Volltext zu MIR Dok.: 136-2010
Veröffentlicht in: MIR 09/2010
Gericht: OLG Frankfurt a.M.
Aktenzeichen: 6 U 89/09
Entscheidungsdatum: 05.08.2010
Vorinstanz(en):

Permanenter Link zum Dokument: http://medien-internet-und-recht.de/volltext.php?mir_dok_id=2236

medien-internet-und-recht.de

ISSN: 1861-9754

MEDIEN INTERNET und RECHT und alle in der Publikation/Zeitschrift enthaltenden Inhalte, Beiträge, Abbildungen und Veröffentlichungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Verlagsrechte erstrecken sich auch auf die veröffentlichten Gerichtsentscheidungen und deren Leitsätze, die urheberrechtlichen Schutz genießen, soweit sie vom Einsender oder von der Schriftleitung/Redaktion redigiert bzw. erarbeitet sind. Mit der Annahme zur Veröffentlichung überträgt der Autor dem Verlag das ausschließliche Nutzungs-/Verlagsrecht für die Zeit bis zum Ablauf des Urheberrechts. Diese Rechtsübertragung bezieht sich insbesondere auf das Recht des Verlages, das Werk zu gewerblichen Zwecken per Kopie (Mikrofilm, Fotokopie, CD-ROM, Dateikopien oder andere Verfahren in Online- und Printmedien etc.) zu vervielfältigen und/oder in elektronische oder andere Datenbanken aufzunehmen. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen. Mit Namen (Autor/Gericht/Quelle) gekennzeichnete Beiträge stellen ausdrücklich nicht unbedingt die Meinung der Redaktion dar.

Inhaltliche oder redaktionelle Fehler vorbehalten.

OBERLANDESGERICHT FRANKFURT AM MAIN **Im Namen des Volkes** **URTEIL**

In dem Rechtsstreit

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 08.04.2009 verkündete Urteil der 6. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Main teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst:

1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes in Höhe von bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, zu vollstrecken an ihrer Geschäftsführerin, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung „...“ für die Vermarktung, Verwaltung und Vermietung von Räumlichkeiten marken- und/oder zeichenmäßig zu verwenden, wenn dies im Rahmen der Domains „...de“ und/oder „...com“ geschieht.
2. Die Beklagte wird verurteilt, gegenüber den zuständigen Registrierungsstellen auf die Internet-Domains „...de“ und „...com“ zu verzichten.
3. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der ihm aus Handlungen gemäß Ziffer 1 seit dem 04.11.2008 entstanden ist und noch entstehen wird.
4. Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger Auskunft darüber zu geben, in welcher Art und Weise das Zeichen „...“ im geschäftlichen Verkehr für die Vermarktung, Verwaltung und Vermietung von Räumlichkeiten gemäß Ziffer 1 seit dem 04.11.2008 verwendet wurde, und, aufgeschlüsselt nach Jahren, welche Umsätze sie hierdurch seit dem 04.11.2008 getätigt hat.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstreits haben der Kläger 30% und die Beklagte 70% zu tragen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 45.000 EUR abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Gründe

I.

Auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil (Bl. 117 ff. d.A.), berichtigt durch die Beschlüsse des Landgerichts vom 25.05.2009 (Bl. 158 f. und 160 f. d.A.), wird gemäß § 540 I Nr. 1 ZPO Bezug genommen.

Zu ergänzen ist folgendes: Geschäftsführer der ursprünglichen Klägerin, der ... (im folgenden: Insolvenzschildnerin), war bis 2007 Herr Über die Fa.... hielt er zugleich die Gesellschaftsanteile der Insolvenzschildnerin. Die Geschäftsführerin der Beklagten ist seine Lebensgefährtin. Durch Vertrag vom2002 (auszugsweise: Anlage K 9 / Bl. 71 f. d.A.) vermietete die Insolvenzschildnerin an die (damals noch in Gründung befindliche) Beklagte Räumlichkeiten im ...-Gebäude zum Betrieb eines Business Centers. Durch notariellen Vertrag vom2007 (auszugsweise: Anlage K 11 / Bl. 75 ff. d.A.) übertrug die ... die Gesellschaftsanteile an der Insolvenzschildnerin an die der ...-Gruppe zugehörigen Gesellschaften und Mit Anwaltsschreiben vom 09.03.2009 (Anlage K 14 / Bl. 88 f. d.A.) erklärte die Insolvenzschildnerin vorsorglich die Kündigung des von der Beklagten behaupteten Vertrages über die Nutzung der Domains „....de“ und „....com“ durch die Beklagte zum 31.03.2009.

