

I-20 U 54/16
34 O 16/15
LG Düsseldorf



verkündet am 11.05.2017
Dicks, Justizbeschäftigte
als Urkundsbeamtin der
Geschäftsstelle



OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL

In dem Rechtsstreit

der ISEO Deutschland GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer, Wiesestraße
190, 07548 Gera,

Beklagten und Berufungsklägerin,

- Prozessbevollmächtigte:

Rechtsanwälte rospatt osten pross Partner-
schaftsgesellschaft mbB, Kaiser-Friedrich-
Ring 56, 40547 Düsseldorf -

g e g e n

die Schlüssel Charly Bosch GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Charly
Bosch, Hauptstraße 127, 88348 Saulgau,

Klägerin und Berufungsbeklagte,

X - Prozessbevollmächtigte:

Rechtsanwälte Krieger Mes & Graf v.d. Gro-
eben Partnerschaft mbB, Bennigsen-Platz 1,
40474 Düsseldorf - X

hat der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf auf die mündliche Verhandlung vom 07.03.2017 durch den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Schüttpelz, die Richterin am Oberlandesgericht Sasse-Kühnen und den Richter am Oberlandesgericht Neugebauer

für R e c h t erkannt:

I.

Die Berufung der Beklagten gegen das am 18.04.2016 verkündete Urteil der 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Düsseldorf wird zurückgewiesen.

II.

Die Kosten der Berufung hat die Beklagte zu tragen.

III.

Dieses und das angefochtene Urteil sind vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 50.000,- € abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Gründe

I.

Auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil wird Bezug genommen, § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO.

Durch dieses hat das Landgericht die Beklagte unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel verurteilt, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr für die Schlüsselserie „GERA-WS“ mit dem Hinweis zu werben: „GERA-WS für Schließanlagen und Kundenprofile im markengeschützten Wendschlüsselprofil“, insbesondere wenn dies wie folgt geschieht:

PROFILSERIEN TECHNISCHE BESCHREIBUNG

GERA.

GERA-WS

für Schließanlagen und Kundenprofile im markengeschützten Wendeschlüsselprofil

Horizontale Schlüsselführung

Getrennte Profilserien für GHS-, HS- sowie Z-Anlagen und registrierte Einzelschließungen mit Sicherungskarte

Die große Anzahl von Profilvarianten in Kombination mit 6-facher bzw. bei **GERA-WS PLUS** mit 11-facher Schließberechtigungsabfrage durch das Stiftsystem bieten eine **hohe Nachschleißsicherheit**.

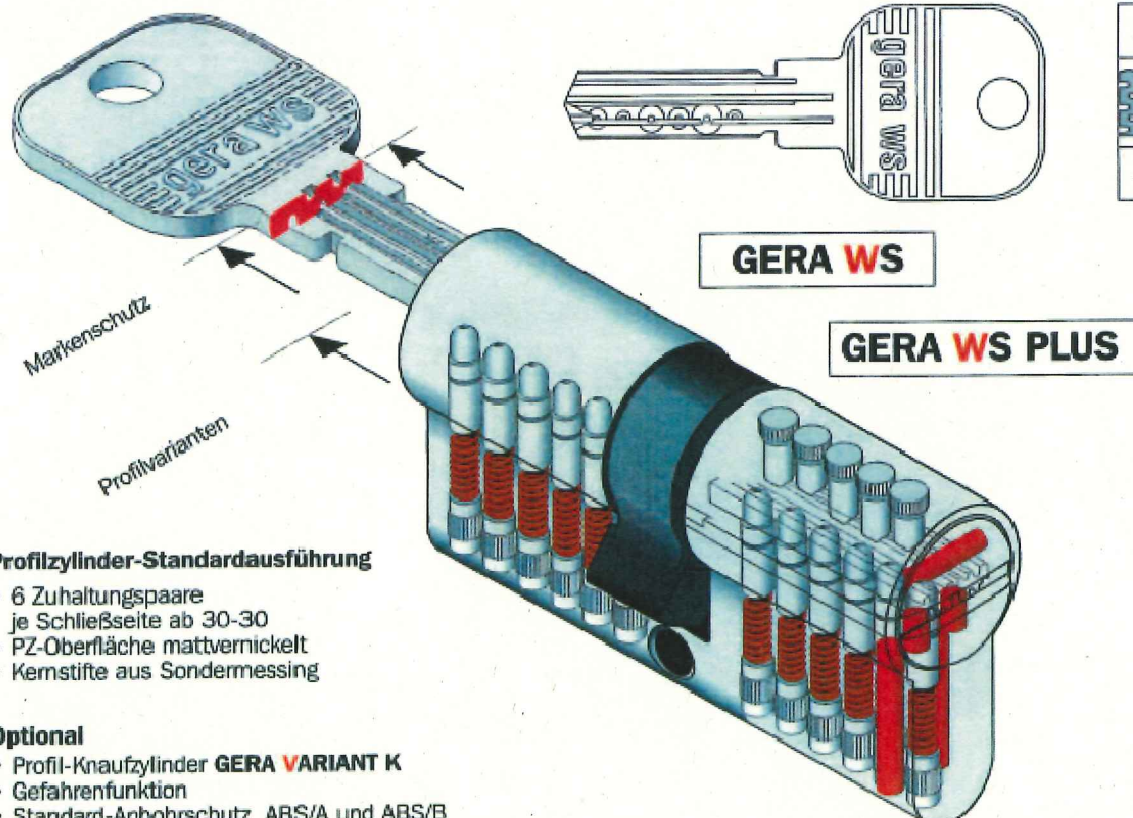
Die Wendeschlüssel aus Neusilber sind korrosionsfrei, verschleißarm, handhabungsfreundlich und bieten einen guten Schließkomfort.

