

Gesichtspunkt des Serienzeichens geltend gemacht, versteht es sich, dass eine hinreichend große Zeichenserie „auf dem Markt präsent“ und damit für den Verkehr wahrnehmbar sein muss. Eine die Verwechslungsgefahr begründende Zeichenserie entsteht nicht dadurch, dass viele sehr ähnliche Zeichen im Register eingetragen, aber nur eines von ihnen tatsächlich benutzt ist. Dass sich die Ausführungen des EuGH auf diesen für die ihm vorliegende Fallkonstellation relevanten Aspekt bezogen, legt der Umstand nahe, dass der EuGH in der zitierten Passage nicht von Rechtserhaltung, sondern von einer „Ausweitung des Schutzes“ einer benutzten Marke spricht. In der Tat würde es, wenn man die Regel über die Benutzung unwesentlich abgewandelter Zeichen auch bei der Beantwortung der Frage anwendete, ob eine die Verwechslungsgefahr begründende Zeichenserie vorliegt, zu einer nicht zu rechtfertigenden Ausweitung des Schutzes der benutzten Marke kommen.

Würde die zitierte Äußerung, für die der EuGH keine Begründung gibt, auch auf die vorliegende Konstellation der beantragten Löschung wegen Verfalls angewandt, so bedeutete dies eine nicht zu rechtfertigende Ungleichbehandlung desjenigen, der (vorsorglich) auch die unwesentlich abgewandelte Form der Marke hat registrieren lassen, gegenüber demjenigen, der eine solche Registrierung nicht vorgenommen hat. Während letzterer nach Art. 15 Abs. 2 lit. a GMV, Art. 10 Abs. 1 lit. a MarkenRL und § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG seine Marke durch Benutzung der unwesentlich abgewandelten Form ohne weiteres erhalten könnten, würde ersterer seine Marke nach Ablauf der Benutzungsschonfrist allein deshalb verlieren, weil er auch die abgewandelte Form als Marke hat eintragen lassen. Für diese Konsequenz ist eine Rechtfertigung nicht erkennbar. Weder der Wortlaut noch der Sinn der einschlägigen Vorschriften gebieten eine solche Schlechterstellung. Die Eintragung einer Vielzahl ähnlicher Marken ist erlaubt; einem Missbrauch kann durch sachgerechte Handhabung des Kriteriums der unwesentlichen, die Kennzeichnungskraft der Marke nicht beeinflussenden Abwandlung vorgebeugt werden. Da die Beurteilung, ob eine solche unwesentliche Abwandlung vorliegt, naturgemäß mit erheblichen Unsicherheiten behaftet ist, entspricht die vorsorgliche Eintragung auch der abgewandelten Form regelmäßig dem wohlverstandenen Interesse des Markeninhabers, der sich eine gewisse Flexibilität in der Zeichenbenutzung erhalten will. Ihn mit dem Verlust einer Marke zu „bestrafen“, obwohl er fünf Jahre lang eine Marke benutzt hat, deren kennzeichnender Charakter vom Verkehr mit dem der anderen Marke gleichgesetzt wird, erscheint vor dem Hintergrund der Art. 15 Abs. 2 lit. a GMV, Art. 10 Abs. 1 lit. a MarkenRL und § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG, die dem Markeninhaber einen angemessenen Gestaltungsspielraum einräumen sollen, nicht angemessen (ebenso Ingerl/Rohnke, MarkenR, 3. Aufl., § 26 Rn. 125, 128, 197; Eichelberger WRP 2009, 1490, 1492 ff.; vgl. auch von Mühlendahl WRP 2009, 1, 7 ff.).

Über die streitgegenständliche Konstellation hat der EuGH nicht entschieden. Entgegen der Auffassung von Lange (WRP 2008, 693, 697 ff.) gibt auch die Beurteilung, dass die italienische Regelung über Defensivmarken mit dem Gemeinschaftsrecht nicht vereinbar ist (EuGH a.a.O. Rn. 88 ff.), das Ergebnis nicht vor (vgl. von Mühlendahl a.a.O. S. 9; Eichelberger a.a.O. S. 1492).

Der Senat geht vielmehr aus den genannten Gründen davon aus, dass durch die Entscheidung des EuGH § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG nicht derogiert ist. Der Senat hält eine Vorlage an den EuGH aus den genannten Gründen nicht für geboten.

