



# Landgericht Berlin

## Im Namen des Volkes

### Urteil

Geschäftsnummer: 15 O 698/06

verkündet am: 18.09.2007

  
Justizsekretärin z. A.

In dem Rechtsstreit

1. des   
 Dresden,

2. des   
 Dresden,

Kläger,

- mitwirkender Patentanwalt: Rechtsanwalt

  
 Berlin -

- Prozessbevollmächtigte zu 1. und 2.: Rechtsanwälte

  


gegen

den Herrn   
handelnd unter der Geschäftsbezeichnung

  
 Hamburg,

Beklagten,

- Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte  
Giese,  
Borsteler Chaussee 17-21, 22453 Hamburg -

hat die Zivilkammer 15 des Landgerichts Berlin in Berlin-Mitte, Littenstraße 12-17, 10179 Berlin, im schriftlichen Verfahren, bei dem Schriftsätze bis zum 29.08.2007 eingereicht werden konnten, durch die Richterin am Amtsgericht [REDACTED] als Einzelrichterin für Recht erkannt:

1. Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin EUR 911,80 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank seit dem 29. September 2006 zu zahlen.  
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
2. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen der Beklagte 23 % und die Klägerin 77 %.
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.  
Dem Beklagten bleibt nachgelassen, die Vollstreckung der Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aus dem Urteil gegen ihn vollstreckbaren Betrages abzuwenden, sofern nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.  
Der Klägerin bleibt nachgelassen, die Vollstreckung des Beklagten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aus dem Urteil gegen sie vollstreckbaren Betrages abzuwenden, sofern nicht der Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

### Tatbestand

Die klagenden Markenrechtsinhaber nehmen den beklagten Markenverletzer auf Zahlung von Schadensersatz in Form der vorgerichtlichen Abmahnkosten in Anspruch.

Die Kläger sind bis heute Inhaber der am 10. Oktober 2003 angemeldeten und am 9. Februar 2004 mit Veröffentlichung am 12. März 2004 unter dem Aktenzeichen [REDACTED] bei dem Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Bildmarke für die Klasse 25 (Bekleidung) [REDACTED]. Wegen der Einzelheiten wird auf den in Ablichtung eingereichten entsprechenden Auszug (Blatt 7 ff der Akten) Bezug genommen.

Der Beklagte bot im Juni 2006 über die Internetversteigerungsplattform ebay sowie unter der Adresse [REDACTED] mit einem der Bildmarke der Kläger nahezu identischen Aufdruck versehene T-Shirts an. Wegen des genauen Inhalts der Angebote des Beklagten wird auf die zu den

Akten gereichten Ablichtung der entsprechenden screenshots (Blatt 10 ff der Akten) Bezug genommen.

Die Kläger mahnten den Beklagten mit anwaltlichem Schreiben vom 6.Juli 2006 unter gleichzeitiger Geltendmachung von Auskunfts- und Schadensersatzansprüchen verbunden mit der Anzeige, dass der Patentanwalt Dr. ██████████ mitwirke, ab. Wegen des genauen Inhalts der Abmahnung wird auf die zu den Akten gereichte Ablichtung des genannten Schreibens (Blatt 21 ff der Akten) Bezug genommen. Der Beklagte gab die begehrte strafbewehrte Unterlassungserklärung ab und stellte die Verkaufsbemühungen bezüglich der streitgegenständlichen T-Shirts ein. Die Kläger nahmen die Unterlassungserklärung mit anwaltlichem Schreiben vom 17.Juli 2007 an und forderten den Beklagten gleichzeitig für die Tätigkeit ihres damaligen Rechtsanwaltes und des heute noch beteiligten Patentanwaltes vergeblich zur Zahlung von insgesamt EUR 3.897,84 inklusive Mehrwertsteuer auf. Wegen des genauen Inhalts wird auf die zu den Akten gereichte Ablichtung des genannten Schreibens (Blatt 30 ff der Akten) Bezug genommen.

Der Beklagte hat mit Antrag vom 9.November 2006 einen Antrag auf Löschung der streitgegenständlichen Marke bei dem Deutschen Patent- und Markenamt gestellt, über den noch nicht entschieden ist.