Nachlieferungen erfolgen nur gegen **Vorlage der Sicherungskarte**.

Schlüsselrohlinge der Profilsérie GERA WS sind im Handel nicht frei erhältlich.



sicherheitssystem gera



Profilzylinder-Standardausführung

- 6 Zuhaltungspaare je Schließseite ab 30-30
- PZ-Oberfläche mattvernickelt
- Kernstifte aus Sondermessing

Optional

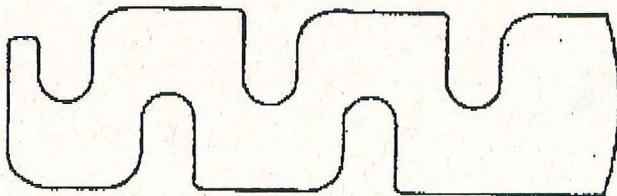
- Profil-Knaufzylinder **GERA VARIANT K**
- Gefahrenfunktion
- Standard-Anbohrschutz ABS/A und ABS/B
- verstärkter Anbohrschutz ABS/E und ABS/F
- in Modularbauweise (SBK)
- 11-stiftige Ausführung als **GERA WS PLUS** für Schließanlagen

Außerdem hat das Landgericht die Beklagte zur Auskunftserteilung und Erstattung vorprozessualer Kosten verurteilt sowie ihre Schadensersatzpflicht festgestellt.

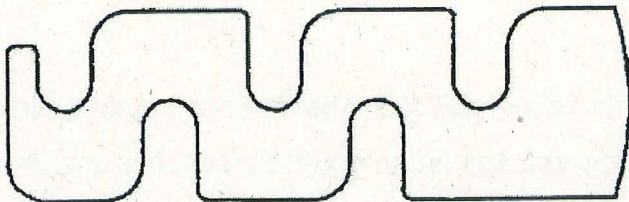
Zur Begründung hat das Landgericht ausgeführt, die angegriffene Aussage sei irreführend im Sinne von § 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 1 UWG. Der hierdurch angesprochene Verkehr bestehe aus Fachleuten und Endabnehmern, zu denen auch die Mitglieder der Kammer gehörten. Dieser Verkehrskreis verstehe die Aussage „GERAWS für Schließanlagen und Kundenprofile im markengeschützten Wendschlüsselprofil“ im Zusammenhang der Werbung dahingehend, dass das Profil des Wendschlüssels markenrechtlich geschützt sei. Die zugunsten der Beklagten eingetragene Marke 003140167 schütze nicht das Profil des Schlüssels an der in der Werbung mit „Markenschutz“ beschrifteten Stelle. Geschützt sei lediglich das Bild des Profils als Hinweis auf den Hersteller.

