

EINGEGANGEN 23. Juli 2009



Landgericht Hamburg

URTEIL

Im Namen des Volkes



Geschäfts-Nr.:  
312 O 267/09

Verkündet am:  
21.7.2009

In der Sache

[REDACTED]  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

Wolf Thomas Horn,  
[REDACTED]

- Antragsteller -

Prozessbevollmächtigte

Rechtsanwälte Graf Strachwitz & Eckert,  
Lübecker Straße 1, 22087 Hamburg,  
Gz.: Eck/be,

gegen

[REDACTED]

- Antragsgegnerin -

Prozessbevollmächtigter

[REDACTED]



Erkennt das Landgericht Hamburg, Zivilkammer 12 ,  
auf die mündliche Verhandlung vom 7.7.2009

durch  
die Richterin am Landgericht [REDACTED]  
die Richterin am Landgericht [REDACTED]  
den Richter am Landgericht [REDACTED]

für Recht:

- I. Die einstweilige Verfügung vom 11.05.2009 wird aufgehoben und der auf ihren Erlass gerichtete Antrag zurückgewiesen.
- II. Der Antragsteller trägt die Kosten des Verfahrens.
- III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Antragsteller darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe von 110 % des auf Grund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Antragsgegnerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

### Tatbestand

Der Antragsteller macht gegen die Antragsgegnerin einen markenrechtlichen Unterlassungsanspruch geltend.

Der Antragsteller ist Inhaber der beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Wort-Bildmarke Nr. 39969960 mit Priorität vom 09.11.1999, die u. a. Schutz für Textilwaren [...] sowie Oberbekleidung beansprucht (vgl. Anl. ASt 1). Der grafische Teil der Marke besteht aus einem stilisierten Alien-Kopf, der mit zwei übereinander liegenden Quadraten mit abgerundeten Ecken unterlegt ist. Darunter befindet sich der Schriftzug „ALIEN ROAD“ in einer auffälligen Schriftart. Die Marke ist im Einzelnen wie folgt gestaltet:



Die Antragsgegnerin betreibt unter der Internetadresse [REDACTED] einen Online-Shop, der seinen Kunden unter anderem die Bestellung von „Wunsch-T-Shirts“ anbietet. Dabei hat der Kunde die Möglichkeit, neben der Auswahl von Größe und Grundfarbe des T-Shirts einen individuellen Aufdruck zu entwerfen. Dieser kann durch eigene Texte und Grafiken sowie mit Hilfe bereitgestellter Motive gestaltet werden. Dieser „Shirt-Generator“ wird von der Fa. Shirtfriends AG bereitgestellt und ist in das Internetangebot der Antragsgegnerin implementiert. Diese kann in der Motivgalerie auch eigene Grafiken bereitstellen und erhält eine Rückvergütung von 26% des Auftragswertes für jedes bestellte T-Shirt.

Ende April 2009 befand sich eine Grafik in der Motivgalerie der Antragsgegnerin, die drei nebeneinander platzierte Alien-Köpfe zeigte und darunter den Schriftzug „WHATS OUT THERE?“. Die beiden äußeren „Aliens“ sind mit weißem Kopf und schwarzen Augen gestaltet, der mittlere „Alien“ mit schwarzem Kopf und weißen Augen. Wegen der Einzelheiten wird auf die Anlage ASt 7 verwiesen.

Der Antragsteller wendet sich gegen diese von der Antragsgegnerin bereitgestellte Grafik. Er hält das Angebot der Antragsgegnerin für markenrechtlich unzulässig, da es die Rechte an der für ihn eingetragenen Marke verletze.

Auf Antrag des Antragstellers ist der Antragsgegnerin im Wege einer einstweiligen Verfügung mit Beschluss vom 11.05.2009 unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel verboten worden, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland ohne Zustimmung des Antragstellers T-Shirts, die mit dem „Alien Road“-Motiv bedruckt sind, zum Kauf anzubieten, insbesondere wenn dies im Internet auf der Seite [REDACTED] geschieht:



