
Datum: 19.06.2001
Gericht: Oberlandesgericht Hamm
Spruchkörper: 4. Zivilsenat
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: 4 U 32/01
ECLI: ECLI:DE:OLGHAM:2001:0619.4U32.01.00

Vorinstanz: Landgericht Bochum, 15 O 129/00

Tenor:

Die Berufung der Beklagten zu 2) gegen das am 05. Dezember 2000 verkündete Urteil der 15. Zivilkammer – Kammer für Handelssachen – des Landgerichts Bochum wird zurückgewiesen.

Die Beklagte zu 2) trägt die Kosten der Berufung.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar und beschwert die Beklagte zu 2) mit 28.000,00 DM.

Tatbestand

1

Die Parteien streiten darüber, ob die Internet Domain "W.com" gegenüber der Klägerin, einer bekannten Brauerei, die die Internet Domain "W.de" für sich registriert hat, von den Beklagten bzw. der Beklagten zu 2. genutzt werden darf. Die Domain "W.com" ist für die Beklagte zu 2. bei der dafür zuständigen O T J. in den V registriert.

2

Die Klägerin, die die Marke "W" mit Priorität zum 27.04.1993 besitzt, behauptet, daß darüberhinaus auch der in ihrer Firma enthaltene Bestandteil "W" prägend sei und sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf ihr Unternehmen durchgesetzt habe. Ihre Brauerei sei deutschlandweit und darüber hinaus international unter "W" bekannt. Es handele sich zudem um eine im Inland bekannte Marke im Sinne von § 14 Abs. 2 Ziff. 3 N. Eine eigene Marktstudie habe einen Bekanntheitsgrad der Klägerin von mehr als 80 % ergeben (vgl. das als Anlage 5 zum Schriftsatz vom 11. Oktober 2000 eingereichte Gutachten Blatt 117 ff. der

3

Akten).

Das Landgericht hat durch Urteil vom 5. Dezember 2000 die Beklagte zu 2) antragsgemäß unter Androhung von Ordnungsmitteln verurteilt, 4

a) es zu unterlassen, die Internetadresse "W.com" 5

zu besetzen und zu benutzen. 6

b) gegenüber der O T, J. xxx I Q 7

E, I, VA #####1 (V) die Löschung der Adresse 8

"W.com" vorzunehmen. 9

Die entsprechende Klage gegen die Beklagte zu 1) hat das Landgericht abgewiesen, weil eine Nutzung der Internetseite für die Beklagte zu 1) gegenwärtig nicht gegeben sei. Gegen eine zukünftige Benutzung der Internetseite durch die Beklagte zu 1) sei die Klägerin durch die Verurteilung der Beklagten zu 2) auf Löschung bzw. Freigabe bereits jetzt hinreichend gesichert. 10

Die ferner noch von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche auf Auskunft und Schadensersatz hat das Landgericht ebenfalls als unbegründet abgewiesen, weil mangels erfolgter Einrichtung der streitigen Internetseite bisher ein Schaden der Klägerin noch nicht erkennbar sei. 11

Wegen des Inhaltes des Urteils im einzelnen wird auf Blatt 148 ff. der Akten verwiesen. 12

Gegen dieses Urteil hat die Beklagte zu 2) form- und fristgerecht Berufung eingelegt, mit der sie ihr Klageabweisungsbegehren aus erster Instanz weiterverfolgt. 13

Unter Ergänzung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vortrages ist die Beklagte zu 2) der Ansicht, die Klägerin könne weder markenrechtliche noch namensrechtliche Ansprüche geltend machen. Die Klägerin möge eine gewisse Bekanntheit haben, eine überragende Verkehrsgeltung komme ihr aber nicht zu. Außerdem könne die Beklagte zu 1), bzw. die Unternehmensgruppe W X Priorität für sich in Anspruch nehmen. 14

