

Geschäftsnummer:
7 O 9/08



Verkündet am
28. November 2008

als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

Landgericht Mannheim
7. Zivilkammer
Im Namen des Volkes
Teil-Anerkenntnis- und Schluss-Urteil

In dem Rechtsstreit

Clemens Kappler
als Inhaber der K & K Logistics
Augsburger Straße 564, 70329 Stuttgart

- Kläger -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Dr. Winterstein u. Koll., Darmstädter Landstraße 110, 60598 Frankfurt
am Main (3506Z07 cwk/RA Guhl)

gegen

- Beklagter -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte

wegen Gebührenerstattung (MarkenG)

hat die 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim auf die mündliche Verhandlung vom
31. Oktober 2008 unter Mitwirkung von

Vors. Richter am Landgericht Voß
Richter am Landgericht Dr. Hasse
Richter Schmidt

für **Recht** erkannt:

Vorl.	Umsl. kol.		SP	MP
RA	EINGEBANDEN			
SE	03.11.2008			
rec. f. B.	Winterstein Rechtsanwalt			
zda	d. e. b.			

- 1.) Der Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes und für den Fall, dass dies nicht beigetrieben werden kann, einer Ordnungshaft oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten (Ordnungsgeld im Einzelfall höchstens € 250.000,--; Ordnungshaft insgesamt höchstens zwei Jahre)

zu unterlassen,

im geschäftlichen Verkehr in Deutschland das Kennzeichen „Don Ed Hardy“ für Bekleidungsstücke zu benutzen, welche nicht erstmals von oder mit Zustimmung der Klägerin und/oder der „Nervous Tattoo, Inc.“ und/oder der „Hardy Life LLC“ in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind,

insbesondere solche Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder solche Waren unter dem Zeichen ein- oder auszuführen.

- 2.) Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin Auskunft zu erteilen über die Herkunft und den Vertriebsweg der von ihr in den Verkehr gebrachten Bekleidungsstücke mit dem Kennzeichen „Don Ed Hardy“ gemäß Ziff. 1, wobei die Auskunft durch Vorlage eines chronologisch geordneten Verzeichnisses zu erteilen ist, aus welchem sich ergeben müssen:

- a) Namen und Anschriften aller Hersteller und die Stückzahl der dort jeweils bestellten Waren;
- b) die Stückzahl der von dem jeweiligen Lieferanten erhaltenen Waren;
- c) Namen und Anschriften aller gewerblichen Abnehmer und die jeweilige Stückzahl der an die jeweiligen Abnehmer ausgelieferten Waren;
- d) Namen und Anschriften aller Vorbesitzer einschließlich der Vorlieferanten und/oder der Transport- und Lagerunternehmen etc. unter Angabe der Stück-

zahlen der von diesen hergestellten und/oder bestellten und/oder ausgelieferten Waren;

- e) Anzahl der hergestellten, verbreiteten sowie der derzeit noch gelagerten Waren, geordnet nach den einzelnen Motiven, welche auf den Waren appliziert sind, sowie nach den jeweiligen Artikelarten (T-Shirts, Hoodies, Kappen etc.);
 - f) Herstellungs- und Nettoeinkaufskosten der Waren, wobei diese zu untergliedern sind nach direkt zurechenbaren Kosten (Personal- und Materialkosten) und indirekt zurechenbarer Kosten (Werbung), bei welchen wiederum der Zurechnungsschlüssel anzugeben ist;
 - g) die mit dem Verkauf der Bekleidungsstücke gemäß Ziff. 1 erzielten Roherlöse.
- 3.) Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aufgrund des Anbietens oder Inverkehrbringens von Ware mit der Bezeichnung „Don Ed Hardy“ gemäß Ziffer 1 im geschäftlichen Verkehr entstanden ist oder zukünftig noch entstehen wird.
- 4.) Die Beklagte wird verurteilt, die in ihrem Besitz befindlichen Gegenstände gemäß Ziffer 1 zu vernichten.
- 5.) Die Beklagte wird verurteilt, die Klägerin von der Forderung über den Teilbetrag in Höhe von € 1.580,00 aus der Rechnung vom 06.12.2007 der Rechtsanwälte Dr. Winterstein Dr. Ruhrmann GbR, Darmstädter Landstr. 110, 60598 Frankfurt am Main freizustellen.
- 6.) Im übrigen wird die Klage abgewiesen.
- 7.) Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
- 8.) Das Urteil hinsichtlich Ziff. 1.) - 4.) ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar; im übrigen ist das Urteil gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 8.000,00 € vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Parteien streiten um Ansprüche aus Markenrechten der Klägerin.

