

Professor Dr. Peter Krebs

10. Übungsklausur im Wettbewerbsrecht – WS 2017/18

Behandelte Gebiete: Löschung einer eingetragenen Marke, Absolute Schutzhindernisse, Verkehrsdurchsetzung, Bestehen älterer Rechte

Lösungsvorschlag:

A. Lösungsverfahren aufgrund Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse, §§ 54, 50 MarkenG

V könnte gemäß §§ 54, 50 Abs. 1, 2 MarkenG die Löschung der Marken „Siegerländer Kartoffelbrot“ und „Siegerländer-Kartoffel-Schinkenbrot“ erreichen.

I. Antragsberechtigung

Dazu müsste V berechtigt sein, Lösungsantrag beim DPMA zu stellen. Antragsberechtigt ist gemäß § 54 Abs. 1 S. 2 MarkenG jedermann. Somit kann auch V, als eingetragener Verein und rechtsfähige Person, den Lösungsantrag stellen.

II. Lösungsgrund

Die Marken von S werden gelöscht, wenn einer der Nichtigkeitsgründe aus § 50 Abs. 1 MarkenG vorliegt. Bei diesen Nichtigkeitsgründen handelt es sich um die absoluten Schutzhindernisse der §§ 3, 7, 8 MarkenG.

1. Fehlende Markenfähigkeit, § 3 MarkenG

Ein Lösungsgrund wäre dann gegeben, wenn die Marken trotz fehlender Markenfähigkeit (§ 3 MarkenG) eingetragen worden wären. Markenfähig sind alle Zeichen, insbesondere Wörter und Wortzusammenstellungen, die zumindest abstrakt zur Herkunftsunterscheidung geeignet sind. Die beiden Marken von S sind jeweils Wortkombinationen. Ihnen fehlt auch nicht die abstrakte Unterscheidungseignung; sie sind damit markenfähig, sodass ein Lösungsgrund nach § 3 MarkenG nicht vorliegt.

2. Fehlende Markeninhaberefähigkeit, § 7 MarkenG

Ein Lösungsgrund läge auch vor, wenn S nicht Inhaber einer Marke sein könnte. Auch dieser Lösungsgrund liegt aber nicht vor.

3. Vorliegen absoluter Schutzhindernisse, § 8 MarkenG

Eine Löschung könnte jedoch aufgrund des Vorliegens eines absoluten Schutzhindernisses nach § 8 MarkenG in Betracht kommen.

a) Graphische Darstellbarkeit, § 8 Abs. 1 MarkenG

Als Wortmarken sind die Marken von S graphisch darstellbar, sodass § 8 Abs. 1 MarkenG nicht eingreift.

b) Fehlende Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

Die Bezeichnung wäre als Marke nicht eintragbar, wenn ihr in Bezug auf die Waren/Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlte (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Dabei reicht jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft aus. Die Bezeichnung ist im nötigen Umfang unterscheidungskräftig, damit besteht das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht (a.A. mit intensiver Begründung vertretbar).

c) Freihaltebedürfnis, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

In diesem Fall könnte aber ein Schutzhindernis in Form eines Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegen.

aa) Geographische Angabe

Dies wäre der Fall, wenn die Marken von S ausschließlich aus Zeichen bestehen, die zur Bezeichnung der geographischen Herkunft der Waren dienen können. Es stellt sich also die Frage, ob es sich bei den Bezeichnungen „Siegerländer Kartoffelbrot“ und „Siegerländer-Kartoffel-Schinkenbrot“ um geographische Angaben handelt.

Eine geographische Angabe i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist eine Bezeichnung, die eine Aussage über die geographische Herkunft eines Produktes enthält. Geographische Angaben können alle möglichen Bezeichnungen enthalten, wie z.B. einen Ort, eine Region, ein Land oder ein sonstiges geographisch abgrenzbares Gebiet.

Für das Bestehen eines Freihaltebedürfnisses bei geographischen Angaben ist es nicht entscheidend, ob dem Verkehr die geographische Angabe als solche bekannt ist. Bei allgemein bekannten Angaben kann aber ein Freihaltebedürfnis generell vermutet werden, bei eher unbekanntem Angaben ist dieses besonders festzustellen, wobei auch wenn die geographische Angabe nur einem geringen Teil der Verkehrskreise bekannt ist, von einem Freihaltebedürfnis und damit einer Nicht-Eintragbarkeit auszugehen ist.