Die Beklagte zu 1) gehe nämlich auf die bereits 1989 als W GmbH & Co. KG gegründete Firma zurück. Sie sei dann – unstreitig – im Juli 2000 in die jetzige Firma umbenannt worden. Der Inhaber der Beklagten zu 1. sei an der Firma W, X & Co. KG beteiligt, die eine Textilfabrik betreibe und bereits im Jahre 1850 gegründet worden sei. Die Beklagte zu 2., sei im Bereich des Internet-Services und der Kommunikationstechnik tätig. Als die Unternehmensgruppe W/X sich in 1999 entschlossen habe, das Internet zu nutzen, habe die Beklagte zu 2. sodann die streitige Internet Domain registrieren lassen. Dies sei deshalb geschehen, weil die Bezeichnung "W" in den beteiligten Kreisen bereits seit 1870 als Begriff für Kompetenz und Seriösität für Textilerzeugnisse stehe und der Domain-Begriff kurz sein müsse. Die entsprechende Homepage werde derzeit vorbereitet. Eine Nutzung der Domäne sei bisher noch nicht aufgenommen worden. 15

Unzutreffend habe auch das Landgericht die Bekanntheit der Bezeichnung für das Bier der Klägerin mit der Bekanntheit der Firmenbezeichnung gleichgesetzt. 16

17

Im übrige fehle es auch an einem namenmäßigen Gebrauch der umstrittenen Internetdomain durch sie. Dieser Gebrauch könne nicht schon in der Registrierung gesehen werden. Erst beim Aufruf, der nicht möglich sei, könne man feststellen ob der Domain eine Namensfunktion zukomme. Eine Erstreckung oder Ausstrahlung des Verletzerzeichens auf das Zeichen der Klägerin könne nicht festgestellt werden, da der Markt der Klägerin der Biermarkt sei, die Beklagte zu 2) aber im Bereich des Internetservices und der Kommunikationstechnik sei.	
Die Beklagte zu 2) beantragt,	18
in Abänderung des angefochtenen Urteils die Klage insgesamt abzuweisen.	19
Die Klägerin beantragt unter Ergänzung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vortrages,	20
die gegnerische Berufung zurückzuweisen.	21
Wegen des Inhaltes der Parteivorträge im einzelnen wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.	22
<u>Entscheidungsgründe</u>	23
Die Berufung der Beklagten zu 2) ist unbegründet.	24
Da nur die Beklagte zu 2) das Urteil des Landgerichts angreift, geht es in der Berufungsinstanz nur noch um den ausgeurteilten Unterlassungs- und Löschungsausspruch zu Gunsten der Klägerin hinsichtlich der umstrittenen Domain "W.com" der Beklagten zu 2).	25
Insoweit hat das Landgericht zu Recht der Klägerin die besseren Rechte an dieser Domain zugesprochen.	26
Allerdings läßt sich das Begehren der Klägerin hier nicht auf § 12 BGB stützen. Denn die Beklagte zu 2) handelt bei der Innehaltung der umstrittenen Domain im geschäftlichen Verkehr, so daß kennzeichenrechtliche Ansprüche der Klägerin nach dem Markengesetz gegenüber dem Namensschutz nach § 12 BGB vorrangig zu prüfen sind (BGH GRUR 1999, 161 – Mac Dog; Piper, GRUR 1996, 429, 435; Ingerl/Rohnke MarkenG § 14 Rz. 521; nach § 15 Rz. 5 folgende; Fezer Markenrecht 2. Aufl. § 14 MarkenG Rz. 411).	27
Bereits diese Prüfung fällt hier zu Gunsten der Klägerin aus, so daß dahingestellt bleiben kann, ob und inwieweit § 12 BGB überhaupt noch im Bereich geschäftlicher Kennzeichen anwendbar ist.	28
Dabei kann zu Gunsten der Klägerin sowohl auf Markenschutz nach § 14 Abs. 2 Ziffer 3 MarkenG wie auch auf Firmenschutz nach § 15 Abs. 3 MarkenG abgestellt werden, weil die Klagebezeichnung "W" sowohl als Marke als auch als Firmenschlagwort gegenüber der Domain der Beklagten zu 2) Schutz genießt.	29
Nach § 14 Abs. 2 Ziffer 3 MarkenG ist es Dritten untersagt, ein mit der Marke identisches Zeichen zu benutzen, wenn es sich dabei um eine bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ausnutzt oder beeinträchtigt. Beide Verletzungstatbestände des § 14 Abs. 2 Ziffer 3 MarkenG liegen hier vor, und zwar sowohl der Fall der unlauteren Rufausnutzung, als auch der der unlauteren Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft, also der Fall der Verwässerungsgefahr (vgl. zu den einzelnen Eingriffstatbeständen des § 14 Abs. 2 Ziffer 3	30