Die Klägerin ist Inhaberin der deutschen Wortmarke „Ed Hardy“ mit Priorität vom 01.06.2007 (Anlage K 1). Weiterhin ist die Klägerin ausschließliche Lizenznehmerin für Deutschland und Österreich an der Europäischen Gemeinschaftsmarke „Don Ed Hardy“ (4082591) mit Priorität vom 21.10.2004 (Anlage K 2). Die Marken beanspruchen Schutz u.a. für Waren der Klasse 25, mithin Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen.

Die Beklagte bot unter dem Datum 02.07.2007 einem Dritten die Lieferung von 700 Bekleidungsstücken an, die mit der Marke „Ed Hardy“ gekennzeichnet waren (Anlage K 3).

Die Klägerin mahnte die Beklagte mit Schreiben vom 06.12.2007 erfolglos ab (Anlage K 4). Sie macht nunmehr neben Unterlassungs-, Auskunfts-, Vernichtungs- und Schadensersatzansprüchen auch Abmahnkosten in Höhe einer 1,3 Gebühr auf Basis eines Gegenstandswertes von € 150.000 geltend.

Die Klägerin trägt vor, bei den angebotenen Produkten handele es sich um Fälschungen. Dies ergebe sich aus dem vorgelegten „Gutachten“ einer Mitarbeiterin der Klägerin (Anlage K 7), das auf Basis der von der Beklagten per E-Mail an einen Kaufinteressenten übersandten Fotos erstellt worden sei.

Weiterhin sei die Beklagte nicht berechtigt gewesen, Bekleidungsstücke mit der Kennzeichnung „Ed Hardy“ in Deutschland anzubieten, da weder die Klägerin noch die Markeninhaberin der Beklagten oder einer sonstigen Dritten eine Markenlizenz für Deutschland erteilt hätten. Weiterhin seien die Waren weder durch die Markeninhaberin noch die Klägerin oder einen berechtigten Dritten in den Europäischen Wirtschaftsraum eingeführt worden.

Die Klägerin hat ursprünglich beantragt, die Beklagte zu verurteilen, die Klägerin von der Forderung über den Betrag von € 2.475,80 gemäß Rechnung vom 06.12.2007 der Rechtsanwälte Dr. Winterstein Dr. Ruhrmann GbR, Darmstädter Landstr. 110, 60598 Frankfurt am Main freizustellen.

Mit Schriftsatz vom 11.07.2008 hat sie die Klage um Unterlassungs-, Auskunfts-, Feststellungs- und Herausgabeanspruch erweitert und hinsichtlich des Zahlungsanspruchs teilweise zurückgenommen.

Die Klägerin **beantragt** nunmehr,

1.) - 4.) wie erkannt.

5.) die Beklagte zu verurteilen, die Klägerin von der Forderung über den Betrag von € 2.080,50 aus der Rechnung vom 06.12.2007 der Rechtsanwälte Dr. Winterstein Dr. Ruhrmann GbR, Darmstädter Landstr. 110, 60598 Frankfurt am Main freizustellen.

Die Beklagte **beantragt** nach Anerkenntnis der Anträge 1 – 4 nunmehr,

die Klage im übrigen abzuweisen.

Sie behauptet, die Waren seien innerhalb der EU gefertigt worden und dort frei verkäuflich gewesen. Sie habe die Waren von der Fa. _____ in _____ angeboten bekommen, wobei ausdrücklich versichert worden sei, dass die Waren original und in der EU frei verkäuflich seien. Diese Ware habe die Beklagte sodann ohne eigene Prüfung sofort weiter angeboten.

