

I - 20 U 41/09  
2a O 1/08  
LG Düsseldorf



# OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

IM NAMEN DES VOLKES

## URTEIL

Verkündet am 28.09.2010  
Fischer, Justizbeschäftigte  
als Urkundsbeamtin der  
Geschäftsstelle

In dem Rechtsstreit

des Herrn Guido Winger,

Klägers und Berufungsklägers,

- Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Krieger Froese & Kollegen,  
Gogrevestraße 11, 40223 Düsseldorf -

g e g e n

Herrn

Beklagten und Berufungsbeklagten,

- Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte

hat der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf auf die mündliche Verhandlung vom 29. Juni 2010 durch den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Professor Berneke, den Richter am Oberlandesgericht Neugebauer und den Richter am Oberlandesgericht Gmelin

für **R e c h t** erkannt:

Auf die Berufung des Klägers wird das am 7. Januar 2009 verkündete Urteil der 2a. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf teilweise abgeändert.

- I. Der Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,00 Euro, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen,  
  
im geschäftlichen Verkehr in der Werbung für Computer-Software und Software-Support das Zeichen „xt:Commerce“ oder das Zeichen „xt:C“ zu benutzen, wenn dies geschieht wie aus den diesem Urteil beigefügten Anlagen K 2, K 11, K 12, K 13, K 23.3 (gemäß Markierung) und K 27 ersichtlich.
- II. Der Beklagte wird verurteilt, dem Kläger Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang er Handlungen gemäß Ziffer I. seit dem 15. Januar 2007 begangen hat, und zwar unter Übergabe einer nach Monaten geordneten Auflistung, aus der sich ersehen lässt, wann wem gegenüber derartige Dienstleistungen angeboten, beworben oder erbracht worden sind, und zwar unter Auflistung des hierbei erzielten Gewinns, unter Angabe von Werbung, der Werbeträger, der Erscheinungszeiten und der Zugriffe auf Webseiten.
- III. Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger all jene Schäden zu ersetzen, die diesem durch die Handlungen gemäß Ziffer I. seit dem 15. Januar 2007 entstanden sind und noch entstehen werden.

- IV. Im Übrigen wird die Berufung zurückgewiesen.
- V. Die Kosten des Verfahrens werden dem Kläger zu 1/3 und dem Beklagten zu 2/3 auferlegt.
- VI. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte darf die Vollstreckung des Klägers durch Sicherheitsleistung in Höhe von 100.000,00 Euro abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Der Kläger darf die Vollstreckung des Beklagten wegen der Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 Prozent des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht der Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

### Gründe:

#### I.

Der Kläger ist Inhaber der am 14. Oktober 2005 angemeldeten und am 30. November 2006 eingetragenen, nachstehend wiedergegebenen Gemeinschaftsbildmarke „xt:Commerce“, Registernummer CTM 4683124, die für Software (Klasse 9) und Erstellung von Software sowie Software-Support (Klasse 42) eingetragen ist:

**xt:Commerce**

Die Anmeldung der nationalen Wortmarke „xt:Commerce“ hat das Deutsche Patent- und Markenamt wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Unter „xt:Commerce“ vertreibt die xt:Commerce GmbH ein Computerprogramm zur Verwaltung eines Online-Shops. Der Vertrieb des Programms erfolgt im Rahmen der General Public License (GPL), einem Regelwerk, das es den Nutzern erlaubt, die Software unter bestimmten Bedingungen zu vervielfältigen und zu verbreiten. Auf die als Anlage B 4 eingereichte deutsche Übersetzung der GPL wird Bezug genommen. Die xt:Commerce GmbH ist aus der Winger & Zanier GbR hervorgegangen.

Der Beklagte ist im IT-Bereich tätig. Er entwickelt unter anderem Computerprogramme zur Unterstützung und Ergänzung der xt:Commerce Software, die dem Onlineshop-Betreiber zu einer besseren Platzierung im Rahmen einer Internetrecherche verhelfen sollen. Eine solche Suchmaschinenoptimierung wird nach dem englischen Ausdruck Search Engine Optimization mit SEO bezeichnet. Zudem erbringt er Wartungsdienstleistungen, den Support, für diese Programme.

So bot er unter seiner Domain „www.top-seo-schmiede.com“ eine mit „xt:Commerce BASIC SEO: SHOP HOSTING“ überschriebene Leistung an, die die Anmeldung einer Domain und die Einrichtung eines Onlineshops sowie den Support beinhaltet (Anlage K 2, S.1). Eine mit „XT:C MORE THAN A SHOP SYSTEM“ überschriebene Seite unterhielt er unter seiner Domain „www.top-seo-schmiede.de“. Dort bot er eine Software zur Unterstützung von Onlineshop-Programmen mit den Worten an: „XT Commerce SEO ADMIN MODUL ist eine EIGENE Copyright Tool Sammlung die Shop Systeme wie XT Commerce oder Gambio - sowie nach Anpassung auch weitere Shop Systeme bei der TOP 10 Platzierung erfolgreich unterstützen kann“. Unter der Überschrift „XT:C MORE THAN A SHOP SYSTEM“ sind die Rubriken „Startseite | SeoShop | XT:C Forum | XT:C SKRIPTS | XT:C NEWS | XT:C SOFTWARE“ aufgeführt (Anlage K 13). Weitere mit „XT:C MORE THAN A SHOP SYSTEM“ und dem Zusatz „UNCENSORED“ überschriebene Seiten unterhielt er unter der Domain „www.top-seo-schmiede.com“. Auf einer dieser Seiten bot er diverse Softwarepakete an, unter anderem ein mit „xtCommerce-v3.0.1.“ bezeichnetes Computerprogramm (Anlage K 12). Auf einer anderen so überschriebenen Seite fand sich eine Auflistung von Eintragungen wie „xtc unsicher“ und „xt commerce trojaner“ (Anlage K 11).

Der Beklagte betreibt das „Ecombase Sellerforum“. Dort steht in der Rubrik „Ankündigungen“ unter der Anpreisung „Ecombase Sellerforum - werde Mitglied in der größten eCommerce Community der Welt“ die Zeile: „Offizieller xt:Commerce Support xt-Commerce Templates xt:Commerce kostenlose Module“ (Anlage K 23.3, vorletzte Seite). Am 1. September 2008 stellte er in dieses Forum die Ankündigung ein, an diesem Tag das erste „xt:Commerce SP 2.1a Update“ online zu stellen (Anlage K 27).

In dem ebenfalls von ihm betriebenen Internetforum „Shop Community“ berichtete der Beklagte zudem über seine Auseinandersetzung mit dem Kläger. Einer dieser

unter „xt:Commerce Community“ verfassten Beiträge war mit „Ihr Shop Community Betreuer Team“ unterzeichnet. Unterhalb dieser Unterschrift befand sich die Zeile mit den Begriffen „xt:Commerce Support Team - xt:Commerce Sponsor Community - xt:Commerce Forum - xt:Commerce Module“ (Anlage K 2, S. 3 f).

In einem anderen mit „Firma xt:Commerce unterliegt vor dem LG Düsseldorf“ überschriebenen und dem Zeichen „XT:C MORE“ versehenen Beitrag berichtete er über ein gegen ihn gerichtetes Verfahren, vertrat in diesem Zusammenhang auch die Ansicht, jeder könne die Worte xtc, xt:Commerce, xt:Commerce Support, xt:Commerce Sponsoren, xt:Commerce Forum sowohl im Text als auch in Bildern benutzen, weil es eine Wortmarke xt:Commerce nicht gebe (Anlage K 17).

Auf die genannten Anlagen wird wegen der weiteren Einzelheiten Bezug genommen.

Dem vorliegenden Rechtsstreit ist ein Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfügung vorausgegangen. Durch Beschluss vom 19. Oktober 2007 hat das Landgericht dem jetzigen Beklagten die Verwendung der Bezeichnungen „XT:C MORE“, „XT:C MORE THAN A SHOP SYSTEM“ und „XT:C MORE THAN A SHOP SYSTEM UNCENSORED“ untersagt. Der jetzige Kläger ließ den Beklagten mit Anwaltsschreiben vom 15. November 2007 zur Abgabe einer Abschlusserklärung auffordern. Dem ist der Beklagte nicht nachgekommen. Stattdessen hat er Widerspruch gegen die Beschlussverfügung erhoben und sich zur Begründung auf die Versäumung der Vollziehungsfrist berufen; ihm sei lediglich eine Abschrift, nicht jedoch eine Ausfertigung des Beschlusses übermittelt worden. Das Landgericht hat die einstweilige Verfügung wegen der Versäumung der Vollziehungsfrist aufgehoben.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands erster Instanz wird auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil, Bl. 115 ff. d. GA., Bezug genommen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und zur Begründung ausgeführt, der Kläger habe trotz Hinweises nur dargelegt, dass der Beklagte die streitgegenständlichen Bezeichnungen im Internet verwandt, aber nicht, inwiefern er sie zur Kennzeichnung von Waren und/oder Dienstleistungen genutzt habe. Dies müsse für jede beanstandete Verwendungsform substantiiert vorgetragen werden, es sei

nicht Aufgabe der Kammer, die Anlagen auf eine markenmäßige Verwendung hin zu durchforschen.

Hiergegen wendet sich der Kläger mit seiner form- und fristgerecht eingelegten und innerhalb der mehrfach verlängerten Berufungsbegründungsfrist ordnungsgemäß begründeten Berufung.

