Oberlandesgericht Köln, 6 U 178/21

Datum:	29.04.2022
Gericht:	Oberlandesgericht Köln
Spruchkörper:	6. Zivilsenat
Entscheidungsart:	Urteil
Aktenzeichen:	6 U 178/21
ECLI:	ECLI:DE:OLGK:2022:0429.6U178.21.00

Vorinstanz:	Landgericht Köln, 33 O 68/20
Normen:	MarkenG § 1^4 Abs. 2 S. 1 Nr. 3

Tenor:

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 28.09.2021 verkündete Urteil der 33. Zivilkammer des Landgerichts Köln – 33 O 68/20 – abgeändert und die Klage insgesamt abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits in beiden Instanzen trägt die Klägerin.

Dieses Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Klägerin bleibt vorbehalten, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abzuwenden, wenn nicht die Beklagte Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

Die Revision wird zugelassen.

G r ü n d e : 1

I. 2

Die Klägerin ist ein Logistikunternehmen. Sie ist Inhaberin der unter der 3

Registernummer 302008052945 mit Priorität vom 14.08.2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen und nachfolgend eingeblendeten eingetragenen Wort-/Bildmarke : 4

Bild/Grafik nur in Originalentscheidung ersichtlich. 5

Die Klagemarke (DE 302008052945) ist für Waren und Dienstleistungen im Logistik- und Transportbereich eingetragen. 6

Die Klägerin ist weiter lnhaberin der unter der Registernummer X1 mit Priorität vom 11.05.2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen und nachfolgend eingeblendeten eingetragenen Wort-/Bildmarke: 7

Bild/Grafik nur in Originalentscheidung ersichtlich. 8

Darüber hinaus ist sie Inhaberin einer deutschen 3D-Marke sowie von zwei Unionsmarken, die im Berufungsverfahren jedoch keine Rolle spielen. 9

Die Klägerin nutzt ihre Marken unter anderem auf Lastkraftwagen und Lagerhallen. 10

Die Beklagte ist ein auf Produkte im Bereich des Modellbaus und Modellanlagen spezialisiertes Unternehmen und vertreibt insbesondere Modelle von Landschaften, Gebäuden und Fahrzeugen. lnsbesondere vertrieb sie die im Tenor des angefochtenen Urteils zu I. eingeblendeten Lastwagen- und Lagerhallenmodelle. 11

Mit Urteil vom 28.09.2021, Az. 33 O 68/20, in der Fassung der zwei Berichtigungsbeschlüsse vom 12.11.2021, auf das wegen der weiteren tatsächlichen Feststellungen und der erstinstanzlich gestellten Anträge gem. § 540 Abs.1 S. 1 Nr. 1 ZPO Bezug genommen wird, hat das Landgericht die Beklagte wie folgt verurteilt: 12

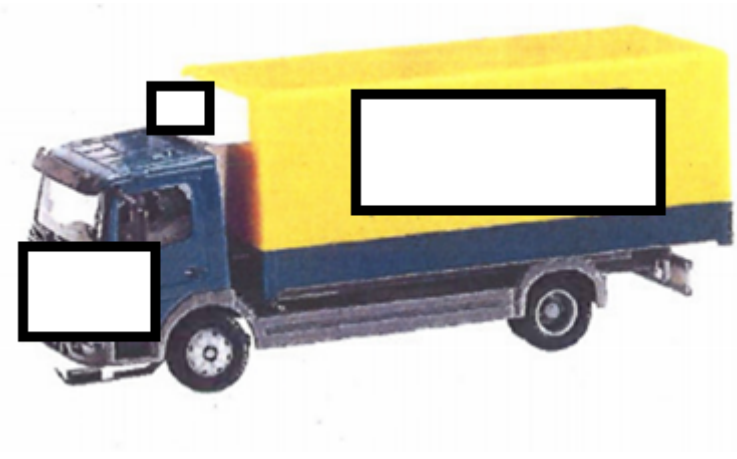
I. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft von bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu vollstrecken an ihrem Geschäftsführer, zu unterlassen, selbst oder durch Dritte in der Bundesrepublik Deutschland das Zeichen 13

Bild/Grafik nur in Originalentscheidung ersichtlich. 14

im geschäftlichen Verkehr im Zusammenhang mit Modellspielwaren zu benutzen, wenn dies geschieht wie unter der Artikelbezeichnung "LKW A B Kühlkoffer" (Artikelnummer X2) angebotenem 15

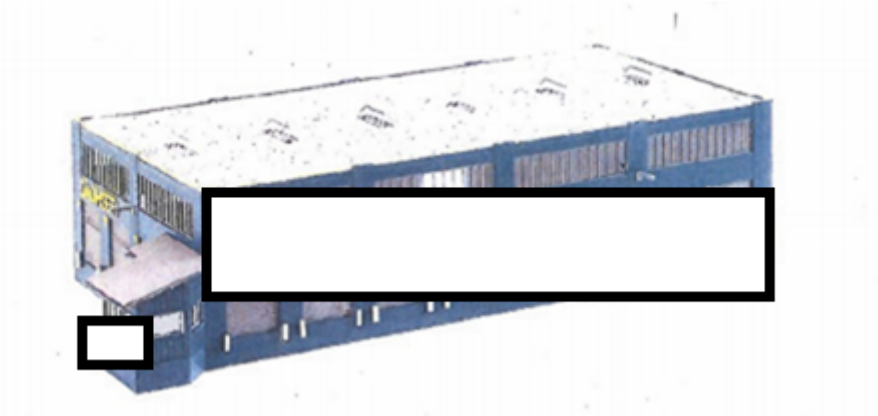
und nachfolgend eingeblendetem Modellfahrzeug 16

