



## OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

### IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

Aktenzeichen: I-20 U 241/05

Entscheidung vom 21. November 2006

In dem Rechtsstreit

...

hat der 10. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf durch die Richter ... auf die mündliche Verhandlung vom ... für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil der 4. Kammer für Handels-sachen des Landgerichts Düsseldorf vom 30.11.2005 abgeändert:

I. Der Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Meidung eines Ordnungsgeldes bis zu 250.000 € ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfalle bis insgesamt zu zwei Jahren, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für einen auf das Tunen von Kraftfahrzeugen gerichteten Geschäftsbetrieb die Kennzeichnung "...-Tuning" als Second-Level-Domain einer Internetadresse [www. ...-tuning.de](http://www....tuning.de) zu nutzen oder nutzen zu lassen oder die Internetadresse [www. ...-tuning.de](http://www....tuning.de) reserviert zu halten,

2. an die Klägerin einen Betrag in Höhe von 1.188,75 € zzgl. 5 % Zinsen über dem Basiszinssatz seit dem 22.06.2005 zu zahlen.

II. Die Kosten des Rechtsstreits hat der Beklagte zu tragen.

III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120.000,- Euro abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Gründe:

Die Klägerin, das deutsche Tochterunternehmen des Fahrzeugherstellers Automobiles ... S.A. aus Frankreich, befasst sich mit dem Import, dem Vertrieb, der Teileversorgung und Servicedienstleistungen für Fahrzeuge der Marke ... in Deutschland und bedient sich hier der besonderen geschäftlichen Kennzeichnung "...". Die Muttergesellschaft der Klägerin ist Inhaberin der internationalen Marke IR- 424890 "...", die u.a. in Deutschland geschützt ist für "Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau" sowie der gleichlautenden EU-Marke Nr. 190033, die u.a. geschützt ist für Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in

der Luft oder auf dem Wasser; Kraftfahrzeuge sowie deren Bestandteile, den Bau, die Instandsetzung und Instandhaltung von Fahrzeugen und Industrieanordnungen. Die aus den Marken resultierenden Ansprüche hat die Muttergesellschaft an die Klägerin abgetreten. Die Klägerin geht aus ihrer geschäftlichen Bezeichnung sowie aus den Marken ihrer Muttergesellschaft gegen die Benutzung der Internetdomain des Beklagten vor, der unter [www....-tuning.de](http://www....-tuning.de) sog. Tuning-Dienstleistungen für ...-Fahrzeuge anbietet. Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes erster Instanz wird auf das angefochtene Urteil Bezug genommen.

Das Landgericht hat die Klage, mit der die Klägerin beantragt hat,  
den Beklagten zu verurteilen

1. es bei Meidung eines Ordnungsgeldes bis zu 250.000 € ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfalle bis insgesamt 2 Jahren, zu unterlassen,

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken die Kennzeichnung

"...-Tuning"

als

Second-Level-Domain einer Internetadresse

[www....-tuning.de](http://www....-tuning.de)

zu nutzen und/oder nutzen zu lassen und/oder die Internetadresse [www....-tuning.de](http://www....-tuning.de) reserviert zu halten,

2. an die Klägerin einen Betrag in Höhe von 1.188,75 € zzgl. 5 % Zinsen über dem Basiszinssatz seit dem Zeitpunkt der Rechtshängigkeit ? 21.06.2005 ? zu zahlen,

abgewiesen und zur Begründung ausgeführt, der Klägerin stehe der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nicht aus §§ 14, 15 MarkenG, Art. 9, 98 GMVO oder aus §12 BGB, § 37 HGB zu. Auch ein wettbewerbsrechtlicher Unterlassungsanspruch gemäß §§ 3, 5 UWG sei nicht gegeben. Bei der streitgegenständlichen Bezeichnung "...-Tuning" handele es sich nicht um eine kennzeichenmäßige Verwendung der Marke ..., weil diese dort rein beschreibend als Hinweis auf die Dienstleistung der Beklagten verwendet werde. Wegen der Einzelheiten wird auf die Entscheidungsgründe des angefochtenen Urteils Bezug genommen.

