

Professor Dr. Peter Krebs

12. Übungsklausur im Wettbewerbsrecht – WS 2017/18

Behandelte Gebiete: Markenrechtlicher Unterlassungsanspruch, Eingriffstatbestände des § 14 Abs. 2 MarkenG, berechtigter Drittgebrauch nach § 23 MarkenG, Lauterkeitsrechtlicher Unterlassungsanspruch, Unlauterkeit nach § 3 Abs. 3 i.V.m. Anhang UWG, Nachahmung gemäß § 4 Nr. 3 UWG

1. Teil: Vertrieb von Optionsscheinen „bezogen auf den DAX®“

A. Anspruch von DB gegen C auf Unterlassung des Vertriebs von Wertpapieren unter der Bezeichnung „bezogen auf den DAX“ aus § 14 Abs. 5 MarkenG

- I. Der Anspruch besteht, sofern DB anspruchsberechtigt ist. Anspruchsberechtigt ist der materielle Inhaber einer Marke oder auch ein berechtigter Lizenznehmer. Als Marke kommt hier die Bezeichnung „DAX“ in Betracht. Diese Bezeichnung ist im Markenregister eingetragen. Auf eventuelle Schutzhindernisse kommt es nicht an, sofern die Marke eingetragen ist (Tatbestandswirkung der Entscheidung über die Eintragungsfähigkeit). Gemäß § 28 Abs. 1 MarkenG besteht insofern eine Vermutung für die Markeninhaberschaft.
- II. Zur Geltendmachung muss C der richtige Anspruchsgegner sein. Richtiger Anspruchsgegner ist zunächst der unmittelbare Verletzer. C vertreibt unter der Bezeichnung „bezogen auf den DAX“ eigene Wertpapiere. C ist damit unmittelbar für die eventuelle Kennzeichenverletzung verantwortlich und als Verletzer daher der richtige Klagegegner.
- III. Das Angebot der Wertpapiere mit der Formulierung „bezogen auf den DAX®“ könnte eine Verletzung der Marke „DAX“ darstellen.
 1. Dazu ist zunächst eine Verletzungshandlung im räumlichen Schutzbereich der Marke erforderlich. Der Schutzbereich erstreckt sich bei eingetragenen Marken grundsätzlich auf das gesamte Bundesgebiet. C vertreibt seine Wertpapiere in diesem Bereich. Eine Handlung im räumlichen Schutzbereich liegt damit vor.
 2. Eine Markenverletzung ist gegeben, wenn C die Bezeichnung „DAX“ im geschäftlichen Verkehr nutzt. Das ist der Fall, wenn diese zur Förderung eines eigenen oder fremden Geschäftszweckes dienen, wobei eine Gewinnerzielung nicht zwingend vorausgesetzt ist. Dieses Merkmal grenzt die Handlungen insbesondere von rein privaten Tätigkeiten und von Vorgängen innerhalb eines Unternehmens ab, die nicht unter das Markenrecht fallen. C bietet unter der Nutzung der

Bezeichnung „bezogen auf den DAX“ Wertpapiere für den Handel an und wird damit im geschäftlichen Verkehr tätig.

3. Der Unterlassungsanspruch wäre unbegründet, wenn DB die Nutzung gestattet hätte. Eine Zustimmung der DB AG zur Nutzung liegt jedoch nicht vor. Der ursprünglich abgeschlossene Lizenzvertrag zwischen DB und C wurde gekündigt.
4. Eine Markenverletzung setzt weiterhin eine Verwendung des verletzenden Zeichens als Kennzeichen voraus. Dieses Kriterium ist nicht ausdrücklich in § 14 Abs. 2 MarkenG genannt, ergibt sich aber aus einer teleologischen Reduktion des Benutzungsbegriffs. Darunter fällt jede Nutzung, die auf die betriebliche Herkunft hinweist, d.h. C muss die Bezeichnung „DAX“ zur Kennzeichnung von unternehmerischen Leistungen verwendet haben. Vorliegend verwendet C die Bezeichnung „DAX“ für seine indexbezogenen Wertpapiere. Eine kennzeichenmäßige Verwendung liegt daher vor (a.A. vertretbar).
5. Weiterhin müsste einer der speziellen Eingriffstatbestände des § 14 Abs. 2 MarkenG gegeben sein.
 - a) § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG setzt eine Doppelidentität zwischen Zeichen sowie Waren/Dienstleistungen voraus. Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen ist bei eingetragenen Marken vom Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auszugehen. Die Marke ist u.a. für die Dienstleistungen Börsenkursnotierungen und Finanzwesen eingetragen; auch der Handel, die Vermittlung und Verwaltung von börsennotierten Werten wird erfasst. C benutzt die Bezeichnung „DAX“ für Wertpapiere, sodass hinsichtlich der Dienstleistungen eine Identität gegeben ist. Als Zeichen stehen sich hier jedoch „DAX“ als eingetragene Marke und die Bezeichnung „bezogen auf den DAX“ gegenüber. Der Begriff der Identität ist restriktiv auszulegen, sodass eine solche nur besteht, wenn sich die beiden Kennzeichen ohne jegliche Hinzufügung oder Änderungen gleichen. Zeichenidentität liegt daher nicht vor.
 - b) Ein Eingriff in den Ausschließlichkeitsbereich könnte weiterhin dann vorliegen, wenn aufgrund der Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen sowie der Waren/Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr besteht (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die potenziellen Kunden glauben könnten, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen (mittelbare Verwechslungsgefahr) stammen. Dabei ist das Vorliegen von Verwechslungsgefahr für die Öffentlichkeit unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen.
 - aa) Die Dienstleistungen sind, wie bereits festgestellt, identisch. Zumindest liegt große Ähnlichkeit vor.
 - bb) Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Zeichen sind prinzipiell Schriftbild (optische Ähnlichkeit), Klangbild und Sinngehalt von Bedeutung. Hierbei ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Zeichen hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Einen ge-

