

Professor Dr. Peter Krebs

12. Übungsklausur im Wettbewerbsrecht – WS 2018/19

Behandelte Gebiete: Geographische Herkunftsangabe „Made in Germany“, Unterlassungsansprüche gemäß § 128 Abs. 1 MarkenG und § 8 Abs. 1 UWG, Verhältnis zwischen Marken- und Lauterkeitsrecht bei geographischen Herkunftsangaben, Verbotungsrechte aus einer als Kollektivmarke eingetragenen geographischen Herkunftsangabe

Lösungsvorschlag:

1. Teil: Unterlassungsansprüche der A-AG gegen die B-GmbH

A. Anspruch auf Unterlassung aus § 128 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 127 MarkenG und § 8 Abs. 3 UWG

I. Anspruchsberechtigung

Die A-AG müsste berechtigt sein, Ansprüche nach § 128 Abs. 1 MarkenG geltend zu machen. Anspruchsberechtigt sind die nach § 8 Abs. 3 UWG Berechtigten, worunter gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG Mitbewerber fallen. Mitbewerber sind gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG Unternehmer, die in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis zueinander stehen.

Unternehmer sind natürliche oder juristische Personen, die eine gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit ausüben (§ 14 BGB). Die A-AG übt eine gewerbliche Tätigkeit aus und ist daher Unternehmer. Für das Bestehen eines konkreten Wettbewerbsverhältnisses ist erforderlich, dass beide Unternehmen auf demselben räumlich, sachlich und zeitlich relevanten Angebots- oder Nachfragemarkt tätig sind. Sowohl die A-AG als auch die B-GmbH produzieren Bestecksets und setzen diese auf dem deutschen Markt ab. Da das Verhalten der B-GmbH zudem geeignet ist, die Absatzmöglichkeiten der A-AG zu beeinträchtigen, ist diese selbst betroffen und als Mitbewerber der B-GmbH gemäß § 128 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG anspruchsberechtigt.

II. Anspruchsgegner

Anspruchsgegner ist nach § 128 Abs. 1 MarkenG der Zuwiderhandelnde bzw. Verletzer. Die B-GmbH als das die möglicherweise verletzende Handlung begehende Unternehmen ist somit der richtige Anspruchsgegner.

III. Geschützte geographische Herkunftsangabe gemäß § 126 MarkenG

Bei der Bezeichnung „Made in Germany“ müsste es sich um eine nach § 126 MarkenG geschützte geographische Herkunftsangabe handeln. Das ist der Fall, wenn dieser Ausdruck vom Verkehr als Bezeichnung der geographischen Herkunft von aus Deutschland stammenden Waren aufgefasst wird. Die maßgeblichen Verkehrskreise (angemessen gut unterrichtete, aufmerksame und kritische Durchschnittsverbraucher) entnehmen der Bezeichnung „Made in Germany“ eine entsprechende Aussage über die geographische Herkunft.

Geschützt sind sowohl unmittelbare geographische Herkunftsangaben durch direkte Verwendung des geographischen Begriffs, d.h. Namen von Orten, Gegenden, Gebieten oder Ländern, in adjektivischer oder substantivischer Form als auch mittelbare geographische Herkunftsangaben, bei denen der Verkehr auf die Herkunft schließt, wie Landesfarben, Flaggen, Wappen, Wahrzeichen und typische Warenaufmachungen. Hier stellt „Made in Germany“ aufgrund der direkten Bezeichnung der geographischen Herkunft eine unmittelbare geographische Herkunftsangabe dar.

Weiterhin muss die geographische Herkunftsangabe im geschäftlichen Verkehr als solche benutzt werden. Unklar ist bei diesem Merkmal, ob es sich nur auf mittelbare Herkunftsangaben oder auch auf unmittelbare Angaben bezieht. Es spricht jedoch vieles dafür, dass sich dieses Merkmal nur auf mittelbare Angaben bezieht. Der Schutz nach § 126 MarkenG würde ansonsten vielfach leer laufen, da eine zumindest einmalige Verwendung im Verkehr als geographische Herkunftsangabe schutzbegründend nachgewiesen werden müsste. Bei der Bezeichnung „Made in Germany“ handelt es sich um eine unmittelbare Herkunftsangabe, sodass ein diesbezüglicher Nachweis entbehrlich ist. Unabhängig hiervon verwendet die B-GmbH die Angabe „Made in Germany für ihre Waren.