Von dem nach §§ 14 Abs. 2 Ziffer 3, 15 Abs. 3 MarkenG erforderlichen Bekanntheitsgrad des Klagezeichens kann hier ohne weiteres ausgegangen werden. Ob der von der Klägerin für ihr Kennzeichen reklamierte Bekanntheitsgrad von 80 % tatsächlich erreicht ist, so daß sogar von einer berühmten Marke im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH GRUR 1991, 865 – AVON) ausgegangen werden kann, kann hier dahingestellt bleiben. Der für den nach §§ 14 Abs. 2 Ziffer 3, 15 Abs. 3 MarkenG erforderliche Bekanntheitsgrad, der unterhalb des Bekanntheitsgrades der berühmten Marke anzusiedeln ist (Ingerl/Rohnke, a.a.O. § 14 Rz. 468), ist auf jeden Fall erreicht. Denn das Kennzeichen der Klägerin ist eines der bekanntesten Biermarken. Es ist weiten Bevölkerungskreisen durch intensive Werbung und vor allem auch durch Sportsponsoring bekannt geworden, und so wörtlich wie im übertragenen Sinne gewissermaßen in aller Munde. Auch die Beklagte zu 2) stellt insoweit einen hohen Bekanntheitsgrad des Klagezeichens nicht in Abrede. Ohne daß der genaue Prozentsatz des erforderlichen Bekanntheitsgrades für die bekannte Marke bzw. die bekannte geschäftliche Bezeichnung hier im einzelnen festgelegt werden müßte, kann dieser Bekanntheitsgrad für das Klagezeichen jedenfalls hier als so hoch veranschlagt werden, daß es für Dritte verlockend wird, am Wettbewerb des Klagezeichens zu partizipieren, auch außerhalb des Produkt- und Branchenbereiches, für den das Klagezeichen steht. Gerade bei solchen Zeichen soll aber der Schutz der §§ 14 Abs. 2 Ziffer 3, 15 Abs. 3 MarkenG eingreifen.

31

Die Registrierung der Domain durch die Beklagte zu 2) reicht auch aus, um darin bereits eine nach §§ 14 Abs. 2 Ziffer 3, 15 Abs. 3 MarkenG verbotene Benutzungshandlung zu sehen. Denn es besteht zumindest die Gefahr, daß die Beklagte zu 2) die Internetseite in Zukunft nutzen wird, weil ein anderer Zweck der Registrierung der umstrittenen Domain nicht zu sehen ist. Der Kennzeichenschutz der Klägerin muß aber bereits im Vorfeld einsetzen, um lückenlos gewährleistet zu sein. Denn es soll nach Sinn und Zweck der §§ 14 Abs. 2 Ziffer 3, 15 Abs. 3 MarkenG erst gar nicht zu einer Beeinträchtigung der bekannten Marke kommen.

32

Die Registrierung der Domain durch die Beklagte zu 2) stellt auch eine Rufausnutzung des Kennzeichens der Klägerin und eine Verwässerung dar im Sinne des § 14 Abs. 2 Ziffer 3 MarkenG, wenn man auf die Marke abstellt, bzw. nach § 15 Abs. 3 MarkenG wenn man auf das Firmenschlagwort abstellt. Insoweit liegen jeweils die gleichen Schutzvoraussetzungen vor.