wissen Einfluss hat auch die Kennzeichnungskraft der geschützten Marke. Ist diese hoch, z.B. ein sehr seltener Begriff, ist bei einer Ähnlichkeit schneller eine Verwechslungsgefahr zu bejahen, als bei einer Marke mit geringer Unterscheidungskraft.

Vorliegend handelt es sich bei dem angegriffenen Zeichen um ein zusammengesetztes Zeichen, in dem das geschützte Zeichen vollständig enthalten ist. Für die Ähnlichkeit kommt es entscheidend darauf an, wie das Zeichen auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt. Die Bezeichnung „DAX“ nimmt in diesem Zusammenhang eine dominierende Stellung ein. Somit stellt die Bezeichnung „bezogen auf den DAX“ eine mit „DAX“ verwechselbare Bezeichnung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

- c) Ein Eingriff könnte sich gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auch aus einer Rufausnutzung oder -beeinträchtigung ergeben.
 - aa) Das setzt eine Zeichenidentität oder -ähnlichkeit voraus. Diese ist hier gegeben (s.o.).
 - bb) Nach dem Wortlaut des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist dieser dann einschlägig, wenn es sich um nicht ähnliche oder identische Waren/Dienstleistungen handelt. Die Norm ist aber auf Waren/Dienstleistungen im Ähnlichkeitsbereich analog anzuwenden; ein Schutz, der für unähnliche Leistungen gewährt wird, muss für ähnliche oder identische Leistungen erst recht gewährt werden. Diese Voraussetzung ist somit auch erfüllt.
 - cc) Weiterhin müsste es sich bei „DAX“ um eine bekannte Marke handeln. Die Bekanntheit ist anhand aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu ermitteln, insbesondere anhand des Marktanteils der Marke, der Intensität, der Ausdehnung und Dauer der Benutzung sowie des Investitionsumfanges. Aufgrund eines Bekanntheitsgrades von über 80 %, der Wertschätzung und der Kennzeichnungskraft des „DAX“ handelt es sich um eine bekannte Marke.
 - dd) Das Ausnutzen oder Beeinträchtigen der Wertschätzung setzt eine Wertschätzung voraus. Diese ergibt sich aus allen selbst geschaffenen positiven Assoziationen des Verkehrs mit der Marke, so z.B. Prestigevorstellungen, Image sowie Tradition. Hohe Wertschätzung liegt hier vor. Eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung des Aktienindex durch die C-Bank scheidet allerdings aus, weil der Erfolg der auf den DAX bezogenen Wertpapiere nicht vom Vertrauen in die Qualität des Index abhängt (a.A. vertretbar).
 - ee) Hier käme ein Ausnutzen oder Beeinträchtigen der Unterscheidungskraft in Betracht. Unterscheidungskraft ist hier im Sinne der Eignung der Marke zur Merkbarkeit und Wiedererkennbarkeit als Mittel zur Unterscheidung zu verstehen. Ein Ausnutzen läge darin, dass die besondere Aufmerksamkeit im Verkehr, die die bekannte Marke hervorruft, zur Erleichterung des eigenen werblichen Einsatzes genutzt wird. Die Bezeichnung „DAX“ hat eine große Bekanntheit erlangt und ist deshalb geeignet, eine solche Aufmerksamkeit zu erzeugen. Dies macht sich die

C-Bank für den eigenen Absatz zunutze. Eine Ausbeutung der Aufmerksamkeit des Aktienindex DAX für Finanzprodukte, die den DAX als Bezugswert aufweisen, findet daher zumindest in gewissem Umfang statt. Fraglich ist, ob diese Aufmerksamkeitsausbeutung unlauter ist. Dies ist zu verneinen, da es um die im Aktienindex abgebildete Entwicklung der größten und umsatzstärksten inländischen Aktiengesellschaften geht, die von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und einer Vielzahl weiterer Faktoren wie der Bonität des emittierenden Schuldners, nicht aber von der Berechnung des Bezugsindex abhängt. Eine Unlauterkeit ist dadurch nicht gegeben. Eine Kollision gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 liegt somit nicht vor.