17



sowie wenn dies geschieht wie unter der Artikelbezeichnung ,,Logistik-Zentrum B" (Artikelnummer X3) angebotenem und nachfolgend eingeblendetem Bausatz 18

19



II. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin unter Vorlage eines schriftlichen, verbindlichen und vollständigen Verzeichnisses 20

1. 21

Auskunft zu geben über die Anzahl der Verkäufe der gemäß Ziff. I. des Tenors gekennzeichneten Produkte einschließlich der Daten über die vereinbarten Preise, der Namen der jeweiligen gewerblichen Vertragspartner und deren Anschriften, sowie über den Umfang und die Art der getätigten Werbung und 22

2. Rechnung zu legen über die Umsätze, die aufgrund der Geschäftsabschlüsse gemäß Ziff.II.1. des Tenors erzielt wurden. 23

III. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin jeglichen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die in Ziff. I. des Tenors beschriebenen Handlungen bisher entstanden ist und/oder noch entstehen wird. 24

IV. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 25

Mit ihrer Berufung wendet sich die Beklagte gegen das Urteil mit Ausnahme des bereits abgewiesenen Anspruchs auf Urteilsveröffentlichung. Die Klägerin könne keine Unterlassungsansprüche gegen die Beklagte aus § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG geltend machen. Weder handele es sich bei der Marke der Klägerin um eine bekannte Marke noch nutze die Beklagte deren Unterscheidungskraft oder Wertschätzung aus. 26

Es sei zunächst klarzustellen, dass das Landgericht Köln hinsichtlich der streitgegenständlichen LKW- und Gebäudemodelle unzutreffend von einer Zeichenidentität ausgegangen sei. 27

Das Landgericht habe einen Ruf als bekannte Marke als offenkundig angesehen, obwohl es sich – anders als in den von der Kammer zitierten Entscheidungen – vorliegend nicht um eine Marke handele, die sich an den allgemeinen Verbraucherkreis richtet, sondern an spezielle Abnehmer. Es sei auch unzulässig, aus der Verwendung einer Marke auf Modellen einen Rückschluss auf ihren guten Ruf zu ziehen 28

Selbst wenn die Bekanntheit bejaht würde, fehle es jedenfalls an der gedanklichen Verknüpfung zwischen den Modellen und der Klagemarke, weil sich vorliegend Abnehmer von Logistikdienstleistungen und Abnehmer von Modellen gegenüberstünden und sich die entsprechenden Angebote und Branchen in keiner Weise überschnitten. 29

30

Es liege zudem keine Ausnutzung des Rufs oder der Sogwirkung der Klagemarke vor. Allein dass sich der angesprochene Verkehr aufgrund der Aufschrift B zum Kauf der Modelle entscheide, reiche für die Bejahung einer Ausnutzung nicht aus. Die Beklagte habe sich auf dem Modellmarkt einen eigenen Namen gemacht und durch eigene Anstrengung ihren Marktanteil erschlossen, sodass die Entscheidung des angesprochenen Verkehrs, ein Modell von der Beklagten zu erwerben, mit den Qualitäten der Modelle der Beklagten selbst zusammenhänge.

Im Übrigen läge jedenfalls eine Rechtfertigung vor. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu den Marken der Hersteller von Fahrzeugen (C) sei ohne weiteres übertragbar. Die realitätsgetreue Nachbildung sei nicht möglich, wenn LKW-Modelle und Gebäudemodelle nur ohne Aufschriften vertrieben werden dürften. Die Untersagung der Nachbildung in der vorliegenden Konstellation würde die Beklagte sowie ihre Mitbewerber in ihrer Berufsfreiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG massiv einschränken. Soweit bereits vertriebene Modelle betroffen wären, stelle ein Verbot gleichzeitig einen erheblichen Eingriff in das Eigentum (Art. 14 GG) dar. 31

Nur hilfsweise weist sie nochmals darauf hin, dass laut dem Vortrag der Klägerin diese dem Unternehmen D die Verwendung von „B“ gestattet und die Beklagte den Modell-Kühlkoffer wiederum von D erworben habe, sodass die Markenrechte nach § 24 Abs. 1 MarkenG erschöpft seien. 32

Die Klägerin sei zudem jahrzehntelang nicht gegen die Verwendung ihrer Klagemarke im Modellwarenmarkt, auch nicht durch die Beklagte, vorgegangen, was für eine Verwirkung spreche. 33

Im nachgelassenen Schriftsatz vom 30.03.2022 hat die Beklagte näher zu ihrem Lagerhallenmodell vorgetragen, die zwar keiner bestimmten Lagerhalle der Klägerin identisch nachgebaut sei. Ihr Modell übernehme jedoch die übereinstimmenden Charakteristika der verschiedenen Lagerhallen der Klägerin, die über bestimmte gemeinsame Merkmale verfügten. 34

Die Beklagte beantragt, 35

das Urteil des Landgerichts Köln vom 28.09.2021, Az. 33 O 68/20, aufzuheben, soweit es der Klage stattgegeben hat und die Klage abzuweisen. 36

Die Klägerin beantragt, 37

die Berufung zurückzuweisen. 38

Die Beklagte gebe vor, es ginge ihr nur darum, die Realität möglichst genau abzubilden. Das eigentliche Motiv der Beklagten zeige sich jedoch unter anderem darin, dass sie eine eigene Wortmarke „B“ angemeldet habe, um diese Marke für ihre Modelle allein zu beanspruchen und sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Modellbauern zu verschaffen. Es gehe ihr darum, den Wiedererkennungswert der Klagemarke und die mit ihr verbundenen positiven Assoziationen auszunutzen, um einen weiteren Kaufanreiz für potenzielle Kunden zu schaffen. Damit begebe sie sich in die Sogwirkung der Marken der Klägerin und nutze ihren guten Ruf und ihre Unterscheidungskraft aus. 39