Hiergegen richtet sich die zulässige, insbesondere form- und fristgerecht eingelegte und begründete Berufung der Klägerin, mit der sie ihre erstinstanzlichen Anträge weiterverfolgt. Sie macht unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens insbesondere geltend, der Beklagte verwende das Zeichen "...-Tuning" kennzeichenmäßig. Von ihr autorisierte Vertragshändler böten ebenfalls Tuning-Leistungen an. Sie selbst werbe auf ihrer Homepage für ein umfassendes Tuning-Programm, das sie auf der Messe "Essen Motorshow" angeboten habe. Der Beklagte erwecke durch Verwendung der angegriffenen Domain den Eindruck, mit ihr, der Klägerin, in einer engen wirtschaftlichen Beziehung zu stehen. Der Schutzbereich der Gemeinschaftsmarke 190033 umfasse auch sog. Tuning-Dienstleistungen. Das Zeichen "...-Tuning" sei, wie der Beklagte nicht in Abrede stellt, eine besonders bekannte Kennzeichnung mit einer Markenbekanntheit von 90 %. Das Publikum verstehe die angegriffene Bezeichnung "...-Tuning" als Hinweis darauf, dass Tuning-Leistungen von ... bzw. aus dem Vertragshändlernetz angeboten würden. Die Schutzschranke des § 23 MarkenG greife nicht ein, weil das Kennzeichen "...-Tuning" in der Internetdomain nicht rein beschreibend verwendet werde. Es handele sich um eine nicht notwendige Benutzung. Die Verwendung des Namens "...-Tuning" als Domainbestandteil sei nicht erforderlich, zumal es sich um den einzigen unterscheidungskräftigen Bestandteil handele und keinerlei Hinweis darauf vorhanden sei, dass die angebotenen Dienstleistungen von einem anderen Unternehmen als von ... stammten.

Die Klägerin beantragt,

wie erkannt.

Der Beklagte verteidigt das angefochtene Urteil und bittet um Zurückweisung der Berufung. Er macht geltend, das Unternehmen ... biete wie auch andere Autohersteller kein Autotuning an. Zwischen Instandsetzen und Tuning bestehe keine Dienstleistungsidentität. Seine Domain werde nicht als Hinweis auf eine Dienstleistung der Klägerin verstanden, sondern enthalte eine Beschreibung der von ihm angebotenen Dienstleistungen. Es sei im Tuningbereich üblich, dass die anbietenden Unternehmen dem Namen des Kraftfahrzeugherstellers, dessen Autos sie tunen, dem Begriff "Tuning" voranstellten.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien im Berufungsrechtszug wird auf die zwischen ihnen in dieser Instanz gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die Berufung der Klägerin hat auch in der Sache Erfolg. Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch ist aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5; § 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG sowie Art. 9 Abs. 1 Satz 2b, Abs. 2 Gemeinschaftsmarkenverordnung (GVO) begründet. Der Senat hat lediglich ? was aufgrund der Tätigkeit des Beklagten sowie der fraglichen Domain selbstverständlich ist ? die Untersagung der Verwendung in einer bestimmten Tätigkeit beschränkt.

Die Bezeichnung "... " ist eine geschützte geschäftliche Bezeichnung der Klägerin. Der vom Schutz des vollständigen Firmennamens "... Deutschland GmbH" abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen kann auch für den Teil "... " beansprucht werden, weil es sich hierbei um den einzigen unterscheidungskräftigen Firmenbestandteil handelt, der nach seiner Art im Vergleich zu den übrigen Bestandteilen geeignet ist, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen der Klägerin durchzusetzen.

