



LANDGERICHT DÜSSELDORF

URTEIL

Aktenzeichen: 2a O 32/06
19. Juli 2006

In der Sache

...

gegen

...

hat die 2a Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf durch die Vorsitzende Richterin am Landgericht Dr. ...und die Richterinnen am Landgericht ... und ... am 19. Juli 2006

für Recht erkannt:

I. Der Beklagte zu 1) wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung von dem Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- Euro, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung Ordnungshaft bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen, unter der Internetdomain cat-ersatzteile.de Ersatzteile für Baumaschinen zu bewerben, anzubieten oder zu vertreiben oder durch Dritte bewerben, anbieten oder vertreiben zu lassen und/oder diese Domain Dritten für eine solche Nutzung zur Verfügung zu stellen.

II. Die Beklagten zu 2) und 3) werden verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung von dem Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- Euro, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung Ordnungshaft bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen, unter der Internetdomain cat-ersatzteile.de Ersatzteile für Baumaschinen zu bewerben, anzubieten oder zu vertreiben oder durch Dritte bewerben, anbieten oder vertreiben zu lassen.

III. Es wird festgestellt, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziff. I bzw. II bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftig noch entstehen wird.

IV . Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin über die Nutzung der unter Ziff. I bzw. II genannten Domain Auskunft zu erteilen, und zwar im Falle der Beklagten zu 2) und 3) unter Angabe

a) aller Umsätze, die über die genannte Interndomain abgewickelt wurden, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und ?preisen sowie

b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,

c) der mit der genannten Internetadresse betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

wobei die Beklagten zu 2) und 3) ihre Angaben über den Vertriebesweg gem. lit. a) und b) durch Vorlage von Belegen (Rechnungen und Lieferscheine) nachzuweisen haben.

V. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Beklagten.

VI. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe 160.000,- Euro.

Tatbestand:

Die Klägerin ist ein weltweit führender Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen, Diesel- und Erdgasmotoren sowie Industriegasturbinen. Sie ist Inhaberin der beim Deutschen Patent- und Markenamt registrierten Wort-/Bildmarken CAT Reg.-Nr. 2 103 070 sowie Reg.-Nr. DD 647 288. Wegen der näheren Einzelheiten der Eintragungen wird auf die mit der Klageschrift zur Akte gereichten Anlagen K 1 und K 2 verwiesen. Die Klägerin verwendet die Bezeichnung "CAT" auch als Kurzform für ihr Unternehmen.

Die Beklagte zu 2), deren Geschäftsführer der Beklagte zu 3) ist, betreibt den Handel mit Ersatzteilen für Baumaschinen. Der Beklagte zu 1) ist Angestellter der Beklagten zu 2) und Inhaber der Internetdomain www.cat-ersatzteile.de, im Rahmen derer die Beklagte zu 2) ihre Leistungen anbietet. Zu diesen Leistungen zählt der Vertrieb des kompletten Ersatzteilprogramms für Maschinen der Klägerin als Originalteile oder als Nachbauten sowie Ersatzteile für eine Reihe weiterer Hersteller. Die Beklagte zu 2) ist keine Vertragshändlerin der Klägerin. Wegen der gestalterischen Einzelheiten der vorgenannten Website wird auf die mit der Klageschrift überreichten Anlagen K 10 ? K 12 Bezug genommen.

Mit anwaltlichem Schreiben vom 15.03.2006 mahnte die Klägerin die Beklagten zu 1) und 2) in Anbetracht der vorgenannten Internetdomain ab und forderte die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, die jedoch nicht erteilt wurde. Dieser Abmahnung waren bereits weitere Vorfälle vorausgegangen. So hatte der Beklagte zu 1) im Jahre 2003 die Internetdomains www.catspares.com und www.cat-spares.com auf sich registrieren und die Beklagte zu 2) diese für ihre Leistungen nutzen lassen. Nach einem in den U.S.A. eingeleiteten Beschwerdeverfahren vor dem National Arbitration Forum wurde der Beklagte zu 1) dazu verurteilt, die beiden Domains an die Klägerin zu übertragen.