Weiterhin habe sie am 02.07.2008 700 Ed Hardy T-Shirts bei der Firma _____ in _____ gekauft. Auch dort sei ihr zugesichert worden, dass die Ware original und in der EU frei verkäuflich sei. Die Firma _____ habe die Ware von einem Großhändler in _____ erworben, der diese wiederum von der Firma _____ erworben habe. Die Markeninhaberin _____ lasse bei letzterer selber Ware „in Lizenz“ herstellen. Dies habe die Firma _____ in einem Schreiben vom 29.09.2008 auch bestätigt. Danach habe es sich bei der angebotenen bzw. veräußerten Ware um solche aus dem Jahr 2004/2005 gehandelt, die sie „in Lizenz“ hergestellt habe – mithin „echte“ Ware.

Die Beklagte ist daher der Ansicht, die Markenrechte der Klägerin seien insoweit erschöpft. Das Vorgehen der Klägerin als auch der Markeninhaberin zielten darauf ab, den freien Warenverkehr innerhalb der EU zu unterbinden und die nationalen Märkte abzu-

schotten. Insofern verstoße das Vorgehen gegen den in Art. 28 und 30 EG verankerten Schutz des freien Warenverkehrs in der EU.

Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 12.09.2008 die mit der Klageerweiterung vom 11.07.2008 eingeführten Klageanträge 1 bis 4 unter Verwahrung gegen die Kostenlast anerkannt.

Zur Vervollständigung des Tatbestandes wird auf sämtliche zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf die Protokolle der mündlichen Verhandlung vom 11.07.2008 sowie 31.10.2008 Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Nach dem Anerkenntnis der Beklagten hinsichtlich der Klageanträge 1 bis 4 war noch über den Klageantrag 5 sowie die Kosten zu entscheiden. Dies führte zur Verurteilung der Beklagten im tenorierten Umfang.

- 1.) Die Klägerin hat einen Anspruch auf Freistellung von den durch die Abmahnung der Beklagten verursachten Rechtsanwaltskosten in Höhe von 1.580,00 € aus §§ 683, 677, 670 BGB, da die Beklagte durch das Anbieten von Waren mit der Marke „Don Hardy“ das Markenrecht der Klägerin verletzt hat.
 - a) Die Beklagte hat durch das Anbieten von Waren mit der Marken „Ed Hardy“ die Europäische Gemeinschaftsmarke „Don Ed Hardy“ benutzt, ohne hierzu berechtigt gewesen zu sein.

Es kann dahinstehen, ob – wie von der Klägerin behauptet – es sich bei den angebotenen Waren um Falsifikate handelt. Jedenfalls hat die Beklagte das Vorliegen von Erschöpfung nach § 24 MarkenG nicht substantiiert darlegen können.

Voraussetzung für die – von der Beklagten darzulegende und zu beweisende (OLG Karlsruhe, GRUR 1999, 343 – Stüssy) – Erschöpfung nach § 24 MarkenG ist, dass die Markenware vom Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung erstmals im Inland oder sonst in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums in Verkehr gebracht worden ist. Nur in diesem Fall kann sich die Beklagte auf Erschöpfung berufen.

Die von der Beklagten behaupteten Tatsachen vermögen eine Erschöpfung nicht begründen. Sie hat vorgetragen, die von ihr angebotenen Markenwaren seien von der Fa. [] in Portugal hergestellt worden. Das hierzu vorgelegte Schreiben der Fa. [] lässt bereits nicht erkennen, welche Waren dort vorgelegt worden sind. Aber auch darüber hinaus ist das Schreiben nicht geeignet, den Erschöpfungseinwand zu begründen. Nach § 24 Abs. 1 MarkenG ist nämlich nicht entscheidend, wo oder von wem das jeweils streitgegenständliche Produkt hergestellt wurde, sondern ob es mit Zustimmung des