3. Damit ist die Marke „ILLU“ für Magazine und Zeitschriften sowie deren Veröffentlichung und Herausgabe rechtserhaltend benutzt worden. Im Rahmen der nach der herrschenden Meinung zu § 49 Abs. 3 MarkenG zur Frage der Löschung teilbenutzter Oberbegriffe bevorzugten sog. „erweiterten Minimallösung“ (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 49 Rn. 26 ff.; Ströbele/Hacker, a.a.O., § 49 Rn. 44 ff., je m.w.N.) sind im Interesse der geschäftlichen Bewegungsfreiheit des Markeninhabers zusätzlich zu den tatsächlich benutzten diejenigen Waren und Dienstleistungen im Verzeichnis zu belassen, die nach der Verkehrauffassung zum gleichen Waren-/Dienstleistungsbereich gehören (vgl. BGH MarkenR 2008, 492 Rn. 32 – LOTTOCARD m.w.N.). Im Streitfall gehören Zeitungen, Broschüren und Lichtbildererzeugnisse zum gleichen Warenbereich wie Zeitschriften und Magazine; Entsprechendes gilt für die Veröffentlichung und Herausgabe dieser Erzeugnisse im Verhältnis zur Veröffentlichung und Herausgabe von Zeitschriften und Magazinen. Hinsichtlich der weiteren Waren und Dienstleistungen hat es bei der vom Landgericht erkannten Löschung zu verbleiben. Eine Abstrahierung von den benutzten Zeitschriften auf die eingetragenen Oberbegriffe „Druckerei- und Verlagszeugnisse“ scheidet nach der erweiterten Minimallösung aus.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Klagabweisung 4/5 des Wertes des Streitgegenstandes ausmacht. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. Die Revision war nach § 543 Abs. 2 ZPO zuzulassen. Die Frage, inwieweit § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG auf Fälle der vorliegenden Art anwendbar ist, hat grundsätzliche Bedeutung. Zudem weicht die vorliegende Entscheidung bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft des Bestandteils „illu“ in „SUPER illu“ von der zitierten Entscheidung des OLG München ab. ■

### Kennzeichenmäßige Nutzung bei Domainweiterleitung

MarkenG §§ 5 Abs. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 2, Nr. 5, § 28 Abs. 1

Die Verwendung eines unterscheidungskräftigen Zeichens als Telexkennung oder Email-Adresse auf dem Briefbogen einer Patentanwaltskanzlei ist nicht kennzeichenmäßig, wenn sie ausschließlich innerhalb der umfangreichen kleingedruckten Anschriftangaben ohne besondere Hervorhebung und nicht als schlagwortartige Kanzlei-Bezeichnung neben der die Sozietät kennzeichnenden dominierenden Namensangabe erfolgt, so dass das angesprochene Publikum die Zeichenverwendung als bloße Adressbezeichnung, nicht aber als Bezeichnung der Sozietät auffasst. Gleiches gilt für die der namentlichen Bezeichnung der Sozietät

folgenden Nennung der Email-Adresse in Anwaltsverzeichnissen. Gleiches gilt schließlich für die Verwendung des Zeichens als Name einer Internet-Domain, wenn unter dieser Domainbezeichnung keine Inhalte der Kanzlei in das Internet eingestellt sind, sondern sie nur zur automatischen Weiterleitung auf die durch den Sozietätsnamen gebildete Internet-Domain dient, und diese Domainbezeichnung nicht nach außen – etwa durch Verwendung auf dem Briefpapier der Sozietät – bekannt gemacht wurde.

OLG Hamburg, Urt. v. 28. 10. 2010 – 3 U 206/08 – Kennzeichenmäßige Nutzung bei Domainweiterleitung  
Volltext-ID: 4KI191030

*Aus dem Sachverhalt:*

A. Der Kläger nimmt die Beklagte aus Markenrecht auf Unterlassung in Anspruch und begehrt Ersatz seiner Rechtsanwaltskosten.

Der Kläger, ein Herr M., der in der Klagschrift im erstinstanzlichen Verfahren in der Schreibweise „M.“ bezeichnet ist und dessen Existenz die Beklagte deswegen auch in zweiter Instanz noch bestreitet, ist Inhaber der deutschen Wortmarke 306 18 188 „Patmondia“ mit Priorität vom 20.3.2006. Die Marke ist eingetragen für Herrn M. Das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis umfasst u.a. Rechtsberatung und -vertretung, Anmeldung (soweit in Klasse 42 enthalten) und Verwaltung gewerblicher Schutzrechte, rechtliche Interessenwahrnehmung, technische Beratung auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit (soweit in Klasse 42 enthalten).

Die Marke befindet sich noch innerhalb der Benutzungsschonfrist. (...)

Die Beklagte ist eine Patentanwaltssozietät mit Sitz in M. in der Rechtsform einer GbR, die Dienstleistungen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes anbietet.

Sie benutzte die Bezeichnung „PATMONDIAL M.“ von 1983 bis 1996 als Telex Adresse und von 1997 als E-Mail-Adresse in der Form „patmondial@t-online.de“. Seit dem 10.1.2001 ist sie Inhaberin der Domain www.patmondial.de. Unter dieser Domain sind keine Inhalte hinterlegt, die Domain dient vielmehr der unmittelbaren Weiterleitung auf die Domain www.k.de, welche sich „under construction“ befindet und auf welcher sich nur die Kontaktdaten der derzeit dort tätigen Anwälte befinden. (...)

Der Kläger hat beantragt, die Beklagte zu verurteilen, I. es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in Deutschland das Zeichen PATMONDIAL und insbesondere die Internet-Domain patmondial.de in Verbindung mit Rechtsberatung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes zu verwenden, (...)

Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen.

Sie hat vorgetragen, (...)

Die Klage sei auch unbegründet, (...) weil ihr aus der seit 1983 ununterbrochenen Benutzung des Zeichens „PATMONDIAL“ als Unternehmenszeichen prioritätsbessere Kennzeichenrechte zustünden (Benutzungsformen in dem Anlagenkonvolut B 3). (...)

Das Landgericht Hamburg, Zivilkammer 15, hat die Klage mit Urteil vom 18.09.2008 abgewiesen. Auf Tatbestand und Entscheidungsgründe des landgerichtlichen Urteils wird verwiesen.