Der Kläger trägt vor, die Anlagen seien durch Bezugnahme zum Gegenstand des diesseitigen Vortrags gemacht worden. Die Anlage K 17 zeige, dass der Beklagte für sich jede Form der Benutzung beanspruche, also auch jede markenmäßige Benutzung. So nehme er beispielsweise für sich in Anspruch „xt:Commerce“ und „XTC“ als Keyword oder Dateiname zu verwenden. Auch habe er angekündigt, ein „xt:Commerce SP2.1 Update“ online zu stellen.

Der Kläger hat seinen Unterlassungsantrag, wegen dessen ursprünglicher Fassung auf das landgerichtliche Urteil Bezug genommen wird, in der mündlichen Verhandlung neu gefasst.

Er beantragt nunmehr,

unter Abänderung des landgerichtlichen Urteils

- I. dem Beklagten es unter Androhung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes, und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, einer Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren, zu untersagen,  
  
im geschäftlichen Verkehr in der Werbung für Computer-Software und Software-Support das Zeichen „xt:Commerce“ oder das Zeichen „xt:C“ zu benutzen, wenn dies geschieht wie aus den Anlagen K 2, K 11, K 12, K 13, K 17 (zu Bl. 151), K 23.3 (gemäß Markierung auf der vorletzten Seite) und K 27 ersichtlich;
- II. den Beklagten zu verurteilen, Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang er Handlungen gemäß Ziffer I. seit dem 15.01.2007 begangen hat und zwar unter Übergabe einer nach

Monaten geordneter Auflistung, aus der sich ersehen lässt, wann wem gegenüber derartige Dienstleistungen angeboten, beworben oder erbracht worden sind; und zwar unter Auflistung der in diesem Zusammenhang erzielten Umsätze und unter Auflistung des hierbei erzielten Gewinns, unter Angabe der Werbung, der Werbeträger, der Erscheinungszeiten und der Zugriffe auf Websites;

- III. festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger und/oder der seinerzeitigen Winger & Zanier GbR und/oder der seit dem 15.10.2007 tätigen xt:Commerce GmbH all jene Schäden zu ersetzen, die diesen durch Handlungen gem. I. seit dem 15.01.2007 entstanden sind und noch entstehen werden;
- IV. den Beklagten zur Zahlung eines Betrages von 1.288,00 Euro zzgl. 5 % Zinsen seit dem 28.11.2007 über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 abs. 1 BGB zu verurteilen.

Der Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Der Beklagte verteidigt das erstinstanzliche Urteil. Der Kläger habe eine markenmäßige Verwendung nicht dargelegt, zu einer beschreibenden Benutzung sei er, der Beklagte, berechtigt. Nur eine solche Verwendung nehme er in Anlage K 17 für sich in Anspruch. Mit seiner Ankündigung ein „xt:Commerce SP2.1 Update“ online zu stellen benenne er lediglich das Programm. Dies sei mit der Ankündigung vergleichbar, einen BMW M 3 weiterverkaufen zu wollen. Aus dem Vertrieb von xt:Commerce im Rahmen einer General Public License ergebe sich eine Berechtigung zur Benutzung des Namens, da das Recht zum Vertrieb eines Produkts denotwendig das Recht enthalten müsse, das Produkt beim Namen zu nennen. Die Einrichtung eines Nutzerforums wie das XT:C-Forum verbiete das Markenrecht ohnehin nicht. Im Übrigen handele es sich bei der klägerischen Marke um eine reine Bildmarke. Der Wortbestandteil sei nicht prägend, diesem fehle jede Unterscheidungskraft. Soweit der Kläger eine Verwendung von XT:C beanstande, komme noch eine fehlende Übereinstimmung mit dem zweiten Wortbestandteil hinzu.

## II.

Die zulässige Berufung des Klägers hat in der Sache überwiegend Erfolg.

Der Kläger hat gegenüber dem Beklagten einen Anspruch auf Unterlassung der Benutzung der Zeichen „xt:Commerce“ und „xt:C“ für Computer-Software und Software-Support wie geschehen in den Anlagen K 2, K 11, K 12, K 13, K 23.3 und K 27 aus Art. 9 Abs. 1 lit. b. GMV.

Gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. b. GMV kann der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke Dritten verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Gemeinschaftsmarke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Gemeinschaftsmarke und das Zeichen erfassten Waren für das Publikum die Gefahr der Verwechslung besteht. Nach Art. 9 Abs. 2 lit. d. GMV umfasst das Verbotungsrecht auch die Verwendung des Zeichens in Geschäftspapieren und in der Werbung.