(1) „Siegerländer Kartoffelbrot“

Die Marke „Siegerländer Kartoffelbrot“ enthält einen Bestandteil, der im Wortstamm auf das Siegerland hindeutet. Das Siegerland wiederum bildet ein geographisch abgrenzbares Gebiet entlang der Sieg und rund um die Stadt Siegen

als wichtigstem Zentrum. Als solches handelt es sich dabei um eine geographische Angabe.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist aber erforderlich, dass es sich bei der eingetragenen Marke ausschließlich um Zeichen handelt, die zur Angabe der geographischen Herkunft dienen. Hier muss also die Gesamtbezeichnung „Siegerländer Kartoffelbrot“ betrachtet werden. Der Umstand, dass „Kartoffelbrot“ nicht unmittelbar eine geographische Bezeichnung, sondern eher eine Produktbezeichnung ist, hindert nicht, dass es sich bei dem Gesamtbegriff um eine geographische Angabe handelt, wie z.B. „Dresdner Stollen“ oder „Lübecker Marzipan“ verdeutlichen. Vielmehr zeigen schon diese beiden Beispiele, dass die Produktbezeichnung in der typischen Zusammensetzung am Schutz als geographische Angabe partizipiert oder diese erst ausmacht.

So kann es auch bei der Bezeichnung „Siegerländer Kartoffelbrot“ sein. Diese Bezeichnung wird seit langer Zeit für eine Spezialität mit Bezug zum Siegerland und damit als geographische Angabe genutzt.

Es stellt sich aber die Frage, wie sich der Umstand der unterschiedlichen Begriffsverwendungen auswirkt. So wird die Bezeichnung im Siegerland zumeist auf die Bezeichnung „Kartoffelbrot“ verkürzt, außerhalb wird es gelegentlich auf „Siegerländer“ verkürzt. Die Bezeichnung „Siegerländer Kartoffelbrot“ wird hauptsächlich in den angrenzenden Regionen verwandt. Die Nutzung in den angrenzenden Regionen zeigt aber, dass die Bezeichnung für die Siegerländer Spezialität durchaus eine gängige Verwendung gefunden hat. Dass es im Siegerland selbst nicht mit der vollen Bezeichnung benannt wird, ist unschädlich, zumal bei komplexen Angaben gerade in der Region selbst, in der im Verkehr die Herkunft zumeist außer Frage stehen dürfte, eine Verkürzung verständlich erscheint. Von Bedeutung ist lediglich, dass die Bezeichnung überhaupt in nennenswertem Umfang in den Verkehrskreisen als geographische Herkunftsbezeichnung gebraucht wird. Das ist mit der Nutzung in den angrenzenden Regionen gewährleistet; es handelt sich damit um eine geographische Herkunftsbezeichnung, die ein Freihaltebedürfnis begründet.

Ein Freihaltebedürfnis könnte jedoch dann entfallen, wenn der Anmelder als einziger potenzieller Produzent am betreffenden Ort in Betracht kommt. Die Vielzahl von Bäckern, die ein ähnliches Brot herstellen, zeigt aber, dass dieser Fall hier nicht in Betracht kommt.

(2) „Siegerländer-Kartoffel-Schinkenbrot“

Auch die Bezeichnung „Siegerländer-Kartoffel-Schinkenbrot“ trägt den Wortstamm Siegerland. Aber auch hier kommt es auf die Verwendung der gesamten Bezeichnung als geographische Angabe an. Anders als beim Kartoffelbrot ist diese Bezeichnung eine Eigenschöpfung des S. Eine vorhergehende Übung, die daraus eine geographische Angabe macht, besteht also nicht.

Zu berücksichtigen ist, dass das Freihaltebedürfnis an geographischen Angaben einem Allgemeininteresse Rechnung tragen soll. Ein solches Interesse an der Freihaltung steht jedoch dann in Frage, wenn die betreffende Angabe tatsächlich nicht zur Bezeichnung der geographischen Herkunft genutzt wird. Allerdings ist nicht nur auf die gegenwärtige Situation abzustellen, vielmehr sind

auch mögliche zukünftige Entwicklungen zu berücksichtigen, soweit diese vernünftigerweise zu erwarten sind. Die Angabe ist also auch dann freizuhalten, wenn in Anbetracht der konkreten Verhältnisse die zukünftige Entwicklung zu einer genutzten geographischen Angabe im Bereich des Wahrscheinlichen liegt.