Gegen dieses Urteil wendet sich der Kläger mit der form- und fristgerecht eingelegten Berufung, die er unter Wiederholung

und Vertiefung seines erstinstanzlichen Vortrages auch form- und fristgerecht begründet.

Der Kläger führt ergänzend aus, die Beklagte habe ausweislich ihres eigenen Vortrags und der von ihr vorgelegten Beweismittel das Zeichen „PATMONDIAL“ ausschließlich als bloße Adressbezeichnung benutzt und den Domain-Namen niemals in der Außendarstellung geführt, so dass es an einer Verwendung des Zeichens im Sinne eines Herkunftsnachweises fehle. Die Beklagte sei nach außen ausschließlich unter der Bezeichnung „K., R. & Partner“ aufgetreten. Ein kennzeichenrechtlicher Schutz zu ihren Gunsten habe daher nicht entstehen können. (...)

Der Kläger beantragt, das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 18.9.2008, Az. 315 O 988/07 aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in Deutschland das Zeichen PATMONDIAL und insbesondere die Internetdomain www.patmondial.de in Verbindung mit Rechtsberatung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes zu verwenden; (...)

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurückzuweisen.

Sie verteidigt das landgerichtliche Urteil unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vortrags und ergänzt diesen wie folgt:

(...) Sie habe durch die kontinuierliche Benutzung des streitgegenständlichen Zeichens prioritätsältere Rechte erworben. Sie rügt das erstmals in der Berufung erfolgte Bestreiten der Benutzung der Bezeichnung „PATMONDIAL“ als verspätet. (...)

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die von den Parteien zur Akte gereichten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

*Aus den Gründen:*

B. Die zulässige Berufung ist nicht begründet.

Das Landgericht hat die Klage zu Recht abgewiesen.

I. Es kann dahinstehen, ob die Klage möglicherweise schon mangels eines eigenen Rechtsschutzbedürfnisses des als Markeninhaber eingetragenen Klägers abzuweisen wäre, denn jedenfalls hat sie in der Sache keinen Erfolg.

II. Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch ist aus der einzig in Betracht kommenden Anspruchsgrundlage von §§ 4, 14 Absätze 2 Nr. 2 und 5 MarkenG nicht begründet.

1. (...)

2. (...) Die Beklagte verletzt die Klagmarke nämlich schon deswegen nicht, weil die mit der Klage beanstandete Benutzung der Bezeichnung „PATMONDIAL“ – in verschiedenen Schreibweisen als Anschrift in verschiedenen elektronischen Kommunikationsmedien –, wie es der Kläger selbst in der Berufungsschrift zutreffend ausführt, nicht kennzeichenmäßig erfolgt. Ein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 5 MarkenG setzt aber voraus, dass die als verletzend beanstandete Bezeichnung in der behaupteten Verletzungsform kennzeichenmäßig benutzt wird. Dass dies Voraussetzung des Verbotstatbestandes aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist, ist spätestens seit der EuGH-Entscheidung „Arsenal Football Club“ (MarkenR 2002, 394 Rn. 51) endgültig geklärt.

3. Bereits aus dem erstinstanzlichen Vorbringen der Beklagten und den von ihr zur Illustration vorgelegten Benutzungsbeispielen ergibt sich, dass sie das Zeichen „PATMONDIAL“ nicht in schutzrechtsbegründender Weise als Unternehmenskennzeichen benutzt hat.

Die Benutzungsbeispiele zeigen eine Verwendung als Fernschreibkennung auf den Briefkopfbögen der Sozietät in den Schreibweisen „CABLES: PATMONDIAL M.“ oder „Cables: Patmondial M.“ (1985 bis 1995) sowie ab Dezember 1999 als Email-Anschrift in den Varianten PATMONDIAL@t-online.de bzw. PATMONDIAL-LU@t-online.de (für das Büro in L.). Die Email-Anschrift ist für die Sozietät in diversen Patentanwaltsverzeichnissen und Mitgliederverzeichnissen von Fachvereinigungen, auf einer für Inlandsvertretungen werdenden Seite des Europäischen Patentamts, der Internetseite www.patentanwaltssuche.de und auf den Visitenkarten der Partner angegeben. Unter dem 10.01.2001 hat die Beklagte die Domain patmondial.de registrieren lassen. Bei Aufruf dieser Domain erscheint die Seite www.k.de mit dem Hinweis „under construction“, wo unter dem Link „legal notice“ die Partner der Sozietät angegeben sind. Die Benutzung von „PATMONDIAL“ in der E-Mail-Adresse wurde 2005 eingestellt.

