

LG Leipzig: Keine markenrechtliche Abmahnung per Facebook-Chat

Abmahnkosten

BGB §§ 12, 683; MarkenG §§ 14 Abs. 2, 5, 6, 23; RVG-VV 1000

Urteil vom 4.1.2019 – 5 O 741/18; rechtskräftig

Leitsätze der Redaktion

1. Fordert ein Künstler, der Wortmarkeninhaber ist, einen dessen Marke unzulässig nutzenden Mitbewerber per Facebook-Chat dazu auf, unter anderem Namen aufzutreten, um rechtliche Schritte zu vermeiden, und entschließt sich der Markeninhaber sodann gleichwohl, eine rechtsanwaltliche Abmahnung mit Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungsverpflichtung zu veranlassen, so sind deren Kosten gem. § 683 BGB und § 14 Abs. 2, 5, 6 MarkenG ersatzfähig.

2. Kommt es zum Aushandeln des Inhalts der strafbewehrten Unterlassungsverpflichtung (hier: Aufnahme einer sog. Aufbrauchfrist und Reduzierung der Höhe der Vertragsstrafen-Höhe zu Gunsten des Verletzers, dafür Aufnahme weiterer Unterlassungspflichten, eines Vertragsstrafen-Bestimmungsrechts nach § 315 BGB und Streichung einer Gerichtsstandsklausel zu Gunsten des Markeninhabers) und erklärt der Rechtsanwalt des Markeninhabers anschließend deren Annahme, so löst dies eine 1,5-Einigungsgebühr nach RVG-VV 1000 aus.

3. § 23 Nr. 1 MarkenG schützt ausgeschriebene bürgerliche Namen, nicht aber Abkürzungen oder Pseudonyme von solchen.

Anm. d. Red.: Die Entscheidung ist abrufbar unter: BeckRS 2019, 65. Die Entscheidung wurde mitgeteilt und die Leitsätze wurden verfasst von RA Jonas Breyer, Wiesbaden. Der Anmerkungsautor war am Rechtsstreit auf Seiten des Markeninhabers beteiligt. Vgl. auch BGH MMR 2003, 726 m. Anm. Hoffmann.

Schlagworte: Wortmarkeninhaber; Unterlassungsverpflichtung; Pseudonyme; Mitbewerber; Verwechslungsgefahr

Aus den Gründen

12 Die zulässige Klage ist begründet.

13 Der Kl. hat Anspruch auf Ersatz seiner vorgerichtlichen Anwaltskosten in beantragter Höhe.

14 1. Die mit der Abmahnung vom 26.1.2018 geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Schadensersatz und Auskunftserteilung waren ursprünglich begründet, § 14 Abs. 2, 5, 6 MarkenG.

15 a) Der Kl. ist in der Musikbranche tätig und Inhaber der am ... 2016 eingetragenen Wortmarke ..., die Bekl., die ebenfalls bundesweit gewerbliche Auftritte im Bereich elektronischer Musik tätigt, trat nach eigenen Angaben in den Jahren 2015 bis 2018 ... unter dem Namen ... auf. Beide Parteien boten/bieten Dienstleistungen in der Musikbranche an. Demgemäß standen sich zum Zeitpunkt der Abmahnung am ... 2018 bei identischen Tätigkeitsbereichen zwei sehr ähnliche Bezeichnungen – eine eingetragene Marke ... und ein tatsächlich benutztes Zeichen ... – gegenüber.

16 Insoweit bestand auch Verwechslungsgefahr (§§ 14 Abs. 2 Nr. 2, 15 Abs. 2, 9 Abs. 1 MarkenG). Die für den Kl. eingetragene Wortmarke stellt ein einheitliches Gesamtzeichen i.S.e. einheitlichen kombinierten Kennzeichnung dar. Die Annahme mehrerer gesonderter Kennzeichen durch Aufspaltung in ... und ... ist im vorliegenden Verletzungsprozess nicht anzunehmen, da sowohl die verbundene, grafisch gleiche Gestaltung im Schriftbild als auch die Gesamtdarstellung für ein einheitliches Gesamtzeichen sprechen.

17 Eine Identität von Marke (des Kl.) und Zeichen (der Bekl.) nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG liegt zwar nicht vor, da die identische Benutzung nur eines Bestandteils der geschützten Marke nicht unter § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fällt (*Ströbele/Hacker*, MarkenG, 10. Aufl., § 14 Rdnr. 249). Jedoch liegt der Verletzungstatbestand der Verwechslungsgefahr (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) vor. Beide Parteien sprechen dieselben Verkehrskreise an. Prägendes Element der klägerischen Marke sind ... und ... gleichermaßen. Der gleichlautende Namensbestandteil in der Bezeichnung des Kl. und der Bekl. birgt indes die (abstrakte) Gefahr von Verwechslungen zwischen der Marke und dem Zeichen, da der im Gedächtnis bleibende Gesamteindruck vorliegend durch den Namensteil bestimmt wird. Die Kombination mit ... erscheint im Gesamteindruck als weitere Kennzeichnung des Markenteils ..., der als Name die Personenidentität bestimmt (wobei diese Bezeichnung allein nicht schutzfähig i.S.d. Markenrechts wäre; wegen einer behauptet zeitlich früheren Nut-