Die Kläger sind der Auffassung, der Beklagte schulde den Schadensersatz aus der markenrechtlichen Verletzung. Der Gebührenstreitwert sei angemessen angenommen worden, auch die Hinzuziehung eines Patentanwaltes sei erfolgt und daher auch zu honorieren.

Nachdem die Kläger ursprünglich beantragt haben, den Beklagten zur Zahlung von EUR 3.897,84 nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank seit dem 29.September 2006 zu zahlen, haben sie die Klage in Bezug auf die Mehrwertsteuer wegen der Vorsteuerabzugsberechtigung der Kläger teilweise zurückgenommen und beantragen nunmehr noch,

den Beklagten zu verurteilen, an sie EUR 3.360,20 nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank seit dem 29. September 2006 zu zahlen.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Der Beklagte ist der Auffassung, die Kläger könnten aus der streitgegenständlichen Marke keine Rechte herleiten, weil diese zu Unrecht eingetragen worden sei. Wegen des diesbezüglichen Vortrages des Beklagten wird auf dessen Ausführungen in den Schriftsätzen vom 14. November 2006 (Blatt 53 ff der Akten) und vom 13. Februar 2007 (Blatt 87 ff der Akten) Bezug genommen.

Der Beklagte ist der Auffassung, der Gebührenstreitwert sei weit überhöht, hier seien allenfalls EUR 20.000,00 angemessen gewesen. Der Beklagte habe mit seinen Angeboten überhaupt keine Einnahmen erzielt, auch die Einnahmen der Kläger aus der Marke seien als gering anzusehen. Hinzu komme, dass das Interesse der Kläger an der Marke so gering sei, dass sie sie nunmehr zum Verkauf anböten, hierzu nimmt der Beklagte auf den screenshot vom 14. August 2007 über das entsprechende Markenangebot (Blatt 162 der Akten) Bezug.

Zudem sei die Hinziehung eines Patentanwalts, die zudem bestritten werde, nicht notwendig gewesen und stelle daher einen Verstoß gegen die den Klägern obliegende Schadensminderungspflicht dar. Dazu behauptet der Beklagte, der Vertreter der Kläger Dr. [REDACTED] sei selbst sachkundig genug, wie sich aus seiner Veröffentlichung zum Thema (Blatt 126 ff der Akten) ergebe. Zudem hätten die Kläger wegen der gleichen Marke noch in mindestens einem weiteren Falle abgemahnt. Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Beklagten wird auf seine Ausführungen in dem Schriftsatz vom 13. April 2007 nebst Anlagen (Blatt 124 ff der Akten) Bezug genommen.

## Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist in dem tenorierten Umfang begründet, im Übrigen unterliegt sie der Abweisung als unbegründet.

### I.

Die sachliche Zuständigkeit des Landgerichts Berlin ergibt sich aus § 140 Abs.1 MarkenG, der auch auf Kostenerstattungsklagen Anwendung findet (herrschende Meinung, beispielhaft Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8.Auflage, § 140 Randnummer 4; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2.Auflage, § 140 Randnummer 11 jeweils mit weiteren Nennungen).

Es hatte auch gemäß dem Einzelrichterbeschluss vom 15. September 2006 die zuständige Einzelrichterin der Kammer zu entscheiden. Dieser Beschluss bestimmt die Berichterstatterin II zur Einzelrichterin, so dass er sich auch auf die Unterzeichnerin, die nach dem Ausscheiden der vorherigen Dezernentin nunmehr Berichterstatterin II ist, bezieht. Einen Grund, den Rechtsstreit gemäß § 348 Abs.3 ZPO der Kammer vorzulegen, besteht nicht. Alleine aus dem Umstand, dass diese Entscheidung in einem Punkt von einer früheren Entscheidung der Kammer abweicht, ergibt sich kein Vorlagegrund. Weder hat der Rechtsstreit grundsätzliche Bedeutung noch weist die Sache besondere Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art auf noch haben die Parteien die Vorlage an die Kammer übereinstimmend beantragt, § 348 Abs.3 ZPO.

