



## LANDGERICHT DÜSSELDORF

### IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

Entscheidung vom 20. Juni 2008

Aktenzeichen: 2a O 333/07

In dem Rechtsstreit

der BIMOTA S.p.A., vertreten durch den Präsidenten, Herrn Dr. ..., Italien,

Klägerin,

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Terhaag und Partner,  
Stresemannstraße 26, 40210 Düsseldorf,

gegen

Frau K., ... Schneverdingen,

Beklagte,

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte ... Köln,

hat die 2a Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf durch die Vorsitzende Richterin am Landgericht Dr. ..., die Richterin am Landgericht ... und die Richterin am Landgericht Dr. ... auf die mündliche Verhandlung vom 28.05.2008 für Recht erkan

1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft von sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung von insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen, unter der Internetdomain "bimota.de" Motorräder anzubieten und/oder anbieten zu lassen.

2. Die Beklagte wird verurteilt, auf die Internetdomain "bimota.de"

durch unwiderrufliche schriftliche Erklärung gegenüber der zuständigen Vergabestelle DENIC Domain Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft eG, Wiesenhüttenplatz 26, 60329 Frankfurt, zu verzichten.

3. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr im Zusammenhang mit der vorstehend unter Ziffer 1. bezeichneten Handlung entstanden ist und künftig entstehen wird.

4. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

5. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung der Klägerin in Höhe von 88.000,00 ?.

#### Tatbestand

Die Klägerin ist ein in Italien niedergelassenes Unternehmen, das auf hochpreisige Motorräder spezialisiert ist. Die Vermarktung der Motorräder erfolgt unter dem Markennamen "Bimota". Die Klägerin ist im italienischen Handelsregister unter der Firma "BIMOTA" eingetragen. Darüber hinaus ist sie Inhaberin der EU-Marke "bimota", mit der Registernummer 000242701 sowie der EU-Marke Nr. 000242685, die beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt unter anderem für Motorräder und Motorradzubehör eingetragen sind.

Insolvenz an. Im Rahmen der Insolvenz wurden zumindest Teile aus der Insolvenzmasse ? ob eine Übertragung des Unternehmens insgesamt erfolgte, ist zwischen den Parteien streitig - an eine Firma Alternativa Moto veräußert.

Die Beklagte betreibt eine Werbeagentur in Schneverdingen. Laut WHOIS

Auszug ist die "Werbeagentur K..." der Beklagten Inhaberin der Internetdomain "www.bimota.de". Der Ehemann der Beklagten, D. K..., hatte sich diese Domain im Jahr 1998 reservieren und eintragen lassen. Am 02.09.2002 wurde die Domain an die Werbeagentur der Beklagten übertragen. Diese sollte für die Firma ihres Ehemannes, Zweiradtechnik D. K... (im Folgenden ZTK), welche sich mit dem Vertrieb u.a. von Motorrädern auch der Marke Bimota befasst, die Werbung übernehmen und die Homepage pflegen. Unter der Domain wurden Motorräder und Motorradzubehör angeboten. Die Firma ZTK war dort als Bimota-Vertragshändlerin aufgeführt. Die ZTK vertreibt seit 1982 Motorräder und war von 1996 bis 2001 Importeur der aufgelösten Firma Bimota für das Gebiet Deutschland. In dem zwischen der Firma ZTK und der früheren Firma Bimota geschlossenen Vertriebsvertrag war unter Art. 11 ausdrücklich das Markennutzungsrecht der Marke Bimota zugunsten der Firma ZTK geregelt, welches jedoch mit Vertragsbeendigung erlöschen sollte.

Die Klägerin wandte sich am 13.12.2006 an die Firma ZTK und bat um Übertragung der Rechte an der Domain. Eine Einigung wurde nicht erzielt. Mit Schreiben vom 28.08.2007 forderte die Klägerin die Beklagte dazu auf, bis zum 04.09.2007 eine strafbewehrte Unterlassungserklärung bezüglich des Betriebes der Domain "bimota.de" abzugeben. Die Beklagte lehnte dies ab.