Die Klägerin ist der Ansicht, die Nutzung der streitgegenständlichen Internetadresse www.cat-ersatzteile.de verletze ihre Markenrechte gem. §§ 14, 15 MarkenG. Die Beklagten könnten sich nicht auf die Ausnahmetatbestände der §§ 23, 24 MarkenG berufen. Die Verwendung des Kennzeichens "CAT" sei nicht notwendig im Sinne des § 23 Nr. 3 MarkenG und verstoße zudem gegen die guten Sitten, da eine Verwendung der geschützten Marke als Teil ihres Domainnamens in unlauterer Weise den guten Ruf der Klagemarke ausnutze und suggeriert werde, dass es sich um den Internetauftritt eines zumindest mit ihr, der Klägerin, verbundenen Händlers handele. Auch greife § 24 MarkenG zu Gunsten der Beklagten nicht ein, da jedenfalls berechnete Gründe ihrerseits im Sinne des § 24 II MarkenG entgegenstünden.

Die Klägerin beantragt,

1. den Beklagten zu 1) zu verurteilen, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung von dem Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- Euro, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung Ordnungshaft bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen, unter der Internetdomain cat-ersatzteile.de Ersatzteile für

Baumaschinen zu bewerben, anzubieten oder zu vertreiben oder durch Dritte bewerben, anbieten oder vertreiben zu lassen und/oder diese Domain Dritten für eine solche Nutzung zur Verfügung zu stellen,

2. die Beklagten zu 2) und 3) zu verurteilen, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung von dem Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- Euro, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung Ordnungshaft bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen, unter der Internetdomain cat-ersatzteile.de Ersatzteile für Baumaschinen zu bewerben, anzubieten oder zu vertreiben oder durch Dritte bewerben, anbieten oder vertreiben zu lassen,

3. festzustellen, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, ihr allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziff. I bzw. II bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftig noch entstehen wird,

4. die Beklagten zu verurteilen, ihr über die Nutzung der unter Ziff. I bzw. II genannten Domain Auskunft zu erteilen, und zwar im Falle der Beklagten zu 2) und 3) unter Angabe

d) aller Umsätze, die über die genannte Interndomain abgewickelt wurden, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und ?preisen sowie

e) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,

f) der mit der genannten Internetadresse betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

wobei die Beklagten zu 2) und 3) ihre Angaben über den Vertriebesweg gem. lit. a) und b) durch Vorlage von Belegen (Rechnungen und Lieferscheine) nachzuweisen haben.

Die Beklagten beantragen,

die Klage abzuweisen.

Sie sind der Ansicht, sie seien aufgrund Erschöpfung gem. § 24 MarkenG berechtigt, zur Bewerbung der Original-Ersatzteile die Marke des Herstellers auch im Rahmen ihrer Domainbezeichnung zu benutzen. Zudem dürfe der Domainname nicht abstrakt beurteilt werden; vielmehr müsse auch der Inhalt der Webseiten mitberücksichtigt werden. Ferner erwarte der Verkehr unter dem gewählten Internetauftritt allein das Angebot von passenden Ersatzteilen des bezeichneten Produkts, da gewerbliche Interessenten darüber informiert seien, dass Ersatzteile nicht unbedingt nur über Vertriebsorganisationen zu beziehen seien. Auch stünde § 23 Nr. 3 MarkenG dem Ansinnen der Klägerin entgegen, da die Verwendung der Marke notwendig und nicht sittenwidrig sei.

Schließlich sind die Beklagten der Auffassung, der von der Klägerin genannte Streitwert, 150.000,- Euro, sei zu hoch.

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die wechselseitigen Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Klage hat in der Sache Erfolg.

Die Beklagten sind in der aus dem Tenor ersichtlichen Umfang zur Unterlassung, Schadensersatz und Auskunft verpflichtet.