Es dürfte zudem keine Gattungsbezeichnung nach § 126 Abs. 2 MarkenG vorliegen. Eine solche ist gegeben, wenn die geographische Angabe ihren Herkunftshinweis eingebüßt hat, als Beschaffenheitsangabe verwendet wird oder eine Umwandlung zu einer Betriebsbezeichnung eingetreten ist. Da „Made in Germany“ mit der Herstellung in Deutschland verbunden ist, ist dies nicht der Fall, sodass es sich nicht um eine Gattungsbezeichnung gemäß § 126 Abs. 2 MarkenG handelt.

IV. Verletzungstatbestand nach § 127 MarkenG

Der Anspruch setzt weiter voraus, dass die B-GmbH die geschützte Angabe ihrerseits im geschäftlichen Verkehr nutzt und dadurch den Verletzungstatbestand nach § 127 MarkenG erfüllt.

1. Nutzungshandlung

Es müsste eine Nutzungshandlung entsprechend § 14 Abs. 3 MarkenG für Waren oder Dienstleistungen im geschäftlichen Verkehr gegeben sein. Hierzu zählen das Anbringen auf den Waren, auf Aufmachungen oder Verpackungen (Nr. 1), das Anbieten von Waren unter dieser Bezeichnung, das diesbezügliche Inverkehrbringen oder Besitzen von solchen Waren (Nr. 2), das Anbieten oder Erbringen von Dienstleistungen (Nr. 3), die Ein- oder Ausfuhr von Waren (Nr. 4) sowie die Nutzung in den Geschäftspapieren oder in der Werbung (Nr. 5). Der Warenvertrieb unter der Bezeichnung „Made in Germany“ unterfällt nach § 14 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG dem Verbot des Anbietens von Waren unter der Bezeichnung.

2. Abweichende geographische Herkunft

Die Nutzung müsste für Leistungen mit abweichender geographischer Herkunft erfolgen.

Hierzu ist zunächst die maßgebliche Leistung festzustellen. In Betracht kommt sowohl das Besteckset als Ganzes als auch hinsichtlich seiner Einzelbestandteile und in diesem Zusammenhang insbesondere auch die Messer als die fragliche Leistung. Vorzugswürdig erscheint hier das Abstellen auf die Einzelbestandteile und speziell die Messer. Zwar wird das Besteckset als Komplettangebot verkauft, der Verkehr wird in aller Regel jedoch erwarten, dass sämtliche Teile und damit auch die Messer aus deutscher Herstellung sind und nicht etwa, dass ein prozentualer Ausgleich durch andere Besteckteile mit entsprechender Herstellung erfolgt. Dies gilt umso mehr, als die jeweiligen Teile (Löffel, Gabel, Messer) für sich genommen selbständige Erzeugnisse darstellen und nicht etwa notwendige (unselbständige) Bestandteile eines Gesamtprodukts bilden. Außerdem ist gerade das Messer, der Gegenstand, bei dem es auf die Qualität am meisten ankommt und für den daher die Qualität in Aussicht stellende Bezeichnung „Made in Germany“ von besonderer Bedeutung ist (a.A. bei entsprechender Begründung vertretbar).

Als nächstes ist die Bestimmung der geographischen Herkunft notwendig. Bei mehrgliedrigen Produktionsprozessen wie hier kommt es darauf an, welcher der Arbeitsschritte für die geographische Herkunft entscheidend ist.

Dem Sachverhalt lässt sich entnehmen, dass das Schmieden, Umschneiden, Härten und Schleifen der Messer (Fertigung) in China vorgenommen wird, wobei die Herstellung auf in Deutschland entwickelten Maschinen (Know-How i.w.S.) erfolgt, bevor diese in Deutschland poliert werden (Abschluss, Veredelung). Stellt man auf die Kernaussage von „Made in Germany“ ab, so wird man die Herstellung als maßgeblich bezeichnen müssen. Somit würde schon einmal der Faktor des Know-How (ungeachtet seiner Relevanz für das Produkt) jedenfalls für sich genommen nicht ausreichen und als geographisches Zuordnungsmerkmal entfallen. Berücksichtigt man weiterhin, dass „Made in“ Produktion im engeren Sinne meint, schließt dies auch den Poliervorgang in Deutschland aus, da es hier um die bloße *Nachbearbeitung* geht. Es verbleibt damit der in China stattfindende Fertigungsprozess, womit eine abweichende geographische Herkunft der Messer festzustellen ist.

3. Tatbestände des § 127 MarkenG

a) § 127 Abs. 1 MarkenG

Es könnte eine irreführende Benutzung einer einfachen geographischen Herkunftsangabe nach § 127 Abs. 1 MarkenG vorliegen. Als Beurteilungsmaßstab für eine mögliche Irreführung ist die Verkehrsauffassung eines angemessen gut unterrichteten, aufmerksamen und kritischen Durchschnittsverbrauchers ausschlaggebend. Eine Gefahr der Irreführung über die geographische Herkunft setzt voraus, dass ein hinreichender Teil der relevanten Verkehrskreise fälschlicherweise die angegebene geographische Herkunft des Erzeugnisses annimmt.

Laut Sachverhalt kann unterstellt werden, dass die Empfehlungen der IHKs die geltende Verkehrserwartung widerspiegeln, sodass diese zur Konkretisierung der Irreführungsgefahr herangezogen werden können. Demnach müsste der Wertschöpfungsanteil in Deutschland mindestens 45 % betragen, um eine Irreführungsgefahr ausschließen zu können. Stellt man auf den zuvor erörterten Fertigungsprozess als

prägenden Arbeitsschritt ab, werden die Messer als in Frage stehender Bestandteil des Bestecksets vollständig außerhalb Deutschlands hergestellt. Eine Gefahr der Irreführung ist unter diesen Umständen anzunehmen. Dieser Gefahr dürften die im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung gegenüber gestellten Interessen des Verwenders nicht entgegenstehen. Berechtigte Interessen der B-GmbH zur Nutzung der Angabe „Made in Germany“ vor allem als geschützter Bestandteil eines betrieblichen Herkunftshinweises liegen hier nicht vor.

b) § 127 Abs. 2 MarkenG

Eine Qualitätstäuschung durch Benutzung einer qualifizierten geographischen Herkunftsangabe nach § 127 Abs. 2 MarkenG kommt nicht in Betracht, da vorliegend die geographische Herkunft des Erzeugnisses im Vordergrund steht und zu den konkreten Qualitätsmerkmalen keine Informationen zur Verfügung stehen.

c) § 127 Abs. 3 MarkenG

Schließlich ist eine Ausnutzung bzw. Beeinträchtigung eines besonderen Rufes nach § 127 Abs. 3 MarkenG zu prüfen. Es müsste somit ein besonderer Ruf der vorliegenden geographischen Herkunftsangabe gegeben sein. Mit „Made in Germany“ werden in besonderer Weise (allgemeine) Qualitätsvorstellungen verbunden, sodass ein besonderer Ruf zu bejahen ist (a.A. bei entsprechender Begründung vertretbar).

Durch die Nutzung für Waren anderer Herkunft müsste eine unlautere Ausnutzung durch Übertragung des besonderen Rufes auf das eigene Zeichen (Rufausnutzung) oder eine Beeinträchtigung durch direkte (negative Äußerungen) oder indirekte (Übertragung negativer Vorstellungen) Minderung des besonderen Rufes (Rufschädigung) herbeigeführt werden. Im vorliegenden Fall ist durch das Handeln der B-GmbH sowohl eine Rufausbeutung als auch eine Rufschädigung zulasten von „Made in Germany“ denkbar.

Für den Gebrauch der geographischen Angabe dürfte es keinen Rechtfertigungsgrund geben. Hierunter fällt z.B. ein Informationsinteresse der Öffentlichkeit im Rahmen eines (objektiven, wahrheitsgemäßen) Vergleichs. Ein derartiger rechtfertigender Grund ist nicht einschlägig.

Hinweis: Vertretbar ist sowohl eine Einordnung von „Made in Germany“ als einfache geographische Herkunftsangabe (§ 127 Abs. 1 MarkenG) als auch als geographische Herkunftsangabe mit einem besonderen Ruf (§ 127 Abs. 3 MarkenG), wobei jedoch eine Festlegung auf eine der Möglichkeiten notwendig ist; im letzteren Falle genießt die Bezeichnung nämlich auch dann Schutz, wenn bei abweichender geographischer Herkunft keine Gefahr der Irreführung besteht.