Hiergegen wendet sich Beklagte mit der Berufung und macht unter umfangreichen Ausführungen dazu, weshalb der durch die technischen Schutzrechte allein zeitlich begrenzt gewährte Schutz für Hersteller von Schließanlagen wie die Beklagte nicht ausreiche, insbesondere geltend, das Landgericht habe hinsichtlich der nachfolgend eingeblendeten Marken der Beklagten

003140167



und 30261323



(Anmerkung: sie werden im Folgenden „Verteidungsmarken“ genannt) zu Unrecht angenommen, dass damit lediglich das Bild eines Schlüsselprofils geschützt sei. Sie betont, dass der Hals des Schlüssels, für den in der streitgegenständlichen Werbung Markenschutz beansprucht werde, nicht in den Zylinder eingeführt werde, sein Profil

daher technisch nicht relevant sei, und vertritt die Auffassung, die Marke schließe in der registrierten Form nicht aus, dass das eingetragene Profil nur im Bereich des Schlüsselhalses eingebracht sei.

Die Beklagte beantragt,

das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 18.04.2016 abzuändern und die Klage abzuweisen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie verteidigt das angefochtene Urteil unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens als zutreffend.

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die von den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. Das Landgericht hat der Klage zu Recht stattgegeben.

1.)

Das Unterlassungsbegehren der Klägerin ist gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 1 UWG begründet. Die beanstandete Werbeaussage ist unlauter, da sie eine unzutreffende Beschaffenheitsangabe enthält.

In diesem Zusammenhang ist es unerheblich, welchen Schutzgegenstand die Verteidigungsmarken haben. Sie berechtigen die Beklagte zumindest, den in der eingeleiteten Werbung wiedergegebenen Querschnitt als Bild zu verwenden, also z.B. wie aus der Anlage K 2 ersichtlich in den Schlüsselkopf einzuprägen. Ob sie darüber

hinaus einen Schlüsselhals mit einem Querschnitt wie in den Verteidigungsmarken abgebildet, schützen, wenn das entsprechende Profil nur im Bereich des Schlüsselhalses eingebracht ist, erscheint angesichts des Umstands, dass dieser Querschnitt (anders als der der Schlüsselspitze) jedenfalls nicht durch bloße Draufsicht erkennbar ist, zweifelhaft, kann im Ergebnis aber dahinstehen. Es bedarf daher keiner Beurteilung, ob es sich dann um eine Tastmarke handeln oder es für die herkunftshinweisende Funktion ausreichen würde, das Profil mit technischer Hilfe auszulesen, was beides von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung in den Raum gestellt wurde.

Unrichtig ist jedenfalls die mit der streitgegenständlichen Werbeaussage (siehe eingeblendete Werbung Einrahmung links oben) aufgestellte Behauptung, „das Wendeschlüsselprofil“ der Beklagten sei markengeschützt. Eine andere Bedeutung erhält die Aussage auch nicht durch die nachfolgenden Einblendungen profilierter Schlüssel. Zwar wird dort bei dem Schlüssel, der halb in einen Schließzylinder eingeführt gezeigt wird, der Bereich des Schlüsselbartes von dem des Schlüsselhalses unterschieden und nur der Schlüsselhals mit der Bezeichnung „Markenschutz“ versehen. Auch ist nur auf das Profil dieses Schlüssels im Schlüsselhalsbereich zur Verdeutlichung der separat eingeblendete Querschnitt in Rot aufgesetzt. Dieses Profil setzt sich jedoch über den gesamten Schlüsselbart fort, der in der Zeichnung mit der Bezeichnung „Profilvarianten“ versehen ist. Dies können sowohl der Fachmann – dabei handelt es sich um einen Fachmann in Schlüsselangelegenheiten, nicht einen solchen in Markenangelegenheiten – als auch der Verbraucher in der Gesamtschau nicht anders verstehen, als dass das allen Schlüsseln der Beklagten gemeine „Grundprofil“ auf Schlüsselbart und Schlüsselhals markengeschützt ist. Dieses wird entgegen der Behauptung der Beklagten auch nicht im Zuge der Individualisierung der Schlüssel zerstört. Dies zeigt schon der andere in der streitgegenständlichen Werbung abgebildete Schlüssel, der offensichtlich individualisiert ist. Er weist die Einkerbungen und Mulden auf, die den individualisierten Schließvorgang ermöglichen. Gleichwohl lässt er ohne Weiteres die Längsprofilierung erkennen. Dass die Längsprofilierung auch nach der Individualisierung des vorprofilieren Schlüsselrohlings vorhanden ist und vorhanden sein muss, ergibt sich im Übrigen aus dem eigenen Vorbringen der Beklagten, die in der Berufung selber vorgetragen hat, „der Verkehr gehe aus Erfahrung davon aus, dass das Profil des Schlüssels im Bereich des Bartes darauf ausgerichtet ist, in den Schließzylinder des Schließsystems zu passen,

zu dem auch der Schlüssel gehört; er – der Verkehr – wisse aus Gewöhnung bzw. Erfahrung, dass ein solcher Einsteckschutz mittels Längskerbungen bewirkt wird, die dem Schlüsselprofil die Negativform zum Positiv der Innenkontur im Schließzylinder verleihen und so eine lineare Einschubbewegung zulassen.“