Die zuerkannten Unterlassungsansprüche gegen die Beklagten zu 1) bis 3), wonach die Beklagten nicht berechtigt sind, den Domainnamen cat-ersatzteile.de zur Werbung, zum Vertrieb etc. zu verwenden, folgen aus § 14 II Nr. 2, V MarkenG.

Danach ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

Die Klägerin ist Inhaberin der registrierten Wort-/Bildmarken "CAT". Die Beklagten handeln unter Verwendung der Marken im geschäftlichen Verkehr, indem sie die Registrierung der Internetdomain cat-ersatzteile.de herbeigeführt und diese zur Verfügung gestellt haben bzw. die Internetdomain zum Vertrieb von Ersatzteilen für Baumaschinen nutzen.

Zwischen den Marken der Klägerin und der Domainbezeichnung besteht Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 MarkenG.

Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr kommt es unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls im wesentlichen auf drei Faktoren an, nämlich die Kennzeichnungskraft der geschützten Bezeichnung, die Zeichenähnlichkeit sowie die Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, wobei diese drei Faktoren dergestalt in Wechselwirkung zueinander stehen, dass ein hochgradiges Vorliegen eines Faktors dazu führen kann, dass Verwechslungsgefahr auch bei einem geringeren Grad der Verwirklichung eines anderen Faktors zu bejahen ist (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Auflage, § 15 Rz. 50 m.w.N.).

Den Klagemarken kommt vorliegend jedenfalls durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Eine Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ist zu bejahen, da die Klagemarken u.a. für Ersatzteile von Baumaschinen eingetragen sind, mit denen die Beklagte zu 2) handelt. Schließlich ist eine Zeichenähnlichkeit zu bejahen. Der Bestandteil "cat" der Internetdomain weist gegenüber den Klagemarken Zeichenidentität auf. Diesem Bestandteil in dem Domainnamen kommt eine prägende Stellung zu, da der Zusatz "ersatzteile" lediglich beschreibende Funktion hat und daher im Gesamteindruck des aus mehreren Worten zusammengesetzten Zeichens zurücktritt. Die unterschiedliche Schreibweise ? Klein- statt Großschreibung ? führt zu keiner abweichenden Bewertung, da sie zum einen bei Domainnamen technisch bedingt ist und phonetisch keine Auswirkungen hat.

Eine Haftung des Beklagten zu 3) ist als Geschäftsführer der Beklagten zu 2) zu bejahen, da dieser für die Beklagte zu 2) bei der Nutzung der Domain tätig wurde und ihm daher die als Verstoß zu wertende Handlung bekannt war.

Den Ansprüchen der Klägerin steht auch § 23 Nr. 3 MarkenG nicht entgegen.

Den Beklagten ist es in der angegriffenen Weise nicht gestattet, die Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware als Ersatzteil oder Zubehör zu benutzen. Denn ein entsprechendes Recht gewährt § 23 Nr. 3 MarkenG nur dann, wenn die Benutzung des Kennzeichens dafür notwendig ist und die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt.

Bereits an einer Notwendigkeit in der gewählten Form fehlt es vorliegend. Eine solche ist nur dann zu bejahen, wenn die Benutzung praktisch das einzige Mittel dafür darstellt, der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über diese Bestimmung zu liefern, um das System eines unverfälschten Wettbewerbs auf dem Markt für diese Ware zu erhalten (EuGH, GRUR 2005, 509 ff.). Die Verwendung der Marke ist zwar auf dem Ersatzteilmarkt die branchenübliche Art und Weise zur Identifizierung des Hauptproduktes, so dass die Nutzung des Kennzeichens "CAT" innerhalb des Internetauftritts grundsätzlich gestattet ist. Die Notwendigkeit hinsichtlich der gewählten Bestimmungsangabe muss allerdings ? so die Auffassung der Kammer - nach ihrem konkreten Umfang und der Form der Darstellung zu bejahen sein