Ausgehend davon und angesichts der großen Experimentierfreude und Innovation bei Lebensmitteln, kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch andere Bäcker gleichartige Variationen des traditionellen Kartoffelbrot anbieten werden und dafür auch auf die Bezeichnung „Siegerländer-Kartoffel-Schinkenbrot“ zurückgreifen werden, zumal es keine Möglichkeit gibt, das Rezept durch ein Immaterialgüterrecht zu schützen. Hier kommt ebenso eine Ausnahme aufgrund fehlender potentieller Produzenten nicht in Betracht.

bb) Sonstige beschreibende Angabe

Darüber hinaus ist eine Schutzfähigkeit nicht gegeben, wenn die Zeichen ausschließlich aus Angaben bestehen, die zur Bezeichnung von Art oder Beschaffenheit dienen. Die Angaben „Kartoffelbrot“ sowie „Kartoffel-Schinkenbrot“ geben die Beschaffenheit der Produkte wieder und sind also rein beschreibend und auch von daher steht jeweils ein Freihaltebedürfnis entgegen.

cc) Zwischenergebnis

Sowohl der Marke „Siegerländer Kartoffelbrot“ als auch der Marke „Siegerländer-Kartoffel-Schinkenbrot“ steht ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als Schutzhindernis entgegen.

d) Verkehrsdurchsetzung, § 8 Abs. 3 MarkenG

Dieses Hindernis kann aber gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden werden, wenn die Bezeichnung sich für S als Marke im Verkehr durchgesetzt hat, wenn sie sich also von der beschreibenden Angabe und geographischen Herkunftsangabe zur betrieblichen Herkunftsangabe gewandelt hat. Ob sich ein Zeichen durchgesetzt hat, ist anhand aller denkbaren objektiven Umstände zu beurteilen, insbesondere anhand des Bekanntheitsgrads und der Dauer und Intensität der Benutzung. Zur Beurteilung ist die Verkehrsauffassung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise maßgeblich. Die beteiligten Verkehrskreise sind bei Produkten des täglichen Bedarfs alle Endabnehmer, mithin bei Lebensmitteln die Gesamtbevölkerung. Die Verkehrsdurchsetzung muss dabei im gesamten Bundesgebiet vorliegen. Auch wenn keine festen Prozentsätze auszumachen sind, ab wann sich ein Zeichen im Verkehr durchgesetzt hat, wird man kaum von Verkehrsdurchsetzung bei Durchsetzungsgraden unterhalb 50 % ausgehen können.

aa) „Siegerländer Kartoffelbrot“

Für die Bezeichnung „Siegerländer Kartoffelbrot“ sind unterschiedliche Verkehrsauffassungen feststellbar, zunächst die im Siegerland selbst und in den angrenzenden Regionen. Hier besteht ein Bekanntheitsgrad von 95 %, davon gehen 60 % von einer Herstellung im Siegerland aus, sehen die Bezeichnung

damit also als geographische Herkunftsangabe. Eine Zuordnung zu S erfolgt dort nur in 10 % der Fälle.

Anders ist die Lage hingegen im Rest des Landes. Dort ist die Bezeichnung zum einen nicht so bekannt (Bekanntheitsgrad ein Drittel bundesweit bzw. 60 % in Großstädten), zum anderen der Zuordnungsgrad zu S mit 60 % deutlich höher. Der Anteil, der darin eine geographische Angabe sieht, ist mit 15 % deutlich geringer.

Damit stellt sich die Frage, wie diese Unterschiede zu werten sind. Letzte Zahlen spiegeln einen weit höheren Anteil der Bevölkerung wieder. Andererseits ist einer Vielzahl der Herkunftsangaben zuzugestehen, dass die Bekanntheit, zumal bei nicht ganz so berühmten Bezeichnungen, mit zunehmendem Abstand zum Herkunftsort abnimmt. Wenn man in den Fällen auf ein bundesweites Verkehrsverständnis abstellen wollte, würde man weniger bekannten geographischen Angaben die Schutzfähigkeit von vornherein absprechen.

Eine Entscheidung könnte sich aber dann erübrigen, wenn auch der bundesweite Bekanntheitsgrad nicht für eine Verkehrsdurchsetzung ausreicht. Das „Siegerländer Kartoffelbrot“ ist überregional zu einem Drittel (bundesweit) bzw. 60 % (Großstädte) bekannt, wobei der Zuordnungsgrad gegenüber S 60 % beträgt. Daraus ergibt sich, dass 20 % (bundesweit) bzw. 36 % (Großstädte) der relevanten Verkehrskreise in dem Zeichen einen Herkunftshinweis von S sehen. Ein Durchsetzungsgrad von 36 % ist jedoch nicht ausreichend, um das Schutzhindernis eines Freihaltebedürfnisses zu überwinden. (a.A. vertretbar, wenn man nur das Publikum für relevant erklärt, dass das Produkt überhaupt kennt, soweit es sich wie hier um einen nennenswerten Teil der Verkehrskreise handelt. Letzteres ist bei einem Drittel allerdings zweifelhaft.)

