



Fall-Nr.: HG.2008.137
Stelle: Kantonsgericht
Rubrik: Handelsgericht
Publikationsdatum: 25.03.2010
Entscheiddatum: 25.03.2010

Entscheid Handelsgericht, 25.03.2010

Art. 55 ZGB (SR 210), Art. 3 Abs. 1, Art. 13 Abs. 2, Art. 55 Abs. 2 MSchG (SR 232.11) und Art. 3 lit. d UWG (SR 241). Organ ist auch ein Prokurist, sofern diesem Aufgaben zukommen, die normalerweise nur einem Organ zustehen. Die Aufgabe der Halterschaft an einer strittigen Domainadresse genügt nicht, um das Rechtsschutzinteresse des Klägers dahinfallen zu lassen; es bedarf einer formellen Abstandserklärung. Beim Domainnamen www.refoderm.ch neues Fenster besteht ein Verwechslungsgefahr in Bezug auf die Marke REFORDERM, die durch Hinweise im Site und auch durch seinen weiteren Inhalt nicht unmittelbar behoben wird. Abweisung des Schadenersatzbegehrens mangels hinreichender Substanziierung des Schadens (Handelsgericht St. Gallen, 25. März 2010, HG.2008.137).

Erwägungen

I.

1. Der Kläger ist Inhaber der international registrierten Marke Nr. 509709 REFODERM, die unter anderem Schutz für die Schweiz für Waren der Klassen 3, 5, 10 und 11 der Nizza-Klassifikation gemäss Rechtsbegehren (kläg. act. 5) geniesst. Der Kläger vertreibt seine Produkte gemäss eigenen Angaben sowohl in der Schweiz wie auch in Deutschland.

Die Beklagte 1 ist eine im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragene Aktiengesellschaft. Sie hat unter dem Domainnamen www.refoderm.ch neues Fenster zumindest bis zum 7. April 2008 diverse Refoderm-Hautpflegeprodukte in der Schweiz angeboten. Der Beklagte 2 ist Prokurist der Beklagten 1 und gemäss klägerischer



Behauptung zusammen mit der Beklagten 3 Inhaber des Domainnamens www.refoderm.ch neues Fenster.

2. Der Kläger behauptet, dass die Beklagte 1 ohne seine Zustimmung auf der Homepage www.refoderm.ch neues Fenster Refoderm-Produkte zum Verkauf angeboten habe, darunter auch solche aus dem Jahre 2002, welche überlagert (d.h. bei denen das Verfalldatum abgelaufen sei) und für den Endverbraucher gefährlich seien. Dadurch hätten die Beklagte 1 und der Beklagte 2 als Organ der Beklagten 1, aber auch zusammen mit der Beklagten 3 als Mitinhaberin des streitgegenständlichen Domainnamens gegen das Markenrecht, das Lauterkeitsrecht und das Lebensmittelgesetz verstossen. Zur Begründung führt der Kläger an, dass Domainnamen Kennzeichnungsfunktion erfüllten, weshalb sie, damit Verwechslungen vermieden werden können, gegenüber absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einhalten müssten. Zudem unterstünden Domainnamen dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts, weshalb die Beklagten durch die Verwendung des Domainnamens www.refoderm.ch neues Fenster nicht nur gegen das Markenrecht des Klägers, sondern auch gegen das Lauterkeitsrecht verstiesen. Die Beklagten schafften durch ihr Verhalten eine Verwechslungsgefahr, welche mit der Verwendung eines Domainnamens bereits in demjenigen Moment entstehe, in dem sich der Benutzer daran orientiert und erwartet, darunter bestimmte Informationen zu finden. Eine einmal so geschaffene Verwechslungsgefahr könne durch eine bestimmte Gestaltung der Internetseite nicht beseitigt werden. Zudem böten die Beklagten auf ihrer Homepage Kosmetika an, womit Warenidentität zu den markengeschützten Produkten des Klägers bestehe. Dadurch, dass die Beklagten überlagerte Produkte anböten, liege eine Täuschung betreffend die Beschaffenheit der Produkte vor. Darüber hinaus verstosse das Anbieten von überalterten Waren gegen das Lebensmittelgesetz. Entsprechend verlangt der Kläger, dass den Beklagten die Benutzung der Marke REFODERM verboten werde. Darüber hinaus verlangt er Schadenersatz.

