



HANSEATISCHES OBERLANDESGERICHT

BESCHLUSS

Aktenzeichen: 3 W 67/08

Entscheidung vom 22. November 2008

In dem Rechtsstreit

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

- Antragstellerin und Beschwerdeführerin ?

Prozessbevollmächtigte: ?

gegen

1. ?

2. ?

- Antragsgegner und Beschwerdegegner ?

Prozessbevollmächtigte: zu 1-2 ?

beschließt das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg, 3. Zivilsenat,
durch die Richter ... am 10. Juni 2008:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss des Landgerichts Hamburg,
Zivilkammer 12, vom 23. April 2008 abgeändert.

Im Wege der einstweiligen Verfügung ? der Dringlichkeit wegen ohne vorherige mündliche
Verhandlung - wird dem Antragsgegner zu 2. bei Vermeidung eines vom Gericht für jeden Fall
der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes, und für den Fall, dass dieses nicht
beigetrieben werden kann, einer Ordnungshaft oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten
(Ordnungsgeld im Einzelfall höchstens ? 250.000.- ; Ordnungshaft insgesamt höchstens zwei
Jahre)

verboten,

im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnungen "pelikan-und-partner" und/oder
"pelikanundpartner" als Internetdomain zu benutzen.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Gerichtskosten fallen der Antragstellerin und dem Antragsgegner zu 2. je zur Hälfte zur
Last.

Der Antragsgegner zu 2. trägt die Hälfte der der Antragstellerin entstandenen außergerichtlichen Kosten, die andere Hälfte ihrer Kosten trägt die Antragstellerin selbst.

Der Beschwerdewert beträgt ? 100.000,00.

Gründe:

Die zulässige Beschwerde ist im Streitverhältnis zum Antragsgegner zu 2. begründet und im Streitverhältnis zum Antragsgegner zu 1. unbegründet.

1.

Gegenstand des Antrags ist das Verbot, die Bezeichnungen "pelikan und-partner" und/oder "pelikanundpartner" als Internetdomain zu registrieren, zu benutzen und insbesondere, sie auf einer Homepage einzusetzen oder all diese Handlungen vornehmen zu lassen.

2.

Zum Klaggrund trägt die Antragstellerin vor, dass der Antragsgegner zu 1. Geschäftsführer einer Werbeagentur namens Pow Wow - die Domains "pelikan-und-partner.de" und "pelikan-und-partner.com" im Auftrag des Antragsgegners zu 2., der unter seinem Namen eine Beratungsagentur gründet, für diesen habe registrieren lassen. Die Domain "pelikan-und-partner.com" sei inzwischen auf den Antragsgegner zu 2. übertragen, wegen der Domain "pelikan-und-partner.com" sei für sie ? die Antragstellerin inzwischen ein Dispute-Eintrag erwirkt.

Der Antragsgegner zu 2. sei weiter Inhaber der Domain "pelikanundpartner.de". Es sei denkbar, dass auch diese Domain zunächst von dem Antragsgegner zu 1. auftragsgemäß angemeldet und sodann übertragen worden sei.

Für den Antragsgegner zu 2. sei schließlich noch die Domain "pelikanundpartner.com" registriert.

3.

Die Antragstellerin stützt sich auf einige für sie eingetragene Marken "Pelikan" sowie auf den Firmenbestandteil "Pelikan". Sie nimmt Bekanntheitsschutz für Marke und Unternehmensschlagwort in Anspruch. Sie meint, ihre Rechte an dem berühmten Zeichen "Pelikan" seien allein wegen der Absicht, die Domains im geschäftlichen Verkehr benutzen zu wollen, die sich aus der Registrierung von gleich vier Domains und aus dem Zusatz "und Partner" ergebe, schon durch die Registrierung der Domainnamen verletzt.

4

Streitgegenstand des Verfahrens im Streitverhältnis zu dem Antragsgegner zu 2. ist nach Antrag und Begründung also allein die drohende Benutzung der Domains im geschäftlichen Verkehr, wobei als Anspruchsgrundlage nur firmen- und markenrechtliche Vorschriften, nicht aber der dem Namensschutz dienende § 12 BGB in Betracht zu ziehen sind, denn der zeichenrechtliche Schutz aus §§ 5, 15 MarkenG geht in seinem Anwendungsbereich grundsätzlich dem Namensschutz des § 12 BGB vor (vgl. BGHZ 149, 191, 196 ? shell.de und WRP 2002, 691 ?vossius.de).

5.