6. § 14 Abs. 3, 4 MarkenG nennt beispielhafte Handlungen, die in den Ausschließlichkeitsbereich des Markenrechts fallen und im Falle einer Kollision untersagt sind. Darunter fällt das Anbieten von Dienstleistungen unter dem Zeichen (Nr. 3). Dieses Merkmal erfüllt die Handlung der C-Bank. Darüber hinaus ist die Aufzählung in § 14 Abs. 3 MarkenG nur beispielhaft, umfasst also jegliche andere Handlung im geschäftlichen Verkehr.

IV. Ein Anspruch scheidet dann aus, wenn es sich bei der Verwendung des Zeichens um einen berechtigten Gebrauch i.S.d. § 23 MarkenG handelt. Hier könnte ein beschreibender Gebrauch nach § 23 Nr. 2 MarkenG vorliegen. Danach gewährt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften der Waren/Dienstleistungen, insbesondere ihre Art oder Beschaffenheit, zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. Es kommt nicht entscheidend darauf an, ob derjenige, der das fremde Zeichen beschreibend benutzt, auf diese Benutzung angewiesen ist. Insofern unterscheidet sich diese Bestimmung von der Schutzschranke des § 23 Nr. 3 MarkenG, bei der die Notwendigkeit der Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware oder Dienstleistung Tatbestandsmerkmal ist (siehe auch Art. 14 Abs. 1 lit. c) MarkenRL). Entscheidend ist vielmehr, ob das angegriffene Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften der Dienstleistungen verwendet wird und die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt (§ 23 MarkenG) bzw. den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht (Art. 14 Abs. 2 MarkenRL).

Die C-Bank benutzt auf den DAX bezogene Wertpapiere. Darin liegt ein Hinweis auf die Berechnungsmethode zur Wertermittlung der Papiere. Dies stellt eine beschreibende Angabe über eine wesentliche Eigenschaft der Finanzprodukte der C-Bank dar. Diese Benutzung des Zeichens DAX durch die C-Bank verstößt auch nicht gegen die guten Sitten i.S.v. § 23 MarkenG. Das Tatbestandsmerkmal des Verstoßes gegen die guten Sitten im Sinne dieser Bestimmung ist richtlinienkonform auszulegen. Danach ist die Verwendung der angegriffenen Bezeichnungen nicht zu beanstanden, wenn die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel widerspricht (Art. 14 Abs. 2 MarkenRL, s.o.). Der Sache nach darf der Dritte den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderhandeln. Um dies beurteilen zu können, ist eine Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls erforderlich.

Unlauterkeit ist hier abzulehnen, da der Begriff DAX als Synonym für den deutschen Aktienindex steht, der die Entwicklung des deutschen Aktienmarkts abbildet.

Die Übernahme dieses von der DB AG selbst veröffentlichten und deshalb für alle Marktteilnehmer allgemein zugänglichen Aktienindex als Bezugswert für Finanzprodukte stellt keinen Verstoß gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel dar. Der Sache nach geht es um eine Berücksichtigung der berechtigten Interessen anderer Wirtschaftsteilnehmer, auf die Entwicklung des Deutschen Aktienmarktes – ähnlich einem statistischen Wert – Bezug nehmen zu können. Da Art. 14 MarkenRL und § 23 MarkenG dazu dienen, die Interessen des Markenschutzes und des freien Warenverkehrs sowie der Dienstleistungsfreiheit in der Weise in Einklang zu bringen, dass das Markenrecht seine Rolle als wesentlicher Teil eines Systems unverfälschten Wettbewerbs erfüllen kann, kann es Marktteilnehmern grundsätzlich nicht verwehrt werden, auf den Stand des deutschen Aktienmarkts durch Verwendung desjenigen Index Bezug zu nehmen, durch den die für den Finanzplatz bedeutendsten deutschen Aktien repräsentiert werden. Damit handelt es sich um eine beschreibende Angabe, deren Benutzung nicht untersagt werden kann.

V. Ergebnis

DB hat keinen Anspruch gegen C auf Unterlassung des Vertriebs von Wertpapieren unter der Bezeichnung „bezogen auf den DAX“ aus § 14 Abs. 5 MarkenG.