4. Der Erwerb eines Unternehmenskennzeichens setzt nach § 5 Abs. 2 MarkenG voraus, dass das benutzte Zeichen originäre Unterscheidungskraft besitzt und als Unternehmensbezeichnung, also als Name, Firma oder besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebes, benutzt wird (§ 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG). Gleichgestellt sind Geschäftsabzeichen oder sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen, die Verkehrsgeltung besitzen (§ 5 Abs. 2 S. 2 MarkenG).

a) Die Bezeichnung „PATMONDIAL“ ist von Haus aus geeignet, auf ein bestimmtes Unternehmen und dessen Dienstleistungsangebot hinzuweisen. Das Zeichen ist also ursprünglich unterscheidungskräftig und keinesfalls rein beschreibend, auf Verkehrsgeltung kommt es mithin nicht an. Der Senat verweist dazu auf die zutreffenden Ausführungen des Landgerichts, denen nichts hinzuzufügen ist.

b) Nach ständiger höchst- und obergerichtlicher Rechtsprechung kann Telefonnummern, Fernschreibkennungen, E-Mail-Adressen und auch Domainnamen Kennzeichenschutz zukommen, wenn die Voraussetzungen eines Gebrauchs als Geschäftskennzeichen erfüllt sind (vgl. etwa BGH NJW 1953, 900; BGH GRUR 1955, 481 – Hamburger Kinderstube; BGH MarkenR 2005, 140 – socio.de; OLG Hamburg GRUR 1983, 191 – Fernschreiberkennung; KG GRUR-RR 2003, 370 – arena-berlin.de; Senat GRUR-RR 2005, 381 – abebooks). Solche Kennungen müssen also in herkunftshinweisender Weise (vgl.: BGH GRUR 2009, 685 Rn. 29 – ahd.de) und nicht lediglich als Anschrift benutzt werden, um zu Unternehmenskennzeichen zu werden, wozu allerdings nicht erforderlich ist, dass ein solches Zeichen als „Haupt“-Unternehmenskennzeichen verwendet wird. Der BGH hat in den Entscheidungen socio.de und seicom.de aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Verkehr bei einem Domain-Namen, der an sich geeignet ist, auf die betriebliche Herkunft hinzuweisen, aber ausschließlich als Adressbezeichnung verwendet wird, annehmen werde, es handele sich um eine Angabe, die – ähnlich

wie eine Telefonnummer – den Adressaten identifiziert, nicht aber als Hinweis auf die betriebliche Herkunft gedacht ist (MarkenR 2005, 140 – socio.de und BGH MarkenR 2005, 397 – Seicom.de). So ist es hier:

c) Die Telexkennung „Patmondial M.“ und die E-Mail-Adresse patmondial@t-online.de wurden von der Beklagten ausschließlich innerhalb der umfangreichen, kleingedruckten Angaben zur Anschrift der Kanzlei entweder im Briefkopf oben rechts oder am unteren Rand des Briefkopfbogens verwendet und zwar noch nicht einmal in einer besonders hervorgehobenen Weise. Danach musste vielmehr gezielt gesucht werden. Neben der die Sozietät kennzeichnenden dominierenden Angabe des Namens „R., K. & Partner Patentanwälte“ bzw. „R., K. & Partner GbR Patentanwälte“ war die Bezeichnung „Patmondial“ dort nicht schlagwortartig als weiterer eigenständiger Hinweis auf das Unternehmen angeführt. Das angesprochene Publikum kann aus der Verwendung der Bezeichnung in den Drucksachen der Beklagten also nur den Schluss ziehen, dass es sich um eine bloße Adressbezeichnung handelt, unter der der Adressat erreicht werden kann, nicht aber, dass mit dieser Bezeichnung auch der Geschäftsbetrieb von Patentanwälten benannt werden solle etwa in dem Sinne, dass man sich patentrechtlich von den Anwälten der Sozietät „Patmondial“ beraten lasse. Die Vorstellung des Verkehrs kann hier nur dahingehen, dass eine Sozietät von Patentanwälten namens „R., K. & Partner Patentanwälte“ bzw. „R., K. & Partner GbR“ Patentanwälte in elektronischen Kommunikationsmedien unter der Kennung „Patmondial M.“ oder www.patmondial@t-online.de zu erreichen ist oder war, nicht aber, dass diese Sozietät zur Unterscheidung von anderen Patent-/Rechtsanwaltssozietäten im Geschäftsverkehr auch unter der schlagwortartigen Bezeichnung „Patmondial“ auftritt. Nichts anderes gilt für die Aufnahme der E-Mail Adresse in diverse Patentanwaltsverzeichnisse, der angesprochene Verkehr wird die streitige Bezeichnung auch in diesem Zusammenhang als reine Adressangabe verstehen, unter der die Kanzlei mit dem Namen „R., K. & Partner“ zu erreichen ist.

5. Der Senat teilt auch die Auffassung des Landgerichts nicht, dass spätestens mit der Benutzung der Domain „www.patmondial.de“ ein prioritätsbesseres Kennzeichenrecht der Beklagten entstanden ist.

a) Ebenso wie bei der Fernschreib-, Fax- und Email-Kennung kann durch die Benutzung eines Domainnamens ein Unternehmenskennzeichen entstehen, wenn durch die Art der Benutzung deutlich wird, dass der Domainname nicht lediglich als Adressbezeichnung verwendet wird, und der Verkehr daher in der als Domainname gewählten Bezeichnung einen Herkunftshinweis erkennt (BGH MarkenR 2005, 140 – socio.de). Hat ein Domainname Kennzeichenfunktion, kann seine Benutzung im geschäftlichen Verkehr auch Kennzeichenschutz begründen (siehe nur: Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl. 2003, Nach § 15 Rn. 118).