Die Klägerin sei grundsätzlich offen dafür, dass ihre Marken auf Modellen von LKWs, Lagerhallen oder sonstigen Gegenständen aufgedruckt werden und kooperiere auf diesem 40

Feld seit Jahren mit verschiedenen Modellbauern. Es sei aber ihr Recht als Inhaberin ihrer Marken, über die Benutzung ihrer Marken mitbestimmen zu dürfen. Wäre der Markenschutz für den Modellbaubereich ausgesetzt, hätten Markeninhaber in diesem Bereich keinerlei Einwirkungsmöglichkeiten mehr auf ihre Außenwahrnehmung.

Richtigerweise habe das Landgericht entschieden, dass die strengen Maßstäbe der C-Rechtsprechung des BGH und des EuGH nicht auf den vorliegenden Fall übertragbar sei. Lediglich für Herstellerzeichen auf Modellen sehe diese Rechtsprechung einen Rechtfertigungsgrund vor. Der entscheidende Unterschied sei, dass die Benutzung einer Marke bei Herstellerzeichen allein aus der verkleinerten Darstellung eines in der Realität vorkommenden Originals folge und nicht hinweg gedacht werden könne, ohne dass das Modell von dem Original abweicht. Dagegen könne der Aufdruck eines Dienstleisters sehr wohl hinweg gedacht werden, ohne dass das Modell vom Original abweiche oder sonst an Realitätsnähe einbüße. 41

Das zusätzliche Aufbringen der Kennzeichen einzelner Dienstleister steigere die Attraktivität des Modells weiter und greife in dieser Form in die Rechte der Markeninhaber ein und bedürfe deshalb deren Zustimmung. Das Urteil des OLG Düsseldorf vom 13. Januar 2022 – I-20 U 117/20 -, auf das die Beklagte verweise, enthalte Rechtsfehler. Jedenfalls aber sei die Entscheidung nicht auf den hiesigen Fall übertragbar, da ihr ein Sachverhalt zugrunde liege, der in erheblichen Punkten von dem hiesigen Fall abweiche. 42

Die Bewertung des OLG Düsseldorf, die Marke werde nicht im Sinne einer Herkunftsfunktion verwendet, treffe bereits nicht zu, da der Verkehr bei dem Aufbringen fremder Marken grundsätzlich davon ausgehe, dass Lizenzbeziehungen des Warenherstellers zu dem Unternehmen vorliegen, dessen Marke er verwendet. Eine angebliche jahrzehntelange Tradition könne nicht gegen das Vorliegen einer solchen Lizenzbeziehung sprechen, selbst wenn es diese gäbe. Zum einen sei nicht ersichtlich, weshalb der Verkehr davon ausgehen sollte, die Verwendung von Marken auf Modellen geschehe seit Jahrzehnten ohne jegliche Zustimmung der Markeninhaber. Zum anderen könne die jahrzehntelange Markenrechtsverletzung einiger Unternehmen nicht dazu führen, dass auch alle anderen Unternehmen eine solche Verletzung hinnehmen müssen. 43

Für den Bekanntheitsschutz reiche bereits eine gedankliche Verbindung zwischen dem jüngeren Zeichen und dem Inhaber der Marke aus. Soweit das OLG Düsseldorf Ausführungen zur Ausnutzung des guten Rufs mache, weite es ohne eine angebrachte Differenzierung die Argumentation der BGH-Entscheidung „Opel Blitz II“ zu Herstellerkennzeichen auf die Zeichen von Dienstleistungsunternehmen aus. Dazu komme, dass im vorliegenden Verfahren eine „jahrzehntelange“ Tradition der lizenzfreien Nutzung niemals nachgewiesen worden sei. 44

Das OLG Düsseldorf stütze sich zudem auf die Tatsache, dass keine über die bloße realitätsnahe Darstellung hinausgehenden Umstände ersichtlich seien, wie etwa die Benutzung der Bezeichnung auf der Warenverpackung. Auch hierin liege ein wesentlicher Unterschied zum hier vorliegenden Fall. Die Berufungsklägerin trage selbst vor, dass sie ihre Modelle in Verpackungen mit „B“-Beschriftung vertreibe. 45

Es liege auch Zeichenidentität vor, weil zusätzliche Angaben die Identität nicht aufhöben und farbliche Unterschiede für den Gesamteindruck hier nicht wesentlich seien. 46

In ihrem nachgelassenen Schriftsatz vom 01.04.2022 behauptet die Klägerin, dass das Modell des LKW erhebliche Unterschiede zum Original aufweise. Insbesondere sei an der 47

Vorderseite unter dem Führerhaus eine bewegliche Lenkeinheit verbaut, bei der die bewegliche Vorderachse des Modells durch einen deutlich wahrnehmbaren „Lenkschleifer“ bewegt werden könne. Hinsichtlich der Einzelheiten des Klägervorbringens zu den weiteren Unterschieden beim Gehäuse und der angebrachten Zeichen wird auf den Schriftsatz vom 01.04.2022 Bezug genommen.