Das Landgericht hat der Klage weitgehend stattgegeben; wegen der Einzelheiten wird auf Seite 2 des angefochtenen Urteils verwiesen. Auf die Begründung des angefochtenen Urteils wird Bezug genommen.

Gegen dieses Urteil wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung, mit der sie weiterhin die vollständige Klageabweisung anstrebt.

Am2009 wurde über das Vermögen der ... das Insolvenzverfahren eröffnet (Bl. 188 d.A.). Der Insolvenzverwalter hat den Rechtsstreit mit anwaltlichem Schriftsatz vom 06.07.2009 (Bl. 190 d.A.) aufgenommen.

Die Beklagte ist der Auffassung, dass sie die bessere Priorität an der Bezeichnung „...“ für sich in Anspruch nehmen könne. Für den Beginn des ihr zugute kommenden Kennzeichenschutzes sei auf die Registrierung der Domains am 08.02. bzw. 10.02.2001 abzustellen, da die Domains alsbald nach der Registrierung genutzt worden seien. Spätestens sei der Kennzeichenschutz durch die Veröffentlichung von Inhalten unter den Domains am 15.05.2001 entstanden (Ausdrucke aus dem Archiv „Waybackmachine“: Anlagen K 6 ff. / Bl. 101 ff. d.A.). Dabei komme es auf die Benutzung durch den Zeugen ... an, auf den die Domains zunächst registriert worden seien und der sie im September 2002 auf die am 18.09.2002 gegründete Beklagte übertragen habe. Demgegenüber sei die am 30.04.2001 gegründete Insolvenzschildnerin vor ihrer Eintragung ins Handelsregister am 29.05.2001 nicht nach außen im Rechtsverkehr aufgetreten. Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus dem im Berufungsverfahren – verspätet – vorgelegten Artikel in der Immobilienzeitung vom 10.05.2001 (Anlage BE 1 / Bl. 207 d.A.). Auf einem geschäftlichen Handeln der Insolvenzschildnerin beruhe dieser Artikel nicht.

Weiter wendet die Beklagte ein, es bestehe entgegen den Ausführungen des Landgerichts keine Verwechslungsgefahr. Denn während die Insolvenzschildnerin die langfristige Vermietung von Büroräumen mit mindestens 280 m² im ... anbiete, habe sich die Beklagte durch den Betrieb eines Business-Centers im ... und das hiermit verbundene Angebot der Vermietung kleiner, bereits ausgestatteter Büroräume für einen kurz- oder mittelfristigen Zeitraum an andere Verkehrskreise gewandt. Da die Beklagte während des Rechtsstreits – unstreitig – ihren Sitz nach ... verlegt hat und ihre Büroserviceleistungen ausschließlich dort anbiete, bestehe auch aus diesem Grund keine Verwechslungsgefahr. Der von dem Kläger für die Bezeichnung ... zu beanspruchende Schutzbereich beschränke sich räumlich auf den ... in ...; eine dortige Vermietungstätigkeit der Beklagten sei wegen der Zerstrittenheit der Parteien auch für die Zukunft ausgeschlossen.

Eine Verletzung der durch die Unternehmensbezeichnung „...“ begründeten Kennzeichenrechte liege auch deshalb nicht vor, weil der Bestandteil „...“, der ein Gebäude (in ... bzw. ...) bezeichne, für ein Unternehmen nicht originär unterscheidungskräftig sei.

Schließlich wendet die Beklagte ein, etwaige Ansprüche seien gemäß § 21 II MarkenG verwirkt, da sie die fraglichen Domains zum Zeitpunkt der Abmahnung vom 27.10.2008, mit der die Insolvenzschildnerin erstmals ernsthaft Unterlassung begehrt habe, schon seit fast sechs Jahren, nämlich seit der Abtretung durch

den Zeugen ... im September 2002, in Kenntnis und mit Duldung der Klägerin genutzt habe. Sie weist darauf hin, dass der damalige Gesellschaftergeschäftsführer der Insolvenzsuldnerin die Nutzung der Domains durch die Beklagte nicht nur geduldet, sondern ausdrücklich mit der Abtretung und Übertragung der Domains die Grundlage hierfür geschaffen habe.