Dass das Schlüsselprofil keinem Schutz durch die Verteidigungsmarken unterliegt, hat das Landgericht zutreffend erkannt und wird in einer bislang von den Beteiligten und dem Landgericht nicht berücksichtigten Passage in allen zitierten patentgerichtlichen Entscheidungen (30 W (pat) 37/03, 30 W (pat) 38/03, 30 W (pat) 18/04) zu vergleichbaren Marken deutlich, die auch den Grund, weshalb das Profil eines Schlüssels nicht durch eine Marke geschützt werden kann, benennt. Dort heißt es nämlich übereinstimmend:

„... Insgesamt kann ihr ... eine gewisse charakteristische Erscheinung nicht abgesprochen werden. Sie liegt allerdings nicht in der Form der Spitze, die im Querschnitt gelesen an ... erinnern könnte/erinnert. Denn die Mitbewerber der Anmelderin dürfen in der Gestaltung von Schlüsseln bzw. Schließzylindern nicht eingeengt werden. Die Möglichkeiten zur Ausformung sind zwar auf den ersten Blick recht mannigfaltig, jedoch bezüglich der Grundrissgestaltung doch eher eingeschränkt, da hier nur die Anordnung der für die Führung des Schlüssels maßgebenden Merkmale und nicht die für den eigentlichen Schließvorgang/Einsteckvorgang maßgebenden Einkerbungen oder Aussparungen maßgebend sind. ...“

Hintergrund ist, dass nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Art. 7 I Buchst. e) ii) UMV (bis 22.03.2016: Art. 7 I Buchst. e) ii) GMV) für Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, ein – die Eintragung hindernder – Ausschlussgrund besteht, wenn die Form zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Gestaltungselemente einer Ware, die durch den mit ihr verfolgten Zweck technisch bedingt und nicht willkürlich wählbar sind, sind mithin nicht markenfähig. Die Existenz von Gestaltungsalternativen zur Erreichung der gleichen technischen Wirkung ist nach der Rechtsprechung grundsätzlich unerheblich; die Formgebung ist also auch dann durch die technische Wirkung bedingt, wenn es andere Formen gibt, die die gleiche technische Wirkung erzielen (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 – Philips, Tz. 81, 83; BGH GRUR 2010, 231 – Legosteine, Tz. 34). Um ein solches technisches Merkmal handelt es sich bei der in den Verteidigungsmarken wiedergegebenen Profilgebung des Schlüssels. Die Profile dienen – wie von der Beklagten selber ausgeführt, s.o. – der Führung der Schlüssel. Die Eintragung einer Marke ist also ein ungeeignetes Mittel,

das von der Beklagten angestrebte Ziel des Nachschlüsselschutzes zu erreichen. Dies ist vom Gesetzgeber auch so beabsichtigt. Beispielhaft sei der EuGH aus seiner Entscheidung Hauck/Stokke ua (GRUR 2014, 1097) zitiert, wo unter Rdnr. 19 folgendes ausgeführt wird:

„Das Verbot der Eintragung rein funktioneller Formen, das in Art. 3 I Buchst. e zweiter Gedankenstrich MarkenRL vorgesehen ist oder solcher, die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen im Sinne des dritten Gedankenstrichs dieser Bestimmung, hat das unmittelbare Ziel zu verhindern, dass das ausschließlich und auf Dauer angelegte Recht, das eine Marke verleiht, dazu dienen kann, andere Rechte, für die der Unionsgesetzgeber eine begrenzte Schutzdauer vorsehen wollte, zu verewigen (vgl. in diesem Sinne Urteil „Lego/HABM“, Rdnr. 45).“

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 10, § 711 ZPO.

Anlass, die Revision zuzulassen, besteht nicht. Vorliegend stellen sich keine entscheidungserheblichen Rechtsfragen, deren Beantwortung durch den Bundesgerichtshof zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich wäre.

Streitwert für die Berufungsinstanz: 50.000,- €

Schüttpelz

Sasse-Kühnen

Neugebauer

Beglaubigt

Dicks
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle