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, beurteilt sich zum einen nach der Kennzeichnungskraft der Schutz beanspruchenden Marke und der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen und zum anderen nach dem Abstand der Waren, für die die Marke registriert ist und für die das angegriffene Zeichen benutzt wird. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren, so dass ein höherer Grad an Ähnlichkeit der Waren einen geringen Grad an Ähnlichkeit der Zeichen ausgleichen kann und umgekehrt (BGH, GRUR 2002, 542, 543 - BIG). Zeichen werden nur selten unmittelbar miteinander verglichen. Der Verkehr, der sich auf sein unvollkommenes Erinnerungsbild verlassen muss, achtet nicht auf Einzelheiten (EuGH, WRP 1999, 806, Tz 25, 26 - Lloyd; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rn 509). Bei dem Vergleich ist daher nicht so sehr auf die Unterschiede als auf die Übereinstimmungen abzustellen. Denn im Erinnerungsbild treten regelmäßig die übereinstimmenden Merkmale stärker hervor als die Unterschiede (BGH, GRUR 2000, 506, 509 - ATTACHÉ/TISSERAND).

Bei Anwendung dieser Grundsätze kann eine Verwechslungsfähigkeit der Zeichen „xt:Commerce“ und „xt:C“ mit der Gemeinschaftsbildmarke **xt:Commerce** nicht verneint werden.

Es besteht ein hohes, im Falle des Zeichens „xt:Commerce“ an Identität grenzendes Maß an Zeichenähnlichkeit. Die klägerische Bildmarke „xt:Commerce“ wird durch ihren Wortbestandteil geprägt. Aus Wort- und Bildelementen bestehende Marken werden in aller Regel durch ihr Wortelement geprägt, weil dieses die einfachste Möglichkeit bietet, die Waren zu bezeichnen (BGH, GRUR 1998, 930, 931 - Fläminger). Vorliegend erschöpft sich der graphische Gehalt der Marke in der farblichen Gestaltung der Buchstaben. In solchen Fällen kommt eine Prägung der Marke durch die Bildelemente nur in Betracht, wenn dem Wortbestandteil jedwede Unterscheidungskraft fehlt. Dies ist - entgegen der Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamtes - nicht der Fall. Ein Wort „xt:commerce“ findet sich im allgemeinen Sprachschatz nicht. Selbst im Kreis der Onlineshop-Betreiber kommt dem Begriff kein beschreibender Bedeutungsgehalt zu. „xt:Commerce“ wird gerade nicht als Synonym für Onlineshop-Programme schlechthin verwendet, sondern der Begriff bezeichnet eine konkrete, von anderen derartigen Programmen wie „Gambio“ zu unterscheidende Software zum Betrieb eines Onlineshops. Dies ergibt sich schon aus den eigenen Ausführungen des Beklagten auf seiner als Anlage K 13 vorgelegten Internetseite, wo er eine Software zur Unterstützung von Onlineshop-Programmen mit den Worten anbot „XT Commerce SEO ADMIN MODUL ist eine eigene Copyright Tool Sammlung die Shop Systeme wie XT Commerce oder Gambio sowie nach Anpassung auch weitere Shop Systeme bei der TOP 10 Platzierung erfolgreich unterstützen kann“. Dieser Satz macht nur Sinn, wenn „XT Commerce“ ebenso wie „Gambio“ die Bezeichnungen konkreter, den Anwendern bekannter Shop-Systeme sind. Dem Zeichen „xt:Commerce“ kommt zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Für eine Schwächung durch Drittzeichen, also durch Zeichen, die andere Waren oder Dienstleistungen bezeichnen, ist nichts ersichtlich.

Soweit der Beklagte das Zeichen „xt:C“ verwendet, wird der Verkehr aufgrund der Übereinstimmung hinsichtlich des ersten Bestandteils „xt“ sowie des ersten Buchstabens des durch den Doppelpunkt abgetrennten zweiten Bestandteils „Commerce“ annehmen, es handele sich um die Kurzversion der klägerischen Marke.

Der zweite Wortbestandteil „Commerce“ ist das englische Wort für Handel. Für den an englischsprachige Begriffe gewöhnten Computernutzer (BGH, GRUR 1997, 468, 469 - NetCom) beschreibt dieser Bestandteil folglich nur den Einsatzbereich der Software, so dass ihm „xt“ als der die Software individualisierende, eigentliche Herkunftshinweis erscheint. „C“ wird in diesem Zusammenhang als Abkürzung von „Commerce“ verstanden, zumal derartige Abkürzungen im Computerbereich weit verbreitet sind. Auch der Beklagte benutzt im Übrigen im Rahmen seiner Internetauftritte „xt:c“ und „xtc“ im Wechsel mit und folglich als Kurzbezeichnungen für „xt:Commerce“. So ist die vorerwähnte Anlage K 13 mit „XT:C More than a shop system“ überschrieben. Der Zusatz „More than a shop system“ wird dabei als ein das Produkt anpreisender, aber nicht kennzeichnender Werbeslogan verstanden. In der als Anlage K 11 vorgelegten Internetseite wiedergegebene Auflistung folgen die Bezeichnungen xt:c, xtc, xt commerce und xt:Commerce in bunter Reihe aufeinander.