3. Die Beklagten bestreiten die Zuständigkeit des Handelsgerichts in Bezug auf die Beklagte 3, da sie ihren Sitz in Liechtenstein habe. Zudem wird die Passivlegitimation des Beklagten 2 bestritten und geltend gemacht, dass der Kläger denselben Prozessgegenstand vor Landgericht München mit Klage vom 27. Juni 2008 geltend gemacht habe. Dabei handle es sich um eine identische Klage, weshalb auf die hier zur



Diskussion stehende Klage nicht eingetreten werden könne. Des Weiteren führen die Beklagten aus, dass die Beklagte 3 seit dem 31. August 2008 nicht mehr Halterin des Domains www.refoderm.ch **neues Fenster** sei. Wenn somit der Kläger mit seiner Klage vom 14. Oktober 2008 auf Übertragung dieses Domains klage, fehle es ihm gegenüber der Beklagten 3 am Rechtsschutzinteresse. Schliesslich machen die Beklagten geltend, dass die Beklagte 3 Refoderm-Originalprodukte bei der Refoderm-Naturkosmetik International Vertriebs GmbH, Deutschland, für den Wiederverkauf bestellt und gekauft habe. Es könne ihr nicht verboten werden, Originalware zu verkaufen. Sobald die Marke vom Markeninhaber oder von Dritten mit dessen Zustimmung in Verkehr gebracht worden sei, habe der Markeninhaber sein Recht ausgeübt und könne die Weiterveräußerung nicht von der Erfüllung weiterer Voraussetzungen abhängig machen. Eine Verletzung des Markenschutzgesetzes liege somit nicht vor. Dazu komme, dass die zur Diskussion stehenden Produkte auf dem Schweizer Markt überhaupt nicht hätten verkauft werden können, weshalb die Beklagten am Vertrieb dieser Produkte gar kein Interesse mehr und deshalb die Internetseite per Ende August 2008 abgeschaltet hätten. Zuvor hätten sie aber die Refoderm-Originalprodukte in branchenüblicher Weise auf dem Markt angeboten. Es sei ihnen erlaubt, die Originalware in der Werbung abzubilden und auf die Marke hinzuweisen. Auf der Homepage sei klar und deutlich ersichtlich gewesen, dass Betreiber dieser Homepage die Beklagte 1 gewesen sei, wodurch von einer Täuschung im Sinne des Lauterkeitsrechts nicht die Rede sein könne. Des Weiteren bestreitet die Beklagte 1, irgendwelche verfallenen und überlagerten Produkte ausgeliefert zu haben. Dem Kläger sei durch das Verhalten der Beklagten zudem kein Schaden entstanden. Auch habe er die Schadenshöhe nicht substantiiert.

Auf weitere Ausführungen der Parteien wird, sofern für die Entscheidungsfindung erforderlich, nachfolgend eingegangen.

II.

1. Nachdem der Kläger seinen Wohnsitz in Deutschland, die Beklagten 1 und 2 im Kanton St. Gallen und die Beklagte 3 in Liechtenstein haben, liegt ein internationaler