II. 48

Die zulässige Berufung der Beklagten hat auch in der Sache Erfolg. 49

Entgegen der Ansicht des Landgerichts steht der Klägerin weder ein Anspruch auf Unterlassung der Verwendung des Zeichens „B“ auf dem streitbefangenen LKW-Modell noch auf dem Lagerhallenmodell der Beklagten aus § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG zu. Die Klägerin stützt ihren Unterlassungsanspruch markenrechtlich nur auf den Bekanntheitsschutz und hilfsweise auf § 4 Nr. 3a und b bzw. auf Irreführung nach §§ 5, 8 UWG. 50

1. LKW-Modell 51

Nach § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 MarkenG kann der Inhaber einer Marke es Dritten untersagen, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. 52

a. Die Frage der Bekanntheit der Klagemarke, die zum einen für die von der Klagemarke angesprochenen Verkehrskreise, aber im Fall der Ausnutzung des Rufs auch für das von der Verletzermarke angesprochene Publikum vorliegen muss (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl. § 14 Rn. 386), kann vorliegend dahin gestellt bleiben, weil ein Anspruch bereits an anderer Stelle scheitert (s.u.). 53

b. Es kann auch dahingestellt bleiben, ob die Beklagte die unterstellt bekannte Marke identisch oder in ähnlicher Weise iSd § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 MarkenG benutzt. 54

c. Eine gedankliche Verknüpfung zwischen dem benutztem Zeichen und der Klagemarke liegt angesichts der Identität bzw. der jedenfalls sehr hohen Zeichenähnlichkeit vor. 55

d. Eine Beeinträchtigung des Rufs oder der Wertschätzung der für die Klassen 9, 35, 39 und 42 eingetragenen Klagemarke findet jedoch nicht statt. Selbst wenn ein Miniatur-Modell der Beklagten eine schlechte Qualität aufweisen würde, würde sich dies nicht auf das Image und den Ruf der Logistik-/Speditionsdienstleistungen der Klägerin auswirken, weil der angesprochene Verkehr, der sich für Miniatur-Modelle interessiert, keine Veranlassung hat, von einer minderen Qualität des Modell-Nachbaus auf die Qualität der Dienstleistung der Klägerin zu schließen. Der Verkehr ist es gewohnt, dass es sich bei Miniatur-Modellen in der Regel um wirklichkeitsgetreue Nachbildungen von in der Realität vorkommenden Fahrzeugen oder Gebäuden handelt. Er weiß auch, dass in der Realität LKWs mit Drittmarken bedruckt sein können, um z.B. zum Ausdruck zu bringen, dass diese von dem Drittunternehmen für seine Dienstleistungen benutzt werden, oder um die Fläche für sonstige Werbezwecke zu nutzen. Bei einem Miniatur-Modell eines LKWs mit dem Aufdruck einer Drittmarke wird der Verkehr, soweit keine weiteren Anhaltspunkte hinzukommen, davon ausgehen, dass solche LKWs in der Realität mit diesem Aufdruck vorkommen. Er wird indessen keine Verbindung 56

zwischen der Qualität des LKW-Modells und der Dienstleistung des Inhabers der Drittmarke vermuten; ebenso wenig wie zwischen der Qualität des Originalfahrzeugs und des Modells.

Das Verkehrsverständnis können die Mitglieder des Senats als Verbraucher selbst feststellen, weil der Durchschnittsverbraucher Miniatur-Modelle und nachgebaute Spielzeuge kennt und entsprechenden Angeboten in der Werbung begegnet. 57

e. Es liegt jedoch eine Anlehnung und damit eine gewisse Ausnutzung der (unterstellten) Unterscheidungskraft und Wertschätzung der Klagemarke insoweit vor, als mit der Nachbildung von Originalen unter Verwendung von Marken, wie es sie in der Wirklichkeit gibt, zwangsläufig durch die Gestaltung des Modells eine Anlehnung an den Ruf des Markeninhabers verbunden ist (vgl. BGH, Urt. v. 14.01.2010 – I ZR 88/08 – juris Rn. 29 – C). 58

aa. Indem die Beklagte auf den Seitenflächen des Kühlkoffers ein mit der Dienstleistungsmarke der Klägerin (quasi-)identisches Zeichen übernimmt, wird der angesprochene Verkehr die Klagemarke erkennen und auch der Klägerin zuordnen. Es wird dabei jedoch keine der Funktionen der Marke in unlauterer Weise beeinträchtigt. Der Verbraucher, der sich für Modellbau-/Spielzeug-Fahrzeuge interessiert, erkennt, dass es sich um einen Nachbau handelt und dass es sich bei der Übernahme der Klagemarke ebenfalls um ein Detail aus der Wirklichkeit handelt, das im Modell nachgebildet wird. Aufgrund der jahrzehntelangen Tradition von detailgetreuen Nachbauten im Modell- und Spielzeugbereich ist dem Verkehr bekannt, dass mit der Anbringung von Fremdmarken auf Modellen, seien es die Marken der Hersteller der nachgebauten Objekte oder von Drittmarken, die auf den Originalen vorhanden sind, keine eigenständigen Hinweise auf die Herkunft oder Qualität des Modells oder auf zwischen den Markeninhabern und dem Modellbauer bestehenden Vertragsbeziehungen erteilt werden, sondern dass es sich lediglich um die Übernahme der in der Realität vorkommenden Originalgestaltung handelt. Soweit keine sonstigen Hinweise auf Lizenzbeziehungen vorliegen, hat der Verkehr keine Veranlassung, allein aus der detailgetreuen Übernahme einer Marke auf das Bestehen solcher Beziehungen zu schließen. Dass sich das Verkehrsverständnis seit der Entscheidung „C“ des BGH grundlegend verändert hätte und die an Modellen und Spielzeugnachbauten interessierten Verbraucher nunmehr bereits allein von der Übernahme der Gestaltung eines Fahrzeugs oder sonstigen Produkts samt Marken auf Lizenzbeziehungen schließen würden, ist weder hinreichend dargetan noch sonst ersichtlich. 59