bb) „Siegerländer-Kartoffel-Schinkenbrot“

Die Bekanntheitsgrade der Bezeichnung „Siegerländer-Kartoffel-Schinkenbrot“ hingegen weisen auch im Siegerland eine 50 %-ige Zuordnung zu S auf. Dieser Wert spricht für eine Verkehrsdurchsetzung. Allerdings kann für das speziellere Produkt (Kartoffel-Schinkenbrot“) hier kaum mit einer höheren Bekanntheit bundesweit gerechnet werden als diese für das Kartoffelbrot besteht (vgl. hierzu auch den Hinweis, wonach jedenfalls der Zuordnungsgrad „für beide Brotsorten“ übereinstimmt). Somit wäre der bundesweite Durchsetzungsgrad auch hier nicht für eine Verkehrsdurchsetzung ausreichend.

cc) Zwischenergebnis

Die Bezeichnungen „Siegerländer Kartoffelbrot“ und „Siegerländer-Kartoffel-Schinkenbrot“ erreichen nicht die Bekanntheitsgrade, die für eine Verkehrsdurchsetzung notwendig wären, ihnen steht also das Hindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

e) Irreführende Marken, § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG

Weiterhin könnte beiden Marken das Schutzhindernis aus § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG entgegenzuhalten sein. Dies ist der Fall, wenn die Zeichen über die geographische Herkunft und Art/Beschaffenheit irreführen könnten.

aa) „Siegerländer Kartoffelbrot“

Die Bezeichnung „Siegerländer Kartoffelbrot“ ist eine geographische Herkunftsangabe. Darüber hinaus bezeichnet Siegerländer Kartoffelbrot ein Produkt mit besonderen Merkmalen und besonderer Qualität.

Den Qualitätsanforderungen genügt das Brot des S. Es stellt sich aber die Frage, ob S mit seinem Kartoffelbrot über die geographische Herkunft irreführt. Problematisch ist hier, dass die Bäckerei des S etwas außerhalb des Siegerlandes das Brot herstellt.

Es gibt geographische Angaben, die in ihrem Bezug sehr genau abgegrenzt sind (z.B. Champagne). Allerdings handelt es sich bei diesen äußerst exakt abgegrenzten geographischen Angaben zumeist um solche mit besonderem Schutz, entweder durch die VO (EG) 510/2006 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen (nunmehr VO (EU) Nr. 1151/2012) oder durch andere spezielle Schutzbestimmungen. Ein solch besonderer Schutz besteht hier nicht, sodass vorliegend ausschließlich die Verkehrsauffassung maßgeblich ist. Da stellt sich dann die Frage, ob in den Verkehrskreisen die Abgrenzung des Siegerlandes so trennscharf vollzogen wird, dass S mit seiner Bäckerei, die 5 km außerhalb der eigentlichen geographischen Grenze liegt, bereits aus der geschützten Region herausfällt und es somit zu einer relevanten Täuschung kommt. Darüber hinaus fertigt S sein Kartoffelbrot nunmehr auch bereits seit 50 Jahren, wodurch er einen geschützten Besitzstand erworben hat.

Diese Umstände führen dazu, dass die Herstellung des „Siegerländer Kartoffelbrot“ durch S und das Angebot dieses Brotes unter der Bezeichnung nicht zu beanstanden ist. § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG steht als Eintragungshindernis der Marke nicht entgegen.

bb) „Siegerländer-Kartoffel-Schinkenbrot“

Hinsichtlich einer Irreführung durch die Bezeichnung „Siegerländer-Kartoffel-Schinkenbrot“ kann sich S nicht unmittelbar auf die lange Tradition berufen, da er dieses Brot noch nicht lange herstellt. Allerdings lassen sich die vorhergehenden Überlegungen zum Schutzgebiet übertragen. S produziert nach wie vor am selben Ort ein sehr ähnliches Produkt. Sofern sich für das „Siegerländer Kartoffelbrot“ keine relevante Irreführung ergibt, kann für das „Siegerländer-Kartoffel-Schinkenbrot“ kaum etwas anderes gelten. Auch der Bezeichnung „Siegerländer-Kartoffel-Schinkenbrot“ steht damit das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG nicht entgegen.

III. Ergebnis

Somit besteht hinsichtlich der Marken „Siegerländer Kartoffelbrot“ und „Siegerländer-Kartoffel-Schinkenbrot“ ein Schutzhindernis in Form eines Freihaltebedürfnisses, (nicht jedoch einer irreführenden Marke) und das DPMA wird die Löschung dieser Marken vornehmen; der Löschungsanspruch gemäß §§ 54, 50 MarkenG besteht.