Inzwischen sind alle bisherigen Inhalte von der Domain gelöscht, so dass unter www.bimota.de derzeit keine Inhalte mehr abrufbar sind. Da die Beklagte sich jedoch weigerte, eine Unterlassungserklärung abzugeben, erhebt die Klägerin nunmehr unter Hinweis auf eine Wiederholungsgefahr Unterlassungsklage und begehrt zudem den Verzicht auf die Domain.

Die Klägerin beantragt,

zu erkennen wie geschehen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie behauptet, ihr Ehemann habe von der früheren Firma Bimota eine ausdrückliche Einwilligung zur Reservierung, Eintragung und Verwendung der Internetdomain bimota.de erhalten. Über die Domain habe die Marke der Klägerin in Deutschland trotz Insolvenz der früheren Firma Bimota aufrecht erhalten werden können. Die Beklagte ist der Ansicht, die Klägerin sei als Rechtsnachfolgerin der früheren Firma Bimota zu behandeln und müsse sich die von dieser erteilte Genehmigung der Reservierung der Domain zurechnen lassen. Im Übrigen erhebt sie die Einrede der Verwirkung und behauptet, die Klägerin habe bei entsprechender Marktbeobachtung bereits bei Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit im Jahr 2002 bemerken müssen, dass die streitgegenständliche Domain existiert.

Die Klägerin behauptet, die frühere Firma Bimota sei im Rahmen des Insolvenzverfahrens vollständig liquidiert worden. Sie selbst habe mit diesem Unternehmen nichts zu tun. Im Wege der Auflösung der damaligen Firma habe die Firma Alternativa Moto einige Teile aus der Insolvenzmasse gekauft, ohne dass dadurch die heutige Firma Bimota berührt gewesen sei. Gegen Ende 2003 hätten von den damaligen Bimota-Teilhabern verschiedene Personen beschlossen, eine neue Firma zu gründen mit dem Ziel, den von früher bekannten Markennamen Bimota wieder zu etablieren. Die Geschäfte dieser neuen Firma seien Ende 2004/Anfang 2005 aufgenommen worden, wobei man sich zunächst auf den Stammsitz Italien konzentriert habe.

Die Klägerin behauptet weiter, sie sei erst Ende Februar/Anfang März 2007 auf die Nutzung der Domain bimota.de aufmerksam geworden, und zwar bei den Planungen für ein Händlernetz in Deutschland mit einem eigenen Handelsvertreter ab dem 01.07.2007. Auch der Handelsvertreter, Herr Stefan Makowski, habe die Domain erst zu diesem Zeitpunkt entdeckt. Eine vorherige Kenntnis von der Reservierung der Domain im Jahr 1998 habe nicht bestanden. Die Klägerin existiere erst seit Ende 2004/Anfang 2005, sodass sie von den Vorgängen aus 1998 keine Kenntnis haben könne.

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

#### Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist begründet.

I.

Die Klägerin hat gemäß Art. 9 Abs. 1a, Abs. 2b GMV gegen die Beklagte einen Anspruch auf Unterlassung der Nutzung der Domain bimota.de zur Bewerbung von Motorrädern. Denn die Klägerin ist Inhaberin zweier EU-Marken "bimota" und die Beklagte benutzte dieses Zeichen im geschäftlichen Verkehr zum Angebot und zur Bewerbung identischer Waren, für welche die Klagemarken Schutz genießen, nämlich für Motorräder bzw. Motorradzubehör. Damit ist eine Verwechslungsgefahr im markenrechtlichen Sinne zu bejahen.