In zweiter Instanz trägt die Beklagte weiter vor, eine Gestattungsvereinbarung hinsichtlich der Domainnutzung habe es zwischen den Parteien zu keinem Zeitpunkt gegeben. Mit der Übertragung der Domains auf die Beklagte durch den Zeugen ... habe die Insolvenzsuldnerin nichts zu tun gehabt. Zwischen den Parteien habe lediglich die mit dem Schreiben der Beklagten vom 28.11.2005 (Anlage b.r 4 / Bl. 254 d.A.) bestätigte Vereinbarung bestanden, durch die die Beklagte der Insolvenzsuldnerin die mittelbare Mitbenutzung der Domains eingeräumt habe. Eine Gestattungsvereinbarung könne auch deshalb nicht angenommen werden, weil die Parteien von einer aufgrund eigenen Rechts berechtigten Benutzung der Domains durch die Beklagte ausgegangen seien. Vorsorglich beruft sich die Beklagte auch auf Verwirkung gemäß § 242 BGB.

Dem auf den Domainverzicht gerichteten Klageantrag zu 2. hält die Beklagte entgegen, dass das Kennzeichenrecht der Klägerin durch das bloße Halten der Domains nicht verletzt werde. Außerdem scheide ein Lösungsanspruch aus, weil die Domains vor Entstehung des Kennzeichenschutzes der Klägerin registriert worden seien.

Die Beklagte beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Urteils die Klage abzuweisen.

Der Kläger beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Der Kläger tritt der Berufung im Einzelnen entgegen und verteidigt das angefochtene Urteil. Er behauptet, die Benutzung der geschäftlichen Bezeichnung „...“ sei durch die Insolvenzsuldnerin spätestens mit ihrer Gründung aufgenommen worden. Dies erschließe sich auch daraus, dass bereits am 10.05.2001 in der Immobilienzeitung über den Bau des ... unter Nennung der Insolvenzsuldnerin berichtet wurde (Anlage BE 1 / Bl. 207 d.A.). Demgegenüber habe eine der Beklagten zugute kommende Benutzung der Bezeichnung „...“ auch am 15.05.2001 noch nicht begonnen. Auf den Zeitpunkt der Registrierung der Domains sei nicht abzustellen.

Für die Annahme der Verwechslungsgefahr genüge es, dass beide Parteien die Vermietung von Büroflächen an Dritte und damit identische Leistungen anböten. Dem Firmenbestandteil „...“ komme als Firmenschlagwort eigener kennzeichenrechtlicher Schutz zu.

Den Verwirkungseinwand hält der Kläger für präkludiert. Im Übrigen sei der für die Verwirkung erforderliche Zeitraum hier nicht erfüllt, weil die Beklagte nach ihrem eigenen Vortrag die in Rede stehenden Domains mit Zustimmung des Zeugen ..., des damaligen Geschäftsführers der Insolvenzsuldnerin, benutzt habe. Die Zeit einer berechtigten Benutzung sei bei der Berechnung des 5-Jahres-Zeitraums nicht einzubeziehen. Der Kläger trägt nunmehr, abweichend vom erstinstanzlichen Vorbringen und anknüpfend an den erstinstanzlichen Vortrag der Beklagten vor, diese sei bis Juni 2007 zur Nutzung des streitgegenständlichen Zeichens berechtigt gewesen.

Der Anspruch auf den Domainverzicht bestehe unter dem Gesichtspunkt der Störungsbeseitigung und auch im Hinblick auf das an dem Gebäude ... bestehende Namensrecht des Klägers. Berechtigte Interessen an einer weiteren Benutzung der Bezeichnung ... stünden der Beklagten nicht zur Seite.

Wegen des weiteren Parteivorbringens wird ergänzend auf die gewechselten Schriftsätze nebst deren Anlagen sowie die nachfolgenden Ausführungen unter Ziff. II. Bezug genommen.

II.

Die Berufung der Beklagten ist zulässig. In der Sache hat sie jedoch nur zum Teil Erfolg.

Das Landgericht hat der Klägerseite zu Recht einen auf §§ 5 I, II 1, 15 I, II, IV MarkenG gestützten Unterlassungsanspruch gemäß dem Urteilsausspruch zu Ziff. 1 zuerkannt.

Die Insolvenzsuldnerin genießt gemäß § 5 MarkenG Schutz für die Bezeichnung „...“. Bei dieser Bezeichnung handelt es sich zum einen um das Firmenschlagwort der Insolvenzsuldnerin.