bb. Der Modell- und Spielzeughersteller profitiert zwar insoweit von einem möglichen guten Ruf von übernommenen Marken, weil dieser die Attraktivität seiner Modelle erhöhen und Sammelanreize bieten kann. Eine solche Ausnutzung hängt jedoch zwangsläufig mit der Nachbildung von Objekten, die es in der Wirklichkeit gibt, zusammen (vgl. BGH, Urt. v. 14.01.2010 – I ZR 88/08 – juris Rn. 29 – C). Diese mit der realitätsgetreuen Nachbildung zwangsläufig verbundene Folge stellt sich nicht als unlautere Ausnutzung iSd § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG dar, solange nicht über die bloße wirklichkeitsgetreue Abbildung hinaus in anderer Weise versucht wird, den Ruf der Klagemarke werblich zu nutzen (vgl. BGH, Urteil vom 14.01.2010 – I ZR 88/08 – juris Rn. 29 f. – C). 60

cc. Die Klägerin hebt zwar hervor, dass die Dienstleistungsmarke der Klägerin gerade nicht zwangsläufig Teil des nachgebildeten Fahrzeugs sei. Aus dem Umstand, dass die Marke der Klägerin nicht zwingend zur Karosserie des Original-LKWs gehört, folgert die Klägerin, dass es sich bei ihrer Marke nicht um einen zwingend nachzubildenden Bestandteil des Originalfahrzeugs handelt und sieht darin den entscheidenden Unterschied zu der der C-Entscheidung des BGH zugrunde liegenden Konstellation. 61

62

Es kommt jedoch nicht darauf an, dass es in der Realität LKWs der Marke Atego von E auch ohne Aufdruck der Klagemarke gibt, die die Beklagte hätte nachbauen können, sodass der Nachbau des gewählten LKWs in seiner konkreten Ausgestaltung samt Klagemarke deshalb nicht zwingend gewesen wäre. Es geht vielmehr darum, dass bei einem Modell-/Spielzeugnachbau die Übernahme der für einen detailgetreuen Nachbau zwingend notwendigen Bestandteile die Unlauterkeit nicht begründen, weil der Verkehr deren Übernahme erwartet. Der BGH hat in seiner C-Entscheidung ausgeführt, dass „die wirklichkeitsgetreue Nachbildung als solche noch nicht unlauter im Sinne von § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 MarkenG ist, weil insoweit wegen der Erwartungen, welche die angesprochenen Verbraucher an derartige Spielzeuge stellen, und der darauf beruhenden jahrzehntelangen Üblichkeit detailgetreuer Nachbildungen ein berechtigtes Interesse der Beklagten besteht“ (BGH, Urt. v. 14.01.2010 – I ZR 88/08 – juris Rn. 30 – C). Dies gilt nach wie vor und auch für den vorliegenden Fall. Vorliegend sind die angegriffenen Modelle in gleicher Weise nur das Ergebnis einer detailgetreuen Nachbildung eines in der Realität vorkommenden Fahrzeugs, weil es unstreitig LKWs A mit der an der Fahrzeugfront und auf dem Kühlkoffer aufgebrachten Marke der Klägerin im Straßenbild gibt.

Dass die Beklagte bereits im Rahmen ihrer unternehmerischen Entscheidung, welches Fahrzeug sie als Modell nachbauen möchte, gezwungen wäre, sich auf solche Fahrzeuge zu beschränken, die über die Herstellermarke des Fahrzeugbauers hinaus keine weitergehenden Marken aufweisen, ist durch die BGH-Entscheidung gerade nicht vorgezeichnet. Entscheidet sich ein Modellbauer zum Nachbau, ist er verpflichtet, eine etwaige Markenverwendung insoweit zu beschränken, als sie für den originalgetreuen Nachbau, wie ihn der Verkehr erwartet, zwingend notwendig ist und sie keinen werblichen Überschuss aufweist. Darüber, dass er bereits in der Auswahl des nachzubauenden Fahrzeugs beschränkt wäre und deshalb keine Fahrzeuge mit Dienstleistungsmarken nachbauen dürfe, verhält sich die Entscheidung des BGH gerade nicht. Indem der BGH auf die Erwartungen und Üblichkeiten auf dem Spielzeug- bzw. Modellmarkt abstellt, die auf naturgetreue Nachbildungen gerichtet sind, lässt sich keine Einschränkung auf die Herstellermarken der Originalfahrzeuge herleiten. Solange der maßgebliche Verkehrskreis ein mit der Klagemarke identisches oder ähnliches Logo auf einer Nachbildung nicht als Angabe über die Herkunft versteht, sondern nur als Übernahme eines Gestaltungselements im Rahmen des Nachbaus ist ein berechtigtes Interesse der Modellbauer anzunehmen, die die Unlauterkeit der Ausnutzung ausschließt. 63

dd. Dieses Verständnis wird auch durch den EuGH bestätigt, wenn er darauf hinweist, dass nach seiner Rechtsprechung das in Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 niedergelegte ausschließliche Recht dem Markeninhaber gewährt wurde, um dem Markeninhaber den Schutz seiner spezifischen Interessen als Inhaber dieser Marke zu ermöglichen, d.h. um sicherzustellen, dass diese Marke ihre Funktionen erfüllen kann, und dass die Ausübung dieses Rechts daher auf Fälle beschränkt bleiben muss, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion, d.h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber den Verbrauchern beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (s. EuGH, Urteil vom 25.01.2007 – C-48/05 –, juris Rn. 21 mwN). Gerade die Herkunftsfunktion wird vorliegend aufgrund der besonderen Verkehrserwartung und Üblichkeit auf dem Gebiet des Modellnachbaus nicht tangiert. Gleiches gilt für die Gewährleistungsfunktion. Allenfalls berührt sind die Werbe- oder Kommunikationsfunktion, was jedoch angesichts der Erwartungen und des Verständnisses des angesprochenen Verkehrs, der das Zeichen als bloße Übernahme eines zur Gestaltung des Originals gehörenden Bestandteils auffasst, nicht unlauter ist. 64