b) Das Landgericht hat hier eine zeichenmäßige Verwendung in Gestalt einer besonderen Bezeichnung des Unternehmens der Beklagten bejaht, da der angesprochene Verkehr den Domainnamen heute üblicherweise als „Namen“ desjenigen Unternehmens, das sich hinter der betreffenden Homepage verbirgt, verstünde. Es sei un-

schädlich, dass die Domain „www.patmondial.de“ ausschließlich der Weiterleitung auf die Domain www.k.de dient, da entscheidend nur sei, dass der Verkehr die Domain als (zusätzlichen) Namen desjenigen Unternehmensträgers erkenne, auf dessen Homepage er – auch im Wege der Weiterleitung – gelangen möchte. Dies sieht der Senat unter den Besonderheiten des zu entscheidenden Falles anders:

c) Die Verwendung der Domainanschrift www.patmondial.de für einen Internetauftritt kann zwar als firmenmäßiges Schlagwort für den Betrieb der Beklagten verstanden werden. Nach dem oben bereits zitierten Erfahrungssatz aus den BGH-Entscheidungen *soco.de* und *seicom.de* (oben unter 4.b.)) kann dies hier aber schon deswegen nicht der Fall sein, weil die Domainanschrift von der Beklagten nur gleichsam als Briefkastenaufschrift benutzt wird. Unter der Anschrift sind keine Inhalte der Kanzlei eingestellt, sie wird nur benutzt, um automatisch auf die Seite unter der Domainanschrift www.k.de weiterzuleiten.

Unstreitig hat die Beklagte die Domainanschrift „www.patmondial.de“ bisher auch nicht nach außen bekannt gemacht. Wird dieser Domainname in das URL-Feld des Browsers eingegeben, so zeigt sich weiter, dass die Seite keinerlei eigenen Informationsgehalt hat, sondern eine unmittelbare, automatische Weiterleitung auf die Seite www.k.de erfolgt. Auch wenn nicht allein maßgeblich sein mag, dass der Domainname im Internet zwangsläufig optisch im URL-Feld erscheinen muss (vgl.: Hoeren/Sieber, Multimedia-Recht, Teil 6.1 Kennzeichenrecht, Rn. 49 Fn. 12), so müsste er wenigstens als Hinweis auf die Existenz einer Website in der Werbung bzw. auf den Geschäftspapieren der Website-Inhaber geführt werden oder unmittelbar zu eigenen Inhalten führen, um überhaupt geeignet zu sein, auf den Domain-Inhaber und seine Produkte bzw. Dienstleistungen hinzuweisen. Die Domainanschrift „www.patmondial.de“ ist hier aber nicht mehr als eine Art technische Durchgangstation (siehe dazu Ingerl/Rohnke, Nach § 15 Rn. 45), wobei hinzukommt, dass die Zielseite „www.k.de“ sich immer noch „under construction“ befindet und mit keinem weiteren Inhalt gefüllt ist, als den Kontaktdaten der Büros der Beklagten sowie den Namen und Berufsbezeichnungen der Partner.

d.) Da nach allem der Domainname, der an sich geeignet ist, auf die betriebliche Herkunft hinzuweisen, ausschließlich als Adressbezeichnung verwendet wird, nimmt der Verkehr zwar an, es handele sich dabei um eine Angabe, die den Adressaten identifiziert, nicht aber als Hinweis auf die betriebliche Herkunft gedacht ist. In einer Domain, die niemals nach außen bekannt gemacht wurde, die wegen der sofortigen Weiterleitung auch nie im Adressfeld erscheint und mittels derer der Interessent auf eine Seite weitergeleitet wird, die keinen nennenswerten Inhalt aufweist und sich zudem „under construction“ befindet, wird der angesprochene Verkehr einen Herkunftshinweis nicht erblicken. (...)

#### Anmerkung:

Das Urteil des OLG Hamburg setzt die Rechtsprechung des BGH der vergangenen fünf Jahre, aber auch einzelner Instanzgerichte zur Begründung von Rechten an ei-

nem Unternehmenskennzeichen bzw. kennzeichenmäßigen Benutzung durch die Verwendung einer Bezeichnung als Domain-Name konsequent fort. Das LG Hamburg hatte die Klage erstinstanzlich bereits abgewiesen, allerdings mit abweichender Begründung (LG Hamburg K&R 2009, 134 – patmondial.de). Es hatte den Erwerb eines gegenüber der Klagmarke prioritätsälteren Unternehmenskennzeichens durch Verwendung der Domain „patmondial.de“ durch die Beklagte bejaht. Dies sieht das OLG Hamburg anders und stellt unter besonderer Berücksichtigung des unter der Domain abrufbaren Inhalts fest, dass an einen solchen Rechtserwerb strenge Voraussetzungen zu knüpfen sind, ohne deren Vorliegen eine kennzeichenmäßige Benutzung und damit auch die Begründung älterer Unternehmenskennzeichenrechte nicht in Betracht kommt.

1. Die Beklagte benutzte die Bezeichnung „patmondial“ zunächst viele Jahre als Telex-Adresse, daran nahtlos anschließend als E-Mail-Adresse in der Form „patmondial@t-online.de“ und dann parallel auch als Domain „patmondial.de“. Dabei fanden sich die Telex-Kennung und die E-Mail-Adresse auf dem Briefpapier der Beklagten nur in kleingedruckter Form ohne weitere besondere Hervorhebung neben der im Briefkopf klar dominierenden Kanzlei-Bezeichnung. Daneben wurde die E-Mail-Adresse in Anwaltsverzeichnissen, Verzeichnissen juristischer Vereinigungen, der Liste der zugelassenen Vertreter beim Europäischen Patentamt, Visitenkarten und ähnlichen Dokumenten angegeben. Die Domain wurde grundsätzlich nicht angegeben. Bei Eingabe der Domain „patmondial.de“ wurde man auf eine die Kanzleikurzbezeichnung der Beklagten enthaltene Domain umgeleitet, die auf eine Internetseite führte, die im Wesentlichen nur die Kontaktdaten der bei der Beklagten tätigen Anwälte enthielt.

