

Kroher Strobel

Rechts- und Patentanwälte

Kroher Strobel, Bavariaring 20, 80336 München

Landgericht München I
- Kennzeichenstreitkammer -
80316 München

Dr. jur. Jürgen Kroher, LL.M.
Rechtsanwalt, Fachanwalt
für gewerblichen Rechtsschutz

Wolfgang Strobel, Dipl.-Ing.
Patentanwalt, European Patent Attorney

Jochen Wächter, Dipl.-Phys.
Patentanwalt, European Patent Attorney

Ariane Hettenkofer
Rechtsanwältin, Fachanwältin
für gewerblichen Rechtsschutz

Karsten Caspary, Dipl.-Ing.
Patentanwalt, European Patent Attorney

Dr. Solveig Moré, Dipl.-Biochem.
Patentanwältin, European Patent Attorney

Katharina Bach
Rechtsanwältin

Sigurd Quasbarth
Rechtsanwalt

Michael Flossmann, Dipl.-Ing. (FH)
European Patent Attorney

Hannah Eckermann, LL.M.
Rechtsanwältin

Dr. Nadja Hahner, M.Sc., Dipl.-Ing. (FH)
Patentanwältin, European Patent Attorney

Benedikt Berghofer, M.Sc.
Patentanwalt, European Patent Attorney

Ihr Zeichen

Unser Zeichen
12384 S 1007 -357/he

Datum
11. November 2019

KLAGE

In Sachen

VDA Verband der Automobilindustrie e.V., vertreten durch den Präsidenten
Bernhard Mattes, Behrenstraße 35, 20177 Berlin

- Kläger -

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. Jürgen Kroher, Ariane
Hettenkofer, Katharina Bach, Sigurd Quas-
barth, Hannah Eckermann, Bavariaring 20,
80336 München

gegen

1. **UCY business services & trading GmbH**, Am Villepohl 4, 53347
Alfter, vertreten durch ihren Geschäftsführer Thilo Schneider, ebenda,

- Beklagte zu 1 -

und

2. **Thilo Schneider**, UCY business services & trading GmbH, Am Vil-
lepohl 4, 53347 Alfter,

- Beklagter zu 2 -

wegen Kennzeichenverletzung

Streitwert (vorläufig geschätzt): EUR 250.000,00

Kroher Strobel
Rechts- und Patentanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Bavariaring 20
80336 München

Telefon 089 54 46 48-0
Fax 089 54 46 48-48

iplaw@kroher-strobel.de
kroher-strobel.de

Bankverbindung
Donner & Reuschel
DE41 2003 0300 0110 1018 00
CHDBDEHHXXX

Gesellschaftssitz München
AG München PR 1264
USt-IdNr. DE176881241

Kroher Strobel

Rechts- und Patentanwälte

11. November 2019

2/16

dabei

auf Antrag I entfallend (vorläufig geschätzt): EUR 160.000,00
auf Antrag II entfallend (vorläufig geschätzt): EUR 30.000,00
auf Antrag III entfallend (vorläufig geschätzt): EUR 56.620,50

Streitwert nach Antrag VI bezifferbar: EUR 3.379,50

vertreten wir den Kläger und erheben für diesen Klage. Wir bitten um kurzfristige Anberaumung eines Verhandlungstermins, in dem wir folgende Anträge stellen werden:

- I. Die Beklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu EUR 250.000,00, an dessen Stelle im Falle der Uneinbringlichkeit eine Ordnungshaft von bis zu 6 Monaten tritt, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfalle bis zu zwei Jahren, die Ordnungshaft im Hinblick auf die Beklagte zu 1) zu vollziehen an ihrem jeweiligen Geschäftsführer, zu **unterlassen**,

im geschäftlichen Verkehr in der Europäischen Union den Domainnamen "adblue-kaufen.de" für die Bewerbung von Chemikalien, insbesondere Harnstofflösungen, von Schmier-, Brenn- und Rohstoffen sowie von Dienstleistungen im Bereich der Energieeffizienz, der erneuerbaren Energien, der Rohstofflogistik und des Energiehandels zu benutzen.

- II. Die Beklagten werden verurteilt, dem Kläger durch Vorlage eines nach Monaten geordnet Verzeichnisses Auskunft zu erteilen über den Umfang der Verletzungshandlungen gemäß Antrag I., insbesondere über die Dauer der Registrierung der Domain "adblue-kaufen.de", die Häufigkeit ihres Aufrufes im Internet, die unter ihrer Nutzung erzielten Umsätze und Gewinne sowie den Umfang und die Kosten der unter ihr betriebenen Werbung, wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Belege (betriebswirtschaftliche Auswertungen etc.) in Kopie vorzulegen sind.
- III. Es wird festgestellt, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der diesem aus den in dem Antrag I. beschriebenen Handlungen bereits entstanden ist oder zukünftig noch entstehen wird.
- IV. Die Beklagten tragen die Kosten des Rechtsstreits.
- VI. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, dem Kläger die Abmahnkosten in Höhe einer 1,5-Geschäftsgebühr aus einem Gegenstandswert in Höhe von EUR 250.000,00, nämlich EUR 3.379,50, nebst 5 Prozentpunkten Zinsen hieraus seit Rechtshängigkeit zu erstatten.