65

ee. Dass bereits seit Jahrzehnten Fahrzeuge auch mit Werbe- und Dienstleistungsaufdrucken von Drittmarken als Miniatur-Modelle auf dem Markt vertrieben werden, hat die Beklagte anhand von diversen Auszügen aus Prospekten und Internetseiten von Drittanbietern belegt (s. nur Bl. 530 ff. d.A.). Dies ist den Mitgliedern des Senats auch aus eigener Anschauung bekannt. Solange sich die Markennutzung auf das für eine detailgetreue Nachbildung notwendige und damit zwangsläufig einhergehende Maß beschränkt, liegt daher keine unlautere Ausnutzung des Rufs vor (s. auch OLG Düsseldorf, Urt. v. 13.01.2022 – I-20 U 117/20, S. 25, Bl. 119 e.A., wenn auch zu einer speziellen Fallgestaltung).

f. Soweit die Klägerin darauf abstellt, dass das LKW-Modell der Beklagten zum einen von minderer Qualität sei und diverse Unterschiede zum Original aufzeige, handelt es sich aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise um nur geringfügige Abweichungen, etwa hinsichtlich der mit bloßem Auge kaum wahrnehmbaren Größenverhältnisse der Markenaufschrift oder der Farbnuancen wie im nachgelassenen Schriftsatz vom 01.04.2022 im Einzelnen ausgeführt. Soweit sich ein deutlicherer Unterschied aus dem unter dem Führerhaus des Modells angebrachten „Lenkschleifer“ ergibt, so erkennt der angesprochene Verkehr, dass dies eine Abweichung zum Original darstellt, die offensichtlich rein technisch bedingt ist, um das LKW-Modell auf Elektrospulen lenken zu können. Durch das Vorhandensein dieses Lenkschleifers und der anderen geringfügigen Abweichungen verändert sich nicht das Verständnis des angesprochenen Verkehrs, dass es sich bei den verwendeten Marken, seien es die Herstellermarke des Fahrzeugs oder die Dienstleistungsmarke eines Logistikunternehmens, nur um von den Originalfahrzeugen als Gestaltungselement übernommene Zeichen handelt. Anders als in dem von der Klägerin zitierten Urteil des OLG Frankfurt vom 09.05.2019 – 6 U 98/18 –, in dem durch die Vorrichtung, mit der das dortige Kfz-Modell in die Führungsschiene einer Spielzeugrennbahn eingebaut werden konnte, der vordere Teil der Karosserie hochgestellt wirkte, ist hier die Gestaltung des LKWs selbst durch den Lenkschleifer nicht verändert. 66

g. Soweit die Klägerin meint, selbst eine jahrzehntelange Übung auf einem bestimmten Markt, könne nicht dazu führen, dass ein Markeninhaber seine Markenrechte auf diesem Markt verliere, nur weil andere Markeninhaber die Markenverletzungen durch die Modellbauer jahrzehntelang geduldet hätten, steht diesem Einwand gerade die o.g. Rechtsprechung des BGH entgegen. Solange aufgrund der Üblichkeit dieses speziellen Marktes und den damit verbundenen Käufererwartungen ein berechtigtes Interesse der Modell- und Spielzeugbauer am detailgetreuen Nachbau besteht, stellt sich die Übernahme von Marken als Teil einer Originalgestaltung nicht als unlauter dar. 67

h. Auch dass sich – wie von der Klägerin behauptet – Unternehmen eine Gestattung oder Lizenz des Drittmarkeninhabers einholen, wie sie die Klägerin für ihre Marke seit einigen Jahren vergibt, ändert nichts daran, dass der Verkehr daran gewöhnt ist, dass Miniaturen von diversen Fahrzeugen mit unterschiedlichen Aufdrucken detailgetreu angeboten werden. Sie werden daher in erster Linie davon ausgehen, dass es in der Realität ein entsprechendes Original gibt, und – ohne weitere Anhaltspunkte – nicht erwarten, dass ein Drittmarkeninhaber mit dem Modellhersteller eine vertragliche Vereinbarung getroffen hat, um auf dem Miniatur-Modell mit seiner Marke zu werben oder eine entsprechende Lizenz erteilt hat. Auch eine solche Vorstellung würde aber nach der C-Entscheidung nicht zu einer Unlauterkeit führen (vgl. BGH, aaO). 68

i. Als besonderes Unlauterkeitsmerkmal führt die Klägerin die Anmeldung der Marke B durch die Beklagte an, die diese u.a. für Modellfahrzeuge geschützt hat. Dagegen ist die Klägerin mit einem Nichtigkeits- und Löschungsverfahren vorgegangen. Bei der Frage, ob in den zum 69