Der Beklagte nutzt im geschäftlichen Verkehr das Zeichen "... " kennzeichenmäßig als einzigen unterscheidungskräftigen Bestandteil seiner Domain. Es ist anerkannt, dass Internetdomains neben der technischen Funktion einer Rechneradresse auch eine kennzeichnende Funktion zukommen kann, wenn der Verkehr sie dahin versteht, dass Waren oder Dienstleistungen, die wie im Streitfall unter einem Domainnamen im Internet angeboten oder vertrieben werden, durch den Domainnamen zumindest mittelbar ihrer betrieblichen Herkunft nach gekennzeichnet werden (vgl. Ströbele/Hacker, Markenrecht, 8. Aufl., § 14 Rdnr. 118 m.w.Nachw.). Diese Voraussetzung liegt hier vor. Entgegen der Ansicht des Beklagten wird der angesprochene Durchschnittsverbraucher die Verwendung des einzigen unterscheidungskräftigen Bestandteils innerhalb der Domain des Beklagten "... ", eines als Unternehmenskennzeichen und Marke auch in Deutschland bekannten, wenn nicht berühmten Zeichens, dahin verstehen, dass unter der so bezeichneten Internetadresse Tuning-Dienstleistungen von "... " oder von einem von der Muttergesellschaft oder der Klägerin selbst hierzu autorisierten Unternehmen angeboten werden. Ein kennzeichenmäßiger Gebrauch des originär unterscheidungskräftigen Zeichens, das als solches keinen beschreibenden Sinngehalt aufweist, könnte nur verneint werden, wenn entsprechende Kennzeichnungsgewohnheiten dazu geführt hätten, dass der Verkehr die Kombination einer bekannten Automarke mit der Bezeichnung der Dienstleistung "tuning" als reine Beschreibung der angebotenen Dienstleistung ? Tuning von Fahrzeugen der jeweiligen Marke - auffassen würde. Ein derartiges Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise ergibt sich aber aus dem Vortrag des Beklagten nicht und ist auch sonst nicht ersichtlich. Die von dem Beklagten vorgelegten Trefferlisten zu der Eingabe "...-tuning" oder anderer Automobilhersteller in Verbindung mit dem Begriff "Tuning" als Suchworte bei der Internetsuchmaschine "google" zeigen, dass die Anbieter dieser Dienstleistungen in ihre Internetadresse in aller Regel ein eigenes unterscheidungskräftiges Zeichen als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der angebotenen Dienstleistung aufgenommen haben und dieses nur vereinzelt mit der fremden Marke kombiniert haben. Ob eine derartige Kombination hinreichend deutlich macht, dass die fremde Marke lediglich als beschreibender Bestandteil zur näheren Bezeichnung der fremden Dienstleistung verwendet wird, kann für die Entscheidung des Streitfalls dahinstehen. Aus der vereinzelt Übernahm eines geschützten Zeichens kann nicht auf entsprechende Kennzeichnungsgewohnheiten

geschlossen werden, die eine Verkehrsauffassung in dem Sinne belegen, dass die Kombination einer Automobilmarke mit dem Begriff "Tuning" schlechthin als beschreibend ohne Herkunftshinweisfunktion verstanden würde. Erst recht kann dies nicht angenommen werden, wenn wie hier neben der fremden Marke kein weiterer unterscheidungskräftiger Bestandteil als Herkunftshinweis in die Internetdomain aufgenommen wird. Dass der Beklagte vereinzelte mit der angegriffenen Domain vergleichbare Verwendungsnachweise (z.B. [www.mercedestuning.org](http://www.mercedestuning.org)) vorgelegt hat, lässt nicht den Schluss darauf zu, dass diese nicht ebenfalls im Sinne eines Herkunftshinweises verstanden werden. Es mag sich hierbei zudem um von dem Markeninhaber autorisierte Anbieter handeln.

Die identische Übernahme des aufgrund seiner Bekanntheit besonders kennzeichnungskräftigen Zeichens "... " in die angegriffene Second-Level-Domain, die daneben nur noch den rein beschreibenden Bestandteil "Tuning" enthält, ist ohne weiteres geeignet, eine Verwechslungsgefahr zumindest im weiteren Sinne zu begründen. Es kann dahinstehen, ob die Klägerin selbst oder von ihr autorisierte Unternehmen "Tuning-Dienstleistungen" im engeren Sinne anbieten und ob das Tuning von Fahrzeugen unter die von dem Schutzbereich der Gemeinschaftsmarke erfassten Dienstleistungen "Instandsetzung von Fahrzeugen" fällt. Die von dem Beklagten angebotenen Dienstleistungen weisen enge Beziehungspunkte zu der geschäftlichen Tätigkeit der Klägerin, dem Vertrieb von Kraftfahrzeugen der Marke ... und dem Angebot von Servicedienstleistungen betreffend diese Fahrzeuge auf. Aus diesem Grunde ist die Verwendung des Zeichens in der Domain jedenfalls geeignet, eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu begründen (vgl. BGH WRP 2002, 1066 ? defacto). Denn der Verkehr wird zumindest annehmen, dass ein Anbieter von Tuning-Leistungen, der sich des Zeichens "... " ohne weitere Zusätze bedienen darf, hierzu von der Klägerin bzw. deren Mutterunternehmen autorisiert worden ist und insoweit rechtliche und wirtschaftliche Beziehungen bestehen.