St.Galler Gerichte

Sachverhalt vor. Sowohl die Schweiz wie auch Deutschland sind Vertragsstaaten des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und Vollstreckung gerichtlicher Entscheide in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen, kurz: LugÜ). Das LugÜ beruht auf dem Grundsatz, dass Personen mit Wohnsitz in einem Vertragsstaat vor den Gerichten dieses Staates einzuklagen sind. Dabei wird nicht unterschieden zwischen natürlichen und juristischen Personen. Folglich sind in Anwendung von Art. 2 Abs. 1 LugÜ für die gegen die Beklagten 1 und 2 gerichteten Begehren die Gerichte des Kantons St. Gallen zuständig. Da die Beklagte 3 Sitz in Liechtenstein, welches nicht Mitgliedstaat des LugÜ ist, hat, bestimmt sich die örtliche Zuständigkeit für den gegen die Beklagte 3 geltend gemachten Anspruch nach der lex fori, somit nach dem schweizerischen IPRG. Der Kläger behauptet den unbefugten Gebrauch seiner Marke als Second Level Domain durch die Beklagte 3 und somit eine unerlaubte Handlung. Art. 129 Abs. 2 IPRG räumt dem Kläger die Möglichkeit ein, im Falle einer unerlaubten Handlung beim schweizerischen Gericht am Handlungs- oder am Erfolgsort zu klagen, wenn der Beklagte weder Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt noch eine Niederlassung in der Schweiz hat. Solches trifft auf die Beklagte 3 zu. Der Erfolgsort der Verletzung des Kennzeichenrechts durch Domainnamen liegt dort, wo diese bestimmungsgemäss abrufbar sind (vgl. BGE vom 6.3.2007, 4C.341/2005, in: sic! 2007, 543 E. 4 m.w.H.) Nachdem der fragliche Domainnamen www.refoderm.ch **neues Fenster** in der Schweiz registriert ist, sich die auf dieser Internetseite angebotenen Produkte an das Schweizer Publikum richten und der Domainname in der Schweiz abrufbar ist, liegt der Erfolgsort zweifelsohne in der Schweiz, weshalb die schweizerischen Gerichte zuständig sind. Daran ändert der beklagte Einwand, wonach die Beklagte 3 den streitgegenständlichen Domainnamen nie aktiv genutzt habe, sondern einzig und allein Halterin dieses Namens sei, nichts. Als Halterin hat die Beklagte 3 den Domainnamen der Beklagten 1 überlassen bzw. zur Verfügung gestellt, wodurch die Verletzungshandlung erst möglich wurde. Sie hat somit den Domainnamen nicht nur registrieren lassen, sondern ihn auch Dritten zur Verwendung überlassen, womit der Domainname in der Schweiz abrufbar war und hiermit ein Erfolgsort geschaffen wurde. Die örtliche Zuständigkeit der St. Galler Gerichte ist somit für alle Beklagten gegeben.

Die geltend gemachten Ansprüche stützen sich einerseits auf Markenrecht, andererseits auf Lauterkeitsrecht. Für solche Streitigkeiten ist gemäss Art. 15 lit. c und



St.Galler Gerichte

lit. d ZPO ausschliesslich das Handelsgericht zuständig. Beide Parteien beziffern den Streitwert mit Fr. 100'000.00. Somit ist auch die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons St. Gallen gegeben.

2. Am 27. Juni 2008 hat der Kläger beim Landgericht München eine ähnlich lautende Klage gegen die Beklagten 1 und 2 eingereicht. Auch dort klagte der Kläger auf Unterlassung der Verwendung des Zeichens "Refoderm". Zudem stellte er ein Begehren um Auskunftserteilung. Art. 21 LugÜ, auf welche Bestimmung sich die Beklagten berufen, bestimmt, dass dann, wenn bei Gerichten verschiedener Vertragsstaaten Klagen wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien anhängig gemacht werden, das später angerufene Gericht das Verfahren von Amtes wegen aussetzt, bis die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht. Sobald die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht, erklärt sich das später angerufene Gericht zu Gunsten dieses Gerichts für unzuständig. Voraussetzung für die Unzuständigkeitserklärung des später angerufenen Gerichts ist eine Streitigkeit zwischen denselben Parteien über denselben Anspruch. Dabei geht es primär darum, widersprüchliche Urteile über denselben Sachverhalt zu vermeiden. Die Bestimmung findet somit dann Anwendung, wenn die Klagen denselben Gegenstand haben und denselben Zweck verfolgen.

Immaterialgüterrechte unterstehen dem Recht des Staates, für dessen Gebiet der Schutz beansprucht wird. Es gilt das Territorialitätsprinzip. (vgl. E. Marbach, Kennzeichenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] III/1, N 26 ff.). Im Verfahren vor dem Landgericht München geht es um Verletzungshandlungen in Deutschland, währenddem das vorliegende Verfahren Verletzungshandlungen in der Schweiz zum Gegenstand hat. Dort verlangt der Kläger die Unterlassung der streitgegenständlichen Handlungen im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland, hier in der Schweiz. Das Klagefundament der vom Kläger in Deutschland anhängig gemachten Klage ist somit nicht mit der vorliegenden Klage identisch, weshalb die klägerische Einrede der abgeurteilten Sache nicht verfährt.