### II.

Der Anspruch der Kläger auf Zahlung von EUR ergibt sich aus §§ 14 Abs.6, 4 Nr.1, 14 Abs.1, Abs.2 Nr.2 MarkenG ebenso wie aus §§ 677, 683, 670 BGB, 4 Abs.1, 14 Abs.1, Abs.2 MarkenG.

1. Den klagenden Markeninhabern steht gemäß § 14 Abs.6 MarkenG ein Anspruch auf Ersatz ihrer berechtigten außergerichtlichen Aufwendungen für die Abmahnung dem Grunde nach zu, weil der Beklagte fahrlässig ihr Recht aus ihrer Marke verletzt hat, als er die streitgegenständlichen Hemden im Internet anbot.

a. Die Kläger sind aufgrund der unstreitig durch Eintragung in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register Inhaber der streitgegenständlichen Bildmarke für Kleidung (Klasse 25). Der Schutz der Marke beginnt gemäß § 4 Abs.1 MarkenG mit der Eintragung in das Register am 9. Februar 2004, auf das Datum der Veröffentlichung kommt es nicht an. Die Kläger nutzen die Marke unstreitig für den Verkauf von bedruckten T-Shirts selbst und durch lizenzierte Dritte.

Für den Markenschutz kommt es auf das seitens des Beklagten anhängig gemachte Lösungsverfahren nach §§ 50 Abs.1 Nr.4, 8 MarkenG nicht an. Denn bis zur tatsächlichen Löschung besteht das Markenrecht der Kläger. Das Gericht hat mangels erkennbarer überwiegender Wahrscheinlichkeit des Erfolgs des Lösungsantrages bereits zutreffend von der beantragten Aussetzung dieses Verfahrens abgesehen. Eine solche ist nach wie vor nicht zu erkennen.

b. Der beklagte Verletzer hat keinen Markenschutz im Sinne des § 4 Nr.2 MarkenG erworben. Davon geht das Gericht nach dem insoweit unstreitigen Sachverhalt aus, denn der Beklagte hat unwidersprochen vorgetragen, vor den streitgegenständlichen Angeboten mit der Marke nicht gewerblich tätig gewesen zu sein.

c. Durch das Angebot der T-Shirts mit dem Auftrag eines Schriftzuges, der nahezu identisch mit der hier streitgegenständlichen Bildmarke ist, auf ebay und unter der im Tatbestand genannten Internetadresse hat der Beklagte im Sinne von § 14 Abs.2 Nr.2 MarkenG im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke nahezu identisches, jedenfalls aber ähnliches Zeichen für identische Bekleidungswaren benutzt. Es bedarf keiner näheren Begründung, dass es sich hierbei um einen markenrechtlich relevanten Verstoß handelt, denn der Beklagte hat das Bildzeichen der Klägerin auf gleiche Weise in dem geschützten Bereich Kleidung eingesetzt wie die Klägerin selbst.

d. Der Beklagte handelte auch schuldhaft im Sinne von fahrlässig, denn er hat bei seiner gewerblichen Tätigkeit die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer acht gelassen, als er sich vor den streitgegenständlichen Angeboten nicht mit hinreichender Gründlichkeit über das Bestehen von Markenrechten informiert hat. Denjenigen, der im Geschäftsverkehr mit gekennzeichneten Waren tätig ist, trifft eine gesteigerte Überwachungs- und Erkundigungspflicht (herrschende Meinung, für alle Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8.Auflage, § 14 Randnummer 260 mit weiteren Nennungen).

2. Aufwendungen für berechtigte Abmahnungen sind weiter nach den Vorschriften der Geschäftsführung ohne Auftrag zu ersetzen, da eine berechtigte Abmahnung im Sinne dieser Vorschriften als im Interesse des beklagten Geschäftsherrn anzusehen ist.