B. Anspruch von DB gegen C auf Unterlassung des Vertriebs von Wertpapieren unter der Bezeichnung „bezogen auf den DAX“ aus § 8 Abs. 1 S. 1 UWG i.V.m. § 3 Abs. 3 i.V.m. Nr. 13 des Anhangs sowie §§ 3, 4 Nr. 3 UWG, §§ 3, 4 Nr. 4 UWG

- I. Damit die DB AG einen Anspruch aus dem UWG herleiten kann, müsste dieses im vorliegenden Fall überhaupt anwendbar sein. Im Anwendungsbereich der jeweiligen Bestimmungen des Markenrechts bleibt gemäß § 2 MarkenG, um Widersprüche zum abschließenden Schutzzweck des Markenrechts zu vermeiden, im Wesentlichen kein Raum für einen erweiterten Leistungsschutz nach dem UWG. Als Gegenstand des Schutzes kommen vorliegend die Namen DAX, der Aktienindex DAX als konkretes Leistungsergebnis und die Dienstleistung in Betracht, die die DB AG dadurch erbringt, dass sie den Aktienindex DAX zur Verfügung stellt.

Für Ansprüche nach den Grundsätzen des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes kommt kein Schutz für eine Kennzeichnung, sondern nur für den Aktienindex DAX als konkretes Leistungsergebnis in Betracht. Diese fällt nicht in den Schutzbereich des Markenrechts. Es ist daher gerechtfertigt, sofern weitere, außerhalb des Sonderrechtsschutzes liegende Umstände hinzutreten, die als wettbewerbswidrig zu qualifizieren sind, einen ergänzenden Leistungsschutz zu bejahen. Insofern bleibt das UWG anwendbar.

- II. DB müsste berechtigt sein, Ansprüche nach dem UWG geltend zu machen. Anspruchsberechtigt sind gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG Mitbewerber. Mitbewerber sind gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG die Unternehmer, die in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis stehen.

1. Unternehmer ist jede natürliche oder juristische Person, die geschäftliche Handlungen im Rahmen ihrer gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit vornimmt, und jede Person, die im Namen oder Auftrag einer solchen Person handelt (Legaldefinition in § 2 Abs. 1 Nr. 6 UWG). DB übt eine gewerbliche Tätigkeit aus und ist daher Unternehmer.
 2. Für das Bestehen eines konkreten Wettbewerbsverhältnisses ist erforderlich, dass beide Unternehmen auf demselben räumlich, sachlich und (seltener von Bedeutung) zeitlich relevanten Markt tätig sind. Ein konkretes Wettbewerbsverhältnis zwischen DB und C liegt vor.
 3. Anspruchsberechtigt ist ein Mitbewerber, soweit er selbst vom Wettbewerbsverstoß des Mitbewerbers betroffen ist. Dies gilt erst recht bei Verstößen gegen §§ 3, 4 Nr. 3 UWG. Da es hier um eigene Kennzeichnungen geht, ist DB selbst betroffen. DB und C sind somit Mitbewerber und DB daher anspruchsberechtigt.
- III. C müsste der richtige Anspruchsgegner sein. Der Anspruch richtet sich zunächst gegen den unmittelbaren Verletzer. C bringt die als wettbewerbswidrig beanstandeten Wertpapiere in den Handel und ist daher unmittelbar für die Handlung verantwortlich. C ist daher richtiger Anspruchsgegner.
- IV. Der Anspruch besteht dann, wenn es sich bei der fraglichen Handlung um eine geschäftliche Handlung handelt. Eine geschäftliche Handlung ist jedes Verhalten einer Person zugunsten des eigenen oder eines fremden Unternehmens vor, während oder nach einem Geschäftsabschluss, das mit der Förderung des Absatzes oder des Bezugs von Waren oder Dienstleistungen oder mit dem Abschluss oder der Durchführung eines Vertrags über Waren oder Dienstleistungen objektiv zusammenhängt (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG). Indem C Wertpapiere mit entsprechender Kennzeichnung vertreibt, übt er eine eigennützige unternehmerische Tätigkeit aus. Eine geschäftliche Handlung ist damit gegeben.
- V. Um einen Unterlassungsanspruch zu begründen muss diese geschäftliche Handlung unlauter sein. Die Handlung der C könnte gemäß § 3 Abs. 3 UWG i.V.m. mit Nr. 13 des Anhangs unlauter sein. Dann müsste C Werbung für eine Ware oder Dienstleistung betrieben haben, die der Ware oder Dienstleistung eines Mitbewerbers – hier von DB – ähnlich ist, und zwar in der Absicht, über die betriebliche Herkunft der beworbenen Ware oder Dienstleistung zu täuschen. Die Leistung von DB, die (primär) darin besteht, den Aktienindex zu ermitteln und den interessierten Kreisen zur Verfügung zu stellen, übernimmt die C-Bank nicht. Sie gibt nicht unter Nutzung von Ergebnissen, die die DB ermittelt hat, einen eigenen Aktienindex heraus; sie bietet vielmehr eigene Finanzprodukte an, die sich mit den Dienstleistungen der DB und dem von ihr geschaffenen Leistungsergebnis nicht vergleichen lassen. Eine Ähnlichkeit der Dienstleistungen ist daher abzulehnen (a.A. vertretbar). Zumindest fehlt es hier aber an der Täuschungsabsicht der C. Eine Unlauterkeit ergibt sich somit nicht gemäß § 3 Abs. 3 UWG i.V.m. Nr. 13 des Anhangs.
- VI. Die Handlung der C könnte aber als Nachahmung nach § 4 Nr. 3 UWG unlauter sein. Geschützt sind zunächst Waren und Dienstleistungen. Diese Begriffe sind

jedoch weit zu fassen, sodass sämtliche Leistungsergebnisse darunter fallen können. Vorliegend handelt es sich um die Kennzeichnung von Dienstleistungen.

1. Weitere Voraussetzung ist die wettbewerbliche Eigenart der nachgeahmten Leistung. Darunter ist jede Eigenschaft zu fassen, die auf die Besonderheit oder betriebliche Herkunft bestimmter Leistungen schließen lässt. Diese Eigenart kann sich auch aus der Kennzeichnung selbst ergeben und setzt voraus, dass diese von Haus aus besonders eigenartig und einprägsam ist und im Verkehr einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt hat. Die Bezeichnung „DAX“ ist hinlänglich unterscheidungskräftig und in weiten Teilen der angesprochenen Verkehrskreise bekannt. Aufgrund dieser Umstände ist eine wettbewerbliche Eigenart gegeben.
2. Die Unlauterkeit könnte sich hier aus einer vermeidbaren Herkunftstäuschung gemäß § 4 Nr. 3 lit. a) UWG ergeben. Eine Täuschungseignung ist aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise zu beurteilen, die angemessen gut unterrichtet und angemessen aufmerksam und kritisch sind. Von Bedeutung ist dabei der Grad der Nachahmung. Je höher der Grad der Nachahmung ist, um so eher wird eine Unlauterkeit bejaht werden können. Von einer Nachahmung ist nicht auszugehen, wenn die Leistung des Dritten nicht vermarktet, sondern eine eigene Leistung angeboten wird. Die Leistung der DB, die darin besteht, den Aktienindex zu ermitteln und den interessierten Kreisen zur Verfügung zu stellen, übernimmt die C-Bank nicht. Sie gibt nicht unter Nutzung von Ergebnissen, die die DB ermittelt hat, einen eigenen Aktienindex heraus; sie bietet vielmehr eigene Finanzprodukte an, die sich mit den Dienstleistungen der DB und dem von ihr geschaffenen Leistungsergebnis nicht vergleichen lassen. Mangels Nachahmung sind Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz somit ausgeschlossen.

Hinweis: Dies gilt auch deshalb, weil die C-Bank die Wertschätzung des Aktienindex DAX nicht i.S.v. § 4 Nr. 3 lit. b) UWG unangemessen ausnutzt. Insoweit gelten die Erwägungen entsprechend, die der Annahme eines Verstoßes gegen die guten Sitten i.S.v. § 23 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen.

- VII. Die Handlung der C könnte aber als gezielte Mitbewerberbehinderung nach § 4 Nr. 4 UWG unlauter sein. Unter Behinderung ist die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltungsmöglichkeiten eines Mitbewerbers zu verstehen. Diese muss gezielt geschehen. Die Übernahme des allgemein zugänglichen Aktienindex DAX lediglich als Bezugswert kann diese Voraussetzungen nicht erfüllen. Die Betätigung der DB wird hierdurch nicht eingeschränkt.

VIII. Ergebnis

Ein Anspruch von DB gegen C aus § 8 Abs. 1 S. 1 UWG ist nicht gegeben.