3. Im Rahmen der Replik beantragte der Kläger, dass das Rechtsbegehren 2 gemäss Klageschrift vom 14. Oktober 2008 zufolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben sei.



Dieser Antrag beruht auf der Tatsache, dass der Beklagte 2 per 31. August 2008 den Domainnamen refoderm.ch als Vertreter der Beklagten 3 löschen liess und aufgab. Am 4. Februar 2009 liess der Kläger den strittigen Domainnamen auf seinen Namen registrieren (Replikbeilage 3, Replik Seite 8). Entsprechend ist über das Rechtsbegehren 2 materiell nicht mehr zu befinden. Zu entscheiden ist aber über die Kostenfolgen. Darauf wird zurückzukommen sein.

4. Die Beklagten reichten mit Eingabe vom 27. Oktober 2009 im Rahmen einer nachträglichen Eingabe das Dispositiv des Urteils des Oberlandesgerichts München vom 8. Oktober 2009 ein. Der Kläger opponierte nicht dagegen. Vielmehr reichte er das begründete Urteil des Oberlandesgerichts München in vollem Umfang ein und machte einige Bemerkungen dazu. Nachdem der Kläger gegen die nachträgliche Eingabe nicht opponiert hat, kann diese zugelassen werden.

III.

1. Der Beklagte 2 bestreitet seine Passivlegitimation. Er habe zu keinem Zeitpunkt die Marke Refoderm verwendet. Auch sei er nicht Halter des Domainnamens. Dies sei allein die Beklagte 3 gewesen. Der Beklagte 2 bestreitet auch, Organ im Sinne von Art. 55 ZGB zu sein. Er sei nie Verwaltungsrat der Beklagten 1 gewesen. Noch in der Klageantwortschrift hatte er seine Organqualität nicht explizit bestritten.

Der Beklagte 2 ist als Prokurist der Beklagten 1 im Handelsregister eingetragen. Er verfügt über Einzelunterschrift. Einziges Verwaltungsratsmitglied der Beklagten 1 ist die Ehefrau des Beklagten 2. Der Beklagte 2 beantwortete das an die Geschäftsleitung der Beklagten 1 gerichtete Schreiben des klägerischen Rechtsvertreters vom 11. April 2008 (kläg. act. 10) als Vertreter der Beklagten 1 (kläg. act. 11). Aus dem Schreiben geht hervor, dass der Beklagte 2 über die zur Diskussion stehende Auseinandersetzung vollumfänglich informiert und offenbar auch zur Vertretung legitimiert ist und war. Gemäss Praxis und Lehre zu Art. 55 ZGB sind für eine Gesellschaft handelnde Personen dann Organe dieser Gesellschaft, wenn sie tatsächlich eine wesentliche Aufgabe bzw. eine wesentliche Funktion erfüllen. Es ist somit nicht zwingend



erforderlich, dass diese Personen als formelle Organe im Handelsregister eingetragen sind. Darunter kann insbesondere ein Prokurist fallen, sofern diesem Prokuristen Aufgaben zukommen, die normalerweise einem Organ zustehen (vgl. Riemer, Berner Kommentar N 28 ff. zu Art. 55 ZGB; BSK ZGB I - Huguenin, Art. 13 ff. zu Art. 55 ZGB; BGE 114 V 213 E. 4e S. 218). Nachdem der Beklagte 2 das an die Geschäftsleitung der Beklagten 1 gerichtete Schreiben in seiner Funktion als Prokurist beantwortete und die Übertragung des Domainnamens von einer Zahlung abhängig machte, trat er gegen Aussen als faktisches Organ im Sinne von Art. 55 ZGB auf. Generell erscheint der Beklagte 2 als diejenige Person, welche sowohl das Sagen innerhalb der Beklagten 1 als auch der Beklagten 3 hat. So war es offenbar auch der Beklagte 2, welcher gegenüber der Swisscom AG das Hosting betreffend refoderm.ch gekündigt hat. Nur so lässt sich erklären, dass die Swisscom AG die Kündigung mit Schreiben vom 31. Juli 2009 gegenüber dem Beklagten 2 persönlich bestätigte (bekl. act. 3). Auch ist sein Name im Whois-Auszug aus dem Online-Register www.switch.ch **neues Fenster** unter der Firma und der Adresse der Beklagten 3 angeführt. Dadurch ergibt sich zwar nicht, dass der Beklagte 2 selbst Halter des strittigen Domainnamens ist. Er figuriert aber offiziell als Vertreter der Beklagten 3, was ein weiteres Indiz dafür ist, dass der Beklagte 2 sowohl bei der Beklagten 1 als auch bei der Beklagten 3 federführend ist. Auch die Bestellung der Refoderm-Produkte wurde durch die Lieferantin zu Händen des Beklagten 2 versandt (bekl. act. 5). Schliesslich fällt auf, dass die einzige Verwaltungsrätin der Beklagten 1, die Ehefrau des Beklagten 2, gegen aussen nie in Erscheinung trat, was ebenfalls Zeichen dafür ist, dass der Beklagte 2 die Beklagte 1 faktisch führt. Dem Beklagten 2 kommt somit Organstellung im Sinne von Art. 55 ZGB zu. Er ist folglich für ein allfälliges Verschulden der Beklagten 1 und 3 persönlich verantwortlich im Sinne von Art. 55 Abs. 3 ZGB. Seine Passivlegitimation ist gegeben.