Gegenstand des Rechtsstreits gemachten Verhaltensweisen der Beklagten eine Markenverletzung iSd § 14 Abs. 2 MarkenG vorliegt, kommt es nicht auf außerhalb der Markenverwendung liegende Umstände an. Die Anmeldung der Marke B zugunsten der Beklagten mag aus Sicht der Klägerin rechtsmissbräuchlich sein. Die hier beanstandeten Markenbenutzungen liegen jedoch innerhalb der in der Rechtsprechung gesetzten Grenzen, sodass allein eine möglicherweise weitergehende Nutzungsabsicht der Beklagten in der Zukunft sich auf die Rechtmäßigkeit der konkret beanstandeten Markennutzung nicht auswirkt. Im Übrigen hat die Beklagte die Eintragung mit ihrem Interesse erklärt, nicht von der Klägerin an der Nutzung der Klagemarke für ihre Modelle gehindert zu werden. Ein Vorgehen aus der Marke gegen Dritte sei von vornherein nicht beabsichtigt gewesen. Anhaltspunkte dafür, dass die Eintragung nicht Verteidigungs-, sondern Angriffsinteressen diente, sind von der Klägerin nicht näher dargetan und auch sonst nicht ersichtlich.

j. Der Hinweis der Klägerin, dass die Beklagte auf der Umverpackung mit dem Zeichen „B“ werbe, führt ebenfalls nicht zur Unlauterkeit. Die Unlauterkeit der Anlehnung an den Ruf einer bekannten Marke i.S.v. § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 MarkenG ist zwar nicht ausgeschlossen, soweit ein werblicher Überschuss hinzukommt, indem etwa die Marke über das mit der wirklichkeitsgetreuen Nachbildung notwendigerweise verbundene Maß hinaus, z.B. auf der Umverpackungen oder sonst hervorgehoben, benutzt wird (vgl. BGH, aaO, Rn. 29). Die Beklagte nutzt das Zeichen „B“ auf der Umverpackung ihrer Produkte und auf ihrer Homepage aber nur in gleicher Schriftgröße, -farbe und gleichem Schrifttyp wie die anderen das Produkt beschreibenden Angaben. Eine überschießende werbliche Nutzung ist darin, anders als etwa bei Nutzung der farblich gestalteten Marke selbst, nicht zu sehen. 70

Auf den Umverpackungen und auf der Homepage befindet sich zudem stets blickfangmäßig hervorgehoben die eigene Wort-/Bildmarke der Beklagten, sodass für den Verkehr stets ein eindeutiger Hinweis auf die Beklagte als Herstellerin des Modells ersichtlich ist. Dass die Beklagte über die bloße möglichst detailgetreue Herstellung der streitbefangenen Miniatur-Modelle hinaus versuchen würde, den Ruf der Klägerin auszunutzen, ist nicht ersichtlich (vgl. auch OLG Düsseldorf, aaO, S. 25, Bl. 119 e.A.). 71

k. Soweit die Klägerin die Ansicht vertritt, dass eine Klageabweisung die Folge hätte, dass im Modellbereich ihre Markenrechte ausgesetzt würden, weil sie keinen Einfluss auf ihre Außenwirkung nehmen könne, so ist ein solcher Einfluss zur Wahrung ihrer Markenrechte nicht erforderlich, weil der Verkehr gerade keine Rückschlüsse aus der konkreten Gestaltung, der Detailtreue oder der Qualität eines Nachbaus auf dessen Herkunft aus dem Hause der Klägerin oder auf die Eigenschaften und Qualitäten der klägerischen Dienstleistungen zieht. Ihre Außenwahrnehmung und ihre Markenrechte werden durch einen nicht mit ihr im Detail abgestimmten Nachbau von schlechter oder ungenauer Qualität nicht berührt. 72

l. Auf die Möglichkeit einer Erschöpfung, weil der Modell-Kühlkoffer von D stammt, kommt es nach alledem nicht an. 73

2. Lagerhallenmodell 74

Auch bzgl. des Lagerhallenmodells besteht kein Unterlassungsanspruch der Klägerin aus § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG. 75

a. Da der Modell- und Spielzeugbereich auch Gebäude umfasst, sind grundsätzlich unterschiedliche Marktüblichkeiten oder Erwartungen des angesprochenen Verkehrs im Vergleich zu Fahrzeugmodellen nicht festzustellen. Erkennt der Verkehr, dass ein Spielzeug oder Modell ein Nachbau eines in der Wirklichkeit vorkommenden Gebäudes ist, verbindet er 76

mit den auf dem Modell aufgebrachten Marken keinen Herkunftshinweis, sondern nimmt aufgrund der in diesem Bereich bestehenden besonderen Verkehrserwartung der Verbraucher an, dass die Marken auch auf dem Original vorhanden und als Teil der Gestaltung übernommen sind. Auch wenn der Senat nicht verkennt, dass es Spielzeuggebäude gibt, die nicht mit einem Unternehmenskennzeichen oder einer Marke gekennzeichnet sind, sondern nur mit ihrer jeweiligen Gewerbebezeichnung wie „Metzgerei“ oder „Bäckerei“, so liegt dies daran, dass auch in der Realität bei Betrieben zur Deckung des Bedarfs des täglichen Lebens herkömmlich die Gewerbebezeichnung hervorgehoben wurde statt mit einem alleinigen Hinweis auf den Inhaber oder dessen Marken zu werben.