Die Beklagte nutzte diese Marke auch ohne Zustimmung der Markeninhaberin. Die Klägerin selbst hat der Beklagten unstreitig keine Zustimmung zur Nutzung der Domain "bimota.de" erteilt. Die Beklagte kann sich auch nicht erfolgreich auf eine gegebenenfalls erteilte Zustimmung der früheren, in Insolvenz gefallenen Firma Bimota berufen. Denn selbst wenn der Ehemann der Beklagten bei Registrierung der Marke 1998 mit ausdrücklicher Zustimmung der damaligen Firma Bimota gehandelt haben sollte, dies kann dahinstehen, so ist eine Rechtsnachfolge der Klägerin in die Rechte der liquidierten Firma Bimota von der Beklagten in keiner Weise substantiiert dargelegt worden. Vielmehr hat die Klägerin substantiiert bestritten, Rechtsnachfolgerin der ursprünglichen Firma Bimota geworden zu sein. Es wäre angesichts der diesbezüglichen Ausführungen der Klägerin in der Replik vom 23.04.2008 Sache der Beklagten gewesen, durch qualifizierten Vortrag darzulegen, weshalb die Klägerin als Rechtsnachfolgerin der insolventen Firma Bimota zu behandeln sein sollte. Stattdessen trägt die Beklagte lediglich zu einem Übergang des insolventen Unternehmens Bimota auf eine Firma Alternativa Moto vor, erläutert dabei jedoch nicht, in welchem Verhältnis die Klägerin zu diesem Unternehmen stehen soll.

Selbst wenn die Beklagte zu der von ihr angenommenen Rechtsnachfolge substantiierten Sachvortrag eingebracht hätte, wäre jedoch weiterhin vorzutragen gewesen, weshalb die Beklagte annimmt, eine Zustimmung der damaligen Bimota zu der Reservierung der Domain bimota.de durch den Ehemann der Beklagten rechtfertige auch den Übergang der Domain auf die Beklagte selbst. Die Zustimmung, soweit sie überhaupt erteilt wurde, wurde nach dem eigenen Vortrag der Beklagten nur ihrem Ehemann erteilt, nicht jedoch ihr selbst. Auch zu diesem berechtigten Einwand der Klägerin hat die Beklagte nicht erwidert, obwohl hierzu Sachvortrag angezeigt gewesen wäre.

Im Übrigen ist in diesem Zusammenhang auch Art. 11 des zwischen dem Ehemann der Beklagten und der damaligen Firma Bimota geschlossenen Vertrages zu berücksichtigen. Demnach sollte das Recht des Ehemanns der Beklagten, die Marke "Bimota" zu benutzen, mit der Beendigung des Vertrages entfallen. Die Nutzung der Domain www.bimota.de ist eine Form der Markenbenutzung. Die Insolvenz der ehemaligen Firma Bimota stellte eine faktische Vertragsbeendigung dar, so dass auch unter diesem Aspekt nicht verständlich ist, weshalb die Beklagte und/oder ihr Ehemann davon ausgingen, das Recht der Nutzung der Marke Bimota in Form der Nutzung der streitgegenständlichen Domain bestehe noch über den Zeitpunkt der Insolvenz des Vertragsunternehmens hinaus.