Der Kläger meldete weitaus später als die erste Benutzung der Bezeichnung „patmondial“ durch die Beklagte eine deutsche Marke „Patmondia“ u. a. für Rechtsberatung und Vertretung sowie Anmeldung und Verwaltung gewerblicher Schutzrechte an. Aus dieser Marke ging er gegen die Verwendung der Internetdomain „patmondial.de“ durch die Beklagte vor und begehrte in allererster Linie Unterlassung.

Das LG Hamburg wies die Klage ab. Es stützte seine Entscheidung auf den Erwerb älterer Unternehmenskennzeichenrechte durch die Beklagte spätestens durch die Benutzung der Bezeichnung „patmondial“ in Gestalt der Domain „patmondial.de“. Schon die Verwendung der Bezeichnung in einer E-Mail-Adresse führe zu einem kennzeichenrechtlichen Schutz zugunsten der Beklagten. Der Verkehr verstehe die konkrete Art und Weise der Verwendung nicht als bloße technische Adresse, da das Zeichen „patmondial“ dem „@“ in der E-Mail-Adresse vorangestellt war. Dort erwarte der Verkehr üblicherweise den Namen des Adressaten, der hier als Statthalter für die gesamte Kanzlei der Beklagten und damit als Herkunftshinweis verwendet worden sei. Dies würde dadurch unterstrichen, dass für zwei verschiedene Kanzleistandorte unterschiedliche Adressen verwendet worden wären, und zwar „patmondial-lu“ für den Standort L. und „patmondial“ für den Standort M. Erst recht schutzbegründend zugunsten der Beklagten sei die Benutzung der Domain „patmondial.de“. Es sei heutzutage im Internet weithin üblich, eine Zeichenfolge wie „patmondial“ nicht als beschreibend

oder reine Adresse, sondern als Namen desjenigen Unternehmens zu sehen, das sich hinter der betreffenden Homepage verberge. Die Weiterleitung auf eine weitere Domain der Beklagten sei dabei unschädlich. Entscheidend wäre, dass der Verkehr die Domain im Internet als zusätzlichen Namen desjenigen Unternehmensträgers erkenne, auf dessen Homepage er – sei es auch im Wege der Weiterleitung – gelangen möchte.

3. Dieser Auffassung des LG Hamburg erteilt das OLG Hamburg eine Absage. Im Ergebnis und in der Argumentation zutreffend verneint es den Erwerb eines Unternehmenskennzeichens im Sinne von § 5 Abs. 2 MarkenG. Damit setzt es die höchstrichterliche Rechtsprechung zu diesem Themenkomplex fort.

In der Rechtsprechung bereits geklärt ist zunächst, dass die Registrierung einer Domain allein noch nicht zum Erwerb eines Unternehmenskennzeichens ausreicht, da kein Handeln im geschäftlichen Verkehr vorliegt (BGH MarkenR 2009, 508 Rn. 40 – airdsl; BGH GRUR 2009, 685 Rn. 30 – ahd.de). Über die Domainregistrierung hinaus war die Benutzung einer aktiven Website im vorliegenden Fall gegeben, da nach Weiterleitung auf eine weitere Domain der Beklagten zumindest eine Internetseite abrufbar war, auf der die Kontaktdaten der Beklagten, eine Auflistung der in ihrer Kanzlei tätigen Anwälte sowie die Abbildung der Geschäftsräume der Kanzlei enthalten waren.

Dreh- und Angelpunkt der Entscheidung des Rechtsstreites war somit die Frage, ob der Domain-Name „patmondial.de“ auch kennzeichenmäßig benutzt wurde.

Insoweit ist zunächst Voraussetzung, dass der Domain-Name nicht als rein beschreibend verstanden wird, sondern ihm eine eigene Unterscheidungskraft zukommt bzw. im Falle des Fehlens einer solchen Verkehrsgeltung gegeben ist (BGH MarkenR 2005, 140, 142 – soco.de). Auch diese Voraussetzung sahen sowohl das LG Hamburg als auch das OLG Hamburg mit überzeugender Argumentation als gegeben an. Zwar mag im Begriffsbestandteil „pat“ noch die Kurzform für „Patent“, „Patentrecht“, „Patentrechtskanzlei“ oder ähnlich beschreibende Begriffe zu identifizieren sein. Spätestens in der Kombination mit dem Begriff „mondial“ sei aber von einer beschreibenden Verwendung nicht mehr auszugehen. Kleine Teile des Verkehrs könnten in Anlehnung an das Französische den Begriff „mondial“ noch mit „weltweit“ assoziieren. Dem Gesamtbegriff sei eine ausschließlich beschreibende Wirkung jedoch nicht zu entnehmen. Auf die Frage der Verkehrsgeltung käme es daher nicht an.