2. Ein auf immaterialgüterrechtlichen Bestimmungen beruhendes Unterlassungsbegehren setzt ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse voraus, das besteht, wenn die widerrechtliche Handlung unmittelbar droht, d.h. wenn das Verhalten des Beklagten die künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lassen. Indiz für einen Eingriff kann die Tatsache sein, dass analoge Eingriffe in der Vergangenheit stattgefunden haben (Wiederholungsgefahr) und eine Verwarnung keine Wirkung gezeigt hat oder zwecklos wäre. Eine Wiederholungsgefahr darf in der Regel schon dann angenommen werden, wenn der Beklagte die Widerrechtlichkeit des



beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch dann zu vermuten, dass er es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird. Das Rechtsschutzinteresse an der Unterlassungsklage muss im Zeitpunkt der Urteilsfällung noch vorhanden sein (BGE 124 III 74 ff., BGE 109 II 346, BGE 116 II 359).

Die Beklagte 1 bot am 27. Februar 2008 unter der Domain www.refoderm.ch neues Fenster diverse Refoderm-Markenprodukte an (kläg. act 7 - 9). Mit Schreiben vom 11. April 2008 verlangte der Kläger von der Geschäftsleitung der Beklagten 1 eine Bestätigung, wonach sie den Domainnamen www.refoderm.ch neues Fenster innert 30 Tagen auf den Kläger übertrage und sie den Gebrauch der Marke „Refoderm“ sofort einstelle und künftig unterlasse (kläg. act. 10). Eine solche Erklärung gab die Beklagte 1 nie ab. Vielmehr liess sie tatsachenwidrig behaupten, dass die genannte Internetadresse seit Ende 2005 inaktiv sei und eine Übertragung des Domainnamens nur gegen Entschädigung in Frage komme.

Durch diese Antwort gab der Beklagte 2 als Vertreter der Beklagten 1 deutlich zum Ausdruck, dass er das vom Kläger gerügte Verhalten als rechtmässig erachte und sich keiner Verletzung irgendwelcher Gesetze bewusst sei. Die Tatsache, dass die Beklagte 1 in der Vergangenheit unter dem Domainnamen refoderm.ch Waren in der Schweiz angeboten hat und die Beklagten die Widerrechtlichkeit der ihnen vorgeworfenen Verletzung bestreiten, liess den Kläger zu Recht befürchten, dass eine Markenverletzung auch in der Zukunft beabsichtigt ist (vgl. L. David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, N 16 zu Art. 55 MSchG). Eine Begehungs- oder Wiederholungsgefahr entfällt erst dann, wenn sich der Verletzer in einer Unterlassungserklärung verpflichtet hat, das beanstandete Verhalten einzustellen. Dabei verlangt die bundesrechtliche Rechtsprechung eine förmliche Abstandserklärung und lässt es nicht genügen, wenn die Beklagte ohne Anerkennung der Rechtswidrigkeit ihres Verhaltens irgendwelche Zusicherungen macht (BGE 124 III 75).