33

Dabei kann nicht darauf abgestellt werden, daß die Beklagte zu 2) im Internetservice und im Kommunikationsbereich tätig ist. Denn die Beklagte zu 2) will nach ihrer eigenen Einlassung unter der umstrittenen Domain nicht für ihre eigenen Dienstleistungen werben und sich dementsprechend nur an Fachleute etwa der Computerbranche wenden. Sie läßt sich vielmehr dahingehend ein, daß sie die Domain nur treuhänderisch für die Beklagte zu 1) und deren Textilprodukte verwaltet. Für die Frage der Rufausbeutung und der Verwässerung ist damit nicht auf die Geschäftstätigkeit der Beklagten zu 2), sondern auf die der Beklagten zu 1) abzustellen. Denn für die Frage, ob und wie eine Domain verletzend wirkt, ist, wie bei anderen Bezeichnungen auch, nicht auf die Bezeichnung für sich abzustellen, sondern darauf, wofür die Bezeichnung steht (Bottenschein, MHR 2001, 286). Auch eine Domain entfaltet ihre verletzende Wirkung erst im Zusammenhang mit dem Bereich, den sie dem Internetbenutzer eröffnet, wenn dieser die fragliche Domain anwählt.

34

In diesem Zusammenhang liegt hier sowohl eine Rufausbeutung als auch ein Fall der Verwässerungsgefahr vor. Denn es liegt zumindest eine Überschneidung der Abnehmerkreise vor. Die Biertrinker sind auch potentielle Käufer von Textilprodukten. Gerade

35

im Freizeitbereich besteht damit vor allem die Gefahr, daß sich die Streitzeichen begegnen. Dann profitiert aber die Beklagte zu 2) für die Beklagte zu 1) und deren Textilprodukte von der Bekanntheit der Marke und des Firmenschlagwortes der Klägerin, wenn sie diese Produkte über die entsprechende Domain mit dem Kennzeichen der Klägerin in Verbindung bringt.

Mag es wegen der Produkt- und Branchenunterschiede auch noch nicht zu einer Verwechslungsgefahr im Sinne der §§ 14 Abs. 2 Ziffer 2, 15 Abs. 2 MarkenG zwischen den Streitzeichen kommen, so gewinnen die Beklagte zu 1) und deren Produkte über die Domain aus dem Kennzeichen der Klägerin eine Aufmerksamkeit und Wertschätzung, die sie ohne den Marktzutritt gerade über die strittige Domain nicht erreichen würden. Es liegt damit ein Imagetransfer von dem Kennzeichen der Klägerin auf die Beklagte zu 1) und deren Produkte vor, den §§ 14 Abs. 2 Ziffer 3, 15 Abs. 3 MarkenG gerade unterbinden wollen (Ingerl/Rohnke a.a.O. § 14 Rz. 501 ff.; Piper GRUR 1996, 434; differenzierend OLG Frankfurt GRUR 1995, 154 – Boss; OLG München GRUR 1996, 63 – Mc Donalds). Der Werbewert des Klagezeichens kommt so über die Beklagte zu 2) auch der Beklagten zu 1) zugute.

Zumindest liegt aber eine unzulässige Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft des Klagezeichens vor, die ebenfalls nach §§ 14 Abs. 2 Ziffer 3, 15 Abs. 3 MarkenG unzulässig ist, nämlich der Fall der Verwässerungsgefahr (vgl. dazu Ingerl/Rohnke a.a.O. § 14 Rz. 509 ff; Fezer, Markenrecht 2. Aufl., § 14 MarkenG Rz. 424, 427, 441).

Wie schon in der früheren Rechtsprechung zur Verwässerungsgefahr betont (vgl. BGH GRUR 1987, 711 – Cameltours; BGH GRUR 1990, 711 – 4711) reicht zwar allein die Bekanntheit oder Berühmtheit einer Bezeichnung nicht aus, um jede gleiche oder ähnliche Bezeichnung zu verbieten. Vielmehr war immer schon eine Gefährdung eines wettbewerblichen Besitzstandes erforderlich, also zumindest eine Minderung des Werbewertes der Klagemarke.