Es besteht Warenidentität. Die klägerische Marke ist für Software sowie Software-Support eingetragen, der Beklagte nutzt die Zeichen „xt:Commerce“ und „xt:C“ im Zusammenhang mit Software und Software-Support. Dabei nutzt der Beklagte die Zeichen markenmäßig. Ein Zeichen wird markenmäßig verwandt, wenn durch die Art seiner Verwendung - etwa durch die Anbringung auf den Waren oder durch die Verwendung in der Werbung für die Waren oder Dienstleistungen beispielsweise in Katalogen oder im Rahmen eines Internetauftritts - der Verkehr zu der Annahme veranlasst wird, dass eine Verbindung zwischen dem angegriffenen Zeichen und den Waren besteht, die der Dritte vertreibt (BGH, GRUR 2009, 772 Rn. 48 - Augsburger Puppenkiste; EuGH, GRUR 2007, 971 Rdnrn. 16 u. 23 - Céline). Ausgenommen sind lediglich Benutzungen zu rein beschreibenden Zwecken (EuGH, GRUR 2003, 55 Tz. 54 - Arsenal Football Club). Die Aufmachung des Zeichens darf nicht den Eindruck aufkommen lassen, es bestehe eine Verbindung zwischen den betroffenen Waren und dem Markeninhaber (EuGH, GRUR 2003, 55 Tz. 56 - Arsenal Football Club).

Danach ist bei den eingangs genannten Anlagen eine markenmäßige Benutzung der Zeichen gegeben. So bot der Beklagte ausweislich der Anlage K 2 (S.1) unter seiner Domain „www.top-seo-schmiede.com“ eine mit „xt:Commerce BASIC SEO: SHOP HOSTING“ überschriebene Leistung an, die neben der Installation und Einrichtung eines Onlineshops den technischen Support umfasste. Die Leistungsbe-

zeichnung „xt:Commerce BASIC SEO: SHOP HOSTING“ wird vom Verkehr dabei nicht als ein einheitliches Zeichen, sondern als das auf die Produktlinie hinweisende Zeichen „xt:Commerce“ und das auf die konkrete Leistung hinweisende Zeichen „BASIC SEO: SHOP HOSTING“ wahrgenommen. Der Verkehr ist an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt. Die Verwendung mehrerer Marken zur Kennzeichnung einer Ware stellt eine weit verbreitete, wirtschaftlich sinnvolle Praxis dar. Insbesondere ist es üblich, neben einem auf das Unternehmen hinweisenden Hauptzeichen weitere Marken zur Identifizierung der speziellen einzelnen Artikel einzusetzen (BGH, GRUR 2007, 592, 593 - bodo Blue Night). In dieser Auffassung wird der Verkehr vorliegend noch durch die Gestaltung des Zeichens selbst bestärkt, bei der „xt:Commerce“ über „BASIC SEO: SHOP HOSTING“ steht. Er erwartet die Installation der xt:Commerce-Software einschließlich eines hierzu gehörenden Moduls zur Suchmaschinenoptimierung sowie die Wartung dieser Software. Der Beklagte hat das Zeichen „xt:Commerce“ folglich für Software und Software-Support benutzt.

Eine weitere derartige Nutzung des Zeichens „xt:Commerce“ für Software stellt die in Anlage K 13 dokumentierte Bewerbung eines „XT Commerce SEO ADMIN MODUL“ „zur Unterstützung von XT Commerce bei der TOP 10 Platzierung“ dar. Auch die Bezeichnung „XT Commerce SEO ADMIN MODUL“ wird vom Verkehr nicht als ein einheitliches Zeichen, sondern wiederum als das auf die Produktlinie hinweisende Zeichen „XT Commerce“ und das auf das konkrete Zubehörprodukt hinweisende Zeichen „SEO ADMIN MODUL“ wahrgenommen. In dieser Auffassung wird der Verkehr auch hier durch die Gestaltung des Zeichens selbst bestärkt, bei der die beiden Wortbestandteile in unterschiedlichen Schriftformen gehalten sind. Zudem ist die Internetseite mit „XT:C“ und dem Slogan „More than a shop system“ überschrieben, wodurch klar gestellt wird, dass es sich bei „XT:C“ beziehungsweise „XT Commerce“ um das die Produktfamilie prägende Hauptprodukt und bei „SEO ADMIN MODUL“ um ein Ergänzungsprodukt, ein Modul zur Suchmaschinenoptimierung, handelt.