zung der Bezeichnung durch die Bekl. könnte deshalb keine Löschungsreife nach § 12 MarkenG eintreten). Das musikinteressierte Publikum kann angesichts des vorrangig im Gedächtnis bleibenden, dem Kl. als Person zuzuordnenden Namensteils ... und dessen Identität mit dem verwendeten Zeichen durch die Bekl. an eine Verbindung zwischen beiden denken, zumal beide Parteien auf ähnlichem Musikfeld aktiv sind. Eine Person wird vorrangig durch einen Namen gekennzeichnet, die Bezeichnung – Schreibweise – von ... ist bei beiden Parteien identisch. Die Namensidentität bei identischer angebotener Dienstleistung und nachgewiesener hoher Kennzeichnungskraft der Marke des Kl. führen zur Annahme einer Verwechslungsgefahr, weil die klägerische Marke und die Bezeichnung der Bekl. jedenfalls gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden können, indem der (unzutreffende) Eindruck entsteht, es bestünden wirtschaftliche oder organisatorische Beziehungen zwischen beiden Musikdienstleistern.

18 b) Die Bekl., die nicht einen Teil ihres unverkürzten Namens gebraucht hat, sondern den Teil ... nochmals abgewandelt hat in ..., kann auch aus § 23 MarkenG keine Rechte ableiten, da sie mit Familiennamen weder ... noch ... heißt. Auch auf § 12 BGB, der durch das speziellere Markenrecht verdrängt wird, kann sich die Bekl. nicht stützen. Auch würden Pseudonyme nur insoweit geschützt, als diese breite Verkehrsgeltung erlangt haben (*BGH NJW 2003, 2978* [= *MMR 2003, 726 m. Anm. Hoffmann – maxem*]), d.h. einem breiten Publikum bekannt sind. Zu einer solchen Bekanntheit hat die Bekl. nichts vorgetragen.

19 2. Der geltend gemachte Zahlungsanspruch ist aus § 14 Abs. 6 MarkenG, § 683 BGB (verschuldensunabhängig) begründet.

20 Die Bekl. hat, da sie im geschäftlichen Verkehr der Musikbranche den Namen ... nutzte, ohne zuvor eine gebotene Markenrecherche durchgeführt zu haben, jedenfalls grob fahrlässig gehandelt. Im gewerblichen Rechtsschutz und gerade auch im Markenrecht werden strenge Anforderungen an die Beachtung der erforderlichen Sorgfalt gestellt (vgl. *OLG Hamburg*, [U. v. 11.5.2006 –] 3 U 101/05). Die Kosten einer vorprozessual ausgesprochenen Abmahnung gehören zu den durch eine Markenverletzung ausgelösten Schäden. Der Kl. durfte einen Rechtsanwalt zur Geltendmachung seiner Rechte beauftragen. Das wird, da es sich bei Markenrechtsverstößen regelhaft um rechtlich komplexe Bewertungen handelt (Kennzeichnungskraft, Verkehrsgeltung, Identität der Waren/Dienstleistungen etc.), selbst dann angenommen, wenn der Verletzte über eine eigene Rechtsabteilung verfügt (*OLG Hamburg*, a.a.O.; *Ströbele/Hacker*, a.a.O., § 14 Rdnr. 501 m.w.Nw.). Darauf, dass der Kl. persönlich mit der Bekl. vor Einschalten seines Rechtsanwalts in Kontakt trat (Chatverlauf), kommt es daher nicht an. I.Ü. lässt sich aus der Mitteilung des Kl. keine Abmahnung wegen einer Markenrechtsverletzung nebst Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, wie sie zur Beseitigung der Wiederholungsgefahr erforderlich ist, entnehmen. Bereits aus diesem Grund geht der Verweis auf die *Rspr. des BGH* (GRUR 2010, 354) fehl. Die vorliegend streitgegenständliche Abmahnung, für die Kostenerstattung begehrt wird, ist keine zweite, sondern eine erste Abmahnung wegen Markenverletzung.

21 Neben der Geschäftsgebühr steht dem Kl. auch ein Erstattungsanspruch der abgerechneten Einigungsgebühr zu. Die von der Bekl. abgegebene modifizierte Unterlassungserklärung beschränkt sich nicht auf ein Anerkenntnis, sondern ist das Ergebnis eines Aushandelns der beteiligten Anwälte. Die Bekl. hat dies auch grds. nicht bestritten; insoweit kann bzgl. der zu erstattenden Einigungsgebühr auf die Entscheidung des *OLG Frankfurt/M.*, [U. v. 10.5.2016 –] 20 W 117/15 Bezug genommen werden.

22 Der klägerseits angegebene Streitwert ... und die geringfügige Reduzierung im Hinblick auf die schließlich getroffene Einigung ist nicht zu beanstanden ... Die Bekl. ist dem auch nicht entgegengetreten ...