Von einer solchen Beeinträchtigung des Werbewertes des Klagezeichens muß hier aber ausgegangen werden. Wie bereits dargelegt, richtet sich die beabsichtigte Werbung unter der umstrittenen Domain nicht an Fachleute der Computerbranche, für die die Assoziation zum Klagezeichen perifer sein mag und die deshalb deutlich zwischen den Streitzeichen trennen mögen, daß für sie das eine nichts mit dem anderen zu tun hat. Für den Textilbereich, auf den hier abzustellen ist, bedeutet es dagegen eine Einschränkung der Werbekraft des Klagezeichens, wenn ihr zumindest im Freizeitbereich eine identische Bezeichnung begegnet wie hier die umstrittene Domain der Beklagten zu 2). Das Klagezeichen steht dann eben nicht mehr schlechthin für Bier, sondern auch für die Produkte der Beklagten zu 1). Jedenfalls für einen Teil der Abnehmerkreise schiebt sich die Beklagte zu 1) über die Domain der Beklagten zu 1) gewissermaßen zwischen die Klägerin und die Biertrinker.

Auch wenn es sich bei der Bezeichnung der Klägerin nicht um eine Phantasiebezeichnung handelt, sondern um einen Familiennamen, so ist im vorliegenden Zusammenhang entscheidend, daß es sich um einen recht einprägsamen Namen handelt, der im geschäftlichen Bereich sonst bisher noch nicht aufgetaucht ist. Jedenfalls hat die Beklagte nichts Gegenteiliges vortragen können. Von einer Schwächung durch Drittzeichen kann infolgedessen nicht ausgegangen werden (Ingerl/Rohnke, a.a.O. § 14 Rz. 515 ff.).

Die Beklagte zu 1) nistet sich damit über die domain der Beklagten zu 2) im Kennzeichnungsbereich der Klägerin ein und stört so den von der Klägerin geschaffenen Besitzstand am Klagezeichen, und zwar, eben bezogen auf den Freizeitbereich, in einem Bereich, auf den das Klagezeichen in besonderer Weise ausstrahlt, indem es durch das

Produkt, für das das Klagezeichen steht, gerade einen erhöhten Freizeitgenuß verspricht. Der soll nun nicht mehr allein durch das Produkt der Klägerin gewährleistet werden, sondern in vergleichbarer Weise auch durch die Produkte der Beklagten zu 1). Die Marktstellung der Klägerin erfährt so gerade für den Freizeitbereich in ihrer Werbekraft eine Einschränkung, die die Klägerin nach §§ 14 Abs. 2 Ziffer 3, 15 Abs. 3 MarkenG nicht hinzunehmen braucht.

Die Beklagte zu 2) handelt auch unlauter im Sinne der §§ 14 Abs. 2 Ziffer 3, 15 Abs. 3 MarkenG. Es handelt sich um eine identische Verwendung des bekannten Kennzeichens, für die auf Seiten der Beklagten zu 2) bzw. auch der Beklagten zu 1) keine Notwendigkeit ersichtlich ist, so daß die Unlauterkeit zu vermuten ist (Ingerl/Rohnke a.a.O. § 14 Rz. 496). Insbesondere kann die Beklagte zu 2) der Klägerin keine besseren Kennzeichenrechte entgegensetzen. 42

Die Beklagte zu 2) selbst heißt völlig anders, als die umstrittene Domain lautet, so daß eigene Namensrechte der Beklagten zu 2) von vornherein ausscheiden. 43