2. Teil: Vertrieb von Wertpapieren als „Unlimited DivDAX® Indexzertifikat“

- A. Anspruch von DB gegen C auf Unterlassung des Vertriebs von Wertpapieren unter der Bezeichnung „Unlimited DivDAX® Indexzertifikat“ aus § 14 Abs. 5 MarkenG**

- I. Der Anspruch besteht, sofern DB anspruchsberechtigt ist. Anspruchsberechtigt ist der materielle Inhaber einer Marke oder auch ein berechtigter Lizenznehmer. Als Marke kommt hier die Bezeichnung „DivDAX“ in Betracht. Diese Bezeichnung ist im Markenregister eingetragen. Gemäß § 28 Abs. 1 MarkenG besteht insofern eine Vermutung für die Markeninhaberschaft (s.o.).
- II. Zur Geltendmachung muss C der richtige Anspruchsgegner sein. Richtiger Anspruchsgegner ist zunächst der unmittelbare Verletzer. C bringt unter der Bezeichnung „Unlimited DivDAX® Indexzertifikat“ eigene Wertpapiere in den Handel. C ist damit unmittelbar für die eventuelle Kennzeichenverletzung verantwortlich und als Verletzer daher der richtige Klagegegner.
- III. Der Vertrieb der Wertpapiere „Unlimited DivDAX® Indexzertifikat“ könnten eine Verletzung der Marke „ „DivDAX“ darstellen.
 1. Dazu ist zunächst eine Verletzungshandlung im räumlichen Schutzbereich der Marke erforderlich. Der Schutzbereich erstreckt sich bei eingetragenen Marken grundsätzlich auf das gesamte Bundesgebiet. C vertreibt seine Wertpapiere in diesem Bereich. Eine Handlung im räumlichen Schutzbereich liegt damit vor.
 2. Eine Markenverletzung ist gegeben, wenn C die Bezeichnung „DivDAX“ im geschäftlichen Verkehr nutzt. C bietet unter der Nutzung der Bezeichnung „DivDAX“ Wertpapiere für den Handel an und wird damit im geschäftlichen Verkehr tätig.
 3. Der Unterlassungsanspruch wäre unbegründet, wenn DB die Nutzung gestattet hätte. Eine Zustimmung der DB AG zur Nutzung liegt jedoch nicht vor. Der ursprünglich abgeschlossene Lizenzvertrag zwischen DB und C wurde gekündigt.
 4. Eine Markenverletzung setzt weiterhin eine Verwendung des verletzenden Zeichens als Kennzeichen voraus. Die Verwendung der Bezeichnung „DivDAX“ erfolgt als Bestandteil des Produktnamens. Darin liegt eine markenmäßige Benutzung, weil hierdurch eine Beeinträchtigung der Funktion der Marke eintritt, gegen die der Markeninhaber geschützt ist. Eine kennzeichenmäßige Verwendung hinsichtlich der Marke „DivDAX“ ist somit gegeben.
 5. Weiterhin müsste einer der speziellen Eingriffstatbestände des § 14 Abs. 2 MarkenG gegeben sein.
 - a) § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG setzt eine Doppelidentität zwischen Zeichen sowie Waren/Dienstleistungen voraus. Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen ist bei eingetragenen Marken vom Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auszugehen. Die Marke ist u.a. für die Dienstleistungen „Börsenkursnotierungen und Finanzwesen“ eingetragen, auch der Handel, die Vermittlung und Verwaltung von börsennotierten Werten wird erfasst. C benutzt die Bezeichnung „DivDAX“ für Wertpapiere, sodass hinsichtlich der Dienstleistungen eine Identität gegeben ist. Als Zeichen stehen sich hier jedoch „DivDAX“ als eingetragene Marke und die Bezeichnung „Unlimited DivDAX® Indexzertifikat“ gegenüber. Der Begriff der Identität ist restriktiv auszulegen, sodass eine solche nur besteht, wenn sich die beiden Kennzeichen ohne jegliche Hinzufügung oder Änderungen gleichen. Unterschiede sind ausnahmsweise nur dann irrelevant, wenn Sie in der Wahrnehmung eines Durchschnittsverbrauchers, der die Zeichen regelmäßig nicht in di-

rekter Gegenüberstellung wahrnimmt, nicht als Unterscheide wahrgenommen werden. Die Hinzufügung des Ausdrücke „Unlimited“ und „Indexzertifikat“ zum Begriff „DivDAX“ führt dazu, dass Identität nicht vorliegt.

- b) Ein Eingriff in den Ausschließlichkeitsbereich könnte weiterhin dann vorliegen, wenn aufgrund der Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen sowie der Waren/Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr besteht (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die potenziellen Kunden glauben könnten, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen (mittelbare Verwechslungsgefahr) stammen. Dabei ist das Vorliegen von Verwechslungsgefahr für die Öffentlichkeit unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen.
- aa) Die Dienstleistungen sind, wie bereits festgestellt, identisch oder zumindest sehr ähnlich.
- bb) Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Zeichen sind prinzipiell Schriftbild (optische Ähnlichkeit), Klangbild und Sinngehalt von Bedeutung. Hierbei ist auf den Gesamteindruck unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft abzustellen.