Markeninhabers im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden ist. Selbst wenn die Fa. tatsächlich für die Markeninhaberin Waren hergestellt haben sollte, so würde auch die Tatsache, dass die von der Beklagten angebotenen Waren vom gleichen Band gelaufen sind, noch keine Erschöpfung begründen. Entscheidend ist nicht, dass der Hersteller auch für den Markeninhaber in Lizenz produziert hat, sondern dass die *konkreten* Waren mit Kenntnis des Markeninhabers oder eines Berechtigten *in den Verkehr* gebracht worden sind. Hierfür fehlt es an substantiiertem Vortrag der Beklagten. Insbesondere lässt sich durch die vorgelegten Unterlagen nach Auffassung der Kammer nicht erkennen, dass die Fa. Lizenznehmerin der Markeninhaberin gewesen ist. Vielmehr lässt sich – insbesondere aus dem Schreiben vom 29.09.08 (Bl. 60) – nur erkennen, dass die Fa. im Auftrag der Markeninhaberin Shirts produziert hat. Ansatzpunkte dafür, dass die Fa. auch berechtigt war, die Ware im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr zu bringen, wurden von der Beklagten nicht vorgetragen und sind für die Kammer nicht ersichtlich.

Es kann des weiteren dahinstehen, ob die von der Beklagten angebotenen Waren tatsächlich bereits 2004/ 2005 hergestellt worden sind. Für die Frage des Markenschutzes kommt es nämlich nicht darauf an, ob im Zeitpunkt der Herstellung ein Markenrecht begründet war, sondern auf den Zeitpunkt der Verletzungshandlung, zu dem die streitgegenständlichen Marken im Markenregister eingetragen waren.

Die Beklagte hat daher eine Erschöpfung des Markenrechts nicht substantiiert darlegen können. Da sie die Darlegungs- und Beweislast hierfür trägt, greift der Erschöpfungseinwand nicht durch. Eine andere rechtliche Bewertung ist auch nicht durch die Rechtsprechung des EuGH veranlasst, wonach diese Beweislastregel zu modifizieren ist, wenn diese es dem Markeninhaber ermöglichen könnte, die nationalen Märkte abzuschotten und damit die Beibehaltung etwaiger Preisunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten zu begünstigen (EuGH, GRUR 2003, 512 – Van Doren). Zu den von der Beklagten vorzutragenden (EuGH aaO, Rz. 41) Voraussetzungen hierzu fehlt es an substantiiertem Vortrag. Die Beklagte hat nur pauschal vorgetragen, es gehe der Klägerin darum, die nationalen Märkte abzuschotten und unterschiedliche

Preisniveaus innerhalb der EU aufrechtzuerhalten. Nach den „Grundsätzen allgemeiner Lebenserfahrung“ würden die Generalimporteure vertraglich angehalten, die Ware nicht an Zwischenhändler zum Weitervertrieb außerhalb des jeweiligen Vertragsgebietes abzugeben. Die Grundsätze der allgemeiner Lebenserfahrung sind nach Ansicht der Kammer indes nicht geeignet, substantilierten Vortrag zum Vorliegen der Voraussetzungen der Marktabschottung und der übrigen Voraussetzung für die Anwendung der EuGH-Rechtsprechung zu ersetzen.

- b) Die Klägerin hat allerdings mit ihrem Klageantrag Ziff. 5 nicht in voller Höhe Erfolg. Die anwaltliche Honorarforderung ist nur in Höhe von 1.580,00 € (1,3 Geschäftsgebühr aus 75.000 € zzgl. Post- und Telekommunikationskostenpauschale) berechtigt. Das Gericht bewertet den Gegenstandswert der vorgegerichtlichen Abmahnung mit 75.000 €. Maßgeblich für den Gegenstandswert des in erster Linie auf Unterlassung, daneben auf die Durchsetzung von Schadensersatz- und Annexansprüchen gerichteten Abmahnschreibens ist das Interesse des Markeninhabers bzw. Lizenznehmers an der Durchsetzung seiner markenrechtlichen Ansprüche. Dieses Interesse wird bestimmt von der Wirtschaftskraft der Marke und der Gefährlichkeit der beanstandeten Markenverletzung für deren Absatzchancen und deren Wertschätzung.