Die Benutzung ist auch nicht nach § 23 Nr. 3 MarkenG, Art. 12 c) lit. GMVO gerechtfertigt. Die konkrete Verwendung des Zeichens "... " als einziger unterscheidungskräftiger Bestandteil in der Internetadresse ohne jeglichen Zusatz, der darauf schließen lässt, dass es sich nur um eine Bestimmungsangabe der angebotenen Dienstleistungen handelt, ist nicht notwendig im Sinne des § 23 Nr. 3, um auf die Art und die Bestimmung der von dem Beklagten angebotenen Dienstleistungen hinzuweisen. Ob hierzu überhaupt die Verwendung des geschützten Zeichens gerade in der Internet-Domain erforderlich ist, kann offen bleiben. Jedenfalls besteht keine Notwendigkeit für die Benutzung des Kennzeichens in der konkreten Art und Weise. Es wäre dem Beklagten ohne weiteres möglich, durch Aufnahme seines Namens und eines weiteren Zusatzes ( z.B. Tuning "von" ... Fahrzeugen) deutlich zu machen, dass er, nicht die Klägerin oder ein von ihr hierzu ermächtigtes Unternehmen Anbieter der fraglichen Dienstleistungen ist, und die angesprochenen Verkehrskreise dennoch verständlich über die Bestimmung der von ihm angebotenen Dienstleistung zu informieren.

Die Voraussetzungen einer Verwirkung des Unterlassungsanspruches aus § 21 MarkenG, auf die sich der Beklagte erstinstanzlich berufen hat, sind nicht vorgetragen, und es ist auch sonst nicht ersichtlich, dass der Beklagte eine Benutzungsmarke an der angegriffenen Bezeichnung im Sinne des § 4 Nr. 2 MarkenG erworben hat oder dass die Internet-Domain von dem Beklagten zugleich als Unternehmenskennzeichen im Sinne des § 5 Abs. 2 Satz 1 genutzt wird (§ 21 Abs. 2 MarkenG). Soweit aus dem von ihm vorgelegten Unterlagen ersichtlich, tritt der Beklagte im geschäftlichen Verkehr unter seinem Namen auf und benutzt das Zeichen "...-Tuning" auch nicht als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs. Domain-Namen, die nicht mit der im herkömmlichen Geschäftsverkehr verwendeten Bezeichnung überstimmen, stellen nur eine zusätzliche Unternehmenskennung dar und sind insoweit dem Geschäftsabzeichen gleichzustellen, so dass der Schutz nach § 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG vom Vorliegen einer Verkehrsgeltung abhängt. Anderes gilt nur für Unternehmen, die ausschließlich über das Internet am geschäftlichen Verkehr teilnehmen (vgl. Ströbele/Hacker, § 5, Rdnr. 48). Beide Voraussetzungen für die Erlangung eines Schutzes der angegriffenen Bezeichnung als Unternehmenskennzeichen hat der Beklagte nicht dargetan.

Er kann sich auch nicht mit Erfolg auf die nach § 21 Abs. 4 MarkenG anwendbaren allgemeinen Grundsätze der Verwirkung berufen. Für die Verwirkung eines kennzeichenrechtlichen Unterlassungsanspruches nach § 242 BGB ist insbesondere erforderlich, dass durch eine länger andauernde redliche und ungestörte

Benutzung eines Kennzeichens ein Zustand geschaffen ist, der für den Benutzer einen beachtlichen Wert hat, der ihm nach Treu und Glauben erhalten bleiben muss (vgl. BGH GRUR 2006, 56, 59 ? BOSS-Club m.w.N.). Der Beklagte hat bereits nicht konkret vorgetragen, dass er durch die Benutzung der Internet-Domain einen wertvollen Besitzstand erworben hat.