Wegen der Komplexität der Sach- und Rechtslage erscheint eine Übertragung der Angelegenheit auf den Einzelrichter nicht angebracht.

11. November 2019

3/16

BEGRÜNDUNG**I. Sachverhalt**

Der Kläger nimmt die Beklagten auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz wegen der Verwendung des Domainnamens "adblue-kaufen.de" in Anspruch.

1. Der Kläger und seine Marke "AdBlue"

Der Kläger (folgend "VDA") ist der deutsche Verband der Automobilindustrie e.V., zu dessen Mitgliedern unter anderem die auf dem deutschen Markt tätigen PKW- und Nussfahrzeughersteller sowie Unternehmen der Zulieferindustrie gehören.

Er ist Inhaber einer Reihe von Marken

"AdBlue"

weltweit, einschließlich der

- Unionsmarke 003 945 938 "ADBLUE", eingetragen u.a. für

"Chemikalien zur Reinigung von Abgasen in chemischen Prozessen, als Additive zu flüssigen Brennstoffen zur Verbesserung der Verbrennung und des Abgasverhaltens in Verbrennungsmotoren, zur Verminderung des Ausstoßes von Schadstoffen in Abgasen von Verbrennungsmotoren" in Klasse 1,

"Kraftstoffe, Schmiermittel und flüssige Betriebsmittel für Verbrennungsmotoren in Land- und Wasserfahrzeugen; technische Öle und Fette; ...; Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe) und Leuchtstoffe; ..." in Klasse 4 sowie

"wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; ..." in Klasse 42,

und der

- deutschen Marke 303 498 26 "AdBlue", eingetragen für

"chemische Erzeugnisse für gewerbliche und wissenschaftliche Zwecke, chemische Kraftstoffzusätze; Kraftstoffe, insbesondere für Brennkraftmaschinen, nicht-chemische Kraftstoffzusätze; wissenschaftliche, industrielle und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten, insbesondere auf dem Gebiet der Kraftstoffe und chemischer Kraftstoffzusätze" in den Klasse 1, 4 und 42.

11. November 2019

4/16

Beweis:

Datenbankauszüge der Unionsmarke 008 526 717 "ADBLUE" und der deutschen Marke 303 498 26 "AdBlue", in Kopie als

- Anlage K1 -

Die Marke "AdBlue" wird seit vielen Jahren umfangreich für den Harnstoff AUS 32 benutzt, in der gesamten Europäischen Union und darüber hinaus.

Weltweit steigen die Anforderungen an die Emissionsreduzierung von Nutzfahrzeugen und Personenkraftwagen ständig. Im LKW Bereich wird daher seit geraumer Zeit die sogenannte SCR Technik (SCR = selektive katalytische Reduktion) erfolgreich eingesetzt, die NOX-Abgase durch die die Einspritzung von Harnstoff reduziert.

Mit Einführung der seit September 2014 geltenden Abgasnorm Euro 6 wurde die Verwendung von SCR-Katalysatoren, die Stickoxide mit Hilfe wässriger Harnstofflösung in die unschädlichen Bestandteile Stickstoff und Wasser umwandeln, vielfach auch für PKW und Transporter erforderlich.

Zur Förderung eines einheitlich hohen Qualitätsniveaus und einer weltweiten Verbreitung des Harnstoffes AUS 32 hat der VDA die Marke "AdBlue" im Auftrag seiner Mitglieder in allen relevanten Kfz-Märkten schützen lassen und zusammen mit seinen Mitgliedern sowie internationalen Chemieunternehmen ein Lizenz- und Auditsystem für die einheitliche Benutzung der Marke "AdBlue" und des damit gekennzeichneten Kraftstoffzusatzes etabliert.

Die Qualität des Produkts ist für die problemlose Verwendung in Fahrzeugen außerordentlich wichtig. Aus diesem Grund sind die Anforderungen in den ISO-Normen 22241-1 bis 4 festgelegt. Diese Standards sind von allen Lizenznehmern der Marke "AdBlue" uneingeschränkt zu beachten und werden vom VDA streng überwacht. Hersteller von Harnstoff, die eine Lizenz für die Marke "AdBlue" erwerben, sind verpflichtet, ein Qualitätsaudit für ihre Produktionsanlage und das Vertriebssystem beim Qualitätsmanagement Center des VDA zu durchlaufen.

Nachdem Lastwagen und dieselbetriebene Sonderfahrzeuge bereits seit etlichen Jahren nahezu flächendeckend Harnstoffzusatz zum Treibstoff benötigen, ist die Marke "AdBlue" allen gewerblichen Abnehmern und Verbrauchern ein Begriff.