Vorliegend handelt es sich bei dem angegriffenen Zeichen um ein zusammengesetztes Zeichen, in dem das geschützte Zeichen vollständig enthalten ist. Für die Ähnlichkeit kommt es entscheidend darauf an, wie das Zeichen auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten. Daraus ergibt sich, dass nicht nur ein Bestandteil (hier „DivDAX“) zu berücksichtigen und mit der geschützten Marke zu vergleichen ist. Vielmehr sind die fraglichen Zeichen jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen. Dies schließt jedoch nicht aus, dass unter Umständen ein Bestandteil des Zeichens „Unlimited DivDAX® Indexzertifikat“ für den hervorgehobenen Gesamteindruck prägend sein könnte. Eine solche Prägung des Gesamteindrucks durch den identischen Bestandteil „DivDAX“ lässt sich hier jedoch, auch wenn es sich bei dem Begriff „Indexzertifikat“ nur um die Produktbezeichnung handelt, nicht eindeutig feststellen.

Unabhängig davon kann die Feststellung von Verwechslungsgefahr bei der vollständigen Übernahme eines geschützten Zeichens in ein Kombinationszeichen aber nicht von der Voraussetzung abhängig gemacht werden, dass der von dem zusammengesetzten Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck von dem Teil des älteren geschützten Zeichens dominiert wird. Mit einer solchen Voraussetzung würde DB des verliehenen ausschließlichen Rechts an der Marke „DivDAX“ beraubt. Von einer Verwechslungsgefahr ist daher auch dann auszugehen, wenn diese Marke in dem zusammengesetzten Zeichen eine zwar nicht dominierende, aber selbstständig kennzeichnende Stellung behält. Das ist hier zumindest der Fall.

Somit stellt die Bezeichnung „Unlimited DivDAX® Indexzertifikat“ eine mit „DivDAX“ verwechselbare Bezeichnung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

- c) Ein Eingriff könnte sich gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auch aus einer Rufausnutzung oder -beeinträchtigung ergeben.
 - aa) Das setzt eine Zeichenidentität oder -ähnlichkeit voraus. Diese ist hier gegeben (s.o.).
 - bb) Nach dem Wortlaut des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist dieser dann einschlägig, wenn es sich um nicht ähnliche oder identische Waren/Dienstleistungen handelt. Die Norm ist aber auf Waren/Dienstleistungen im Ähnlichkeitsbereich analog anzuwenden; ein Schutz, der für unähnliche Leistungen gewährt wird, muss für ähnliche oder identische Leistungen erst recht gewährt werden. Diese Voraussetzung ist somit auch erfüllt.
 - cc) Weiterhin müsste es sich bei „DivDAX“ um eine bekannte Marke handeln. Die Bekanntheit ist anhand aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu ermitteln, insbesondere anhand des Marktanteils der Marke, der Intensität, der Ausdehnung und Dauer der Benutzung sowie des Investitionsumfanges. Allgemeingültige Prozentsätze der Verkehrsbekanntheit bestehen nicht. Bei aller Unbestimmtheit eines Mindestgrades an empirischer Verkehrsbekanntheit wird als Erfahrungssatz die Faustregel gelten können, dass jedenfalls eine Verkehrsbekanntheit von 50 % die kennzeichenrechtliche Markenbekanntheit indiziert. Die Bekanntheit bei 50 % der angesprochenen Verkehrskreise spricht somit für eine Bekanntheit der Marke. Dies wird durch die Tatsache, dass weitere 30 % eine zutreffende Assoziation mit der Marke verbinden, verstärkt. Auch das hohe Ansehen und die Kennzeichnungskraft sprechen für das Vorliegen einer bekannten Marke (a.A. vertretbar).
 - dd) Das Ausnutzen oder Beeinträchtigen der Wertschätzung setzt eine Wertschätzung voraus, die sich aus allen selbst geschaffenen positiven Assoziationen des Verkehrs mit der Marke, so z.B. Prestigevorstellungen, Image sowie Tradition ergibt. Anhaltspunkte, die auf derartige Faktoren schließen lassen, liegen hier allerdings nicht vor. Eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung des Aktienindex durch die C-Bank scheidet aus, weil der Erfolg der auf den DivDAX bezogenen Wertpapiere nicht vom Vertrauen in die Qualität des Index abhängt (a.A. vertretbar, s.o.).
 - ee) Hier käme ein Ausnutzen oder Beeinträchtigen der Unterscheidungskraft in Betracht. Unterscheidungskraft ist hier im Sinne der Eignung der Marke zur Merkbarkeit und Widererkennbarkeit als Mittel zur Unterscheidung zu verstehen. Ein Ausnutzen läge darin, dass die besondere Aufmerksamkeit im Verkehr, die die bekannte Marke hervorruft, zur Erleichterung des eigenen werblichen Einsatzes genutzt wird. Die Bezeichnung „DivDAX“ hat eine gewisse Bekanntheit und ist deshalb geeignet, eine solche Aufmerksamkeit zu erzeugen. Dies macht sich die C-Bank für den eigenen Absatz zunutze. Eine Ausbeutung der Aufmerksamkeit des Aktienindex DivDAX für Finanzprodukte findet daher zumindest in gewissem Umfang statt. Fraglich ist, ob diese Aufmerksamkeitsausbeutung unlauter ist.