Für einen Teil einer Firmenbezeichnung kann der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen im Sinne des § 5 II MarkenG beansprucht werden, wenn es sich hierbei um einen unterscheidungskräftigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet ist, im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen verwendet zu werden. Nicht erforderlich ist, dass das Unternehmen den betr. Bestandteil seiner Firma bereits in Alleinstellung benutzt hat (vgl. BGH, GRUR 2007, 65, Tz. 13 – Impuls; GRUR 1999, 492, 493 – Altberliner).

Im vorliegenden Fall eignet sich der Bestandteil „...“ im Vergleich zu dem weiteren, die Funktion der Insolvenzschriftstellerin glatt beschreibenden Bestandteil „Projektgesellschaft“ sowie dem Rechtsformzusatz „mbH“, um im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen verwendet zu werden. Die Bezeichnung „...“ ist für ein Unternehmen originär unterscheidungskräftig, so dass es auf Verkehrsgeltung nicht ankommt. Zwar ist „...“, worauf die Beklagte hinweist, zugleich die Bezeichnung des vermarkteten Gebäudes. Dies ändert aber nichts daran, dass die originäre Unterscheidungskraft dieser Bezeichnung auch für dasjenige Unternehmen besteht, dessen Geschäftszweck darin liegt, Eigentümer dieses Gebäudes zu sein und es als Eigentümer zu vermarkten.

Eine gemäß § 5 MarkenG geschützte Rechtsposition an „...“ steht der Insolvenzschriftstellerin aber auch deshalb zu weil es sich bei der – auch insoweit originär unterscheidungskräftigen – Bezeichnung des Gebäudes um eine objektbezogene besondere Geschäftsbezeichnung handelt (vgl. hierzu Ströbele / Hacker, Markenrecht, 9. Auflage, § 5 Rn 27).

Die für die Anwendung des § 15 II MarkenG erforderliche Verwechslungsgefahr ist gegeben. Zwischen der Bezeichnung „...“ und den Domain-Namen „...de“ und „...com“ besteht eine hochgradige Zeichenähnlichkeit.

Zu bejahen ist auch eine nicht unerhebliche Branchennähe. Beide Parteien bieten Büroräume zur Miete an. Die von der Beklagten insoweit aufgezeigten Unterschiede mögen der Annahme einer Branchenidentität entgegenstehen. Die Geschäftsfelder der Parteien sind gleichwohl so ähnlich, dass der Verkehr aus der Verwendung einer gleichen Geschäftsbezeichnung ohne weiteres darauf schließt, dass es sich um ein und dasselbe Unternehmen handele.

Die Geschäftsbezeichnung der Insolvenzschriftstellerin hat durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Es ist nicht dargetan oder sonst ersichtlich, dass die Bezeichnung „...“, etwa infolge einer häufigen Verwendung derartiger Buchstabenkombinationen für Hochhäuser, nur eingeschränkt dazu geeignet sei, ein bestimmtes Hochhaus sowie das vermarktende Unternehmen von anderen Hochhäusern bzw. Hochhausbetreibern zu unterscheiden. Aber selbst bei der Annahme geringer Kennzeichnungskraft bestünde eine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Zumindest aber ist aus den vom Landgericht dargelegten Gründen eine mittelbare Verwechslungsgefahr gegeben.

Der Umzug der Beklagten nach ... hat die Begehungsfahr nicht entfallen lassen. Die Verletzungshandlung der Beklagten setzt nicht voraus, dass sich das geschäftliche Angebot der Beklagten auf das Hochhaus der Insolvenzschriftstellerin bezieht. Daher ist es unerheblich, ob insoweit weitere geschäftliche Aktivitäten der Beklagten für die Zukunft ausgeschlossen werden können.

Auch eine räumliche Begrenzung des Unterlassungsgebots, etwa auf den Raum ..., ist nicht veranlasst, da die Vermarktung eines Hochhauses überregionale Bedeutung hat. Hiervon abgesehen bedarf es einer räumlichen Begrenzung des Unterlassungsanspruchs aber auch deshalb nicht, weil der Anspruch eine Verwendung der Bezeichnung „...“ im Rahmen der Domains „...de“ und „...com“ voraussetzt und die Beklagte auf diese beiden Domains gemäß dem Urteilsausspruch zu 2. ohnehin verzichten muss.

Die Klägerseite verfügt über die bessere Priorität.