Da zudem zwischenzeitlich viele Diesel-PKW mit dieser Technologie zur Abgasreduzierung ausgerüstet sind und die meisten Harnstoffanbieter ihr Produkt unter der Marke "AdBlue" anbieten, kommt auch eine hohe Zahl von Endverbraucher regelmäßig mit der Marke "AdBlue" in Kontakt.

Kroher Strobel

Rechts- und Patentanwälte

11. November 2019

5/16

Beweis:

Flyer mit aktuellen Informationen zum Thema, in Kopie als

- Anlage K2 -

beigefügt.

Derzeit umfasst die Liste der Lizenznehmer 197 Firmen weltweit. Unter den Lizenznehmern finden sich bekannte Fahrzeug- und Motorenhersteller und Chemieunternehmen, wie z.B. BASF SE, DE; Robert Bosch GmbH, DE; Iveco SpA, IT; MAN Nutzfahrzeuge AG, DE oder PEUGEOT S.A., FR.

Beweis

Aktuelle "AdBlue"-Lizenznehmerliste, abrufbar über <https://www.vda.de/de/themen/innovation-und-technik/ad-blue/adblue-markenliste-und-lizenznehmerliste.html>, in Kopie als

- Anlage K3 -

Markenschutz genießt "AdBlue" in der Zwischenzeit nahezu weltweit.

Beweis:

aktuelle "AdBlue"-Markenliste, abrufbar über <https://www.vda.de/de/themen/innovation-und-technik/ad-blue/adblue-markenliste-und-lizenznehmerliste.html>, in Kopie als

- Anlage K4 -

Laut der britischen Firma Integer Research, die auf Marktanalysen spezialisiert ist (www.integer-research.com), betrug die Zahl von großen und mittleren Lastwagen in der EU bereits 2014 etwa 6,5 bis 7 Millionen Fahrzeuge. Davon wiederum waren ca. 30 bis 35% mit dem sogenannten SCR System ausgestattet und brauchten deshalb zusätzlich zum Kraftstoff Diesel Harnstoff. Nachdem nahezu alle Fahrzeughersteller Harnstoff der Marke "AdBlue" empfehlen und verwenden, schätzte Integer Research den jährlichen Verbrauch von "AdBlue" in den Jahren 2010 bis 2014 wie folgt (in Tonnen):

2010	2011	2012	2013	2014
970.000	1.295.000	1.635.000	1.940.000	2.100.000

Beweis:

Bericht "AdBlue consumption data for VDA", in Kopie als

- Anlage K5 -

Integer Research erwartet außerdem, dass bis 2025 der "AdBlue" Verbrauch in Europa die 6 Milliarden Liter-Grenze überschreitet. Das ent-

Kroher Strobel

Rechts- und Patentanwälte

11. November 2019

6/16

spricht einer Verdreifachung des Verbrauchs im Jahr 2013. Den Hauptgrund für die Steigerung sieht Integer Research darin, dass ab 1. September 2015 nicht nur LKWs, sondern aufgrund der neuen Euro 6 Norm auch die meisten Diesel-PKW mit dem SCR-System ausgerüstet sein werden und damit "AdBlue" benötigen.

Beweis:

Pressemeldungen vom 4. März 2014, in Kopie als

- Anlage K6 -

Mit diesem vermehrten Einsatz von "AdBlue" im PKW-Bereich wurde die Marke auch unmittelbar für den normalen Endverbraucher sichtbar. Eine Präsentation des VDA zum Integer "AdBlue®-Forum" am 19. April 2015 in Düsseldorf zeigt, dass die Fahrzeughersteller OPEL, Porsche, AUDI, BMW, Mercedes Benz und VW die SCR Technologie bereits vor Jahren einsetzten. Bis 2020 erwartet der VDA, dass 75% aller Diesel-PKW in Europa mit dem System ausgerüstet sind.

Beweis:

Präsentation "Progress for AdBlue Infrastructure and Passenger Cars with SCR-Technology", in Kopie als

- Anlage K7 -

Bei den Neuzulassungen von PKWs lag die Zahl der Dieselfahrzeuge, deren Besitzer nun auch AdBlue tanken müssen, in der Europäischen Union bereits seit 2006 bis 2014 nahezu konstant über 50%.

Beweis:

Übersichten der ACEA European Automobile Manufacturers Association, in Kopie als

- Anlage K8 -

Beim Fahrzeugbestand insgesamt betrug der Anteil von Dieselfahrzeugen im Jahr 2016 in der Europäischen Union bereits knapp 42%.

