

**Rechtssache C-684/19**  
**Vorabentscheidungsersuchen**

**Eingangsdatum:**

17. September 2019

**Vorlegendes Gericht:**

Oberlandesgericht Düsseldorf (Deutschland)

**Datum der Vorlageentscheidung:**

9. September 2019

**Beschwerdeführerin:**

mk advokaten GbR

**Beschwerdegegnerin:**

MBK Rechtsanwälte GbR

---

[OMISSIS]

**OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF**

**BESCHLUSS**

In dem Rechtsstreit

der mk advokaten GbR, [OMISSIS] Kleve,

Schuldnerin und Beschwerdeführerin,

[OMISSIS]

gegen

die MBK Rechtsanwälte GbR, [OMISSIS]Mönchengladbach,

Gläubigerin und Beschwerdegegnerin,

[OMISSIS]

hat der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf [OMISSIS] am 09. September 2019 [**Or. 2**]

beschlossen:

I.

Das Verfahren wird ausgesetzt.

II.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf legt dem Gerichtshof der Europäischen Union folgende Fragen betreffend die Auslegung der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Amtsblatt 2008 L 299, S. 25) (nachfolgend: Richtlinie) zur Vorabentscheidung vor:

Nimmt ein Dritter, der in einer auf einer Website veröffentlichten Eintragung erwähnt wird, die ein Zeichen enthält, das mit einer Marke identisch ist, eine Benutzung dieser Marke im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie vor, wenn die Eintragung selbst nicht von ihm platziert worden ist, aber von dem Betreiber der Website von einer anderen Eintragung übernommen worden ist, die der Dritte in die Marke verletzender Weise platziert hat?

### Gründe

I.

- 1 Die Gläubigerin, eine Sozietät von Rechtsanwälten, tritt unter der Bezeichnung „MBK Rechtsanwälte“ auf; zudem ist sie Inhaberin der deutschen Wortmarke 30 2014 035 913 „MBK Rechtsanwälte“, eingetragen unter anderem für „Beratungsdienste bei Rechtsstreitigkeiten; Beratungsdienste in Bezug auf Rechtsfragen; Dienstleistungen eines Rechtsanwalts; Dienstleistungen“.
- 2 Die in Kleve (Niederrhein) ansässige Schuldnerin, ebenfalls eine Sozietät von Rechtsanwälten, trat zeitweise unter der Bezeichnung „mbk rechtsanwälte“ bzw. „mbk advokaten“ auf. Dies sah die Gläubigerin als Verletzung ihrer geschäftlichen Bezeichnung sowie ihrer Marke an und erwirkte ein rechtskräftiges Anerkenntnisurteil des Landgerichts Düsseldorf vom 17. Oktober 2016, durch das der Schuldnerin unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel untersagt [**Or. 3**] wurde, im geschäftlichen Verkehr unter dem Zeichen „mbk“ Rechtsdienstleistungen anzubieten.
- 3 Die Gläubigerin stellte in der Folgezeit fest, dass trotz des rechtskräftigen Anerkenntnisurteils nach Eingabe von „mbk Rechtsanwälte“ bei google.de weiterhin mehrere auf die Schuldnerin hinweisende Treffer angezeigt wurden. Dies betraf einen Eintrag auf „kleve-niederrhein.stadtbranchenbuch.com“ sowie die Bewertungsplattform „cylex.de“. Die Schuldnerin hat sich damit verteidigt,

diese Eintragungen nicht beauftragt zu haben. Sie habe unter der Bezeichnung „mbk Rechtsanwälte“ allein eine Eintragung im – auch im Internet erscheinenden – Telefonbuch „Das Örtliche“ beauftragt, von wo diese Einträge ohne ihr Wissen und Wollen auf Drittseiten übernommen worden seien. Sie habe den Eintrag bei „Das Örtliche“ sofort gelöscht. Zu weiteren Bemühungen sei sie nicht verpflichtet.

- 4 Das Landgericht hat mit dem angefochtenen Beschluss gegen die Schuldnerin auf Antrag der Gläubigerin gemäß § 890 Abs. 1 der Zivilprozessordnung ein Ordnungsgeld verhängt. Zur Begründung hat es ausgeführt, die Schuldnerin habe aufgrund des Urteils nicht nur für die Löschung der von ihr selbst in Auftrag gegebene[n] Eintragung, sondern aller das beanstandete Zeichen enthaltender Eintragungen in den gängigen Internet-Branchenverzeichnissen zu sorgen gehabt, da auch diese ihr wirtschaftlich zugutekämen und auf der von der Schuldnerin unmittelbar in Auftrag gegebenen Eintragung beruhten.
- 5 Gegen diesen Beschluss richtet sich die sofortige Beschwerde der Schuldnerin.