Die Insolvenzschriftstellerin, die ..., wurde am 30.04.2001 gegründet und am 29.05.2001 in das Handelsregister eingetragen. Sie ist die Eigentümerin des ... und hat dieses Gebäude errichtet. Allerdings entstand der Kennzeichenschutz zugunsten der Insolvenzschriftstellerin nicht schon mit ihrer Gründung, sondern mit Aufnahme der Benutzung der Kennzeichnung im Rahmen einer nach außen gerichteten geschäftlichen Tätigkeit die auf eine dauernde wirtschaftliche Betätigung schließen lässt. Diese Voraussetzungen waren jedenfalls mit der Eintragung in das Handelsregister am 29.05.2001 erfüllt.

Aus der Vorlage des Artikels aus dem „... Archiv“ vom 10.05.2001, zu der die Klägerseite in erster Instanz angesichts des bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung zumindest missverständlichen Vortrags der Beklagten zu ihrer eigenen Prioritätsposition noch keine Veranlassung hatte (§ 531 II Nr. 3 ZPO), ergibt sich

überdies, dass die Insolvenzsuldnerin spätestens seit dem 10.05.2001 unter ihrer Unternehmensbezeichnung im Geschäftsverkehr auftrat. Hierfür genügt es, dass sie den ..., für dessen Bau der erste Spatenstich am2001 erfolgt war (Anlage K 9 / Bl. 105 d.A.), errichtete und dass dies der Öffentlichkeit durch den genannten Artikel mitgeteilt wurde. Soweit die Beklagte bestreitet, dass die Insolvenzsuldnerin vor der Eintragung in das Handelsregister im Geschäftsverkehr aufgetreten sei, erscheint dies nicht hinreichend substantiiert. Bei der zur Erklärung des Artikels angestellten Vermutung der Beklagten, möglicherweise habe der Zeuge ... in seiner „privaten“ Eigenschaft als Bauherr und Eigentümer zuvor einmal etwas davon erzählt, dass in Zukunft die ... gegründet werden und das Projekt übernehmen solle, bleibt unberücksichtigt, dass die Insolvenzsuldnerin am 10.05.2001 bereits gegründet und geschäftlich handlungsfähig war.

Nach dem – bestrittenen aber durchaus plausiblen und durch die Anlagen K 6 ff. belegten – Vortrag der Beklagten ist jedenfalls die Domain „y.de“ seit dem 15.05.2001 für einen auf den ... bezogenen Internetauftritt genutzt worden. Dieses Datum liegt jedoch nach dem 10.05.2001.

Die Auffassung der Beklagten, es sei bereits auf den Registrierungszeitpunkt der Domains, also auf den 08.02. bzw. 10.02.2001, abzustellen, da die Benutzung der Domains ihrer Registrierung alsbald nachgefolgt sei, teilt der Senat nicht.

Der BGH hat allerdings in der Entscheidung „mho.de“ (GRUR 2005, 430) Ausführungen dazu gemacht, dass die Registrierung einer Domain den ersten Schritt im Zuge der Aufnahme einer entsprechenden Benutzung als Unternehmenskennzeichen darstellen könne (a.a.O., S. 431). Dies geschah indes im Zusammenhang mit der Frage, welchen Einschränkungen ein mit der Sperrwirkung der Domain-Registrierung begründeter Freigabeanspruch des Namensträgers aus § 12 BGB unterliegt. Im Rahmen der insoweit vorzunehmenden Interessenabwägung hat der BGH unter bestimmten Voraussetzungen die Registrierung der Domain, die den Verstoß gegen § 12 BGB eigentlich schon begründet, als unschädlich angesehen, wenn ihr die Entstehung einer rechtfertigenden Rechtsposition auf Beklagtenseite alsbald nachfolgt.

Demgegenüber geht es in der vorliegenden Sache um die – nicht von einer Interessenabwägung abhängige – Frage, wann durch die Benutzung einer Internet-Domain ein Kennzeichenrecht aus § 5 MarkenG entsteht. Insoweit ist anerkannt, dass grundsätzlich durch die Benutzung eines Domain-Namens ein entsprechendes Unternehmenskennzeichen erworben werden kann (vgl. BGH, GRUR 2005, 262, 263 – socio.de; GRUR 2005, 871, 873 – Seicom; GRUR 2008, 1099, Tz. 22 – afiliias.de; GRUR 2010, 156, Tz. 20 – EIFEL-ZEITUNG). Hieraus ergibt sich jedoch keine Rechtfertigung dafür, den Zeitpunkt der Schutzrechtsentstehung auf die Registrierung der Domain vorzuverlagern. Im Unterschied zu einer Eintragung ins Handelsregister erschließen sich aus der Registrierung einer Domain keine Angaben zu einer möglicherweise bevorstehenden unternehmerischen Tätigkeit und ihrem Gegenstand. Der Beginn der schutzrechtsbegründenden Benutzung einer mit dem Domain-Namen übereinstimmenden Geschäftsbezeichnung kann daher noch nicht in der Registrierung der Domain gesehen werden (vgl. auch BGH, GRUR 2009, 1055, Tz. 40 f. – airdsl).