Die Beklagten haben bewusst keine formelle Abstandserklärung abgegeben. Sie glauben aber dadurch, dass die Beklagte 3 das Domain "refoderm.ch" gekündigt und freigegeben hat, den Tatbeweis erbracht zu haben, dass sie unter dieser Domain keine streitgegenständlichen Waren mehr auf dem Markt anbieten werden, was



Hauptanliegen der Unterlassungsklage sei. Die Aufgabe der Halterschaft an der strittigen Domain genügt aber nicht, um das Rechtsschutzinteresse des Klägers dahinfallen zu lassen. Es bedarf einer formellen Abstandserklärung. Dazu kommt, dass die Beklagte 1 in den Rechtsschriften nach wie vor den Standpunkt vertritt, dass sie legitimiert gewesen sei, die strittigen Produkte auf dem Schweizer Markt anzubieten. Auch wenn seitens der Beklagten der Domain www.refoderm.ch **neues Fenster** aufgegeben worden ist, besteht die Gefahr, dass sie eine die Markenrechte des Klägers verletzende Domain mit einem Zusatz zu Refoderm aufschalten. Das Rechtsschutzinteresse des Klägers an den Unterlassungsbegehren ist folglich gegeben, und es gilt zu prüfen, ob die zur Diskussion stehenden Handlungen widerrechtlich in Sinne des Marken- und Lauterkeitsrechts sind.

3. Gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Er kann anderen verbieten, unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern. Domainnamen erfüllen Kennzeichnungsfunktion. Entsprechend kann die Verwendung eines verletzenden Zeichens als Domainname grundsätzlich gestützt auf Namen-, Firmen- oder Markenrecht verboten werden. Domainnamen unterstehen auch dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts (BGE 128 III 351 ff. S. 364, BGE 125 III 91 ff. E. 3c und BGE 126 III 239 E. 2c).

Der Kläger ist Inhaber der international registrierten Marke Nr. 509709 REFODERM. Diese Marke ist in der Schweiz geschützt und beansprucht Schutz u.a. auch für Kosmetikprodukte der internationalen Klasse 3. Die Beklagten 2 und 3 haben den Domainnamen www.refoderm.ch **neues Fenster** registrieren lassen und die Beklagte 1 hat unter diesem Domainnamen Kosmetikprodukte der Marke Refoderm auf dem Markt angeboten. Die Second Level Domain "refoderm" übernimmt die klägerische Marke Refoderm vollumfänglich. Es besteht Zeichenidentität. Unter diesem Domain haben die Beklagten zudem Kosmetika angeboten. Somit ist auch die Warenidentität gegeben. Bei der Beurteilung der Identität bzw. Verwechselbarkeit ist nur auf den (frei wählbaren) Hauptbestandteil eines Domainnamens abzustellen, während den anderen (frei wählbaren) Teilen des Domainnamens wie "www" und ".ch" keine individualisierende Wirkung zukommt (sic! 2000, S. 26 E. 5). Gemäss bundesgerichtlicher



Rechtssprechung besteht die Gefahr der Verwechslung für den ganzen Bereich des Kennzeichnungsrechts insbesondere darin, dass mit der Verwendung eines ähnlichen oder gleichlautenden Namens für einen Internet-Site durch einen schlechter Berechtigten die Gefahr von Fehlzurechnungen geschaffen wird, d.h. einer Fehlidentifikation des hinter dem Site stehenden Geschäftsbetriebs, oder dass falsche Zusammenhänge vermutet werden. Es genügt dabei bereits die Gefahr einer bloss vorläufigen Fehlzurechnung. Im Internet entsteht die mit der Verwendung eines Domainnamens allenfalls verbundene Verwechslungsgefahr bereits im Moment, in dem sich der Benutzer daran orientiert und erwartet, darunter bestimmte Informationen zu finden. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr, die von einer registrierten Internet-Adresse ausgeht, ist nicht der Inhalt oder die Gestaltung des damit bezeichneten Internet-Sites entscheidend, sondern die Beschaffenheit der Adresse, die den Zugriff auf den Site erlaubt, als solche. Dabei kann die Verwechslungsgefahr durch Hinweise im Site und auch durch seinen weiteren Inhalt nicht unmittelbar behoben werden. Die Behebung der Verwechslungsgefahr durch den Inhalt des Sites würde zudem voraussetzen, dass die dort zu diesem Zweck angebrachten Hinweise von den Internetbenutzern in allen Fällen aufmerksam gelesen werden (BGE 128 III 409 f. E. 7.2.2; BGE 128 III 362 f. E. 4.2.2.1). Betrachtet man den von den Beklagten verwendeten Internet-Site, so ist zwar richtig, dass sich rechts oben auf dem Site der Firmenname der Beklagten 1 findet. Das Anbringen des Firmennamens kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass man auf die entsprechende Seite nur über den Domainnamen www.refodern.ch **neues Fenster** kommt. Dadurch wird automatisch auf eine Verbindung, welcher Art auch immer, der Parteien geschlossen. Es besteht die Gefahr, dass Fehlschlüsse über den hinter dem Site stehenden Geschäftsbetrieb gemacht oder falsche Zusammenhänge vermutet werden. Fakt aber ist, dass zwischen den Parteien keine geschäftliche Beziehungen bestehen, weshalb die Täuschungs- und Verwechslungsgefahr offensichtlich ist. Eine solche Verwechslungsgefahr hat sich der Kläger nicht gefallen zu lassen, weshalb den Beklagten 1 und 2 zu verbieten ist, die Marke des Klägers als Domainname im geschäftlichen Verkehr für die Produkte des Klägers weiter zu benutzen.