Anmerkung

RA Jonas Breyer, Wiesbaden

Abmahnkosten erweisen sich seit vielen Jahren als Zankapfel. Das *LG Leipzig* hatte insoweit folgenden Sachverhalt zu beurteilen: Einem DJ und Inhaber einer Wortmarke wurde bekannt, dass eine DJane unter ganz ähnlicher Bezeichnung auftrat. Es bestanden Ähnlichkeiten bei den Arbeitsorten und beim Musikstil. Beide Parteien konnten sich darauf berufen, dass sich ihre Bezeichnung aus ihrem jeweiligen bürgerlichen Zunamen ableite.

Der Markeninhaber schrieb die Verletzerin persönlich per Facebook-Chat an und riet ihr dort, „sofort kreativ tätig zu werden“, da sein Name markenrechtlich geschützt sei. Das erspare „rechtliche Schritte“ seinerseits. Die Verletzerin entgegnete, die Bezeichnung sei ihr Name und diesen könne sie „nicht so ohne weiteres ablegen“. Im weiteren Chat-Verlauf teilte die Verletzerin u.a. mit, dass sich ihre Bezeichnung von ihrem Zunamen ableite. Sie wisse nicht, wie sie die Situation „handeln“ solle. Sie biete eine Änderung der Schreibweise an. Kurz darauf beauftragte der Markeninhaber seinen Rechtsanwalt mit der Prüfung und Durchführung rechtlicher Schritte. Diese Schritte mündeten insb. in eine Abmahnung mit Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung gem. § 14 Abs. 2 MarkenG. Auf Anraten seines Rechtsanwalts beendete der Markeninhaber den Chat.

Die Rechtsanwälte der Parteien handelten eine strafbewehrte Unterlassungsverpflichtung aus und legten den Streit um den Unterlassungsanspruch bei. Dagegen musste die Kostenforderung des Markeninhabers gerichtlich geltend gemacht werden. Die Verletzerin vertrat die Ansicht, es habe keine Verwechslungsgefahr bestanden. Vor allem aber sei, was rechtlich interessanter erscheint, die Beauftragung eines Rechtsanwalts entbehrlich gewesen. Eine Abmahnung habe nämlich letztlich schon im Facebook-Chat stattgefunden und dort habe auch die Möglichkeit bestanden den Streit direkt beizulegen.

Das sah das *Gericht* anders. Eine Abmahnung ist die Mitteilung eines Anspruchsberechtigten an einen Verletzer, dass er sich durch eine im Einzelnen bezeichnete Handlung rechtswidrig verhalten habe, verbunden mit der Aufforderung, dieses Verhalten in Zukunft zu unterlassen und binnen einer bestimmten Frist eine strafbewehrte Unterwerfungserklärung abzugeben (vgl. *Bornkamm* in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 36. Aufl. 2018, § 12 Rdnr. 1.3; BT-Drs. 15/1487, S. 25). Nach diesem Maßstab handelte es sich bei der Äußerung im Facebook-Chat noch nicht um eine Abmahnung. So sympathisch eine direkte Einigung der Parteien erscheinen mag, ehe Rechtsanwälte Schärfe in den Fall bringen und § 12 BORA (Umgehung des Gegenanwalts) in der Regel den Kontakt zur gegnerischen Partei sperrt, so unrealistisch ist es, dass Laien ausgerechnet im Bereich des Markenrechts eine rechtssichere Lösung finden und eine taugliche strafbewehrte Unterlassungsverpflichtung entlang den markenrechtlichen Ansprüchen formulieren. Die Ausräumung der Wiederholungsgefahr ist auch nicht Sache des Verletzten, sondern des Verletzers (*BGH NJW 1996, 723, 724*). Das Fehlen einer strafbewehrten Unterlassungsverpflichtung geht daher zu Lasten des Verletzers.

Richtigerweise hat das *Gericht* auch die Entstehung einer Einigungsgebühr durch das Aushandeln der strafbewehrten Unterlassungsverpflichtung bejaht (*OLG Frankfurt/M.*, U. v. 10.5.2016 – 20 W 117/15). Rechtsanwälte sollten daher jedenfalls in Abmahnfällen überdenken, bei denen die Anwaltskosten relativ ins

Gewicht fallen, ob Streitigkeiten „um des Kaisers Bart“ hinsichtlich des Inhalts der Unterlassungsverpflichtung im Interesse ihres Mandanten (oder nur in ihrem eigenem) liegen.

Schließlich erkannte das *Gericht*, dass § 23 MarkenG, der die Benutzung bürgerlicher Namen vor markenrechtlichen Unterlassungsansprüchen schützt, sich nur auf ausgeschriebene Namen beziehe, nicht auf Abkürzungen oder Ableitungen. Zuletzt hatte der *EuGH* zu einem weiteren Verständnis dieser Ausnahmevorschrift tendiert und zumindest eine Ausdehnung auf Handelsnamen gefordert (*EuGH*, U. v. 16.11.2004 – C-245/02 – Anheuser-Busch).