## II.

- 6 Die Entscheidung hängt von der Auslegung von Art. 5 Abs. 1 der – aus zeitlichen Gründen noch anwendbaren – Richtlinie ab.
- 7 1. Die Gläubigerin hat zwar nicht nur Ansprüche aus ihrer Marke, sondern in erster Linie aufgrund ihrer geschäftlichen Bezeichnung geltend gemacht. Die geschäftliche Bezeichnung ist im Gegensatz zur eingetragenen Marke nicht Gegenstand des Unionsrechts. Jedenfalls was das sich hier stellende Problem betrifft, finden sich im nationalen Recht für die Marke und für das Unternehmenskennzeichenrecht identische Regeln und können nur identisch ausgelegt werden. **[Or. 4]**
- 8 § 14 Abs. 2 des Markengesetzes lautet:

Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.

ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,

2.

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 gedanklich in Verbindung gebracht wird.

§ 15 Abs. 2 des Markengesetzes lautet:

Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

§ 890 Abs. 1 S. 1 der Zivilprozessordnung lautet:

Handelt der Schuldner der Verpflichtung zuwider, eine Handlung zu unterlassen..., so ist er wegen einer jeden Zuwiderhandlung auf Antrag des Gläubigers von dem Prozessgericht des ersten Rechtszuges zu einem Ordnungsgeld ... zu verurteilen.

- 9 2. Hat ein Schuldner durch eine Eintragung (Ersteintragung) im Internet die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung eines Dritten verletzt, so ist er nicht nur verpflichtet, diese Ersteintragung zu löschen. Vielmehr hat er nach der ständigen Rechtsprechung der deutschen Gerichte [OMISSIS] das Internet mit Hilfe der üblichen Suchmaschinen darauf zu untersuchen, ob dritte Websites diese Eintragung, wenn auch ohne Zustimmung des Schuldners, übernommen haben, und sodann eine Löschung zumindest ernsthaft zu versuchen. Begründet wird diese Ansicht damit, dass diese Folgeintragungen auf die rechtswidrige Ersteintragung des Schuldners zurückzuführen sind und diesem zudem wirtschaftlich zugutekommen. Die Gefahr, dass Eintragungen von anderen Websites ungefragt übernommen würden, [Or. 5] müsse daher nicht der Verletzte, sondern der Verletzer tragen. Dieser müsse daher auch die mit der Löschung verbundenen Aufwendungen und Mühen auf sich nehmen. Unter Berücksichtigung dieser Rechtsprechung müsste der Senat die sofortige Beschwerde zurückweisen.
- 10 Unklar ist, ob dies hinsichtlich Marken mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs vereinbar ist. Der Gerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 03.03.2016 (C- 179/15 – Daimler AG/Együd Garage Gépjáromjavító és Értékesítő Kft; ECLI:EU:C:2016:134) entschieden, dass es sich bei den Folgeintragungen nicht um eine Benutzung im Sinne des Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie handele. Zur Begründung hat er ausgeführt, eine Benutzung setze ein aktives Handeln voraus; Handlungen Dritter seien demjenigen, der lediglich eine Ersteintragung auf einer bestimmten Website in Auftrag gegeben habe, nicht zuzurechnen.
- 11 Überträgt man diese Rechtsprechung auf den vorliegenden Fall, müsste der Senat den Beschluss des Landgerichts abändern und den Antrag auf Verhängung von Ordnungsgeld zurückweisen.
- 12 Die Entscheidung des Gerichtshofs ist in Deutschland in den Folgewirkungen kaum diskutiert worden. Dem Senat ist unklar, ob sich die Ausführungen des Gerichtshofs nur auf die damalige besondere Fallkonstellation beziehen, in der die Ersteintragung – wegen der damaligen Gestattung durch den Markeninhaber im Rahmen einer Zusammenarbeit der Parteien – ursprünglich rechtmäßig war und erst durch ein späteres Ereignis (die Beendigung dieser Zusammenarbeit und

damit der Gestattung) rechtswidrig wurden. Demgegenüber stellte die von der Schuldnerin vorgenommene Ersteintragung von vornherein eine Verletzung der Rechte der Gläubigerin dar.

[OMISSIS]