Ein markenrechtlicher Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG scheidet von vornherein aus. Da auf die Seiten des Antragsgegners zu 2. bisher keine Inhalte gestellt sind, kann nicht beurteilt werden, ob die streitigen Domains markenmäßig, d.h. so benutzt werden, dass sie aus Sicht des Verkehrs der Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft der darunter angebotenen Waren oder Dienstleistungen dienen (siehe dazu für die Gemeinschaftsmarke: BGH WRP 2008, 236 - THE HOME STORE).

6.

Der Anspruch ist im Streitverhältnis zum Antragsgegner zu 2. aber aus § 15 Absätze 3 und 4 MarkenG

begründet.

Danach kann der Inhaber einer im Inland bekannten geschäftlichen Bezeichnung von einem Dritten verlangen, dass dieser es unterlässt, ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, auch wenn keine Verwechslungsgefahr besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Wertschätzung oder Unterscheidungskraft der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

7.

Für den Fall, dass ein Gleichnamiger prioritätsbesser eine Internetdomain zur Benutzung im geschäftlichen Verkehr eintragen lässt, muss er allerdings nicht notwendig dem bekannten Zeichen weichen (vgl.: BGHZ 149, a.a.O., Rz. 45 shell.de). Vielmehr ist im Rahmen der Interessenabwägung zu entscheiden, ob dem Antragsgegner zu 2. die Verwendung seines mit dem bekannten Namen "Pelikan" identischen Namens untersagt werden kann. Dabei gilt zwar das im Recht der Gleichnamigen geltende Gebot der Rücksichtnahme auf die Interessen des Prioritätsälteren, das regelmäßig den Prioritätsjüngeren trifft. Bei Streit um die Berechtigung zur Führung der Internetanschrift kommt es nach der shell.de-Entscheidung für die Priorität allerdings auf die erstmalige Registrierung der streitigen Domain an (BGHZ a.a.O., Rz. 46 ? shell.de; siehe dazu auch mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2.Aufl./2003, Rz. 70 Nach § 15 MarkenG). Denn allein der Umstand, dass das bekannte Zeichen nicht mehr als Domain-Name benutzt werden kann, reicht nicht aus, um von der allgemeinen Prioritätsregel des Zeitpunkts der Registrierung abzuweichen, wenn weder Verwechslungsgefahr noch Rufausbeutung oder -beeinträchtigung hinzukommen (BGH a.a.O., Rz. 46 ? shell.de). Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um ein überragend bekanntes Kennzeichen mit der Folge, dass der Verkehr einen bestimmten Domain-Namen ohne weiteres einer bekannten Unternehmenskennzeichen zuordnet, so wird deren Kennzeichnungskraft aber bereits dadurch beeinträchtigt, dass ein Dritter denselben Domain-Namen für sein Angebot nutzt (BGHZ 149, 191 ? shell.de). Denn der Werbewert des Kennzeichens kann schon dadurch deutlich beeinträchtigt sein, dass der Inhaber des bekannten Kennzeichens an dessen entsprechender Verwertung gehindert und das an seinem Internetauftritt interessierte Publikum auf eine falsche Fährte gelockt wird (BGHZ Rz. 43 ? shell.de). In einem solchen Fall wird den Interessen des Inhabers der überragend bekannten Bezeichnung gegenüber dem Prinzip der Registrierungspriorität der Vorrang gegeben mit der Folge, dass der gleichnamige Inhaber der Domain sich abgrenzender Zusätze bedienen muss, um eine Fehlzuordnung der Internetpräsenz von vornherein zu vermeiden (siehe nochmals: Ingerl/Rohnke, a.a.O., Rz. 71 Nach § 15 MarkenG). Dazu würde es hier vermutlich ausreichen, den Vornamen hinzuzufügen, denn die geschäftliche Bezeichnung der Antragstellerin ist für ein Unternehmen ersichtlich phantasievoll verfremdet, während der Zusatz des Vornamens zu dem Nachnamen "Pelikan" auf Anhieb den bürgerlichen Namen erkennen lassen würde.

8.