Hiergegen wendet sich die Antragsgegnerin mit ihrem Widerspruch. Sie ist der Ansicht, dass ihr Internetangebot unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt untersagt werden könne. Denn das Alienmotiv, das Bestandteil der Verfügungsmarke sowie des angegriffenen Zeichens sei, gehöre zu der aus Finnland stammenden Schriftart „Alienator“, Version 1997, auf die bei den Gestaltungen zurückgegriffen worden sei. Es handele sich hierbei um frei verfügbare Zeichen, an denen der Antragsteller keine besonderen Rechte habe. Auch sei sie, die Antragsgegnerin, nicht passivlegitimiert, da das Motiv von der Shirtfriends AG bereitgestellt worden sei und diese bereits die begehrte strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben habe. Damit sei auch das Rechtsschutzbedürfnis entfallen. Da die Antragsgegnerin nur ihre eigenen Motive einstellen und verwalten könne, hätte sie auch keine Möglichkeit gehabt, die Grafik selbst zu entfernen. Zudem habe sie keine fertigen Produkte mit Alienmotiv vorrätig bzw. vorrätig gehalten und habe bereits deshalb keine Rechte des Antragstellers verletzt.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die einstweilige Verfügung des Landgerichts Hamburg vom 11.05.2009 (Az: 312 O 267/09) aufzuheben und den auf ihren Erlass gerichteten Antrag zurückzuweisen.

Der Antragsteller beantragt,

die einstweiligen Verfügung zu bestätigen.

Der Antragsteller verweist zur Begründung vertiefend auf sein Antragsvorbringen. Insbesondere habe die von der Shirtfriends AG abgegebene Unterlassungserklärung die Wiederholungsfahr nicht beseitigt, da die Antragsgegnerin jederzeit wieder auf die Grafik zurückgreifen könne. Darüber hinaus genieße sein Motiv auch Urheberrechtsschutz, wie bereits in einer Entscheidung des Kammergerichts festgestellt worden sei.

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen und das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 07.07.2009 Bezug genommen.

## Entscheidungsgründe

Die einstweilige Verfügung vom 11.05.2009 ist aufzuheben. Sie erweist sich unter Berücksichtigung des Widerspruchsvorbringens als zu Unrecht ergangen. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist zulässig, aber unbegründet.

### I.

Dem Antragsteller steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch aus keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu.

Der Antrag gibt bereits das Charakteristische der angegriffenen Verletzung nicht wieder. Die der Antragsgegnerin vorgeworfene Verletzungshandlung fällt deshalb auch nicht unter den Antrag. Der Antrag bezieht sich lediglich auf die Verfügungsmarke, die die Antragsgegnerin schon nach dem Vorbringen des Antragstellers in dieser Gestaltung nicht benutzt hat.

Aber auch der vorgetragene Verletzungsfall rechtfertigt keine Unterlassungsansprüche.

Im Einzelnen:

1. Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch ergibt sich nicht aus §§ 4 Nr. 1, 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG wegen einer Verletzung der Verfügungsmarke „Alien Road + Bild“. Es fehlt an einer markenmäßigen Verwendung (a) sowie an einer Verwechslungsgefahr (b).

a) Das streitgegenständliche Verhalten der Antragsgegnerin stellt keine Verletzungshandlung i. S. v. §§ 4, 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

Eine Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG setzt voraus, dass die angegriffene Bezeichnung markenmäßig verwendet wird, also im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient (vgl. EuGH GRUR 2003, 55,

57, Tz. 51 ff. - *Arsenal Football Club*; BGH, Ur. v. 30.04.2008, I ZR 123/05, Juris, Rz. 15 - *Rillenkoffer*).

Dies hat seinen Grund im Zweck der Rechte des Markeninhabers, die sicherstellen sollen, dass die Marke ihre Funktion erfüllen kann. Die Rechte des Markeninhabers sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktion der Marke und insbesondere deren Hauptfunktion, d. h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH, a. a. O., 55, 57, Tz. 51 f. - *Arsenal Football Club*; BGH, a. a. O. Rz. 15, *Rillenkoffer*).

Vorliegend ist jedoch nicht hinreichend dargelegt, dass die Antragsgegnerin die angegriffene Bezeichnung zur Kennzeichnung von T-Shirts verwendet hat.

Das Angebot der Antragsgegnerin unter der Rubrik XXXXXXXXXX stellt eine Dienstleistung dar, die es dem Nutzer der Webseite ermöglicht, sich virtuell ein T-Shirt zu gestalten, um sich dieses dementsprechend herstellen und zuschicken zu lassen. Dass sich die Antragsgegnerin dabei einer implementierten Software eines Drittanbieters bedient, ist nicht von Relevanz, da diese lediglich technischer Bestandteil ihres Internet-Angebots ist, das sie insgesamt zu verantworten hat. Im Rahmen der Präsentation dieses Dienstleistungsangebots fand jedoch keine Verwendung des angegriffenen Zeichens statt, da dieses insbesondere nicht zur Gestaltung der Internetseite genutzt wurde. Dass die Antragsgegnerin T-Shirts mit entsprechendem Aufdruck unmittelbar hergestellt und vertrieben hat, ist nicht dargelegt. Die bloße Bereitstellung der Grafik in der Motiv-Galerie reicht für eine markenmäßige Verwendung bei dem Angebot und Verkauf von T-Shirts hingegen nicht aus. Denn allein die Darstellung in einer Bilderauswahl neben vielen anderen Gestaltungsmöglichkeiten erweckt nicht ohne weiteres den Eindruck, dass es sich hierbei um eine Marke oder ein Kennzeichen des angebotenen Produkts handelt. Der Screenshot entsprechend Anlage ASt 7, der offenkundig das Ergebnis eines Gestaltungsakts der Antragstellerseite selbst wiedergibt, lässt weder erkennen, dass diese T-Shirt-Gestaltung unmittelbar von der Antragsgegnerin angeboten worden sei noch ist insoweit vorgetragen oder sonst ersichtlich, dass das Angebot der Antragsgegnerin aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs auf die Herstellung von T-Shirts mit herkunftshinweisenden Kennzeichen gerichtet ist.