Beweis:

Auszug aus dem Bericht der ACEA-Bericht "Vehicles in use / Europe 2018", in Kopie als

- Anlage K9 -

Konkrete Beispiele für die Benutzung der Marke "AdBlue" durch verschiedene Fahrzeughersteller, Chemieunternehmen und Tankstellenbetreiber wie z.B. Shell, OMV, KRUSE Automotive, Mazda oder Citroen werden als

- Anlage K10 -

beigefügt.

Kroher Strobel

Rechts- und Patentanwälte

11. November 2019

7/16

Der VDA hat zusammen mit Integer Research und einigen Lizenznehmern die Internet-Suchmaschine www.findAdBlue.com eingerichtet, über die Tankstellen und Zapfanlagen lokalisiert werden können, die "AdBlue" anbieten.

Beweis:

Screenshots der Website www.findAdBlue.com, in Kopie als

- Anlage K11 -

Im September 2013 lag die Zahl der "AdBlue" Verkaufsstellen in Europa bei über 5.000. Bereits bis Februar 2015 war die Zahl auf fast 6.400 angewachsen.

Beweis:

Screenshot der Website www.findAdBlue.com/news, in Kopie als

- Anlage K12 -

Neben dem Vertrieb an Großkunden wie Speditionen mit eigenen Tankanlagen wird auch das Netz von Tankstellen, die "AdBlue" an Zapfsäulen anbieten, laufend dichter. Bereits 2015 waren dies beispielsweise in Deutschland 1.450 "AdBlue" Pumpstandorte, in Frankreich 715, in Großbritannien 293, in Italien 167, in den Niederlande 537, in Finnland 302 oder in Slowenien 105.

Beweis:

Screenshot der Website www.findAdBlue.com/news, in Kopie als

- Anlage K13 -

Im August 2013 hatte allein der Tankstellenbetreiber TOTAL 93 Tankstellen mit "AdBlue" Zapfsäulen in Deutschland. Die erste TOTAL-Tankstelle mit "AdBlue" Verkauf wurde im Oktober 2003 in Berlin eröffnet.

Beweis:

Pressemeldung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit vom 10.10.2003 und Tankstellenübersicht von der Internetseite www.total.com, in Kopie als

- Anlage K14 -

Presseberichte über den erfolgreichen Einsatz von "AdBlue" aus verschiedenen Jahren und Ländern werden als

- Anlage K15 -

beigefügt.

11. November 2019

8/16

Die vierte Beschwerdekammer des EUIPO hat in einer – mittlerweile rechtskräftigen – Entscheidung vom 12. Januar 2018 eine erhöhte Kennzeichnungskraft und Reputation der Marke "ADBLUE" angenommen und dazu unter Rdnr. 59 wie folgt ausgeführt (Unterstreichungen durch die Unterzeichnerin):

"Dabei berücksichtigt die Kammer sehr wohl eine erhöhte Kennzeichnungskraft, ja Reputation, der älteren Marke für Additive der Klasse 1, zumindest in Deutschland. Diese ergibt sich aus der flächendeckenden Verfügbarkeit, den hohen Produktions- und Absatzzahlen (21,1 Mio. Tonnen in Europa und 540.000 Tonnen in Deutschland im Jahr 2014, Anlage 7 zum Schriftsatz vom 21.5.2015) und der umfassenden Werbung für die entsprechende Technologie in Verbindung mit der Sensibilisierung der Öffentlichkeit, auch schon vor 2014, für Abgaswerte von Kraftfahrzeugen und Schadstoffbelastungen durch Kraftfahrzeuge ganz allgemein, auch vor dem Hintergrund politischer Diskussionen und gesetzlicher Verschärfungen von Emissionswerten („EURO 1-6“-Abgasnormen)."

Ergebnis der langjährigen und umfangreichen Benutzung der Marke "AdBlue" ist ein guter Ruf und eine hohe Bekanntheit in der Europäischen Union und darüber hinaus, insbesondere in Fachkreisen und unter Besitzern von Dieselfahrzeugen.

2. Die Beklagten und die Verletzungshandlung

Bei der Beklagten zu 1), deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2) ist, handelt es sich um ein Energieunternehmen, das nach eigenen Angaben Energieprojekte weltweit koordiniert und neue Technologien zur umweltschonenden Gewinnung von Energie entwickelt.

Die Beklagte zu 1) war seit dem 9. Februar 2015 bis zum 9. Oktober 2019 eingetragene Inhaberin der Domain "adblue-kaufen.de", die bis zu ihrer Übertragung auf einen neuen Inhaber im Oktober 2019 und spätestens seit dem 12. Oktober 2015 mit einer von ihr betriebenen Website verknüpft war.

Unter diesem Internetauftritt www.adblue-kaufen.de bot die Beklagte zu 1) neben

- Harnstofflösungen unter der Bezeichnung "AdBlue" auch
- Schmierstoffe

an. Zudem bewarb sie auf der vorgenannten Webseite

- Dienstleistungen im Bereich der Energieeffizienz,
- der erneuerbaren Energien,
- der Rohstofflogistik und
- des Energiehandels u.a. auch
- Schmierstoffe,

Kroher Strobel

Rechts- und Patentanwälte

11. November 2019

9/16

- Brennstoffe,
- Rohstoffe und
- Chemikalien,

u.a. durch Setzung eines Links auf ihre Homepage www.ucy-energy.com.