Der von der Klägerin angenommene Streitwert von 150.000 € liegt deutlich im oberen Bereich des nach der Praxis der Kammer Üblichen und ist sehr bekannten, umfangreich benutzen Marken vorbehalten. Dass sich die Klagemarke in diesem Bereich einordnet, hat die Klägerin nicht mit Substanz vorgetragen. Insbesondere hat die Klägerin nichts Konkretes zu den mit der Marke erzielten Umsätzen in Deutschland vorgetragen. Dass die Marke von Fernsehmoderatoren getragen wird, ist nur ein sehr mittelbares Indiz über die Bekanntheit und sagt über die im Inland erzielten Umsätze nichts aus.

- 2.) Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, 93, 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO.

- a) Hinsichtlich des Klageantrags 5 ist die Beklagte nur teilweise unterlegen. Gegenüber der ursprünglich geltend gemachten Forderung in Höhe von

2.475,80 € hat die Klägerin aufgrund der Klagerücknahme sowie der Teilabweisung nur mit einem Betrag in Höhe von 1.580,00 obsiegt.

- b) Hinsichtlich des anerkannten Teils der Klageforderung (Antrag 1 bis 4) hat die Beklagte die Kosten zu tragen. Sie hat zwar die Forderung innerhalb der Erwidierungsfrist und damit „sofort“ im Sinne von § 93 ZPO anerkannt; die Kosten fallen ihr gleichwohl zur Last, da sie durch ihr Verhalten zur Klageerhebung Anlass gegeben hat.

Ein Anlassgeben im Sinne von § 93 ZPO liegt dann vor, wenn die Beklagte sich vorprozessual so verhält, dass die Klägerin annehmen musste, nur durch einen Prozess ihr Ziel erreichen zu können (Thomas/Putzo-Putzo, ZPO, § 93, Rnr. 4). Ein Anlass liegt im gewerblichen Rechtsschutz immer dann vor, wenn der Betroffene auf eine berechtigte Abmahnung hin keine strafbewehrte Unterlassungserklärung zu dem Streitgegenstand abgibt, der später Gegenstand des Prozesses wird.

Die Abmahnung der Klägerin vom 06.12.2007 (Anlage K 4) erfüllt diese Voraussetzungen. Sie umfasste insbesondere auch bereits die mit der Klageerweiterung geltend gemachten Anträge auf Unterlassung, Auskunft, Feststellung der Schadensersatzpflicht und Vernichtung. Die Abmahnung weist darauf hin, dass die Beklagte Bekleidungsstücke vertrieben hat, die ohne Zustimmung der Klägerin mit der Bezeichnung „Ed Hardy“ versehen sind und in den Verkehr gebracht worden sind. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass die Markenrechte der Klägerin verletzt sind und darauf, dass der Klägerin Unterlassungs-, Schadensersatz- und Auskunftsansprüche zustehen. Damit ist bereits hinreichend der sachliche Gehalt der Abmahnung umrissen. Es ist sodann an der Beklagten, ihr Verhalten unter dem rechtlichen Aspekt der Markenverletzung zu prüfen und ggf. eine Unterlassungserklärung abzugeben.

Dass die von der Klägerin vorformulierte Unterlassungserklärung eine umfassendere Verpflichtung enthielt als die nunmehr im Antrag formulierte, spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle. Bei einer vorformulierten Unterlassungserklärung handelt es sich nämlich um ein Vertragsangebot zum Abschluss eines Unterlassungsvertrages, das naturgemäß weiter gefasst werden kann als der gesetzliche Unterlassungsanspruch. Entscheidend für die Bewertung des Anlasses zur Klageerhebung ist lediglich der Inhalt des

Abmahnschreibens. Dieser war identisch mit dem Gegenstand des Rechtsstreits.

- c) Das Obsiegen der Beklagten war verhältnismäßig geringfügig, so dass der Beklagten gem. § 92 Abs. 2 Nr. 2 ZPO die gesamten Kosten aufzuerlegen waren.

3.) Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit findet ihre Grundlage in §§ 708 Nr. 1, 709 ZPO.

Voß
Vors. Richter am
Landgericht

Schmidt
Richter

Dr. Hasse
Richter am Landgericht

Ausgefertigt



Stumpf, Justizsekretärin (b)
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