3. Den Klägern steht der Höhe nach allerdings lediglich ein Anspruch auf Zahlung von EUR 911,80 gegen den Beklagten zu.

a. Der Gebührenstreitwert ist seitens der Kläger weit übersetzt angenommen worden. Es ist den Klägern zwar zuzugeben, dass der Gebührenstreitwert bei Markenrechtsstreitigkeiten oft EUR 50.000,00 überschreitet. Dies ist jedoch nicht zwingend, denn der Streitwert für den Unterlassungsanspruch der Kläger ist gemäß § 3 ZPO unter Berücksichtigung aller Umstände, hier insbesondere des Interesses der Kläger an dem Bestand ihres Markenrechts sowie der wirtschaftlichen Bedeutung des Verstoßes und der Interessen der Parteien überhaupt festzusetzen. Die von den Klägern zitierte Entscheidung des BGH bezüglich eines Regelstreitwertes von EUR 50.000,00 in GRUR 2006, Seite 704, gibt für die von den Klägern vertretene Auffassung nichts her, weil sie sich nicht auf einen Unterlassungsanspruch, sondern auf ein Löschungs-/Widerspruchsverfahren bezieht. In einem solchen Verfahren ist das Interesse des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner Marke zu bewerten. Dieses Interesse steht aber im vorliegenden Falle jedenfalls bezüglich der Abmahnung nicht im Streit. Hier ist

vielmehr auf das Interesse der Kläger an der Unterlassung der Verkaufsaktivitäten des Beklagten abzustellen. Insofern ist der regelmäßige Streitwert aus Markenlöschungsverfahren auf Markenverletzungsverfahren wie das hiesige nicht ohne weiteres übertragbar (so auch OLG Nürnberg vom 19. April 2007 zu 3 W 485/07, zitiert nach GRUR 2007 Heft 8, Seite VII). Mangels hinreichender Angaben zu dem tatsächlich erzielten Umsatz der Kläger mit der streitgegenständlichen Bildmarke unter Berücksichtigung des jedenfalls sehr geringen, wenn nicht ganz ausgebliebenem Erfolg des Beklagten mit seinen Internetangeboten schätzt das Gericht das Interesse der Kläger an der Unterlassung angemessen, aber auch ausreichend mit EUR 20.000,00 ein, hinzu kommen noch die geltend gemachten Auskunfts- und Schadensersatzansprüche, die angemessen, aber auch ausreichend aus den obigen Gründen mit EUR 5.000,00 bewertet sind. Hierbei hat das Gericht auch zutreffend berücksichtigt, dass die streitgegenständliche Marke zwar für eine russische Fluglinie bekannt und berühmt ist, für Bekleidungsstücke aber keine gesteigerte Wertschätzung genießt, sofern von einer solchen angesichts des Rufs der ████████, günstig im Preis, aber spartanisch im Service zu sein, überhaupt die Rede sein kann. Insofern errechnet sich ein zutreffender Gebührenstreitwert von EUR 25.000,00, so dass die zutreffende Gebühr von 1,3 zuzüglich Auslagen von EUR 20,00 sich auf EUR 911,80 beläuft.

- b. Die geltend gemachten Kosten für die Mitwirkung eines Patentanwaltes hingegen stehen den Klägern bereits dem Grunde nach nicht zu, so dass dahinstehen kann, ob eine solche stattgefunden hat, was der Beklagte zulässig bestreitet.

Denn aus §§ 14 Abs.6, 140 Abs.3 MarkenG analog ergibt sich eine solche Erstattungspflicht nicht ohne weiteres und für jeden Fall der vorgerichtlichen Wahrnehmung von Markeninteressen durch eine Abmahnung.

Die herrschende Meinung in Rechtsprechung und Literatur vertritt zwar die Auffassung, dass § 140 Abs.3 MarkenG analog auf die vorgerichtliche Vertretung in markenrechtlichen Streitigkeiten anzuwenden ist – direkt anwendbar ist die Vorschrift nicht, weil sie nach ihrem Wortlaut lediglich die Vertretung vor ordentlichen Gerichten erfasst (beispielhaft für alle jeweils mit

weiteren Nennungen Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2.Auflage, § 140 Randnummer 61 und Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8.Auflage, § 140 Randnummer 36). Demnach wäre die Notwendigkeit der Einschaltung eines Patentanwaltes in markenrechtlichen Streitigkeiten grundsätzlich nicht zu überprüfen (für alle Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2.Auflage, § 140 Randnummer 56 mit weiteren Nennungen). Diese Auffassung vermag jedoch mangels Begründung nicht in vollem Umfang zu überzeugen. Denn die vorgerichtliche Tätigkeit in Form der Abmahnung ist nicht in jedem Fall mit der gerichtlichen Vertretung in Markenstreitigkeiten gleich zu setzen. Ein Verstoß kann derart eindeutig sein, dass die Hinzuziehung eines Patentanwalts sich als rechtsmissbräuchlich darstellt.