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass die Beklagten 1 und 2 nicht nur gegen das Markenrecht, sondern auch gegen das Lauterkeitsrecht verstossen. Unlauter handelt bekanntlich derjenige, der Massnahmen trifft, die geeignet sind,



Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen (Art. 3 lit. d UWG). Die Verwechslungsgefahr ist wie bereits aufgezeigt evident.

4. Es steht fest, dass die Beklagte 3 bei der Refoderm Naturkosmetik International Vertriebs GmbH in Deutschland Refoderm-Originalprodukte im Gesamtwert von € 16'275.90 gekauft und an die Beklagte 1 weitergegeben hat, worauf die Beklagte 1 diese unter der Domain "refoderm.ch" auf dem Schweizer Markt zum Kauf angeboten hat. Die Beklagten machen geltend, dass sich das Ausschliesslichkeitsrecht des Markeninhabers auf das erstmalige Inverkehrbringen der Ware beschränkt. Der Markeninhaber habe anlässlich der erstmaligen Inverkehrbringung der Markenware die Möglichkeit, sich für seine Leistungen nach eigenem Ermessen angemessen entschädigen zu lassen. Nachdem aber die Markenware vom Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung in Verkehr gebracht worden sei, könne das Markenrecht nicht mehr als Instrument zur weiteren Steuerung und Kontrolle des Vertriebs eingesetzt werden. Diese Rechtsauffassung der Beklagten ist grundsätzlich richtig (BGE 122 III 469 ff.). Die Beklagten lassen aber ausser Acht, dass sie gemäss eigenen Aussagen die zur Diskussion stehenden Markenprodukte bereits im Jahre 2003 gekauft haben und die Ware somit im Zeitpunkt des Angebots im Internet schon über fünf Jahre alt war und aktuell schon über sechs Jahre alt ist. Kosmetikprodukte sind aber nicht unbeschränkt haltbar. Die entsprechende Behauptung des Klägers wird von den Beklagten zu Recht nicht substantiiert bestritten. Die von der Beklagten 3 gekauften und von den Beklagte 1 und 2 angebotenen Waren waren bzw. sind überlagert, und der Kläger hat ein legitimes Interesse daran, dass abgelaufene Markenware nicht auf dem Markt angeboten wird. Der von den Beklagten angerufene Erschöpfungsgrundsatz gilt nicht absolut und bedarf der Relativierung, sobald berechnete Gründe eine Ausnahme verlangen. Diese Gründe müssen jeweils im Produkt selbst begründet sein. So darf der Markeneigentümer qualitativ stark abweichende oder gar minderwertige Parallelimporte abwehren. Der Markeninhaber hat einen imageschädlichen Qualitätsverfall der Ware nicht zu dulden (vgl. Marbach, SIWR, N 1547 ff.).

5. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Beklagte 1 und der Beklagte 2 als faktisches Organ der Beklagten 1 durch das Anbieten von überlagerten Produkten auf dem Schweizer Markt und durch den vom Kläger gerügten



Internetauftritt gegen das Marken- und Wettbewerbsrecht verstossen haben. Das klägerische Rechtsbegehren 1 ist zu schützen. Auch können die Beklagten 2 und 3 grundsätzlich verpflichtet werden, den Domainnamen www.refoderm.ch neues Fenster auf den Kläger zu übertragen. Allein dieser Übertrag hat in der Zwischenzeit bereits stattgefunden, weshalb darüber nicht mehr zu entscheiden ist. Ziffer 2 des Rechtsbegehrens ist somit zufolge Gegenstandslosigkeit als erledigt abzuschreiben (Art. 83 lit. c ZPO).

6. Gemäss Art. 55 Abs. 2 MSchG kann der in seinem Markenrecht Verletzte Klagen nach dem Obligationenrecht auf Schadenersatz, auf Genugtuung sowie auf Herausgabe eines Gewinns entsprechend den Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne Auftrag erheben. Dies macht der Kläger. Er beschränkt sich dabei aber darauf, Ersatz für die entstandene Marktverwirrung wie auch für die erlittene Imageeinbusse geltend zu machen (Klage S. 17).

Auf Grund der vorhergehenden Ausführungen steht fest, dass die Beklagten die klägerische Marke widerrechtlich verletzt haben. Diese Verletzung der Markenrechte des Klägers erfolgte mit Wissen und Willen der Beklagten. Entsprechend werden die Beklagten für ihr Verhalten grundsätzlich schadenersatzpflichtig. Der Kläger unterlässt es aber, den von ihm behaupteten Schaden nachzuweisen, mit der Begründung, dass sich der Marktverwirrungs- und Imageschaden nur schwer beziffern lasse. Der Kläger überlässt die Schadensberechnung gestützt auf Art. 42 Abs. 2 OR dem Ermessen des Richters.

Es ist zwar richtig, dass die Höhe eines ziffernmässig nicht bestimmbareren Schadens nach dem Ermessen des Richters zu schätzen ist. Dabei ist es aber Sache des Geschädigten, dem Richter Tatsachen vorzutragen, welche für den Eintritt eines Schadens sprechen und dem Richter dessen Abschätzung erlauben oder erleichtern. Falls dies nicht gelingt, so darf der Richter in pflichtgemässer Ausübung seines Ermessens Schadenersatz zusprechen, wenn eine Schädigung zwar nicht nachweisbar ist, sich aber nach den Umständen mit einer gewissen Überzeugungskraft aufdrängt und nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der Erfahrung des Lebens mit einer Einbusse auf Seiten des Verletzten zu rechnen ist (vgl. David, a.a.O., N 38 zu Art. 55 MSchG).



Die Beklagten bestreiten, dass dem Kläger ein Schaden entstanden ist. Zu Recht machen sie darauf aufmerksam, dass der Kläger es unterlassen hat, zu belegen, dass er mit seinen Produkten in der Schweiz überhaupt einen Umsatz erzielt hat und in welcher Grössenordnung. Die Beklagten bestreiten, dass der Kläger in der Schweiz überhaupt auf dem Markt aufgetreten und präsent gewesen sei. Es sei auch nicht nachgewiesen, dass der Kläger auf dem Schweizer Markt je einen Gewinn erzielt habe.

In der Tat ist nicht nachgewiesen, wie und wo der Kläger seine Produkte auf dem Schweizer Markt angeboten hat. Bezüglich Schweizer Markt findet sich in den Rechtschriften einzig die Behauptung der Beklagten 1, wonach sie seit Jahren keine Refoderm-Produkte mehr ausgeliefert habe und das Produkt vom Schweizer Markt überhaupt nicht aufgenommen worden sei. Die Beklagte 1 spricht von einer absoluten Fehlinvestition (Klageantwort S. 8 f.). Diese Behauptungen blieben seitens des Klägers unbestritten. Vor diesem Hintergrund kann nicht davon ausgegangen werden und deutet nichts darauf hin, dass dem Kläger in der Schweiz ein Marktverwirrungs- und Imageschaden entstanden ist, weshalb das Schadenersatzbegehren in Ziffer 3 des Rechtsbegehrens des Klägers abzuweisen ist.