Die Voraussetzungen der soeben dargetanen Fallgruppe liegen hier mit überwiegender Wahrscheinlichkeit vor.

a)

Die Antragstellerin hat mit der für das Verfügungsverfahren ausreichenden überwiegenden Wahrscheinlichkeit mit den von ihr vorgelegten Umfragen glaubhaft gemacht, dass ihr Unternehmensbestandteil "Pelikan" so überragend bekannt ist, dass die Grundsätze der shell.de-Entscheidung anwendbar sind. Welchen Grades an Verkehrsbekanntheit es bedarf, um in den Rang eines überragend bekannten Kennzeichens aufzusteigen, kann der höchstrichterlichen Rechtsprechung bisher nicht entnommen werden. Ingerl/Rohnke schlagen einen Bekanntheitsgrad von jedenfalls über 60% vor, um zu einer solch überragenden Bekanntheit zu gelangen (a.a.O., Rz. 71 Nach § 15 MarkenG am Ende).

b)

Hier scheint die Infratest-Umfrage aus dem Jahre 1980 (Anlage Ast. 2), die einen Bekanntheitsgrad von 74 %, einen Kennzeichnungsgrad von 58 % und einen Zuordnungsgrad von 18 % ergeben hat und die ohne Bezug zu einem bestimmten Produkt durchgeführt wurde, auf eine derart überragende Bekanntheit für den damaligen Zeitpunkt hinzuweisen. Weiter scheinen auch die "Outfit"-Unterlagen in diese Richtung zu deuten.

Die "Outfit 4"-Erhebung des Spiegelverlages 1997 (Anlage Ast.3) ergab einen Bekanntheitsgrad für Füllhalter von 93 % und für Kugelschreiber von 86 %; die entsprechenden Werte für "Outfit 5" (Anlage Ast. 4) lauten 88% und 81% und für "Outfit 6", 2007 (Anlage Ast. 6) 94 % für Füllfederhalter. Aus der GfK-Telefon-Bus-Umfrage aus März 2003 liegt nur die gestützte Frage 5: "Kennen Sie die Firma Pelikan, wenn auch nur dem Namen nach?" vor (Anlage Ast 6), die ausweislich des vorgelegten Auszugs aus dem Tabellenteil eine Bekanntheit von 95,8% ausweisen soll. Der Beweiswert dieser Umfrage ist zwar nicht beurteilbar, weil sie nicht vollständig vorgelegt worden ist, als Glaubhaftmachungsmittel ist sie aber bei einer Zusammensicht mit den anderen Unterlagen aus demoskopischen Befragungen jedenfalls nicht ohne jeden Belang.

c)

Bei lediglich "normaler" Bekanntheit wäre im derzeitigen Stadium der Entwicklung, in dem unter den streitigen Domains noch keine Inhalte eingestellt sind, allerdings kaum beurteilbar, ob die Voraussetzungen der Ausnutzung der Unterscheidungskraft des bekannten Kennzeichens der Antragstellerin allein schon mit der Wahl der Bezeichnung "Pelikan und Partner" für eine Internetanschrift gegeben waren. Denn in aller Regel bedarf es schon der Verbindung des Zeichens mit einem Produktangebot, um festzustellen, ob das besondere Maß an Aufmerksamkeit ausgenutzt wird, das mit der Verwendung des bekannten Zeichens einhergeht. Nur dann wird man nämlich zuverlässig feststellen können, ob die besondere Aufmerksamkeit tatsächlich ausgenutzt wird, die die Assoziation einer Bezeichnung mit einer bekannten Marke wecken kann. Aus der Kasuistik seien dazu - für § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG - beispielhaft die Entscheidung "Lila Postkarte" des BGH (WRP 2005, 896, Rz. 20; siehe auch schon: Senat, GRUR-RR 2002, 100 "derrick.de" und Senat, MarkenR 2003, 401 - VISA) oder zu Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104/ EG das EuGH-Urteil vom 23. Oktober 2003 in der Rechtsache C-408/01 -Adidas/Fitnessword - genannt (GRUR 2004, 58, 60, Tz. 29 mit der Formel, dass die beteiligten Verkehrskreise das beanstandete Zeichen und das bekannte Geschäftszeichen gedanklich miteinander verknüpfen müssen, ohne sie jedoch zu verwechseln).

d)

