung des Schadensersatzanspruchs nach der Lizenzanalogie bereits angemessen berücksichtigt. Soweit dazu zum Beispiel Anforderungen an die Benutzung der Marke durch den Lizenznehmer zählen, um Irreführungen zu vermeiden, hat das Berufungsgericht den Umstand, dass es durch die markenverletzende Benutzungshandlung zu Irreführungen kommen kann, zutreffend als Marktverwirrungsschaden bei der Bestimmung des fiktiven Lizenzsatzes lizenz erhöhend berücksichtigt. Ein bei Abschluss eines Lizenzvertrags üblicherweise vereinbartes Bucheinsichtsrecht wird durch den dem Markeninhaber zustehenden Auskunftsanspruch gemäß § 19 MarkenG hinreichend ausgeglichen.

31

bb) Erfolgreich wendet sich die Anschlussrevision dagegen, dass das Berufungsgericht den Umstand, dass die Beklagte keine fremden Erzeugnisse nachgebildet oder vertrieben, sondern die Marke der Klägerin in ihrer Werbung verwendet hat, mit der Begründung als lizenzmindernd berücksichtigt hat, die Lizenzgebühr knüpfe damit an einen Umsatz an, der nur zu einem geringen Teil auf der Markenverletzung der Beklagten beruhe.

32

(1) Soweit die Anschlussrevision in diesem Zusammenhang rügt, das Berufungsgericht habe ein hypothetisches Lizenzmodell zugrunde gelegt, bei dem die Lizenzparteien im ersten Schritt eine Lizenzzahlung von 15% der im Zeitraum von drei Monaten erzielten Nettoumsätze vereinbarten, um in einem zweiten Schritt einen Abschlag von zwei Dritteln für den Fall vorzusehen, dass sich innerhalb des lizenzpflichtigen Zeitraums kein substantieller Umsatzzuwachs einstelle, kann sie damit indes nicht durchdringen. Das Berufungsgericht hat seiner Schätzung ein einheitliches Lizenzmodell zugrunde gelegt und nur im Rahmen seiner Begründung erläutert, wie es zu dem von ihm gemäß § 287 Abs. 1 ZPO als angemessen ermittelten Lizenzsatz gekommen ist.

33 (2) Ebenfalls vergeblich rügt die Anschlussrevision, der Annahme des Berufungsgerichts, der Umsatz der Beklagten beruhe im fraglichen Zeitraum nur zu einem geringen Prozentsatz auf der streitgegenständlichen Werbung, weil die Umsätze der Beklagten sich vor, während und nach der Werbung in der gleichen Größenordnung bewegt hätten, stehe die Lebenserfahrung entgegen. Soweit sie meint, der Beklagten sei es nur deshalb gelungen, ihr Umsatzniveau zu halten, weil sie unzulässig mit der Marke der Klägerin geworben habe, setzt sie lediglich ihre eigene Würdigung gegen die des Berufungsgerichts, ohne einen Rechtsfehler darzulegen. Auf die Frage der Umsatzkausalität kommt es im Ergebnis jedoch nicht an.

34 (3) Die Anschlussrevision macht mit Recht geltend, das Berufungsgericht habe die fiktive Lizenzgebühr rechtsfehlerhaft wegen einer seiner Ansicht nach zweifelhaften Kausalität zwischen der Markenverletzung und dem der Berechnung zugrundeliegenden Umsatz gemindert. Die Annahme des Berufungsgerichts, es sei lizenzmindernd zu berücksichtigen, dass bei einer "nur" markenrechtsverletzenden Werbung regelmäßig nicht feststehe, welche Umsätze tatsächlich auf die Markenrechtsverletzung zurückzuführen seien, hält einer rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

35 Das Berufungsgericht hat die Herabsetzung des Lizenzsatzes damit begründet, bei der Beklagten habe es keine signifikanten Umsatzsteigerungen gegeben und die Lizenzgebühr knüpfe mithin an einen Umsatz an, der nur zu einem geringen Teil auf der Markenverletzung der Beklagten beruhe. Die Schätzung des Berufungsgerichts stützt sich damit auf Kausalitätsüberlegungen. Es kann aber nicht angenommen werden, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien bei einer nach den Umsätzen berechneten Lizenz solche Überlegungen für maßgeblich erachtet hätten. Die Aufteilung von Umsätzen unter Kausalitätsüberlegungen ist bei der Bemessung des Lizenzentgelts wenig praktikabel und trägt bereits den

Grund für Streitigkeiten zwischen den Parteien über die Höhe der Lizenzvergütung in sich (vgl. BGH, GRUR 2010, 239 Rn. 38 - BTK). Einer solchen Aufteilung von Umsätzen steht ein mit Kausalitätsüberlegungen begründeter Abschlag von einem ansonsten üblichen Lizenzsatz gleich.