Dieser Umstand ändert jedoch nichts daran, dass bei Gebäuden, die in der Realität ein Kennzeichen aufweisen, der Verkehr das entsprechende Kennzeichen auf einem Gebäude-Modell in gleicher Weise wie bei einem Fahrzeugmodell nur als Teil der nachgemachten Gestaltung versteht. 77

b. Hinsichtlich der Lagerhalle besteht hier die Besonderheit, dass mittlerweile unstreitig ist, dass es eine Lagerhalle, die mit dem Modell der Beklagten identisch ist und dem Nachbau als Vorlage diente, in der Realität nicht gibt. Die Beklagte hat selbst vorgetragen, dass die Klägerin ihre Lagerhallen zwar nach einem bestimmten gleichförmigen Konzept mit bestimmten wiederkehrenden Merkmalen errichten lasse, die die Beklagte mit ihrem Modell wiedergebe. Es ist jedoch unstreitig, dass keine Halle existiert, die 1:1 mit dem streitgegenständlichen Lagerhallen-Modell übereinstimmt, weshalb die Klägerin das Modell der Beklagten als „fiktive“ Lagerhalle bezeichnet. 78

Auch insoweit bleibt der Senat bei seiner Ansicht, dass die Aufbringung der Marke auf dem Lagerhallenmodell keine unlautere Ausnutzung iSd § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG darstellt. Denn es ist seitens der Beklagten belegt, dass die Klägerin über Lagerhallen verfügt, die im Wesentlichen über ein einheitliches und charakteristisches Design verfügen und mit der Marke B gekennzeichnet sind. Die den Gesamteindruck prägenden Gestaltungselemente der Lagerhallen mit ihren rechteckigen Formen, den blauen Fassaden (teilweise mit Fenstern, teilweise fensterlos), Rolltore mit gelben Nummern im Erdgeschoss, B-Schriftzug in Gelb auf den Gebäudeseiten, gelbe Umrandung am Dach, und Kies auf den Flachdächern mit Oberlichtern), die typisch für die im Schriftsatz vom 30.03.2022 eingeblendeten Lagerhallen sind, finden sich im Wesentlichen auch im Beklagtenmodell wieder, wenn auch nicht 1:1, wie etwa bei der Beschriftung der Rolltore (einmal seitlich, einmal über den Rolltoren) oder der Positionierung des Logos. Trotz dieser Unterschiede erkennt der angesprochene Verkehr, dass es sich bei dem Modell um den Nachbau einer typischen Lagerhalle der Klägerin handelt. Dabei ist dem Verkehr bekannt, dass anders als bei Fahrzeugen, die einer bestimmten Unternehmensflotte angehören, unterschiedliche Gebäude eines Unternehmens regelmäßig Unterschiede aufweisen werden, etwa weil ein Unternehmen sowohl bereits existierende Gebäude nutzt, die es anmietet, als auch Gebäude selbst errichtet oder weil es bei selbst errichteten Gebäuden aufgrund von unterschiedlichen Ausgangssituationen wie Lage, Grundstücksgröße u.ä. zu unterschiedlichen Gestaltungen kommen kann. Vor diesem Hintergrund wird der angesprochene Verkehr in einem Modell, das die für die Unternehmensidentität entscheidenden Gestaltungselemente samt Logo übernimmt, den Nachbau einer in der Realität typischerweise vorkommenden Lagerhalle der Klägerin wiedererkennen. 79

c. Es kann danach auch im Fall des Lagerhallenmodells nicht festgestellt werden, dass der Verkehr wegen des Vorhandenseins der Klagemarke auf diesem Modell die Vorstellung verbindet, die Lagerhalle stamme von der Klägerin oder von einem mit ihr lizenzvertraglich 80

verbundenen Unternehmen. Die Übernahme der Marke geschieht in dem Umfang, in dem sie notwendig ist, um ein möglichst realitätsgetreues Modell einer typischen und dem Verkehr bekannten klägerischen Lagerhalle abzubilden, die er in dem Modell wiedererkennt.

d. Dass es sich um einen Bausatz handelt und es dem Kunden überlassen bleibt, ob er das klägerische Logo auf die Lagerhalle aufbringt oder nicht, ändert nichts daran, dass ein Modell einer typischen Lagerhalle der Klägerin zulässigerweise auch die Anbringung des Logos erlaubt. Bei einem Bausatz bleibt es letztlich immer dem Kunden überlassen, ob er den Bausatz überhaupt gemäß der Anleitung zusammensetzt. 81

2. Ein wettbewerbsrechtlicher Unterlassungsanspruch steht der Klägerin nicht zu. Ein Anspruch wegen unlauterer Nachahmung nach § 4 Nr. 3a oder b UWG kommt nicht in Betracht, soweit es sich um Umstände handelt, die bereits von § 14 MarkenG erfasst werden. Eine Irreführung der Verbraucher über den Hersteller oder das Bestehen von Lizenzbeziehungen liegt nicht vor, weil aufgrund der Besonderheiten des Miniatur-Modell-Marktes die angesprochenen Verkehrskreise nicht aufgrund der detailgetreuen Übernahme einer Drittmarke über den Hersteller oder die Eigenschaft des Herstellers irren, weshalb auch ein Anspruch aus §§ 5, 8 UWG scheitert. 82

3. Da kein Unterlassungsanspruch besteht, unterliegen auch die geltend gemachten Annexansprüche der Klageabweisung. 83

4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. 84

5. Die Revision ist auf Anregung der Parteien mit Blick auf die abweichende Entscheidung des OLG Frankfurts vom 09.05.2019 – 6 U 98/18 - und der über die Interessen der Parteien dieses Rechtsstreits hinausreichenden grundsätzlichen Bedeutung iSd § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO zuzulassen. 85

Streitwert: 260.000 € 86

Justiz NRW
Rechtsprechungsdatenbank ONLINE