Doch selbst beim Vorliegen der erforderlichen Unterscheidungskraft wird der Verkehr die Bezeichnung nicht als Herkunftshinweis, sondern als bloße Adressbezeichnung wahrnehmen, wenn er unter Berücksichtigung der konkreten Art und Weise, d.h. im Falle einer Domain der unter ihr abrufbaren Inhalte nur zu dem Schluss kommen kann, dass kein Hinweis auf die betriebliche Herkunft, sondern ein Identifikationsmittel wie eine Telefonnummer vorliegt.

In der Rechtsprechung ist seit langem anerkannt, dass die Verwendung von Telex-Kennungen zur Begründung von Unternehmenskennzeichenrechten führen kann. Das

OLG Hamburg stellte in seinem Urteil „Fernschreibkennung“ (GRUR 1983, 191) in Abgrenzung zu den zu dieser Zeit bereits knapp 30 Jahre alten Entscheidungen des BGH betreffend Telegramm-Adressen und Fernsprechnummern (GRUR 1955, 481 – Hamburger Kinderstube; NJW 1953, 900 – Fernsprechnummer) fest, dass von einem solchen Rechtserwerb auszugehen sei, wenn die gewählte Bezeichnung keine wahllose Buchstabenzusammenstellung darstelle, wie es beispielsweise bei einer Telefonnummer der Fall wäre. Übertragen auf das Internetzeitalter heißt dies, dass auch die Verwendung eines Kennzeichens im Rahmen einer E-Mail-Adresse – wie im Streitfall „patmondial“ – zur Begründung von Unternehmenskennzeichenrechten grundsätzlich geeignet ist. Dies dürfte jedenfalls bei einer Art und Weise der Benutzung der Bezeichnung nicht im globalen Teil der E-Mail-Adresse, sondern im lokalen Teil der Fall sein. Der globale Teil „t-online.de“ wird wie auch entsprechende Bezeichnungen anderer Anbieter millionenfach verwendet. Diesem Bestandteil kommt daher eine relevante kennzeichnende Wirkung nicht zu. Vielmehr nimmt der Verkehr den weiteren Bestandteil vor dem Zeichen „@“ als allein kennzeichnenden Bestandteil wahr. Wie auch in einer E-Mail-Adresse „klaus.mustermann@t-online.de“ der Bestandteil „klaus.mustermann“ auf eben diese Person hinweist, handelt es sich bei Verwendung eines Kennzeichens wie „patmondial“ im Streitfall um eine individualisierende Bezeichnung für das Unternehmen der Beklagten, nicht nur um eine rein adressmäßige Differenzierung. Allerdings kommt es für die Möglichkeit des Rechteerwerbs – wie das OLG Hamburg zutreffend feststellt – im Weiteren ganz entscheidend auf die konkrete Art und Verwendung von Telex-Kennungen und E-Mail-Adressen an. Im Streitfall wurden diese von der Beklagten ausschließlich innerhalb umfangreicher, kleingedruckter Angaben zur Anschrift der Kanzlei entweder im Briefkopf oder am unteren Rand des Briefbogens verwendet, ohne sie besonders hervorzuheben. Der Briefkopf wie auch Visitenkarten, Adressverzeichnisse und ähnliche Dokumente wurden also deutlich durch den Kanzleinamen der Beklagten dominiert. Die Bezeichnung „patmondial“ war insbesondere nicht schlagwortartig als weiterer eigenständiger Hinweis auf die Beklagte angeführt. Der Verkehr kann daher nur den Schluss ziehen, dass es sich um eine bloße Adressbezeichnung handelt, unter der die Beklagte in elektronischen Kommunikationsmedien zu erreichen ist, nicht aber von einem Schlagwort ausgehen, das als eigenständiger, wenn vielleicht auch nur zusätzlicher Hinweis auf das Unternehmen der Beklagten dient. Als Zwischenergebnis bleibt damit festzuhalten, dass in vergleichbaren Fällen sehr genau darauf zu achten ist, ob die E-Mail-Adresse, die zum Erwerb eines Unternehmenskennzeichenrechts führen soll, in einer individualisierenden Form aufgebaut ist, insbesondere aber, wie sie über Geschäftspapiere nach außen kommuniziert wird. Solange eine nur untergeordnete Verwendung in einer Art und Weise gegeben ist, die auf einen Zweitnamen der Verwenderin nicht schließen lässt, kann von einem Erwerb von Unternehmenskennzeichenrechten nicht ausgegangen werden.

Diese Grundsätze wendet das OLG Hamburg auf den Erwerb durch Verwendung von Domain-Namen an. Unter Hinweis auf die insoweit einschlägigen Leitentscheidungen des BGH (MarkenR 2005, 140, 142 – soco.de; MarkenR 2005, 397, 400 – Seicom) stellt es fest, dass die vorliegende Benutzung sich in einer bloßen Adressbe-