36 Gegen einen solchen auf Kausalitätsüberlegungen beruhenden Abschlag spricht auch der Umstand, dass die Lizenzanalogie eine Vergütung für die Benutzung des Kennzeichens und nicht für deren wirtschaftlichen Erfolg darstellt. Wer ein fremdes Kennzeichen benutzt, zeigt damit, dass er dem Kennzeichen einen Wert beimisst (vgl. BGH, GRUR 2010, 239 Rn. 38 - BTK). Erwägungen, inwieweit für die Kaufentschlüsse die streitgegenständliche Werbung oder andere Umstände eine wesentliche Rolle spielten, können zwar bei der Berechnung des Schadens nach den Grundsätzen der Herausgabe des Verletzergewinns zu berücksichtigen sein. Sie sind auf die Berechnungsmethode nach der Lizenzanalogie aber nicht übertragbar (vgl. BGH, GRUR 2010, 239 Rn. 38 - BTK).

37 cc) Die Rüge der Anschlussrevision, der Umstand, dass Lizenzzahlungen auch für solche Umsätze anfallen, die in keinem nachweislichen Zusammenhang mit der Benutzung der Marke stehen, werde (allein) mit der Festlegung des (kurzen) lizenzpflichtigen Zeitraums ausgeglichen, nicht aber mit einer Herabsetzung des Lizenzsatzes, kann danach ebenfalls keinen Erfolg haben. Sie verkennt wie das Berufungsgericht, dass eine Herabsetzung des Lizenzsatzes keine zweifelhafte Kausalität zwischen der Markenverletzung und dem Umsatzgeschäft ausgleichen, sondern - soweit einschlägig - eine geringere Intensität der Markenverletzung berücksichtigen soll (dazu sogleich unter Rn. 38 f.).

38 d) Auch wenn eine Lizenzminderung nicht damit begründet werden kann, bei einer Markenrechtsverletzung nur in der Werbung werde bei der Berechnung auf der Basis einer Umsatzlizenz an einen Umsatz angeknüpft, der nur zu einem

geringen Teil auf der Markenverletzung der Beklagten beruhe, bedeutet das nicht, dass diese Art der Markenrechtsverletzung bei der Bemessung der fiktiven Lizenzgebühr keine Berücksichtigung findet.

39 Entgegen der Auffassung der Anschlussrevision kann der Umstand, dass die Marke ausschließlich in der Werbung und nicht zugleich bei der Produktkennzeichnung verwendet wurde, bei einer Umsatzlizenz je nach den Umständen des Einzelfalls schon für sich genommen lizenzmindernd zu berücksichtigen sein. Das Markengesetz unterscheidet bei der Markenrechtsverletzung zwar nicht zwischen der Kennzeichnung fremder Erzeugnisse und der Werbung mit einer geschützten Bezeichnung. Das schließt es jedoch nicht aus, dass diese an der Intensität der Nutzung der geschützten Bezeichnung orientierte Erwägung bei der Schadensermittlung zu berücksichtigen sein kann (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2003, 209 [juris Rn. 31]; OLG Hamburg, Urteil vom 9. Februar 2017 - 5 U 222/12, juris Rn. 78). Soweit die Anschlussrevision Ausführungen zur Bedeutung der Werbung auf dem Markt für Gerüstbauteile macht, die im Streitfall gegen eine geringere Intensität der Verletzungshandlung sprechen sollen, fehlt es dafür bislang an Feststellungen des Berufungsgerichts.

40 III. Danach ist auf die Anschlussrevision der Klägerin das Berufungsurteil unter Zurückweisung der Revision der Beklagten aufzuheben, soweit das Berufungsgericht zum Nachteil der Klägerin erkannt hat. Im Umfang der Aufhebung ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Die Sache ist nicht zur Endentscheidung reif, weil es für die Frage, ob und inwieweit der Umstand, dass die

Beklagte die Marke der Klägerin allein in der Werbung verwendet hat, wegen einer möglicherweise geringeren Intensität der Markenrechtsverletzung lizenzmindernd zu berücksichtigen ist, an den dafür erforderlichen Feststellungen fehlt (vgl. § 563 Abs. 3 ZPO).

Koch

Löffler

Feddersen

Schmaltz

Wille

Vorinstanzen:

LG Stuttgart, Entscheidung vom 14.01.2020 - 17 O 607/19 -

OLG Stuttgart, Entscheidung vom 14.01.2021 - 2 U 34/20 -