Denn es gelten auch für den Anspruch aus § 14 Abs.6 MarkenG die allgemeinen Grundsätze des Schadensersatzrechts nach §§ 249 ff BGB (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8.Auflage, § 14 Randnummer 263 f). Demnach hat auch der verletzte Markenrechtsinhaber bei der außergerichtlichen Verfolgung seiner Rechte den Grundsatz der Schadensminderungspflicht zu beachten. Dies wird im Rahmen des § 140 Abs.3 MarkenG für gerichtliche Verfahren dahingehend berücksichtigt, dass ein Patentanwalt im Rechtsmittelverfahren erst dann hinzugezogen werden darf mit der Folge des Kostenerstattungsanspruchs, wenn dies auch aufgrund des Eingangs der Berufungsbegründung auch notwendig ist (ständige Rechtsprechung des OLG München seit Mitt.1994, Seite 249 - die zutreffende Begründung lautet, dass vor Eingang der Berufungsbegründung die zusätzlichen Kosten eines Patentanwaltes nicht ausgelöst werden dürfen, weil dies bis zum Eingang der materiellrechtlichen Begründung des Rechtsmittels unnötig ist). Diese Schadensminderungspflicht erfordert, dass der Geschädigte Maßnahmen unterlässt, die ein verständiger Mensch, der die Kosten dafür selbst aufwenden müsste, unterließe (grundsätzlich Palandt-Heinrichs, BGB, 66.Auflage, § 254 Randnummer 36). Demnach wäre es vorliegend geboten und ausreichend gewesen, wenn der Vertreter der Kläger Dr. ████████ die Abmahnung alleine ausgesprochen hätte. Aufgrund seiner gerichtsbekannten und in seiner Veröffentlichung dokumentierten markenrechtlichen Fähigkeiten und Kenntnissen wäre es ihm ohne weiteres möglich gewesen, den hier streitgegenständlichen einfachen und bereits mehrfach (zumindest einmal mit der gleichen Bildmarke) von ihm

bearbeiteten Markenverstoß selbst und alleine abzumahnern. Bereits der von dem Klägervertreter selbst zitierte Rechtsstreit zu dem Aktenzeichen 15 O 699/06 betraf einen gleich gelagerten Sachverhalt. Einen weiteren Fall hat der Beklagte durch geschwärzte Unterlagen dokumentiert. Inwiefern hier schon vor der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens bereits die Hinzuziehung eines Patentanwaltes geboten sein soll, ist nicht nachvollziehbar. Der markenrechtliche Verstoß lag und liegt auf der Hand und bedurfte und bedarf keiner weiteren Begründung und/oder rechtlichen Beurteilung. Soweit die Kläger sich auf die markenrechtlichen Einwände des Beklagten beziehen, sind diese nicht geeignet, die Notwendigkeit der Hinzuziehung eines Patentanwaltes für die Abmahnung zu rechtfertigen, denn diese Einwände hat der Beklagte erst in dem Lösungsverfahren erhoben und in dem hiesigen Gerichtsverfahren wiederholt.

- c. Auch im Rahmen des Anspruchs auf Auslagenerstattung aus Geschäftsführung ohne Auftrag ist ein Anspruch auf Zahlung der Patentanwaltsgebühren nicht gegeben. Denn es entspricht nicht dem mutmaßlichen Willen des Beklagten, wenn die Kläger die grundsätzlich begründeten Rechtsanwaltsgebühren verdoppeln, indem sie einen Patentanwalt hinzuziehen, dessen Tätigkeit, wie eben ausgeführt, nicht vonnöten war. Diese Aufwendungen durften die Beklagten nicht für erforderlich im Sinne des § 670 BGB halten (so auch Landgericht Hamburg vom 27.März 2007 zu 312 O 798/04).

### III.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus §§ 92 Abs.1, 269 Abs.3 ZPO, der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr.11, 711 ZPO.

Ausgefertigt

Justizangestellte

ZP 550