Die Beklagte zu 2) kann sich im Ergebnis auch nicht auf Namensrechte der Beklagten zu 1) und der Firmengruppe berufen, der die Beklagte zu 1) angehört. Da die Beklagte zu 2) die Domain treuhänderisch für die Beklagte zu 1) verwaltet, könnte sie sich im Prinzip auch auf bessere Namensrechte der Beklagten zu 1) berufen. Dies folgt zumindest aus dem Rechtsgedanken des § 986 Abs. 1 BGB (Fezer a.a.O. § 15 Rz. 89). Wenn die Beklagte zu 1) ihrerseits die entsprechende Domain hätte anmelden können, ohne daß die Klägerin ihr dies verwehren könnte, könnte die Klägerin auch nicht gegen die Beklagte zu 2) vorgehen, die die umstrittene Domain lediglich treuhänderisch für die Beklagte zu 1) verwaltet. Was Abwehransprüche Dritter betrifft, so hat der Treuhänder keine schlechtere Rechtsposition als der Treugeber, für den er das Treugut letztlich lediglich nur verwaltet. 44

Dieser Gedanke ist hier insoweit von Bedeutung, als sich die Beklagte zu 1) auf eine langjährige Firmentradition beruft, die sie sogar bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgt. Zu dieser Zeit dürfte die Klägerin mit ihren Klagezeichen noch keine solch große Bekanntheit erlangt haben, die ihr einen Kennzeichenschutz auch über die Verwechslungsgefahr hinaus gewähren würde. Denn die Priorität der Klägerin gilt erst ab dem Zeitpunkt, ab dem das Klagezeichen den für §§ 14 Abs. 2 Ziff. 3, 15 Abs. 3 MarkenG erforderlichen Bekanntheitsgrad besessen hat (BGH GRUR 1999, 161 – Mc. Dog). Könnte sich die Beklagte zu 2) bzw. die Beklagte zu 1) auf eine solche Firmentradition für Textilien berufen, wie in Anspruch genommen, wäre die Priorität der Klägerin wohl kaum mehr gegeben und damit auch nicht der Anspruch aus §§ 14 Abs. 2 Ziffer 3, 15 Abs. 3 MarkenG. Die Klägerin müßte die Koexistenz der Verletzerbezeichnung nach der Wertung des Markengesetzes dann hinnehmen. 45

Diese Fragen brauchen hier letztlich aber nicht entschieden zu werden. Wie auch immer die Firmentradition auf Beklagtenseite zu beurteilen sein mag, so kann sich die Beklagte zu 2) jedenfalls nicht auf eine Firmentradition hinsichtlich der isolierten Bezeichnung "W" berufen. Denn die Vorgängerfirmen der Beklagten haben nie allein "W" geheißen, sondern haben, wie sich aus der von der Beklagten zu 2) selbst vorgelegten Firmengeschichte von Dr. Dr. X ergibt (vgl. Photokopien Blatt 56 ff. der Akten) immer auch den zweiten Gründernamen X mit in der Firma geführt, ohne daß der Name "W" allein prägend gewesen ist. Insofern kann sich die Beklagte auf eine Firmentradition "W" von vornherein nicht berufen. Es ist daher als willkürlich zu beurteilen, wenn die Beklagte zu 2) bei der Wahl der umstrittenen Domain allein auf den einen Gründernamen "W" zurückgegriffen hat, ohne den anderen Gründernamen mitzuerwähnen, der in gleicher Weise für die in Anspruch genommene Firmentradition steht. 46

Zu Recht hat das Landgericht die Beklagte zu 2) auch nicht nur zur Unterlassung der Nutzung der fraglichen Domain verurteilt, sondern auch zu deren Löschung, weil bereits die Registrierung der Domain die Rechte der Klägerin an dem Klagezeichen stört. Die schon darin liegende Schwächung ihres bekannten Kennzeichens braucht die Klägerin nach der Wertung der §§ 14 Abs. 2 Ziffer 3, 15 Abs. 3 MarkenG nicht hinzunehmen, weil danach jedwede Fremdnutzung der bekannten Kennzeichnung in welcher Form auch immer zu unterlassen ist.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

48

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 708 Ziffer 10 ZPO.

49