(Ingerl/Rohnke, § 23 Rz. 72). Die Verwendung des Kennzeichens zeichnet sich hier durch einen von § 23 Nr. 3 MarkenG nicht mehr gedeckten Überschuss aus, da die Bezeichnung der Internetdomain mit www.cat-ersatzteile.de nicht erforderlich ist, um auf den Vertrieb von Ersatzteilen für die Produkte der Klägerin hinzuweisen. Ausreichend geschehen kann dies z.B., indem die Beklagte zu 2) die Marke der Klägerin innerhalb ihres Internetauftrittes aufführt. Eine Wiedergabe des Markennamens im Domainnamen selber geht über das erforderliche und damit zulässige Maß hinaus. Das gilt insbesondere, als die Beklagte zu 2) Ersatzteile für eine Vielzahl weitere Hersteller vertreibt, die sich im Domainnamen nicht wieder finden.

Die Beklagten können den Ansprüchen der Klägerin auch nicht den Einwand der Erschöpfung entgegenhalten.

Gem. § 24 I MarkenG hat der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind. Dabei hat der Wiederverkäufer einer mit Zustimmung des Markeninhabers in Verkehr gebrachten Originalware nicht nur das Recht, die mit der Marke versehene Ware weiter zu verkaufen, sondern auch das Recht, die Marke zu Werbe- und Ankündigungszwecken zu verwenden.

Vorliegend sind zwar die Voraussetzungen des § 24 I MarkenG erfüllt, da die Beklagte zu 2) u.a. Originalersatzteile für Maschinen der Klägerin veräußert, die mit Zustimmung der Klägerin in Verkehr gebracht worden sind. Für diese wirbt die Beklagte zu 2) u.a. mit der angegriffenen Internetdomain. Gem. § 24 II MarkenG findet Absatz 1 jedoch keine Anwendung, wenn sich der Inhaber der Marke der Benutzung im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzt. Das aber ist nicht nur der Fall, wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert wird, sondern auch dann, wenn die Marke bzw. das mit ihr verwechslungsfähige Zeichen in der Werbung in einer Weise benutzt wird, die z.B. den Eindruck erwecken kann, dass eine Handelsbeziehung zwischen dem Markeninhaber und dem Verwender des Zeichens in der Form besteht, dass der Zeichenverwender dem Vertriebsnetz angehört (OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2002, 221 f.; Ingerl/Rohnke, § 24 Rz. 51). So verhält es sich vorliegend. Die Beklagte zu 2) verwendet das Kennzeichen der Klägerin nicht nur im Rahmen ihres Internetauftrittes, um als Wiederverkäufer auf die Produkte der Klägerin hinzuweisen, was ihr unbenommen und auch nicht Gegenstand des hiesigen Rechtsstreites ist. Die Beklagte zu 2) hat vielmehr ihre Domain mit einem dem Kennzeichen der Klägerin entsprechenden Namen versehen. Das führt nach Ansicht der Kammer bei den angesprochenen Verkehrskreisen zu dem Eindruck, dass es sich um die Internetseiten der Klägerin selbst oder aber um die eines autorisierten Vertriebshändlers der Klägerin handelt. Bei der Bezeichnung der Domain mit dem Namen eines Markeninhabers erwartet der durchschnittlich informierte und interessierte Betrachter ausschließlich das Angebot von Ersatzteilen für die Marke Caterpillar, was wiederum den Eindruck suggeriert, dass die Beklagte zu 2) in das Vertriebsnetz der Klägerin eingebunden ist. Das aber ist unstreitig nicht der Fall. Die Beklagte zu 2) bietet vielmehr ? ohne in einer vertraglichen Beziehung zu der Klägerin zu stehen ? nicht nur Ersatzteile für die Produkte der Klägerin, sondern auch für eine Vielzahl weiterer Hersteller an. Indem die Beklagte zu 2) in ihrem Internetdomainnamen nur eine der angebotenen Herstellerfirmen verwendet, drängt sich dem Suchenden aufgrund der Exklusivität der Eindruck auf, dass eine irgendwie geartete vertragliche Beziehung mit dem Markeninhaber besteht. Dass dieser Eindruck durch den Inhalt der nachfolgenden Internetseiten möglicherweise wieder aufgehoben oder verwässert wird, steht einem Markenrechtsverstoss nicht entgegen. Die Vielzahl der angebotenen Hersteller lässt zwar eine vertragliche Sonderbeziehung zu einem einzigen Hersteller eher unwahrscheinlich erscheinen; die von § 14 MarkenG erfasste Irreführung geschieht jedoch bereits durch die Verwendung des geschützten Kennzeichens im Domainnamen. Hierdurch alleine wird der Internetnutzer zu einem Aufruf der Internetseiten der Beklagten zu 2) verleitet. Eine zulässige Verwendung einer Marke in einer Domain, die von einem Dritten benutzt wird, läge daher allenfalls vor, wenn sowohl durch lokalisierende als auch auf das Fehlen einer Dauerverbindung hinweisende Zusätze eine Irreführung der angesprochenen Verkehrskreise ? und zwar im Domainnamen selber - vermieden wird (LG München I, CR 2001, 416 f.; Ingerl/Rohnke, Nach § 15 Rz. 131).