B. Lösungsverfahren aufgrund Nichtigkeit wegen älterer Rechte

V könnte weiterhin im Lösungsverfahren nach §§ 55, 51 MarkenG die Löschung der Marken „Siegerländer Kartoffelbrot“ und „Siegerländer-Kartoffel-Schinkenbrot“ erreichen. Das setzt das Bestehen eines älteren Rechts voraus.

I. Klageberechtigung

Die Klageberechtigung ergibt sich aus § 55 Abs. 2 MarkenG. Vorliegend kommt eine Löschung wegen des Bestehens einer geographischen Herkunftsangabe mit älterem Zeitrang in Betracht. Demgemäß sind die in § 8 Abs. 3 UWG zur Geltendmachung von Ansprüchen Berechtigten klagebefugt (§ 55 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG).

Bei V könnte es sich um einen rechtsfähigen Verband gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG handeln.

Dieser Verband müsste zur Aufgabe haben, gewerbliche Interessen der Mitglieder zu fördern. Gründungszweck von V ist es, die Interessen der örtlichen Bäcker am Schutz der Bezeichnung „Siegerländer Kartoffelbrot“ wahrzunehmen. Der Schutz dieser Bezeichnung stellt ein gewerbliches Interesse dar. Es muss eine erhebliche Anzahl an Mitgliedern geben, die Waren gleicher Art herstellen. Sofern dem Verband eine Mehrzahl der Bäcker angehört, ist diese Voraussetzung erfüllt. Zuletzt muss der Verband bezüglich der Ressourcen zur Verfolgung der Ziele imstande sein. Sofern diese Voraussetzung erfüllt ist (hierzu bestehen keine Sachverhaltsangaben), ist V anspruchsberechtigt.

II. Klagegegner

Richtiger Klagegegner ist der im Register eingetragene Markeninhaber, unabhängig von der materiellrechtlichen Stellung. Im Register eingetragen ist S, somit ist S richtiger Klagegegner.

III. Bestehen älterer Rechte

Ein Lösungsgrund besteht gemäß § 51 Abs. 1 MarkenG dann, wenn der Eintragung ein Recht im Sinne der §§ 9 bis 13 MarkenG mit älterem Zeitrang entgegensteht. Den für S eingetragenen Marken könnte also eine geographische Herkunftsangabe gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG entgegenstehen. Anders als bei den anderen in § 13 MarkenG genannten sonstigen Rechten handelt es sich bei geographischen Herkunftsangaben als entgegenstehendem Recht um einen wettbewerbsrechtlichen Anspruch, nicht um einen aus individuellem Kennzeichenrecht (a.A. mit Begründung vertretbar, siehe etwa BGH GRUR 2016, 741 – Himalaya Salz). Dass die geographische Herkunftsangabe dem Anspruchsteller individuell zugewiesen ist, ist daher nicht erforderlich. Die Eigenschaft der Bezeichnungen „Siegerländer Kartoffelbrot“ und „Siegerländer-Kartoffel-Schinkenbrot“ als geographische Herkunftsangabe wurde bereits bejaht. Somit stellt sich noch die Frage des Zeitrangs. Da es sich eben nicht um eine individuelle Rechtsposition handelt, kann ein Zeitrang bei geographischen

Angaben nicht ausgemacht werden. Für die Einordnung als älteres Recht wird stattdessen auf die Aufnahme der Benutzung abgestellt. Diesbezüglich ist festzustellen, dass „Siegerländer Kartoffelbrot“ eine mehr als 100 Jahre alte Tradition ist und die Nutzung weit zurückreicht, während die Markenmeldung erst jetzt erfolgte. Die geographische Herkunftsangabe „Siegerländer Kartoffelbrot“ ist also das „ältere Recht“.

Anders ist dies in Bezug auf „Siegerländer-Kartoffel-Schinkenbrot“. Bei dem Produkt handelt es sich um eine Kreation von S, folglich ist die Bezeichnung bisher nicht genutzt worden und es besteht kein „älteres Recht“ einer geographischen Herkunftsangabe „Siegerländer-Kartoffel-Schinkenbrot“.

IV. Löschungshindernisse

Löschungshindernisse, insbesondere gemäß § 51 Abs. 2-4 MarkenG, liegen nicht vor.

V. Ergebnis

V hat einen Anspruch auf Löschung der Marke „Siegerländer Kartoffelbrot“ gemäß §§ 55, 51 MarkenG. Ein Anspruch auf Löschung der Marke „Siegerländer-Kartoffel-Schinkenbrot“ aus §§ 55, 51 MarkenG besteht hingegen nicht.