Der Anspruch auf Ersatz der Abmahnkosten ist aus § 14 Abs. 6, § 15, Abs. 5 MarkenG sowie nach den Grundsätzen der Geschäftsführung ohne Auftrag (§ 683 Satz 1, §§ 677, 670 BGB) begründet. Dass die Einschaltung eines Rechtsanwalts zur zweckentsprechende Rechtsverfolgung hier erforderlich war, stellt der Beklagte nicht in Abrede. Auch der bei der Abmahnung in Ansatz gebrachte Gegenstandswert in Höhe von 50.000 ? ist angesichts der Bedeutung des Klagezeichens nicht überhöht. Das gleiche gilt für die in Ansatz gebrachte Geschäftsgebühr von 1,5. Für die Abmahnung in Schutzrechtssachen war bereits unter der Geltung der BRAGO eine Mittelgebühr von 7,5/10 einer vollen Gebühr als angemessen anerkannt. Der Gebührenrahmen für eine Geschäftsgebühr Nr. 2400 VV RVG in der Fassung vom 15.12.2004 beträgt 0,5-2,5. Wie die Klägerin zutreffend geltend macht, entspricht daher eine Geschäftsgebühr von 1,5 der früheren Rahmengebühr von 7,5/10. Da es sich hier um eine Streitigkeit aus der Spezialmaterie des Markenrechts handelt, die besondere Kenntnisse erfordert, was, wie sich aus § 140 Abs. 3 MarkenG ergibt, sogar die zusätzlichen Kosten für die Hinzuziehung eines Patentanwalts rechtfertigt, ist der Ansatz einer Mittelgebühr nicht zu beanstanden. Aus diesen Gründen ist die Tätigkeit des Rechtsanwalts in diesem Falle auch als "schwierig" anzusehen, was nach Nr. 2400 VV RVG als Voraussetzung für eine Überschreitung der 1,3-Schwelle darstellt, zumal die Frage der markenmäßigen bzw. beschreibenden Bedeutung vertieft zu prüfen war. Der Beklagte hat die mit 1,5 in Ansatz gebrachte Geschäftsgebühr nicht als unangemessen beanstandet, sondern hat den Mittelwert unzutreffend mit 1,2 angesetzt. Der Einholung eines Gutachtens der Rechtsanwaltskammer nach § 14 Abs. 2 RVG bedarf es im Erstattungsprozess nicht. Die Geschäftsgebühr wird höchstens mit einem Gebührensatz von 0,75 auf die Verfahrensgebühr angerechnet (Nr. 2403 VV RVG); die Klägerin hat diesen Höchstsatz in Abzug gebracht.

Der Zinsanspruch ist aus § 291, § 288 Abs. 1 Satz 2 BGB begründet.

Aus den gleichen Gründen stehen der Klägerin auch auf die IR-Marke und die Gemeinschaftsmarke gestützte Ansprüche zu, wobei sie sie entweder als Lizenznehmerin oder Prozesstandschafterin ihrer Muttergesellschaft geltend macht. Auch insoweit besteht ersichtlich eine Verwechslungsgefahr wegen Identität oder starker Ähnlichkeit mit den in den jeweiligen Verzeichnissen aufgeführten Waren und Dienstleistungen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 708 Nr. 10, § 711 ZPO.

Der Streitwert für die Berufungsinstanz beträgt entsprechend der erstinstanzlichen Festsetzung, die der Angabe der Klägerin in der Klageschrift entspricht und die der Beklagte nicht beanstandet hat, 150.000,- Euro. Eine Herabsetzung des Werts mit Blick auf ein dem Senat nicht bekanntes, nach Behauptung des Beklagten bei dem Landgericht Hamburg anhängiges negatives Feststellungsverfahren kommt nicht in Betracht, weil nicht ersichtlich ist, welchen Einfluss dieser Umstand auf die Bewertung des hier in Frage stehenden Unterlassungsanspruch haben kann.

Ein begründeter Anlass für die Zulassung der Revision ist nicht gegeben.

Unterschriften