

Professor Dr. Peter Krebs

10. Übungsklausur im Wettbewerbsrecht – WS 2018/19

Sachverhalt:

1. Teil:

Sie sind Wirtschaftsjurist bei der Santander Consumer Bank AG, einer hundertprozentigen in Deutschland ansässigen Tochtergesellschaft der Banco Santander S.A. mit Sitz im spanischen Santander, die seit den 80er-Jahren weltweit unter rotem Farbton (Farbpalette HKS „Rot“ 14) auftritt. Santander möchte gegen die eingetragene Farbmarke des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands e.V. (DSGV) vorgehen, der das zum Verwechseln ähnliche „Rot“ HKS 13 im Jahr 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) für die Sparkassen als Marke für die Klasse 36 Finanzwesen, nämlich Retail-Banking (Finanzdienstleistungen für Privatkunden), schützen lassen hat. Der DSGV vertritt als Dachverband die Interessen der Sparkassen-Finanzgruppe, der bundesweit 403 Sparkassen mit 14.450 Geschäftsstellen angeschlossen sind. Bei Santander ist man der Ansicht, die Eintragung hätte nicht erfolgen dürfen, weil die Farbe „Rot“ als solche überhaupt nicht schutzfähig sei. Der Farbmarke fehle es an Unterscheidungskraft, was auch die hohe Verwechslungsgefahr hinsichtlich des Farbtons zwischen Santander und den Sparkassen belege. Einer Eintragung stünde nicht zuletzt das Bedürfnis entgegen, die Farbe „Rot“ für die allgemeine Benutzung freizuhalten. Der DSGV argumentiert, dass laut demoskopischen Gutachten 67,9 % der deutschen Bankkunden die Farbe „Rot“ mit den Sparkassen in Verbindung bringen. Dies trifft tatsächlich zu und ist auf die Nutzung des roten Farbtons für das Sparkassensparbuch und in Zusammenhang mit dem Sparkassenlogo zurückzuführen. Wird der Farbton „Rot“ allein, also ohne ergänzende Zeichen oder Hinweise auf die Sparkassen verwendet, verbinden 52,6 % der Befragten die rote Farbe mit Finanzdienstleistungen (im Allgemeinen), während ein Anteil von 35,5 % den Farbton „Rot“ als Kennzeichen konkret den Sparkassen zuordnet. Die Sparkassen verwenden ihr „Rot“ seit 1972 als einheitliche Geschäftsfarbe. Kann Santander die Löschung der Farbmarke „Rot“ HKS 13 in einem Verfahren vor dem DPMA erreichen?

2. Teil:

Unterstellt, dass die Farbmarke „Rot“ HKS 13 nicht gelöscht werden kann, möchte Santander wissen, welche Folgen dies für ihren eigenen Auftritt unter roter Farbe haben kann. Es soll geklärt werden, ob und falls ja, welche Verbotensrechte seitens des DSGV geltend gemacht werden könnten. Dabei soll auch geprüft werden, ob Schutzschränken bestehen, die es zumindest verwehren, jegliche Benutzung der Farbe „Rot“ im geschäftlichen Verkehr zu untersagen. Neben dem Recht zur Benutzung beschreibender Angaben sieht Santander auch die Niederlassungsfreiheit beeinträchtigt. Schließlich sei die Muttergesellschaft Banco Santander S.A. in Spanien ansässig und könne unter anderem hier ohne Schwierigkeiten den roten Farbton im geschäftlichen Verkehr nutzen. Der einheitliche Unternehmensauftritt werde durch ein Verbot massiv erschwert und könne sich nachteilig auf die Erwerbstätigkeit von Santander in Deutschland auswirken. Der DSGV vertritt die Meinung, dass sich in Deutschland alle Finanzinstitute (einschließlich deutscher Tochtergesellschaften ausländischer Banken) an geltendes Recht einschließlich der Vorgaben des Markenrechts halten müssten. Kann der DSGV fordern, dass Santander den Auftritt unter roter Farbe zukünftig unterlässt?

Hinweis: Bitte beachten Sie hierzu auch den Abdruck der Bestimmungen zur Niederlassungsfreiheit gemäß Art. 49 ff. AEUV (nachfolgend S. 2).

3. Teil:

Nachdem die von Santander beantragte Löschung der Farbmarke „Rot“ HKS 13 verweigert wurde, überlegt sich die DSGVO-Marketingabteilung eine Werbekampagne. Unter dem Slogan „Nicht nur unser Rot, auch unsere Finanzdienstleistungen sind das einzig Wahre – Sparkasse, das Original!“ soll nicht nur die Bestätigung der Farbmarke medial bekannt gemacht, sondern auch die eigene Stellung im Wettbewerb um Kunden zum Ausdruck gebracht werden. Im Rahmen einer breiten Werbeoffensive wird dieser Spruch in Print, Fernsehen, Radio und Internet verbreitet. Auch vor Ort wird in den Sparkassen mit diesem Slogan (z.B. mittels Plakaten) geworben. Santander, das als einziges Finanzinstitut neben den Sparkassen bisher auch die Farbe „Rot“ verwendet (siehe 1. Teil), hält dies für lauterkeitsrechtlich unzulässig. Kann Santander einen Unterlassungsanspruch geltend machen und falls ja, auf welche UWG-Tatbestände kann der Anspruch gegebenenfalls gestützt werden?

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)

Kapitel 2 – Das Niederlassungsrecht

Artikel 49

Die Beschränkungen der freien Niederlassung von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats sind nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen verboten. Das Gleiche gilt für Beschränkungen der Gründung von Agenturen, Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften durch Angehörige eines Mitgliedstaats, die im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats ansässig sind.

Vorbehaltlich des Kapitels über den Kapitalverkehr umfasst die Niederlassungsfreiheit die Aufnahme und Ausübung selbstständiger Erwerbstätigkeiten sowie die Gründung und Leitung von Unternehmen, insbesondere von Gesellschaften im Sinne des Artikels 54 Absatz 2, nach den Bestimmungen des Aufnahmestaats für seine eigenen Angehörigen.

Artikel 52

Dieses Kapitel und die aufgrund desselben getroffenen Maßnahmen beeinträchtigen nicht die Anwendbarkeit der Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die eine Sonderregelung für Ausländer vorsehen und aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit gerechtfertigt sind.

Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Richtlinien für die Koordinierung der genannten Vorschriften.

Artikel 54

Für die Anwendung dieses Kapitels stehen die nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats gegründeten Gesellschaften, die ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung innerhalb der Union haben, den natürlichen Personen gleich, die Angehörige der Mitgliedstaaten sind.

Als Gesellschaften gelten die Gesellschaften des bürgerlichen Rechts und des Handelsrechts einschließlich der Genossenschaften und die sonstigen juristischen Personen des öffentlichen und privaten Rechts mit Ausnahme derjenigen, die keinen Erwerbszweck verfolgen.

Bearbeiterhinweis: Sämtliche Fragen sind im Gutachten zu beantworten.