Der Beklagte kann sich nicht auf Art. 12 lit. c. GMV berufen. Sein Recht, Serviceleistungen und Unterstützungsprogramme als Zubehör für die xt:Commerce-Software anzubieten, rechtfertigt die vorstehenden Benutzungsformen nicht. Ein Anbieter von Serviceleistungen oder Zubehör darf nicht den Eindruck erwecken, es bestehe eine Handelsbeziehung zwischen ihm und dem Markeninhaber (EuGH,

GRUR Int. 1999, 423 Tz. 64 - BMW/Deenik). Erst recht muss er folglich deutlich machen, dass es sich bei der geschützten Marke nicht um seine eigene, sondern um eine fremde Marke handelt, die lediglich der Beschreibung des Einsatzbereichs seiner Ware dient. Der Beklagte hätte sein Produkt mit einem von „xt:Commerce“ losgelösten Zeichen versehen und die klägerische Marke erst im Rahmen der Produktbeschreibung verwenden dürfen, so zum Beispiel in der Form: „SEO ADMIN MODUL ist ein Computerprogramm, das Onlineshopsysteme wie xt:Commerce bei der Platzierung unterstützt“. Die exponierte Stellung von „XT:C“ im Kopf der Internetseite ist von Art. 12 lit. c. GMV ohnehin nicht gedeckt.

Eine solche blickfangmäßige Hervorhebung eines Zeichens, die noch dazu mit dem anpreisenden Slogan „More than a Shop System“ versehen ist, erweckt beim Verkehr den Eindruck, sich auf der Internetseite des Markeninhabers oder seines die xt:Commerce-Produkte vertreibenden Lizenznehmers zu befinden. Die dort genannten Produkte ordnet der Verkehr automatisch dem Zeichen xt:Commerce zu. Daher liegt auch hinsichtlich der dort verwandten, direkt unterhalb des Zeichens „XT:C“ stehenden Rubrikbezeichnungen „XT:C FORUM“ „XT:C SCRIPTS“ „XT:NEWS“ und „XT:C SOFTWARE“ eine kennzeichenmäßige Benutzung vor. Zwar muss ein auf ein Markenprodukt bezogenes Forum nicht vom Markeninhaber oder vom Hersteller des Markenprodukts betrieben werden. Bildet das Forum jedoch eine Rubrik auf der (vermeintlichen) Internetseite des Herstellers, nimmt der Verkehr an, dass es auch vom Hersteller betrieben wird. Er versteht das Zeichen folglich als Herkunftshinweis.

Für die anderen mit „XT:C“ und dem Slogan „More than a Shop System“ überschriebenen Seiten, Anlage K 11 und K 12, gilt nichts anderes. An dem Eindruck, sich auf der Seite des Markeninhabers oder des lizenzierten Herstellers zu befinden, vermag der Zusatz „uncensored“ nichts zu ändern. Zum einen kann der Begriff „unzensuriert“ im Sinne von unverfälscht und daher als Bekräftigung des Eindrucks, sich auf der Originalseite des Markeninhabers oder Herstellers zu befinden, verstanden werden. Zum anderen ist es nicht ungewöhnlich, im Rahmen der Darstellung des eigenen Unternehmens auch kritischen Kundenäußerungen Raum zu geben, um eine Bereitschaft, die Probleme der Kunden ernst zu nehmen, zu signalisieren. Von daher ist auch die Auflistung von Beiträgen wie „xtc unsicher“ und „xt commerce trojaner“ auf der Seite Anlage K 11 nicht geeignet, den Eindruck einer kennzeichnenden Verwendung von „XT:C“ zu beseitigen. Auf

der Seite Anlage K 12 werden ohnehin nur Softwareprodukte angeboten, darunter auch ein mit „xtCommerce-v3.0.1.“ bezeichnetes Programm.

Kennzeichnend ist auch die Verwendung der Begriffe „xt:Commerce Support“, „xt-Commerce Template“ und „xt:Commerce kostenlose Module“ auf der vorletzten Seite der Anlage 23.3., einem Auszug aus dem vom Beklagten betriebenen „Ecombase Sellerforum“. Der Verkehr versteht diese Begriffspaare, bei denen xt:Commerce einer Leistungsbeschreibung vorangestellt wird, als vom Anbieter der xt:Commerce-Shopsoftware offerierte Zusatzleistungen. Insoweit kann auf die vorstehenden Ausführungen zu den Anlage K 2 und K 13 verwiesen werden. Das den in einer Reihe stehenden Begriffspaaren vorangestellte Adjektiv „offizieller“ unterstreicht diesen Eindruck noch.