b) Darüber hinaus würde auch bei einer – hier nur unterstellten – Annahme der markenmäßigen Nutzung des angegriffenen Zeichens eine Markenverletzung daran scheitern, dass es im Hinblick auf den vorgebrachten Verletzungsfall an einer Verwechslungsgefahr mit der Verfügungsmarke fehlt.

aa) Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke in Verbindung gebracht wird.

bb) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i. S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, GRUR 2007, 1071, 1072 – Kindererläuterung).

cc) Die als gestaltetes Zeichen eingetragene Marke „ALIEN ROAD + Bild“ wird maßgeblich durch den Wortbestandteil „ALIEN ROAD“ geprägt. Insbesondere daran kann der Verkehr sich zur Wiedererkennung der Marke orientieren. Die graphische Gestaltung des Alien-Kopfes ist – wie die Antragsgegnerin auch durch Vorlage des Schrifttyps „Alienator“ anschaulich belegt hat – nicht so ungewöhnlich, dass das angesprochene Publikum maßgeblich diesen im Gedächtnis behalten könnte, um mit der Marke gekennzeichnete Produkte bezüglich ihrer betrieblichen Herkunft an Hand der Formgebung zu identifizieren. Zudem nimmt die Abbildung ersichtlich auf den Wortbestandteil „ALIEN“ Bezug. Damit gilt der in der Rechtsprechung vielfach

angewendete Erfahrungssatz, dass der Verkehr sich bei aus Wort und Gestaltung bestehenden Kombinationsmarken in der Regel ohnehin an dem Wortbestandteil orientieren wird, ohne weiteres auch hier.

dd) Das angegriffene Zeichen, in dem sich drei Alien-Köpfe nebeneinander befinden und darunter - mit deutlich anderem Schrifttyp als bei der Verfügungsmarke - die Worte „WHAT'S OUT THERE?“, weist so gravierende Unterschiede auf und ist der Verfügungsmarke in so hohem Maße unähnlich, dass eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen ist. Schon die bildlichen Bestandteile der beiden Zeichen weisen wesentliche Unterschiede auf, nämlich dass sich im angegriffenen Zeichen drei, während in der Verfügungsmarke lediglich ein Alien-Kopf zu finden ist, der zudem mit zwei übereinander liegenden Quadraten mit abgerundeten Ecken unterlegt ist. Übereinstimmungen finden sich nur in der Gestaltung des Alien-Kopfes selbst. Bei diesem handelt es sich jedoch um eine stark vereinfachte Form, die als zeichnerische Darstellung von Außerirdischen nicht ungewöhnlich erscheint. Der die Verfügungsmarke prägende Wortbestandteil findet sich nicht ansatzweise im angegriffenen Zeichen wieder. Im Zusammenhang mit den grafischen Abweichungen schließen die dargestellten deutlichen Unterschiede mithin jede Form der Verwechslungsgefahr aus.

Zurück für einen urheberrechtlichen Unterlassungsanspruch aus § 97 Abs. 1 S. 1 UrhG steht jeglicher Tatsachenvortrag. Soweit der Antragsteller in der mündlichen Verhandlung angedeutet hat, Urheberrechte an dem Alien-Kopf geltend machen zu können, ist diese Behauptung – unabhängig davon, dass auch insoweit kein nachvollziehbarer Tatsachenvortrag vorliegt – in dringlichkeitsschädlicher Zeit vorgebracht worden. Denn der ursprüngliche Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist lediglich auf die Verfügungsmarke gestützt worden.

## II.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 6, 711 ZPO.



(an der Unterschriftsleistung  
wegen Urlaubs verhindert.)



Ausgefertigt

*[Handwritten Signature]*

Justizangestellte  
als Bundesbeamten der Geschäftsstelle