Beweis:

im Internet Archiv Wayback Machine archivierte Screenshots der Website www.adblue-kaufen.de aus den Jahren 2015 und 2018 sowie ein Screenshot der Seite vom 12. September 2019, in Kopie als

- Anlage K16 -

im Internet Archiv Wayback Machine archivierte Screenshots der Unterseiten www.adblue-kaufen.de/ucyenergyunternehmen und www.adblue-kaufen.de/schmeistoffe/motoroel aus dem Jahr 2016, in Kopie als

- Anlage K17 -

Der Beklagte zu 1) als Geschäftsführer der Beklagten zu 1) hat den Betrieb der vorgenannten Website veranlasst, zumindest aber hat er von diesem gewusst und hätte ihn verhindern können.

3. Vorprozessuales Geschehen

Der VDA war erstmals im Jahre 2016 auf eine Benutzung der Marke "AdBlue" durch die Beklagte zu 1) aufmerksam geworden und zwar insbesondere auf der von dieser betriebenen Internetseite www.ucy-energy.com. Er hatte sie daher zunächst wegen dieser Benutzung mit dem in Kopie als

- Anlage K18 -

beigefügten Schreiben vom 3. Juni 2016 auf seine älteren Markenrechte hingewiesen.

Nachdem der VDA erst ca. drei Jahre später auf die Verwendung auch der streitgegenständlichen Domain aufmerksam geworden war, hat er die Beklagten vorgerichtlich mit Schreiben vom 7. Oktober 2019 wegen der Verwendung der Marke "AdBlue" in der Domain "adblue-kaufen.de" abgemahnt und zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung aufgefordert.

Beweis:

Schreiben vom 7. Oktober 2019, in Kopie als

- Anlage K19 -

Kroher Strobel

Rechts- und Patentanwälte

11. November 2019

10/16

Laut der DENIC wurde die Domain dann in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang am 9. Oktober 2019 auf einen neuen Domaininhaber in Brasilien übertragen, nämlich Servico de internet Silva. Seither findet sich auf der Website nur der Hinweis "*Esta página não está funcionando no momento.*" (deutsche Übersetzung: „Diese Seite funktioniert derzeit nicht.“).

Nach umfangreicher Korrespondenz, insbesondere von Seiten der Beklagten, hat der VDA im Bemühen um eine gütliche Einigung angeboten, die Angelegenheit als erledigt zu betrachten und insbesondere auf die Geltendmachung von Auskunfts- und Schadensersatzansprüchen zu verzichten, wenn die Beklagten sich ihm gegenüber strafbewehrt verpflichten würden, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr den Domainnamen "adblue-kaufen.de" zu verwenden.

Darauf hat der Beklagte zu 2) bis heute überhaupt keine Unterlassungserklärung abgegeben. Die Beklagte zu 1) hat zwar mit Schreiben vom 23. Oktober 2019, in der Kanzlei der Unterzeichnerin eingegangen am 24. Oktober 2019, die in Kopie als

- Anlage K 20 -

beigefügte Erklärung abgegeben.

Da das entsprechende Angebot des Beklagten zu 2) jedoch nur bis zum Folgetag, den 25. Oktober 2019, befristet und die Erklärung darüber hinaus inhaltlich nicht ausreichend war, um eine Wiederholungsgefahr auszuräumen, hat der VDA diese Unterlassungserklärung nicht angenommen.

Insbesondere war die vorgesehene Unterlassungsverpflichtung darauf beschränkt, „die Website *www.adblue-kaufen.de* nicht in wettbewerbswidriger Weise im Zusammenhang mit anderen Produkten zu verwenden“. Auch erschien die Vertragsstrafe „in Höhe von 2 % des jährlich mit dem Verkauf von Harnstofflösung generierten Deckungsbeitrag“ nicht angemessen.

Mit Schreiben vom 11. November 2019 hat der VDA die Beklagten daher erneut und letztmalig unter Fristsetzung bis zum 14. November 2019 zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung unter Bezugnahme auf den ursprünglich übersandten Formulierungsvorschlag aufgefordert. Auch dies blieb erfolglos. Daher ist Klage geboten.

Beweis:

Schreiben vom 11. November 2019, in Kopie

- Anlage K 21 -

11. November 2019

11/16

II. Rechtliche Würdigung

1. Aus dem geschilderten Sachverhalt ergeben sich die klageweise geltend gemachten Ansprüche, welche die Antragstellerin zunächst auf die Verletzung ihrer

- Unionsmarke 003 945 938 "ADBLUE"

und hilfsweise auf die Verletzung ihrer

- deutschen Marke 303 498 26 "AdBlue"

stützt.