Die Beklagte kann sich gegen den Unterlassungsanspruch der Klägerin auch nicht erfolgreich mit der Einrede der Verwirkung, § 21 Abs. 1 MarkenG, zur Wehr setzen. Die Klägerin hat die Benutzung der Marke nicht länger als 5 Jahre geduldet. Eine Duldung gemäß § 21 Abs. 1 MarkenG setzt positive Kenntnis voraus. Fahrlässige Unkenntnis ist unschädlich. (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Auflage, § 21, Rz. 10; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Auflage, § 21, Rz. 26; Fezer, Markenrecht, § 21, Rz. 13). Gegen den Vortrag der Klägerin, ihr sei die Benutzung ihrer Marke in der angegriffenen Art und Weise erst seit Anfang 2007 positiv bekannt, hat die Beklagte wiederum keinen substantiierten Gegenvortrag erbracht. Die Argumentation, die Klägerin hätte von diesem Sachverhalt jedenfalls wissen müssen bzw. sich der positiven Kenntnis treuwidrig verschlossen, kann nicht gefolgt werden. Denn selbst wenn man fahrlässige Unkenntnis im Rahmen von § 21 Abs. 1 MarkenG genügen lassen würde bzw. hier über die allgemeine Vorschrift der §§ 21 Abs. 4 MarkenG, 242 BGB argumentiert, so wären die Voraussetzungen einer fahrlässigen Unkenntnis nicht gegeben. Hierzu wäre erforderlich, dass die Klägerin ihre Interessen nicht in der gebotenen Form wahrgenommen hat, also ihrer Obliegenheit, den Markt zu beobachten, nicht in ausreichendem Maße nachgekommen ist. Die Klägerin wurde – wie oben ausgeführt – nach ihrem nicht ausreichend substantiiert bestrittenen Vortrag erst Ende 2004/Anfang 2005 gegründet und war bis Ende 2006 allein auf dem italienischen Markt tätig. Es gibt keine Obliegenheit, auch die Geschehnisse auf fremden Märkten, in Ländern, die nicht zum eigenen Tätigkeitsgebiet gehören, zu beobachten. Vielmehr durfte die Klägerin ihre Beobachtungen bis Ende 2006 auf den italienischen Markt beschränken.

II.

Die Klägerin hat gegen die Beklagte weiterhin einen Anspruch auf Verzicht auf die Internetdomain "bimota.de" aus Art. 9 Abs. 1a, Abs. 2b GMV. Dieser Anspruch ergibt sich aus dem Anspruch auf Unterlassung künftiger Störungen auf Grund einer anzunehmenden Wiederholungsgefahr. Zwar sind derzeit auf der streitgegenständlichen Website keine Inhalte mehr abrufbar. Eine Wiederholungsgefahr wird jedoch schon allein durch eine erfolgte Kennzeichenrechtsverletzung, also durch die Erstbegehung, begründet (Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rz. 3160). Sie kann grundsätzlich nur durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung ausgeschlossen werden (Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rz. 3161). Eine solche hat die Beklagte bewusst nicht abgegeben.

III.

Die Klägerin hat aus Art. 14 Abs. 1 GMV i.V.m. § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 6 MarkenG einen Anspruch auf Feststellung, dass ein Schadensersatzanspruch wegen Benutzung der streitgegenständlichen Internetdomain besteht.

Die Beklagte hat die markenrechtliche Verletzungshandlung zumindest fahrlässig begangen. Sie kann sich nicht darauf berufen, die Benutzungsrechte an der Domain bimota.de von ihrem Ehemann erhalten zu haben. Nach Art. 11 des Vertrags zwischen dem Ehemann der Beklagten und der ehemaligen Firma Bimota sollten dessen Nutzungsrechte an der Marke "bimota" mit Vertragsbeendigung entfallen. Durch die Insolvenz der ehemaligen Firma Bimota ist ein Vertragspartner weggefallen, sodass der Vertrag keine Rechtswirkungen mehr entfaltet. Die Beklagte hätte, um eine Haftung wegen Fahrlässigkeit auszuschließen, die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beachten müssen, also die Rechtslage gründlich prüfen müssen, insbesondere da sie von der Insolvenz der ehemaligen Firma Bimota wusste. Dass sie dies getan und eine Rechtsnachfolge der Klägerin auf Grund schlüssiger Tatsachen festgestellt und sich weiterhin versichert hat, dass erstens der

Händlervertrag zwischen dem Ehemann der Beklagten und der Klägerin weitergeführt wird und zweitens die Klägerin einer Übertragung der Domain von dem Ehemann der Beklagten auf die Beklagte zustimmt, ist nicht vorgetragen worden.

IV.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 ZPO.

Der Streitwert wird auf 75.000 € festgesetzt.

(Unterschriften)