Eine solche, den Eindruck vom Anbieter der xt:Commerce-Software stammender Zusatzleistungen erweckende Verwendung von Begriffspaaren findet sich auch auf den Seiten 3/4 der Anlage K 2, einem Auszug aus dem Beklagten betriebenen Internetforum „Shop Community“. Dort stehen unterhalb der Unterzeichnung mit „Ihr Shop Community Betreuer Team“ die Begriffe „xt:Commerce Support Team“ und „xt:Commerce Module“; zwei Begriffe, die eindeutig Zusatzleistungen zum xt:Commerce-Programm bezeichnen. Zwar berichtet der Beklagte in dem vorstehenden Beitrag über eine Auseinandersetzung mit dem Kläger, den kennzeichnenden Gehalt von „xt:Commerce“ vermag dies jedoch nicht zu beseitigen. Es bedarf einer gewissen Sorgfalt beim Lesen des Beitrags, in den Erklärungen des Klägers eingebettet sind, um zu erfassen, wer sich hier kritisch über wen äußert. Beiträge, gerade solche im Internet werden aber häufig nur überflogen. Insbesondere Nutzer, die mittels einer Suchmaschine nach der xt:Commerce-Software suchen, werden sich selektiv auf Begriffe konzentrieren, die den Bestandteil „xt:Commerce“ enthalten. Diese Nutzer werden nur die Kopfzeile „xt:Commerce Community“ und Fußzeile „xt:Commerce Support Team - xt:Commerce Sponsor Community - xt:Commerce Forum - xt:Commerce Module“ wahrnehmen und sich in einem Forum des Anbieters der xt:Commerce-Shopsoftware wähnen.

Auf der Seite Anlage K 27 kündigt der Beklagte an, ein „xt:Commerce SP2.1 Update“ online zu stellen. Dies stellt eine markenmäßige Verwendung dar. Der vom Beklagten angeführte, auf den Erschöpfungseinwand zielende Vergleich mit dem

Weiterverkauf eines BMW M 3 greift nicht durch. Die Ankündigung des Beklagten zielte nicht auf den Weiterverkauf einer legal erworbenen Kopie der xt:Commerce-Software, sondern auf deren Vervielfältigung. Der Erschöpfungseinwand erfasst nur den Weiterverkauf des Originals, zur Veräußerung von Vervielfältigungsstücken berechtigt der Besitz des Originals nicht. Auch die General Public License (GPL), unter der das von der xt:Commerce GmbH vertriebene und mit der Gemeinschaftsmarke „xt:Commerce“ gekennzeichnete Computerprogramm steht, gibt dem Beklagten kein Recht zur Nutzung der Marke. Die GPL regelt lediglich die urheberrechtlichen Aspekte der Nutzung eines ihr unterstellten Computerprogramms, markenrechtliche Bestimmungen enthält das Regelwerk nicht. Eine (konkludente) markenrechtliche Nutzungsberechtigung folgt auch nicht aus der Natur der Sache. Die urheberrechtliche Nutzungsberechtigung läuft ohne die markenrechtliche nicht leer. Der Berechtigte kann das von ihm legal vervielfältigte Programm unter einem anderen (eigenen) Namen vertreiben. Die gleichzeitige Nutzung der für das Programm vom Schöpfer verwandten Marke ist für derartige Vertriebshandlungen sicher vorteilhaft, zur Nutzung der urheberrechtlichen Berechtigung erforderlich ist jedoch nicht.

Der Beklagte hat dem Kläger Schadensersatz zu leisten, § 14 Abs. 6 i. V. mit § 125b Nr. 2 MarkenG. Bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt hätte der Beklagte die Markenverletzung zumindest erkennen können, § 276 BGB. Wer ein Zeichen gebrauchen will, muss sich gewissenhaft davon überzeugen, dass er kein besseres Recht eines anderen verletzt (BGH, GRUR 1974, 735, 737 - Pharmamedan). Dass er rechtlichen Rat über die Möglichkeiten einer zulässigen Nutzung der Marke „xt:Commerce“ eingeholt habe, behauptet der Beklagte nicht.

Steht die Verpflichtung des Beklagten zum Schadensersatz fest, so ist er ferner zur Auskunftserteilung verpflichtet, damit der Kläger in die Lage versetzt wird, den ihm zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern, § 242 BGB. Der Kläger ist auf die ihm zuerkannten Angaben angewiesen, über die er ohne eigenes Verschulden nicht verfügt. Der Beklagte wird durch die von ihm verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet; Anderes macht er auch nicht geltend.

Kein Erfolg ist der Berufung hingegen beschieden, soweit der Kläger die Verwendung der Zeichen „xt:Commerce“ und „xt:C“ in Anlage K 17 beanstandet; auch ein

Anspruch der xt:Commerce GmbH und der Winger & Zanier GbR auf Schadensersatz sowie des Klägers auf Erstattung der Kosten für das Abschlusschreiben besteht nicht.