Soweit die Beklagten vorbringen, die gewerblichen Interessenten seien darüber informiert, dass Ersatzteile nicht unbedingt über Vertriebsorganisationen zu beziehen seien, mag dies zutreffen. Das ändert aber an der von der Kammer vertretenen Auffassung, die angesprochenen Verkehrskreise gingen jedenfalls von einer vertraglichen Beziehung des Anbieters und der Markeninhaberin aus, nichts, da dieser Eindruck eben durch den gewählten Domainnamen erzeugt wird. Der angenommenen Verkehrsauffassung stehen auch nicht die von den Beklagten aufgeführten weiteren Internetdomains www.ford-ersatzteile.de, www.honda-ersatzteile.de etc. entgegen, da eine Vielzahl der Internetadressen nicht genutzt wird und nicht ersichtlich ist, wer sich hinter der Internetseite verbirgt.

Der auf Feststellung eines Schadensanspruchs gerichtete Antrag der Klägerin hat in der Sache gem. § 14 II, VI MarkenG in Verbindung mit § 256 ZPO gleichfalls Erfolg. Die Beklagten sind gesamtschuldnerisch gem. § 421 BGB zum Ersatz etwaiger Schäden aufgrund der vorgenannten Verletzungshandlungen verpflichtet. Die Beklagten haben jedenfalls fahrlässig gehandelt. Aufgrund der vorausgegangenen Streitigkeiten hinsichtlich der Domains www.catspares.com und www.cat-spares.com, zu deren Übertragung der Beklagte zu 1) durch das National Arbitration Forum verpflichtet wurde, hätte es sich ihnen aufdrängen müssen, dass die Nutzung bzw. Überlassung der streitgegenständlichen Domain nicht rechtmäßig ist. Insoweit hätte es ihnen obliegen, die Rechtslage zu überprüfen, zumal die streitgegenständliche Domain die Übersetzung der com.Domains darstellt.

Der Auskunftsanspruch resultiert aus den § 19 I, II MarkenG sowie § 19 V MarkenG in Verbindung mit § 242 BGB. Die begehrte Auskunft, deren Richtigkeit unter Vorlage von Belegen darzulegen ist (BGH GRUR 2002, 709), ist zur Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs erforderlich.

Die prozessualen Nebenentscheidungen folgen aus §§ 91 I 1, 100 IV, 709 S. 1 ZPO.

Der Streitwert wird auf 150.000,- Euro festgesetzt.

Die Kammer erachtet den Streitwert aufgrund des wirtschaftlichen Wertes des Kennzeichenrechts für den Markeninhaber und des Ausmaßes sowie der Gefährlichkeit der Verletzung als angemessen.

(Unterschriften)