- a. Der Unterlassungsanspruch ist aus Art. 130 Abs. 1 S. 1 i.V.m. Art. 9 Abs. 2 lit. b) und c) UMG bzw. § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG begründet.

- i. Es besteht Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 9 Abs. 2 lit. b) UMG bzw. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Benutzung des Domainnamens erfolgt markenmäßig.

Die Klagemarke ist von Haus aus mindestens durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Diese Kennzeichnungskraft wurde durch die intensive Benutzung der Marke noch erheblich gesteigert.

Die Zeichenähnlichkeit ist wegen der identischen Übernahme der Klagemarke in den Domainnamen "adblue-kaufen.de" sehr hoch. Denn dessen zusätzliche Elemente "-kaufen" und ".de" sind rein beschreibender Natur.

Auch sind sämtliche unter der streitgegenständlichen Domain beworbenen Waren und Dienstleistungen, nämlich

Chemikalien, insbesondere Harnstofflösungen, Schmier-, Brenn- und Rohstoffe sowie Dienstleistungen im Bereich der Energieeffizienz, der erneuerbaren Energien, der Rohstofflogistik und des Energiehandels,

identisch oder zumindest hochgradig ähnlich mit den Waren und Dienstleistungen, für welche die Klagemarke eingetragen ist, insbesondere

"Chemikalien zur Reinigung von Abgasen in chemischen Prozessen, als Additive zu flüssigen Brennstoffen zur Verbesserung der Verbrennung und des Abgasverhaltens in Verbrennungsmo-

Kroher Strobel

Rechts- und Patentanwälte

11. November 2019

12/16

toren, zur Verminderung des Ausstoßes von Schadstoffen in Abgasen von Verbrennungsmotoren" in Klasse 1, "Kraftstoffe, Schmiermittel und flüssige Betriebsmittel für Verbrennungsmotoren in Land- und Wasserfahrzeugen; technische Öle und Fette; ...; Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe) und Leuchtstoffe; ..." in Klasse 4 sowie "wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; ..." in Klasse 42 bzw. "chemische Erzeugnisse für gewerbliche und wissenschaftliche Zwecke, chemische Kraftstoffzusätze; Kraftstoffe, insbesondere für Brennkraftmaschinen, nicht-chemische Kraftstoffzusätze; wissenschaftliche, industrielle und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten, insbesondere auf dem Gebiet der Kraftstoffe und chemischer Kraftstoffzusätze" in den Klasse 1, 4 und 42.

- ii. Unabhängig von der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit liegt auch eine Markenverletzung nach Art. 9 Abs. 2 lit. c) UMV bzw. § 14 Abs. 2 Nr. 3 vor.

Wie oben dargelegt, ist die Klagemarke bekannt. Infolge der identischen Übernahme der Klagemarke in den Domainnamen und deren Bekanntheit stellt der Verkehr eine gedankliche Verknüpfung zwischen der Domain und der Klagemarke her. Durch die Benutzung des streitgegenständlichen Domainnamens wird die Unterscheidungskraft der Klagemarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt.

- iii. Auch liegt kein Fall der Erschöpfung gemäß Art. 15 UMV bzw. § 24 MarkenG vor.

Nach Art. 15 (1) UMV bzw. § 24 Abs. 1 MarkenG hat der Inhaber einer Marke zwar nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind.

Aus der Beschränkung auf die Benutzung "für Waren" folgt allerdings, dass die Marke für die Annahme einer Berechtigung nach diesen Vorschriften auch nur "für Waren" verwendet werden darf (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. § 24 Rn. 66). Erforderlich ist eine konkrete Bezugnahme auf Originalprodukte. Daran fehlt es nach ständiger Rechtsprechung, wenn die Werbung entweder nicht produktbezogen, sondern unternehmensbezogen erfolgt oder sich auf andere Produkte als Originalprodukte bezieht (vgl. BGH, Urteil vom 8. Februar 2007 – I ZR 77/04, GRUR 2007, 784 Rn. 21 - AIDOL, m. w. N.).

Kroher/Strobel

Rechts- und Patentanwälte

11. November 2019

13/16

Im Hinblick auf Domains ist dabei zu beachten, dass der Verkehr diese nach herrschender Meinung wie Unternehmenskennzeichen versteht, da Unternehmen ihren Geschäftsbetriebe regelmäßig unter ein und derselben Domain mit der gesamten Produktpalette präsentieren (vgl. Hackbarth, Besprechung von BGH "keine-vorwerk-vertretung", GRUR 2019, 484, 486, m.w.N.).

Unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe fehlt es auch im vorliegenden Fall an der erforderlichen Produktbezogenheit, so dass schon aus diesem Grund keine Erschöpfung eingetreten ist.