Das Kennzeichenrecht der Insolvenzsuldnerin ist auch dann prioritätsälter, wenn es erst durch die Eintragung im Handelsregister am 29.05.2001 begründet worden sein sollte. Denn die Beklagte kann die Aufnahme der Domainbenutzung am 15.05.2001 nicht als den für sie maßgeblichen Prioritätszeitpunkt in Anspruch nehmen. Die Beklagte wurde im September 2002 gegründet; zu dieser Zeit wurden die beiden Domains auf sie übertragen. Ob für den vorherigen Domaininhaber, Herrn ..., durch die Aufnahme der Benutzung am 15.05.2001 ein kennzeichenrechtliches Schutzrecht entstanden war, kann unter diesen Umständen offenbleiben.

Wie oben bereits ausgeführt, kann grundsätzlich durch die Benutzung eines Domain-Namens ein entsprechendes Unternehmenskennzeichen erworben werden. Ein Unternehmenskennzeichen kann allerdings nicht als solches prioritätserhaltend übertragen werden. Vielmehr kann es, dem Akzessorietätsprinzip folgend, nur zusammen mit dem Geschäftsbetrieb übertragen werden (vgl. Ströbele / Hacker, a.a.O., § 27 Rn 70). Eine Übertragung des Geschäftsbetriebs hat hier nicht stattgefunden. Soweit der Verkehr den als Domainnamen gewählten Bezeichnungen „....de“ und „....com“ eine herkunftshinweisende Bedeutung beimaß, konnte er sie damals nur auf das (damals noch nicht eröffnete) Hochhaus Y und dessen Betrieb beziehen. Die Beklagte ist weder Eigentümerin des Gebäudes noch dessen Betreiberin geworden. Ihr Unternehmensgegenstand besteht in dem Betrieb eines Business Centers. Sie vermietet nach ihrem eigenen Vortrag ausgestattete Büroräume für einen kurz- oder mittelfristigen Zeitraum und bietet begleitende Dienstleistungen an. Der Betrieb eines Business Centers, der ein bereits in Funktion stehendes Hochhaus voraussetzt, wurde auf die Beklagte nicht übertragen, sondern von ihr erst begründet.

Der Unterlassungsanspruch des Klägers ist nicht verwirkt.

Die Beklagte beruft sich erstmals im Berufungsverfahren auf Verwirkung. Damit ist sie schon deshalb nicht nach § 531 II ZPO präkludiert, weil die Verwirkung eines Anspruchs von Amts wegen zu prüfen ist.

Gemäß § 21 II MarkenG hat der Inhaber einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, die Benutzung einer geschäftlichen Bezeichnung mit jüngerem Zeitrang zu untersagen, soweit er die Benutzung dieser Bezeichnung während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat. Der maßgebliche Duldungszeitraum könnte hier mit der Übertragung der Domains auf die Beklagte und deren Gründung im September 2002 begonnen haben. Bis zur Abmahnung vom 27.10.2008 wären dann mehr als fünf Jahre verstrichen. Die Verwirkungsfrist beginnt indes nicht zu laufen, solange dem Inhaber des älteren Schutzrechts aufgrund eines Gestattungsvertrages ein Vorgehen gegen den Benutzer der jüngeren Bezeichnung nicht möglich ist (vgl. BGH, GRUR 2006, 56, Tz. 33 ff., 43 – BOSS-Club). Hierbei kann es sich auch um einen unentgeltlichen, jederzeit kündbaren, Gestattungsvertrag handeln (vgl. BGH, a.a.O.). Ein solcher Vertrag kann auch konkludent geschlossen werden.