Dies ist zu bejahen, da C das markenrechtlich geschützte Zeichen als Herkunftsbezeichnung ihres Wertpapiers verwendet. Eine Kollision gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 liegt vor (a.A. nur mit guter Begründung vertretbar, gerade auch im Vergleich der Bezeichnungen „bezogen auf den DAX®“ und „Unlimited DivDAX® Indexzertifikat“, s.o.).

6. § 14 Abs. 3, 4 MarkenG nennt beispielhafte Handlungen, die in den Ausschließlichkeitsbereich des Markenrechts fallen und im Falle einer Kollision untersagt sind. Darunter fällt das Anbieten von Dienstleistungen unter dem Zeichen (Nr. 3). Dieses Merkmal erfüllt die Handlung der C-Bank. Darüber hinaus ist die Aufzählung in § 14 Abs. 3 MarkenG nur beispielhaft, umfasst also jegliche andere Handlung im geschäftlichen Verkehr.

- IV. Ein Anspruch scheidet dann aus, wenn es sich bei der Verwendung des Zeichens um einen berechtigten Gebrauch i.S.d. § 23 MarkenG handelt. Hier könnte ein beschreibender Gebrauch nach § 23 Nr. 2 MarkenG vorliegen. Es kommt nicht entscheidend darauf an, ob derjenige, der das fremde Zeichen beschreibend benutzt, auf diese Benutzung angewiesen ist. Insofern unterscheidet sich diese Bestimmung von der Schutzschranke des § 23 Nr. 3 MarkenG, bei der die Notwendigkeit der Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware oder Dienstleistung Tatbestandsmerkmal ist (s.o.). Entscheidend ist vielmehr, ob das angegriffene Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften der Dienstleistungen verwendet wird und die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt (§ 23 MarkenG) bzw. den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht (Art. 14 Abs. 2 MarkenRL). Die Benutzung des Zeichens DivDAX® als Bestandteil der angegriffenen Gesamtbezeichnung der DB verstößt aber gegen die guten Sitten i.S.d. § 23 Nr. 2 MarkenG. C handelt den berechtigten Interessen der DB als Markeninhaberin in unlauterer Weise zuwider, wenn sie das markenrechtlich geschützte Zeichen als Herkunftsbezeichnung ihres Wertpapiers (s.o.) verwendet. Damit handelt es sich um keine beschreibende Angabe.

- V. Der Unterlassungsanspruch setzt eine bestehende Wiederholungsgefahr voraus. Eine begangene Kennzeichenverletzung begründet eine Vermutung dahingehend, dass auch künftig derartige Verstöße wahrscheinlich sind. Die Umstände deuten auch nicht darauf hin, dass die C-Bank künftig keine Wertpapiere unter der Bezeichnung „DivDAX“ vertreiben wird. Somit liegt eine Wiederholungsgefahr vor.

- VI. Ergebnis
DB hat einen Anspruch gegen C auf Unterlassung des Vertriebs unter der Bezeichnung „Unlimited DivDAX® Indexzertifikat“ aus § 14 Abs. 5 MarkenG.

B. Anspruch von DB gegen C auf Unterlassung des Vertriebs von Wertpapieren unter der Bezeichnung „Unlimited DivDAX® Indexzertifikat“ aus § 8 Abs. 1 S. 1 UWG i.V.m. §§ 3, 4 Nr. 3 UWG

Damit die DB AG einen Anspruch aus dem UWG herleiten kann, müsste dieses im vorliegenden Fall überhaupt anwendbar sein. Im Anwendungsbereich der je-

weiligen Bestimmungen des Markenrechts bleibt gemäß § 2 MarkenG und der zugrundeliegenden Richtlinie im Wesentlichen kein Raum für einen erweiterten Leistungsschutz. Die gilt zumindest, dann wenn das Markenrecht diesen Typ der Rechtsverletzung bereits erfasst (vgl. § 14 Abs. 2 MarkenG).

DB hat daher mangels Anwendbarkeit des UWG keinen Anspruch gegen C auf Unterlassung des Vertriebs von Wertpapieren unter der Bezeichnung „Unlimited DivDAX® Indexzertifikat“aus § 8 Abs. 1 S. 1 UWG.