Der Beklagte hat die Zeichen „xt:Commerce“ und „xt:C“ im Rahmen der Anlage K 17 lediglich rein beschreibend verwendet. Gegenstand der Anlage K 17 ist ein im Internetforum „Shop Community“ veröffentlichter Beitrag des Beklagten, in dem er über ein gegen ihn gerichtetes Verfahren vor dem Landgericht Düsseldorf berichtet. Im Unterschied zu den vorgenannten Beiträgen des Beklagten stellt hier die hervorgehobene Überschrift „Firma xt:Commerce unterliegt vor dem LG Düsseldorf“ klar, dass es nicht um eine Produktpräsentation, sondern um die Schilderung einer rechtlichen Auseinandersetzung geht. Verweise auf konkrete xt-Commerce-Produkte, die beim flüchtigen Nutzer den Eindruck eines Anbietersauftritts erwecken könnten, fehlen. Auch der im Zusammenhang mit der Schilderung der rechtlichen Auseinandersetzung formulierten Aussage, jeder könne die Worte xtc, xt:Commerce, xt:Commerce Support, xt:Commerce Sponsoren, xt:Commerce Forum sowohl im Text als auch in Bildern benutzen, fehlt ein Bezug zum Angebot konkreter Waren oder Dienstleistungen. Zwar ist die Aussage rechtsirrig, sie beinhaltet aber gerade keine warenkennzeichnende Verwendung der Zeichen.

Ein Anspruch der xt:Commerce GmbH und der Winger & Zanier GbR auf Schadensersatz besteht nicht. Es kann dahinstehen, ob der Kläger, wie von ihm behauptet, der Winger & Zanier GbR beziehungsweise der xt:Commerce GmbH ein ausschließliches Recht zur Nutzung der Marke eingeräumt hat. Dem Lizenznehmer steht ein eigener Anspruch auf Schadensersatz nicht zu (BGH, GRUR 2007, Tz. 27 - Windsor Estate). Die Bestimmung des § 30 Abs. 4 MarkenG stellt keine materielle, sondern eine verfahrensrechtliche Vorschrift dar. Rechtsgrundlage für einen Schadensersatzanspruch bei einer Markenverletzung ist allein § 14 Abs. 6 MarkenG. Diese Bestimmung sieht ausschließlich einen Schadensersatzanspruch für den Markeninhaber vor. Den Schaden, der dem Lizenznehmer entstanden ist, kann der Lizenzgeber als Markeninhaber im Wege der Drittschadensliquidation im eigenen Namen geltend machen (BGH, GRUR 2007 Tz. 32 - Windsor Estate).

Einen Anspruch auf die Erstattung der Kosten für das Abschlusschreiben hat der Kläger nicht. Ein Anspruch auf Erstattung der Kosten für das Abschlusschreiben

unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag setzt voraus, dass das Abschlusschreiben im Interesse des Schuldners lag. Dies ist dann der Fall, wenn durch die Abgabe der Abschlusserklärung ein Hauptsacheverfahren vermieden werden kann. Kann durch die Abgabe der Abschlusserklärung ein Hauptsacheverfahren ohnehin nicht vermieden werden, weil der Anspruch des Gläubigers durch die einstweilige Verfügung nicht gesichert ist, liegt das Abschlusschreiben auch nicht im Interesse des Schuldners. Vorliegend hat der Kläger die Vollziehungsfrist versäumt. Bei der Beschlussverfügung ist das Zustellungserfordernis jedoch Wirksamkeitsvoraussetzung (BGH, NJW 1993, 1076, 1077; Zöller-Vollkommer, ZPO, 27. Aufl., § 929 Rdn. 13). Eine nicht vollzogene einstweilige Verfügung kann folglich nicht vollstreckt werden (KG, NJW-RR 2000, 1239, 1240); zur Sicherung des Gläubigers ist sie daher ungeeignet. Auch für eine Erstattung der Kosten im Rahmen des Schadensersatzanspruchs ist vor diesem Hintergrund kein Raum, ein überflüssiges Abschlusschreiben gehört nicht zu den notwendigen Kosten der Rechtsverfolgung.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1, § 269 Abs. 3 ZPO. Der neugefasste Klageantrag stellt auf die konkrete Verletzungsform ab, während der ursprüngliche Klageantrag allgemein gefasst war. Die Neufassung stellt folglich eine Teilrücknahme dar. Die zurückgewiesenen Teile der Berufung treten hinzu, so dass insgesamt eine Kostenquote von 1/3 zu 2/3 angemessen erscheint. Für eine Anwendung des § 97 Abs. 2 ZPO ist kein Raum; das Landgericht hat versäumt, den Kläger auf die Möglichkeit einer Bezugnahme auf die Anlagen im Antrag hinzuweisen. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 10, § 711 ZPO.

Es besteht keine Veranlassung, die Revision zuzulassen. Die hierfür in § 543 Abs. 2 ZPO niedergelegten Voraussetzungen sind nicht gegeben. Die relevanten Rechtsfragen sind durch die zitierten höchstrichterlichen Entscheidungen beantwortet. Als reine Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung i.S. des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO, noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine revisionsgerichtliche Entscheidung i.S. des § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.

Der Streitwert wird in Übereinstimmung mit der unbeanstandet gebliebenen erstinstanzlichen Festsetzung auf 200.000,00 Euro festgesetzt.

Professor Berneke

Neugebauer

Gmelin