Im vorliegenden Fall ist das Verhalten der Beteiligten Ende 2002 bei interessengerechter Wertung dahingehend zu deuten, dass Herr ... mit der Übertragung der Domains der Beklagten zugleich in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Insolvenzsuldnerin gestattete, durch die Verwendung der Domains zum Betrieb eines Business Centers die Geschäftsbezeichnung der Insolvenzsuldnerin zu benutzen. In diesem Sinne hat die Beklagte die damaligen Vorgänge im ersten Rechtszug selbst bewertet (Seite 5 des Schriftsatzes vom 11.02.2009 / Bl. 57 d.A.). Der Beklagten, die dies mittlerweile anders sieht, ist zuzugeben, dass sie bzw. ihr erstinstanzlicher Prozessbevollmächtigter mit diesem Vorbringen lediglich eine Rechtsansicht geäußert hat. Entgegen der (jetzigen) Auffassung der Beklagten ist diese Rechtsansicht jedoch nicht falsch. Wäre der Beklagten damals die Benutzung der Geschäftsbezeichnung der Insolvenzsuldnerin nicht gestattet worden, so hätte die Beklagte durch die Verwendung der Domains die Kennzeichenrechte der Insolvenzsuldnerin verletzt und hierdurch Schadensersatzansprüche der Insolvenzsuldnerin begründet. Diese Konsequenz entsprach offensichtlich nicht dem Willen der Beteiligten. Die Übertragung der auf Herrn ... persönlich registrierten Domains hätte zu einer in sich widersprüchlichen und von den Parteien nicht gewollten Situation geführt, wenn Herr ... der Beklagten nicht zugleich – konkludent – als Geschäftsführer der Insolvenzsuldnerin die im Gebrauch der Domains liegende Benutzung der Geschäftsbezeichnung der Insolvenzsuldnerin gestattet hätte.

Diese Gestattung findet ihre Bestätigung auch in der späteren Vereinbarung der Parteien, die die Beklagte mit Schreiben vom 28.11.2005 (Bl. 254 d.A.) bestätigt hat. Zwar geht es in dieser Vereinbarung unmittelbar darum, dass die Beklagte unter ihren Domains auch die Leistungen der Insolvenzsuldnerin bewirbt. Die Einbeziehung der Internetpräsentation der Insolvenzsuldnerin in den Internetauftritt der Beklagten fußt aber gerade auf dem – von der Insolvenzsuldnerin gebilligten – Umstand, dass die Domainnamen, unter denen der Internetauftritt für den Verkehr auffindbar ist, der Geschäftsbezeichnung der Insolvenzsuldnerin entsprechen.

Der Unterlassungsanspruch ist auch nicht gemäß § 242 BGB verwirkt. Der nach dem Verkauf der Insolvenzsuldnerin an die Z-Gruppe in 2007 bis zur Abmahnung verstrichene Zeitraum war hierfür zu kurz.

Der zwischen den Parteien bestehende, konkludent geschlossene, Gestattungsvertrag ist beendet und steht dem Unterlassungsanspruch des Klägers daher nicht entgegen. Mangels anderweitiger Vereinbarung ist von einer jederzeitigen Kündbarkeit des Gestattungsvertrages auszugehen. Soweit – allenfalls – eine Anbindung der Gestattung an den zwischen den Parteien geschlossenen Mietvertrag erwogen werden könnte, der die Grundlage für den Betrieb eines Business Centers im ... bildete, ergäbe sich für den Unterlassungsanspruch nichts anderes, da die Beklagte Ende März 2009 aus dem ... ausgezogen ist.

Die Kündigung des Gestattungsvertrages ist nicht erst in der ausdrücklichen Erklärung der Insolvenzsuldnerin vom 09.03.2009 zu sehen. Sie ergab sich mit der erforderlichen Klarheit bereits aus der Abmahnung vom 27.10.2008, mit der die Insolvenzsuldnerin die Beklagte zur Abgabe einer Unterlassungserklärung bis 04.11.2008 aufforderte. Ein noch früherer Vorgang, aus dem sich eine Kündigungserklärung mit der notwendigen Deutlichkeit entnehmen ließ, ist hingegen nicht substantiiert dargetan. Insbesondere ergab sich eine Kündigung der Gestattung nicht aus den Bemühungen der Insolvenzsuldnerin, der Beklagten die Domains abzukaufen.

Dem Kläger steht auch der geltend gemachte Verzichtsanspruch zu.

Dieser Anspruch kann allerdings nicht auf § 15 MarkenG gestützt werden, da die Beklagte die Domainnamen auch außerhalb der Vermietungsbranche nutzen könnte (vgl. hierzu z.B. BGH, GRUR 2009, 685, Tz. 36 – ahd.de). Der Anspruch ergibt sich jedoch aus § 12 BGB.