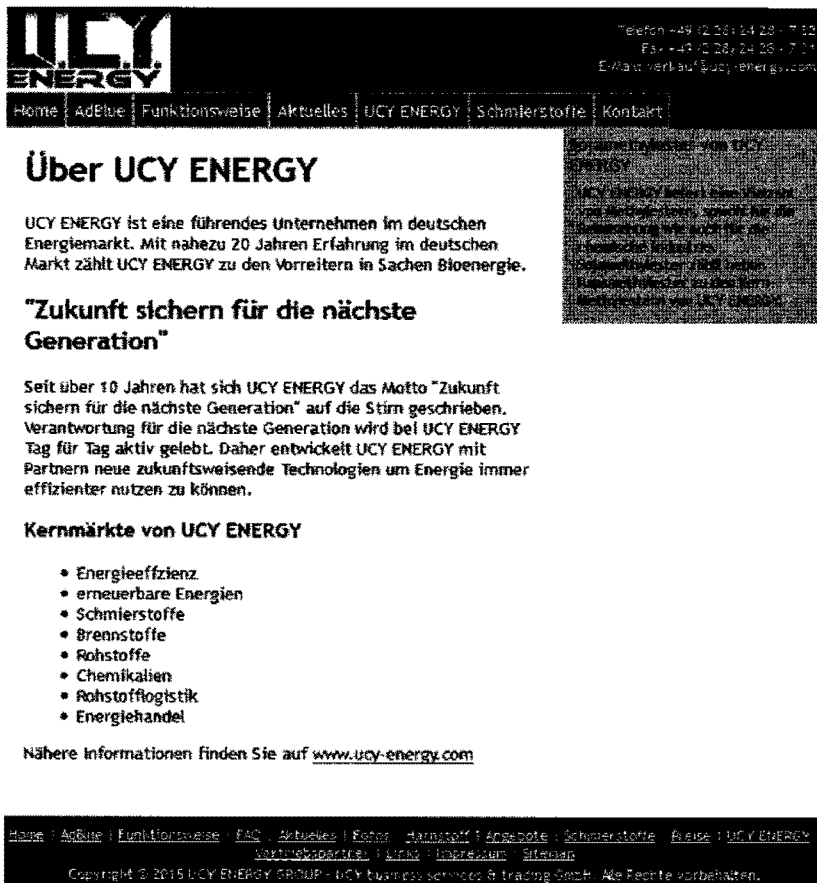
Denn wie aus den als **Anlage K 16** vorgelegten Screenshots der Website der Beklagten zu 1) ersichtlich, erschien auf der Seite zunächst – durch die Größe und Position prominent hervorgehoben – in der linken oberen Ecke das Logo der Beklagten zu 1) gefolgt von den Rubriken "Home", "AdBlue", "Funktionsweise", "Aktuelles", "UCY ENERGY", "Schmierstoffe" und "Kontakt":



Durch diese Unternehmenspräsentation bereits auf der Startseite entfiel der für die Erschöpfung erforderliche enge Produktbezug. Dies umso mehr, als unter der Rubrik "UCY ENERGY" über die entsprechende Unterseite <http://adblue-kaufen.de/ucyenergy/unternehmen.html> ein Link auf die Unternehmensseite www.ucy-energy.com der Beklagten zu 1) gesetzt war.

11. November 2019

14/16



Jedenfalls aber stehen der Benutzung der Klagemarke in der Domain "adblue-kaufen.de" berechnete Gründe des VDA iSd Art. 15 (2) UMV bzw. § 24 Abs. 2 MarkenG entgegen.

Mit der Entscheidung "keine-vorwerk-vertretung" aus dem letzten Jahr (vgl. Urteil vom 28. Juni 2018 - I ZR 236/16 – keine-vorwerk-vertretung, m. w. N.) hat der BGH die berechtigten Interessen des Markeninhabers nach § 24 Abs. 2 MarkenG in den Vordergrund gerückt. Danach ist im Rahmen der gebotenen Interessenabwägung entscheidend, ob der Wiederverkäufer bei der Ankündigung von Markenwaren ausreichend auf die Interessen des Markeninhabers Rücksicht nimmt und insbesondere Irreführung und Rufausbeutung vermeidet.

Rufausbeutung ist z.B. anzunehmen, wenn der Wiederverkäufer die Marke des Originalprodukts besonders hervorhebt, obwohl diese im Vergleich zu den gleichfalls angebotenen Fremdprodukten nur einen marginalen Anteil des Gesamtangebots, gleichsam als Alibi, ausmachen (vgl. Hackbarth, a.a.O.). Das ist hier der Fall. Die Beklagte zu 1) nutzte die Werbewirkung der Klagemarke vor allem, um auf ihr vielfälti-

11. November 2019

15/16

ges Angebot von Fremdprodukten aufmerksam zu machen und ihr Unternehmen zu präsentieren.