Hier kommt es jedoch entscheidend darauf an, dass der Gesamteindruck der Kombination "Pelikan und Partner" allein durch den Bestandteil "Petikan" geprägt wird, denn der Zusatz "und Partner" zeigt als rein beschreibende Angabe nur an, dass der Namensträger nicht allein, sondern verbunden mit anderen geschäftlich tätig werden will. Es liegt zwar keine Identverletzung vor, angesichts des rein beschreibenden Zusatzes werden aber zeichenrechtlich signifikante Anteile des angesprochenen Verkehrs eben wegen der Bekanntheit des Unternehmensbestandteils „Pelikan“ bei Konfrontation mit den beanstandeten Internetdomains davon ausgehen, dass ihnen unter dieser Anschrift ein Angebot des Inhabers der bekannten Firma begegnen wird. Insoweit verhält es sich hier also nicht anders als es sich bei einer Internetanschrift "shell und Partner" verhielte. Der Senat will und kann nicht ausschließen, dass zwar einige Teile des Publikums keinerlei Assoziation zu dem bekannten Zeichen "Pelikan" haben werden und andere möglicherweise sogar ein gegenständliches Vorverständnis als witzig gemeintes Angebot von Wasservögeln haben werden. Wegen der Bekanntheit des Firmenbestandteils "Pelikan" ist aber überwiegend wahrscheinlich, dass jedenfalls zeichenrechtlich signifikante Anteile des Publikums die Domainanschriften „Pelikan und Partner“ mit dem bekannten Hersteller von Füllfederhaltern pp. assoziieren werden. Damit wäre der Aufmerksamkeitswert des bekannten Zeichens ausgenutzt, um Verkehr auf die Seite zu ziehen.

e)

Die Antragstellerin wird hier zwar nicht an einem Internetauftritt unter ihrem Unternehmensschlagwort "Pelikan" gehindert, denn es liegt keine Benutzung des identischen Zeichens vor. Dennoch ist ihnen Interessen vor denen des Antragsgegners zu 2. der Vorzug zu geben. Sie muss es nicht hinnehmen, dass der Aufmerksamkeitswert ihrer überaus bekannten Firma zur Werbung für einen anderen eingesetzt wird und der Antragsgegner zu 2. ist an der rechtlichen Benutzung seines Namens im Geschäftsverkehr auch nicht gehindert, denn allein schon der Zusatz seines Vornamens wäre hinreichend abgrenzend und ausweislich der eingereichten DENIC-Auszüge wird die Internetpräsenz nicht unter einer Firma mit Partnerschaftszusatz, sondern unter dem bürgerlichen Namen des Antragsgegners zu 2. geführt.

f)

Es handelt sich hier mithin um einen der seltenen Fälle, in denen allein die Anschrift einer noch nicht mit Inhalten gefüllten und damit einer noch nicht benutzten Domain ? eine inhaltsleere Homepage stellt in alter Regel noch keine rechtsverletzende Benutzung eines Zeichens dar (Ingerl/Rohnke, Rz. 79 Nach § 15 MarkenG) ??Erstbegehungsgefahr? für eine drohende Zeichenverletzung begründet, was dann möglich ist, wenn ? wie hier jede der beabsichtigten Nutzungen rechtsverletzend wäre (vgl.: Ingerl/Rohnke, Rz. 147 Nach § 15 MarkenG).

8.

Für die Insbesondere-Form des Antrags, die einen anderen Lebenssachverhalt betrifft als das Hauptbegehren; nämlich nicht die Benutzung der streitigen Kombination als Domain-Anschrift, sondern als Angabe einer Firma auf der Website selbst, ist zur Begehungsgefahr nichts vorgetragen.

II.

Demgegenüber ist der Antrag gegen den Antragsgegner zu 1. unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt begründet.

Der Antragsgegner zu 1. ist als Dienstleister, der Domain-Anschriften im Auftrage von Kunden anmeldet, hier nicht verpflichtet, die Anmeldung daraufhin zu überprüfen, ob sie etwa gegen bessere Firmenrechte Dritter verstoßen könnte. Der Fall ist hier nicht dadurch gekennzeichnet, dass ein solcher Dienstleister offensichtlich im Auftrage von Piraten tätig wird oder Domain-Anschriften auf Vorrat hortet, um sie zu veräußern, sondern dadurch, dass er den Auftrag zur Anmeldung der Domain von einem Namensinhaber erhalten hatte. Auch nach Abmahnung durch einen möglicherweise besser Berechtigten ist ihm die Überprüfung der Sach- und Rechtslage nicht zumutbar, es bleibt vielmehr Sache des Gleichnamigen das Risiko einer Auseinandersetzung zu laufen oder sich von vornherein abzugrenzen. Damit verbleibt es im Streitverhältnis zum Antragsgegner zu 1. ? vorbehaltlich anderweitiger Erkenntnisse im in einem etwaigen Hauptsacheverfahren ? bei dem Grundsatz, dass die bloße Registrierung einer Domainanschrift noch keine zur Unterlassung verpflichtende Benutzungshandlung darstellt.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 ZPO.

(Unterschriften)