Grundsätzlich geht der Schutz aus §§ 5, 15 MarkenG in seinem Anwendungsbereich dem Namensschutz aus § 12 BGB vor. Ein ergänzender Schutz aus § 12 BGB kann für Unternehmenskennzeichen jedoch insoweit bestehen, als § 15 MarkenG keinen Schutz bietet, weil es um eine Verwendung der Bezeichnung außerhalb des geschäftlichen Verkehrs oder außerhalb der betreffenden Branche geht (vgl. BGH, GRUR 2005, 430 – mho.de). Voraussetzung ist insoweit eine drohende Beeinträchtigung geschäftlicher Interessen. Eine solche Beeinträchtigung ist namentlich dann gegeben, wenn ein Nichtberechtigter den Namensträger durch eine Domain-Registrierung von dem entsprechenden, geschäftlich relevanten, Namensgebrauch ausschließt (vgl. Ströbele / Hacker, a.a.O., § 15 Rn 7). Dies gilt jedenfalls im Falle einer „de“-Domain, ist angesichts ihrer Gebräuchlichkeit aber auch für „com“-Domains anzunehmen.

Danach kann vorliegend ein Anspruch auf Verzicht aus § 12 BGB deshalb anzunehmen sein, weil die Insolvenzschuldnerin bzw. der Kläger durch die Domain-Registrierungen der Beklagten daran gehindert wird, eine „de“- und eine „com“-Domain mit dem Namen des Hochhauses bzw. dem Firmenschlagwort der Insolvenzschuldnerin zu unterhalten.

Im Rahmen der bei der Anwendung des § 12 BGB vorzunehmenden Interessenabwägung verdient allerdings in der Regel der bisherige Domaininhaber den Vorzug, wenn die Domain registriert wurde, bevor das Namensrecht des Gegners entstanden ist (BGH, GRUR 2008, 1099, Tz. 27, 30 ff. – afiliias.de). Begründet wird dies damit, dass derjenige, der den Domainnamen als Unternehmenskennzeichen verwenden möchte, vor der Wahl der Unternehmensbezeichnung unschwer prüfen konnte, ob der entsprechende Domainname noch verfügbar ist. War der gewünschte Domainname bereits vergeben, dürfte es ihm oft möglich und zumutbar gewesen sein, auf eine andere Unternehmensbezeichnung auszuweichen (vgl. BGH, a.a.O., Tz. 33).

In der vorliegenden Sache verhält es sich anders, weil die Insolvenzschuldnerin als die Eigentümerin des Gebäudes, das ... heißt und dessen Name vor der Domain-Registrierung festgelegt wurde, bei der Wahl der Geschäftsbezeichnung keine sinnvolle Alternative hatte. Auf der anderen Seite besteht kein schutzwürdiges Interesse der Beklagten daran, an die Bezeichnung des Hochhauses angelehnte Domainnamen zu benutzen, nachdem die Kooperation mit der Eigentümerin des Gebäudes beendet ist. Daher fällt hier die bei § 12 BGB vorzunehmende Interessenabwägung zugunsten des Klägers aus.

Die auf Feststellung der Schadensersatzpflicht (§ 15 V MarkenG) und Auskunftserteilung (§ 242 BGB) gerichteten Klageanträge sind teilweise begründet. Die Verpflichtung der Beklagten beschränkt sich auf die Zeit ab dem 04.11.2008, da ihr die Benutzung der Geschäftsbezeichnung bis dahin gestattet war. Ab dem 04.11.2008 handelte die Beklagte widerrechtlich und auch schuldhaft, da die bessere Berechtigung der Insolvenzschuldnerin für sie zumindest erkennbar war. Der Anspruch auf Auskunftserteilung beschränkt sich auf Handlungen gemäß Ziff. 1, also auf eine Verwendung der Geschäftsbezeichnung im Rahmen der Domains „...de“ und/oder „...com“, da der auf Auskunft gerichtete Hilfsanspruch nicht weiter gehen kann als der bereits durch die Antragsfassung in gleicher Weise beschränkte Schadensersatzanspruch.

Der mit dem Klageantrag zu Ziff. 5 geltend gemachte Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten steht dem Kläger nicht zu, da die Beklagte die Geschäftsbezeichnung der Insolvenzschuldnerin vor der Abmahnung nicht unberechtigt benutzt hatte.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91 I 1, 92 I ZPO und berücksichtigt das Maß des wechselseitigen Obsiegens und Unterliegens. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Die Revision war nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen des § 543 II ZPO nach der Einschätzung des Senats nicht vorliegen. Maßgebend für die getroffene Entscheidung waren die konkreten Umstände des vorliegenden Einzelfalles, die der Senat auf der Grundlage anerkannter und hinreichend gefestigter Rechtsgrundsätze bewertet hat.