zeichnung erschöpfe, die den Adressaten identifiziere, nicht jedoch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft gedacht sei. Wann ausschließlich von einer Verwendung als Adressbezeichnung auszugehen ist, ließ sich den höchstrichterlichen Urteilen nicht in verallgemeinerungsfähiger Form entnehmen. Diese Lücke versucht das OLG Hamburg zu schließen. Im vorliegenden Fall seien unter der Domain keine Inhalte eingestellt, sondern sie werde zur Weiterleitung auf eine weitere Domain benutzt. Auch wenn dies allein einem Kennzeichenerwerb nicht grundsätzlich entgegenstehe, wäre die Domainanschrift „www.patmondial.de“ aber außerdem nach außen hin nicht bekannt gemacht worden. Sie müsse jedoch wenigstens als Hinweis auf die Existenz der Internetseite in der Werbung oder auf Geschäftspapieren geführt oder unmittelbar zu eigenen Inhalten führen, um nicht nur als technische Durchgangsstation, sondern als Hinweis auf den Domaininhaber und seine Produkte oder Dienstleistungen wahrgenommen zu werden. Nicht zuträglich war der Situation zudem, dass auf der Internetseite, auf die die Domain nach Eingabe im URL-Feld umgeleitet wurde, nicht mehr als die Kontaktdaten der beklagten Domaininhaberin, die Berufsbezeichnungen der bei ihr tätigen Partner, die Abbildung der Kanzleiräumlichkeiten sowie außerdem den Hinweis „under construction“ vorhanden waren. Dies wirke dem Eindruck eines einem Telefonbucheintrag vergleichbaren Adresshinweises nicht entgegen.

4. Für den Praktiker ergibt sich damit die entscheidende Aufgabe, eine genaue Differenzierung zu treffen, wann die konkrete Art und Verwendung eines Domain-Namens die Schwelle von der rein adressmäßigen hin zur herkunftshinweisenden und damit kennzeichenmäßigen Verwendung überschreitet. Dies ist sowohl aus Angriffs- als auch Verteidigungssicht relevant. Nach dem aktuellen Urteil des OLG Hamburg ist dabei zum einen darauf abzustellen, welche Inhalte unter dem Domainnamen abrufbar sind und wie diese vom Verkehr wahrgenommen werden, und zum anderen auf die Art und den Umfang der Bekanntmachung des Domainnamens nach außen. Trotz der sehr zu begrüßenden Konkretisierung der insoweit relevanten Voraussetzungen wird es auch im Lichte der vorliegenden Entscheidung stets stark vom Einzelfall abhängen, ob und wann eine kennzeichenmäßige Verwendung eines Domainnamens anzunehmen ist.

*Matthias Berger, LL.M., Rechtsanwalt, Hamburg*

(Verfasser war am zugrunde liegenden Verfahren als Vertreter der Beklagtenseite beteiligt.)

## Neuschwanstein

### MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2; § 83 Abs. 2 Nr. 1

1. Das Wort „Neuschwanstein“ bezeichnet eindeutig und ausschließlich das im 19. Jahrhundert im Auftrag von König Ludwig II. gebaute weltberühmte Schloss in Schwangau und eignet sich als Angabe eines Reiseziels, nämlich dieser Touristenattraktion ersten Ranges „Schloss Neuschwanstein“. In Bezug auf die Dienstleistungen „Veranstaltung von Reisen; Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen“

stellt diese Bezeichnung deshalb eine beschreibende Angabe i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Im Zusammenhang mit Reisedienstleistungen wird die Art, die Beschaffenheit bzw. die Bestimmung dieser Dienstleistungen angegeben, in Bezug auf die „Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen“ werden die Merkmale der Dienstleistungen dahingehend beschrieben, dass diese in einem örtlichen und zeitlichen Zusammenhang mit einer Reise zum Schloss oder einem Besuch des Schlosses erbracht werden.

2. Bezeichnungen bekannter Touristenattraktionen wie „Neuschwanstein“ fehlt im Zusammenhang mit Waren, die im Umfeld solcher touristischer Ziele üblicherweise als Souvenirartikel oder zur Deckung eines Bedarfs der Touristen an Speisen, Getränken oder sonstigen Artikeln angeboten werden die Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dies gilt entsprechend im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die üblicherweise in einem engen räumlichen und sachlichen Zusammenhang mit einer solchen Touristenattraktion angeboten und erbracht werden (in Anknüpfung an BGH GRUR BGH GRUR 2006, 850 Rn. 20 – FUSSBALL WM 2006).

3. Der Begriff „Neuschwanstein“ bezeichnet nicht nur eine touristische Sehenswürdigkeit, sondern ein Bauwerk, das einen herausragenden Bestandteil des nationalen kulturellen Erbes darstellt. Bezeichnungen von Kulturgütern mit herausragender Bedeutung, die zum nationalen kulturellen Erbe oder zum Weltkulturerbe gehören, sind Allgemeingut und auch deshalb einer markenrechtlichen Monopolisierung und Kommerzialisierung entzogen. Solche Bezeichnungen weisen regelmäßig auch ohne Sachbezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft auf.

BPatG, Beschl. v. 4.2.2011 – 25 W (pat) 182/09 – Neuschwanstein

Volltext-ID: 4K3111032

Aus dem Sachverhalt:

I. Die am 28.7.2005 angemeldete Wortmarke

Neuschwanstein

ist am 4.10.2005 unter der Nummer 305 44 198 für die folgenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 4, 5 15, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 43, 44 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden:

„Kerzen; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Sanitärprodukte für medizinische Zwecke; Musikinstrumente; Webstoff und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Spitzen, Stickereien, Bänder und Schnürbänder; Knöpfe, Haken und Ösen, Nadeln; künstliche Blumen; Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge; Tapeten (ausgenommen aus textilem Material); Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees); Konfitüren, Fruchtstücke; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffeeersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze;