Gericht:	Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg 5. Zivilsenat
Entscheidungsname:	Deutsche Lichtmiete
Entscheidungsdatum:	12.08.2024
Rechtskraft:	ja
Aktenzeichen:	5 W 21/24
ECLI:	ECLI:DE:OLGHH:2024:0812.5W21.24.00
Dokumenttyp:	Beschluss
Quelle:	juris
Normen:	§ 14 Abs 2 S 1 Nr 1 MarkenG, § 14 Abs 3 MarkenG, § 14 Abs 5 MarkenG, § 140 Abs 3 MarkenG, § 935 ZPO ... mehr

---

Vermutung der Dringlichkeit; Kerngleichheit bei Vermietung und Verkauf markenverletzender Waren - Deutsche Lichtmiete

Orientierungssatz

1. Die Vermutung der Dringlichkeit ist widerlegt, wenn der Antragsteller durch sein Verhalten selbst zu erkennen gibt, dass es "ihm nicht eilig ist" (Anschluss BGH, Beschluss vom 1. Juli 1999 - I ZB 7/99). Folgerichtig fehlt dann die Dringlichkeit für einen Antrag zur Untersagung eines neuerlichen (zumindest kerngleichen) Verstoßes, wenn der Verletzte nicht schon gegen einen früheren Verstoß vorgegangen ist. Das Gleiche gilt auch, wenn der Verletzte nicht schon gegen den ihm bekannten, erst drohenden Verstoß vorgegangen ist.(Rn.16)

2. Etwas anderes gilt dann ausnahmsweise, wenn sich die Umstände wesentlich ändern, zum Beispiel der Verletzer sein Verhalten intensiviert oder zwischenzeitlich eine völlig neue Verletzungssituation gegeben ist. Diese Umstände hat der Antragsteller darzulegen und glaubhaft zu machen.(Rn.16)

3. Eine markenrechtliche deutliche Intensivierung ist etwa gegeben, wenn sich die Verletzungshandlung durch eine Ausdehnung auf weitere, andere Produktarten oder auf dem geschützten Kennzeichen noch wesentlich näher kommende Zeichengestaltungen auszeichnet. Dies ist nicht der Fall, wenn sich die Parteien seit zwei Jahren in einem Hauptsacheverfahren um die Benutzung der für den Antragsteller eingetragenen Marken für Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit einem Lösungskonzept im Bereich Beleuchtung und LED-Umrüstung streiten. Im Übrigen besteht insoweit markenrechtlich kein wesentlicher Unterschied zwischen Vermietung und Verkauf markenverletzender Waren.(Rn.20)

Verfahrensgang

vorgehend LG Hamburg 12. Zivilkammer, 9. Juli 2024, 312 O 260/24

Tenor

1. Die sofortige Beschwerde des Antragstellers gegen den Beschluss des Landgerichts Hamburg vom 09.07.2024, Az. 312 O 260/24, wird zurückgewiesen.

2. Der Antragsteller trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

3. Der Wert des Beschwerdeverfahrens beträgt 50.000,- €.

Gründe

I.

1 Der Antragsteller begehrt im vorliegenden einstweiligen Verfügungsverfahren auf markenrechtlicher Grundlage, dass es die Antragsgegner unterlassen, im geschäftlichen Verkehr bestimmte mit dem Zeichen „Deutsche Lichtmiete“ gekennzeichnete Leuchten zu verwerten, insbesondere diese zum Verkauf anzubieten und/oder zu verkaufen.

2 Der Antragsteller war Vorstand der inzwischen insolventen D. L. AG sowie Geschäftsführer weiterer Gesellschaften innerhalb der D. L. Unternehmensgruppe. Über das Vermögen der operativen Gesellschaften der D. L. Unternehmensgruppe wurde im Mai 2022 das Insolvenzverfahren eröffnet. Das Hauptgeschäft der D. L. Gruppe bestand aus der Vermietung von LED-Leuchten bzw. Lichtanlagen aus eigener Herstellung an Mittelstands- und Industrieunternehmen nebst Lichtplanungs- und Wartungsdienstleistungen („Light as a Service“).

3 Der Antragsteller ist Inhaber der DE-Wortmarke Nr. 30 2013 021 234 „Deutsche Lichtmiete“, angemeldet am 11.03.2013 und eingetragen am 25.11.2013, geschützt für Waren und Dienstleistungen (Klasse 11: Beleuchtungsapparate und -anlagen, Leuchtröhren für Beleuchtungszwecke, Beleuchtungslampen; Klasse 37: Installation von Beleuchtungsanlagen, Wartung von Beleuchtungsanlagen; Klasse 43: Vermietung von Beleuchtungsanlagen und Leuchtmitteln, ausgenommen Bühnenausstattung oder Fernsehstudios, insbesondere Energy-Contracting, nämlich Vermietung energiesparender Beleuchtungsanlagen, wobei der Kunde zusätzlich zur Energieeinsparung eine Prämie vom Vermieter erhält). Weiter ist der Antragsteller Inhaber der nachrangig geltend gemachten Marken: Unionswortmarke Nr. 017518515 („Deutsche Lichtmiete“), Unionswortmarke Nr. 006603476 („Lichtmiete“) und deutsche Wortbildmarke Nr. 30 2013 021 235 (

). Die Benutzung der Marken durch die D. L. AG erfolgte aufgrund einer jeweils für ein Jahr geschlossenen Lizenzvereinbarung zwischen der Ehefrau des Antragstellers, die die Nutzungsrechte an den Marken innehat, und der D. L. AG. Der letzte Lizenzvertrag lief am 31.12.2021 aus. Die von der D. L. Gruppe hergestellten Produkte (Röhren, Panel, Lichtbänder und Hallenstrahler) sind mit „Deutsche Lichtmiete“ gekennzeichnet worden.

4 Die Antragsgegnerin zu 1) führt das operative Geschäft der D. L. Gruppe nach deren Insolvenz fort. Mit Wirkung zum 01.09.2022 wurde ein Kauf- und Übertragungsvertrag zwischen dem Insolvenzverwalter der D. L. AG und der Antragsgegnerin zu 1) geschlossen, der u.a. die LED-Leuchten umfasste, insbesondere „Vermiet LED“ und „Lager LED“ (vgl. Anlage Ast 14). Die Marke „Deutsche Lichtmiete“ war nicht von den verkauften gewerblichen Schutzrechten umfasst.

5 Der Antragsgegner zu 2) ist der Geschäftsführer der Antragsgegnerin zu 1).

6 Eine Vielzahl von Mietverträgen betrifft verbaute Leuchten von Kapitalanlegern der D. L., sog. Direktinvestoren. Im Übrigen sind die Leuchten nach dem Kauf- und Übertragungsvertrag ins Eigentum der Antragsgegnerin zu 1) übergegangen.

7 Am 21.10.2022 hat der Antragsteller beim Landgericht Hamburg zum Az. 312 O 209/22 gegen die Antragsgegnerin zu 1) eine Hauptsacheklage eingereicht und sich gegen die Benutzung seiner Marken für Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit einem

Lösungskonzept im Bereich Beleuchtung und LED-Umrüstung gewandt. Die Klage wurde mit Schriftsatz vom 03.04.2023 auf den Antragsgegner zu 2) erweitert.

8 Im vorliegenden einstweiligen Verfügungsverfahren wendet sich der Antragsteller dagegen, dass die Antragsgegner gemäß Pressemitteilungen vom 28.05.2024 (Anlagen Ast 16 und Ast 17) eine „solvente“ Liquidation begonnen haben, bei der alle Leuchten verkauft werden sollen. Der Antragsteller hat geltend gemacht, der Verkauf der Leuchten verletze seine Markenrechte. Die Liquidation der Antragsgegnerin zu 1) ließe seine, des Antragstellers, im Verletzungsverfahren geltend gemachten Ansprüche ins Leere laufen, wenn nämlich die aus dem Abverkauf erzielten Erlöse an den Insolvenzverwalter herausgegeben würden und bei der Antragsgegnerin zu 1) keine verwertbare Masse mehr zur Verfügung stünde. Die Dringlichkeit sei gegeben, weil sich die Sachlage geändert habe durch die strategische Änderung auf Seiten der Antragsgegnerin, statt der Weiterführung des operativen Geschäfts die Liquidation herbeizuführen.

9 Der Antragsteller hat in erster Instanz beantragt:

10 Den Antragsgegnern wird es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, wobei die Ordnungshaft hinsichtlich der Antragsgegnerin zu 1) an ihrem Geschäftsführer zu vollziehen ist, untersagt, im geschäftlichen Verkehr mit dem Zeichen „Deutsche Lichtmiete“ gekennzeichnete Leuchten zu verwerten, insbesondere diese zum Verkauf anzubieten und/oder zu verkaufen, soweit diese a) im Eigentum der Antragsgegnerin zu 1) stehen und/oder b) im Eigentum sog. Direktinvestoren als Dritte stehen, indem eine Verwertung im Zusammenwirken mit diesen Direktinvestoren vorgenommen wird und/oder die Direktinvestoren bestimmt werden, dieser Verwertung zuzustimmen.

11 Das Landgericht hat mit Beschluss vom 09.07.2024 den Verfügungsantrag des Antragstellers zurückgewiesen. Es hat gemeint, die Dringlichkeitsvermutung gem. § 140 Abs. 3 MarkenG sei vorliegend widerlegt. Wegen der Einzelheiten wird auf den angegriffenen Beschluss Bezug genommen.

12 Gegen den ihm am 10.07.2024 zugestellten Beschluss hat der Antragsteller am 24.07.2024 sofortige Beschwerde eingelegt, mit der er sein erstinstanzliches Begehren auf Erlass einer einstweiligen Untersagungsverfügung weiterverfolgt.

13 Das Landgericht hat der sofortigen Beschwerde des Antragstellers gemäß Beschluss vom 26.07.2024 nicht abgeholfen. Wegen der Einzelheiten wird auf diesen Beschluss verwiesen.

II.

14 1. Die nach § 567 Abs. 1 Nr. 2 ZPO statthafte sowie gem. § 569 ZPO form- und fristgerecht eingelegte sofortige Beschwerde vom 24.07.2024 hat in der Sache keinen Erfolg.

15 Zu Recht und mit zutreffender Begründung hat das Landgericht den Erlass der begehrten einstweiligen Verfügung gem. § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG abgelehnt. Denn es fehlt vorliegend am Verfügungsgrund. Die Dringlichkeitsvermutung gem. § 140 Abs. 3 MarkenG ist widerlegt. Dabei wird zunächst zur Vermeidung von Wiederholungen auf die zutreffenden Ausführungen des Landgerichts in den Beschlüssen vom 09.07.2024

und vom 26.07.2024 vollumfänglich Bezug genommen. Unter Berücksichtigung des Beschwerdevorbringens ist aus Sicht des Senats lediglich das Folgende zu ergänzen:

16 a. Das Landgericht ist von zutreffenden Grundsätzen ausgegangen. Die Vermutung der Dringlichkeit ist widerlegt, wenn der Antragsteller durch sein Verhalten selbst zu erkennen gibt, dass es „ihm nicht eilig ist“ (stRspr, BGH GRUR 2000, 151, 152 – Späte Urteilsbegründung; Köhler/Feddersen in Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 42. Aufl., § 12 Rn. 2.15). Das ist der Fall, wenn er längere Zeit zuwartet, obwohl er den Verstoß und die Person des Verantwortlichen kennt oder grobfahrlässig nicht kennt (Köhler/Feddersen in Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 42. Aufl., § 12 Rn. 2.15). Ist der Verletzte gegen einen früheren Verstoß nicht vorgegangen, so fehlt die Dringlichkeit für einen Antrag zur Untersagung eines neuerlichen (zumindest kerngleichen) Verstoßes (Köhler/Feddersen in Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 42. Aufl., § 12 Rn. 2.19). Das Gleiche gilt, wenn der Verletzte nicht schon gegen den ihm bekannten, erst drohenden Verstoß vorgegangen ist. Die Dringlichkeit kann jedoch wieder aufleben (besser: neu entstehen), wenn sich die Umstände wesentlich ändern, z.B. der Verletzer sein Verhalten intensiviert oder zwischenzeitlich eine völlig neue Verletzungssituation vorliegt (Köhler/Feddersen in Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 42. Aufl., § 12 Rn. 2.19). Diese Umstände sind vom Antragsteller darzulegen und glaubhaft zu machen (Köhler/Feddersen in Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 42. Aufl., § 12 Rn. 2.19).

17 b. Zu Recht hat das Landgericht angenommen, dass die mit dem vorliegenden Verfügungsantrag angegriffenen Handlungen der Antragsgegner kerngleich mit den Handlungen sind, die Gegenstand des Hauptsacheverfahrens beim Landgericht Hamburg, Az. 312 O 209/22, sind. Das hiergegen gerichtete Beschwerdevorbringen bleibt ohne Erfolg.

18 Wie sich aus dem Beschwerdevorbringen und dem Schreiben des Antragstellers vom 22.11.2022 (Anlage Ast 27) ergibt, wusste der Antragsteller bereits zu diesem Zeitpunkt, dass die Antragsgegnerin zu 1) Mietkunden anschrieb mit dem Ziel des Abschlusses neuer Mietverträge und/oder dem Erwerb der installierten Leuchten durch den Mietkunden. Damit liegt im Hinblick auf den Verkauf der installierten Leuchten jedenfalls eine dem Antragsteller bekannte drohende Handlung vor. Ob es sich - wie der Antragsteller geltend macht - seinerzeit um Einzelfälle gehandelt habe und es der Antragsgegnerin zu 1) zunächst nicht primär um einen Abverkauf der Leuchten gegangen sei, spielt für die Frage der Kerngleichheit keine Rolle. Denn in beiden Fällen geht es um ein markenverletzendes Verkaufsangebot von Waren.

19 Zudem ist das Charakteristische der Verletzungshandlung mit Blick auf § 14 Abs. 3 MarkenG zu bestimmen. Die verschiedenen Benutzungsarten nach § 14 Abs. 3 MarkenG sind kerngleich (OLG Karlsruhe GRUR-RS 2016, 10600 Rn. 53 - Resistograph, Revision zurückgewiesen durch BGH GRUR 2018, 417 - Resistograph, dort insb. Rn. 56; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 14 Rn. 527). Das Charakteristische der Verletzungshandlung liegt markenrechtlich betrachtet in der Benutzung des verletzenden Zeichens (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 14 Rn. 527). Durch welche der - in § 14 Abs. 3 MarkenG ohnehin nur beispielhaft aufgeführten - Handlungsmodalitäten die markenverletzende Benutzung erfolgt, hat auf den Kern der Verletzungshandlung keinen Einfluss (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 14 Rn. 527). Ein markenverletzendes Verkaufsangebot und ein markenverletzendes Vermietangebot sind daher kerngleich. Beides unterfällt im Übrigen § 14 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG, dem markenverletzenden Angebot bzw. markenverletzenden Inverkehrbringen.

20 c. Das Landgericht hat auch zu Recht ein Wiederaufleben (besser: Neuentstehen) des Verfügungsgrunds verneint. Entgegen der Ansicht des Antragstellers liegt keine wesentliche Änderung der Umstände vor. Die Antragsgegnerin hat das auf markenrechtlicher Grundlage beanstandete Verhalten nicht intensiviert und es ist auch seit Mai 2024 keine völlig neue Verletzungssituation eingetreten. Der vom Antragsteller angeführte Umstand, dass die Antragsgegnerin zu 1) vom Vermietgeschäft abgerückt sei und ein Verkaufsgeschäft eingeleitet habe, um Werte aus den Leuchten zu realisieren, vermag in markenrechtlicher Hinsicht keine Intensivierung zu begründen. Eine markenrechtliche deutliche Intensivierung ist etwa gegeben, wenn sich die Verletzungshandlung durch eine Ausdehnung auf weitere, andere Produktarten oder auf dem geschützten Kennzeichen noch wesentlich näher kommende Zeichengestaltungen auszeichnet (Jaworski in Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Aufl., Vorb zu §§ 14-19d Rn. 263; Senat NJOZ 2008, 2753, 2764 – Navigon/Nav N Go: produktmäßige Ausdehnung durch breitere Markenanmeldung; OLG Stuttgart GRUR-RR 2005, 307, 308 – e-motion/iMOTION: Internetwerbung ggü. bisherigem Einzelvertrieb durch Dritten). Eine derartige Intensivierung der geltend gemachten Markenverletzungen ist vorliegend aber nicht gegeben. Auch insoweit kommt es allein auf eine markenrechtliche Betrachtung an. Im Streitfall geht es jeweils um dieselben Leuchten gemäß Kauf- und Übertragungsvertrag, deren Benutzung durch die Antragsgegner vom Antragsteller markenrechtlich seit Herbst 2022 beanstandet wird. Zwischen Vermietung und Verkauf markenverletzender Waren besteht insoweit - wie ausgeführt - markenrechtlich kein wesentlicher Unterschied.

21 2. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 ZPO.

22 3. Die Festsetzung des Streitwertes beruht auf §§ 3 ZPO, 47, 51 GKG.