Die Rufausbeutung wird im vorliegenden Fall noch dadurch in besonderem Maße verstärkt, dass es sich bei der Klagemarke "AdBlue" um eine bekannte Marke handelt. Denn die Verwendung einer älteren Marke in einem Domainnamen ist insbesondere dann als unlautere Ausnutzung der Wertschätzung einer älteren Marke anzusehen, wenn sich der Verwender der Domain die aus der Bekanntheit der Marke folgende Werbewirkung bei der Anpreisung seines Online-Shops in einer Weise zunutze macht, die das für den Hinweis auf den Vertrieb von Markenwaren erforderliche Maß übersteigt (vgl. BGH, a.a.O., Rn. 76 ff – keine vorwerk-vertretung, m. w. N.). Entsprechendes muss gelten, wenn zwar kein Online-Shop angepriesen, gleichwohl aber das gesamte Waren- und Dienstleistungsangebot des Verwenders einer Domain, in die eine bekannte Marke übernommen wurde, beworben wird.

Vorliegend stellt die Verwendung der Klagemarke in dem Domainnamen "adblue-kaufen.de" mehr dar als einen bloßen Hinweis auf den Vertrieb entsprechender Originalware. Denn die Beklagte zu 1) hätte auf den Vertrieb von Originalware schonender aufmerksam machen können. Beispielsweise hätte sie auf die "AdBlue"-Produkte in der gleichen Weise hinweisen können, wie auf den gesamten Rest ihres Sortiments, nämlich durch die entsprechende Rubrik "AdBlue" samt dazugehöriger Unterseite. Da diese ohnehin vorhanden waren, bestand für die Übernahme der Klagemarke in die Domain überhaupt keine Notwendigkeit. Abgesehen davon hätte auch ein bloßer Hinweis im Text der Internetseite genügt.

Die Verwendung der Marke "AdBlue" in der Domainbezeichnung diene mithin nur dem Zweck, potentielle Kunden der Lizenznehmer des VDA auf das eigene Waren- und Dienstleistungsangebot aufmerksam zu machen und sie von den Onlineshops der Lizenznehmer des VDA abzuleiten. Die Beklagte zu 1) profitiert damit auf eine Weise von der Werbewirkung der Klagemarke, die über das notwendige Maß weit hinausgeht und daher mit den guten Sitten nicht vereinbar ist.

Demnach ist die Verwendung der Klagemarke im Rahmen der streitgegenständlichen Domain als unlautere Ausnutzung der Wertschätzung einer älteren Marke anzusehen.

Durch die erfolgte Verletzungshandlung ist die für die geltend gemachten Unterlassungsansprüche erforderliche Wiederholungsgefahr gegeben. Eine die Wiederholungsgefahr ausräumende strafbewehrte Unterlassungserklärung haben die Beklagten nicht abgegeben.

- b. Der Schadensersatzanspruch ergibt sich aus Art. 129 Abs. 2 UMG i.V.m. §§ 125b Nr. 2, 14 Abs. 6 MarkenG. Den Beklagten war die in erheblichem Umfang benutzte und sogar in der Allgemeinbevölkerung

Kroher Strobel

Rechts- und Patentanwälte

11. November 2019

16/16

überdurchschnittlich bekannte Marke des VDA nicht unbekannt. Spätestens mit dem als **Anlage K18** beigefügten Schreiben der Unterzeichnerin vom 3. Juni 2016 waren die Beklagten über die älteren Kennzeichenrechte des VDA in Kenntnis gesetzt worden.

- c. Die Auskunftsansprüche sind zur Bezifferung des Schadensersatzanspruchs erforderlich und stützen sich auf Art. 129 Abs. 2 UMG i.V.m. §§ 125b Nr. 2, 19 MarkenG bzw. § 242 BGB.
- d. Der Aufwendungsersatzanspruch stützt sich auf Art. 129 Abs. 2 UMG i.V.m. §§ 683 S. 1, 670, 677 BGB. Die als **Anlage K19** vorgelegte Abmahnung war berechtigt und begründet.
- e. Der Beklagte zu 2) haftet als Teilnehmer oder Störer persönlich, da er als Geschäftsführer der Beklagten zu 1) für die Rechtsverletzung ursächlich war oder - wegen seiner allgemeinen Verantwortlichkeit für den Geschäftsbetrieb der Beklagten zu 1) - weil er zumindest von dieser wusste und sie hätte verhindern können.
2. Die örtliche Zuständigkeit des Landgerichts München I folgt aus 125 Abs. 5 UMG bzw. § 32 ZPO. Die streitgegenständliche Internetdomain ist bundesweit, also auch im Gerichtsbezirk des Landgerichts München I, bestimmungsgemäß abrufbar.

Umgehende Entrichtung des Gerichtskostenvorschusses nach Erhalt der Kostenrechnung der Justizkasse wird anwaltlich versichert.

Ariane Hettenkofer
Rechtsanwältin

Anlagen
Anlagen K1 – K21