V. Begehungsgefahr

Der Anspruch aus § 128 Abs. 1 MarkenG setzt eine Begehungsgefahr voraus, d.h. entweder Erstbegehungsgefahr (S. 2) in Form einer erstmaligen Kennzeichenverletzung oder Wiederholungsgefahr (S. 1), wenn eine Kennzeichenverletzung bereits begangen wurde, welche die Besorgnis künftiger gleichartiger Kennzeichenverletzungen begründet. Hierfür besteht eine Vermutung, die grundsätzlich nur durch Abgabe einer strafbewehrten, unbedingten Unterlassungserklärung ausgeräumt werden

kann. Vorliegend dauert die Verwendung von „Made in Germany“ durch die B-GmbH an, sodass Wiederholungsgefahr gemäß § 128 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht.

VI. Ergebnis

Die A-AG hat einen Anspruch gegen die B-GmbH auf Unterlassung der Nutzung von „Made in Germany“ aus § 128 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 127 MarkenG und § 8 Abs. 3 UWG.

B. Anspruch auf Unterlassung aus § 8 Abs. 1 UWG i.V.m. § 8 Abs. 3 UWG i.V.m. §§ 3, 5, 5a UWG

I. Anwendbarkeit

Der Anspruch könnte sich darauf stützen, dass über die geographische Herkunft irreführt wird. Hierbei stellt sich die Frage der Anwendbarkeit des UWG neben den Vorschriften des Markengesetzes.

Grundsätzlich gilt die sogenannte Vorrangthese des BGH (GRUR 1999, 252 – Warsteiner II) mit dem Ergebnis einer Sperrwirkung. Danach gehen die §§ 126 ff. MarkenG in ihrem Anwendungsbereich als lex specialis den §§ 3, 5, 5a UWG vor, sodass vorliegend kein Raum für einen Schutz gemäß § 8 Abs. 1 i.V.m. §§ 3, 5, 5a UWG verbleiben würde.

Vertretbar ist aber ebenso die Heranziehung von § 128 Abs. 3 MarkenG i.V.m. § 19d MarkenG bzw. § 2 MarkenG mit der Folge paralleler Anwendbarkeit von § 128 Abs. 1 MarkenG und § 8 Abs. 1 UWG i.V.m. §§ 3, 5, 5a UWG. Für letztere Ansicht lässt sich anführen, dass das Irreführungsverbot durch die UGP-Richtlinie zwingend europäisch vorgegeben ist und es kein Recht eines Einzelstaates geben kann diesen vollharmonisierten Bereich im Wege der Anspruchskonkurrenz durch nichtharmonisierte Regeln zu geografischen Herkunftsangaben von der Anwendung auszuschließen (vgl. Art. 1, 4 und 6 UGP-RL). Eine richtlinienkonforme Auslegung erfordert daher die parallele Anwendbarkeit des UWG entgegen der Ansicht des BGH, die allerdings auch aus der Zeit vor der UGP-Richtlinie stammt und dieses Problem daher noch nicht kennen konnte. In jüngster Zeit hat der BGH zudem Anzeichen für eine Aufgabe der Vorrangthese gezeigt (GRUR 2016, 741 – Himalaya Salz). Gemäß dieser neuen Rechtsprechung vermitteln die in den §§ 126 ff. MarkenG enthaltenen Regelungen (bloß) einen kennzeichenrechtlich begründeten Schutz geographischer Herkunftsangaben (BGH GRUR 2016, 741, 742). Die Anwendung wettbewerbsrechtlicher Bestimmungen etwa zum Schutz gegen Irreführung im Rahmen des Lauterkeitsrechts wird hierdurch nicht ausgeschlossen (a.A. mit Begründung vertretbar).

Hinweis: Diese Überlegung wurde nicht erwartet und wäre ein besonderer Bonus.

II. Anspruchsberechtigung

Als Mitbewerber gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG ist die A-AG anspruchsberechtigt nach § 8 Abs. 1, 3 UWG (s.o.).

III. Anspruchsgegner

Die B-GmbH ist als Zuwiderhandelnder (Verletzer) gemäß § 8 Abs. 1 UWG der zutreffende Anspruchsgegner (s.o.).

IV. Wettbewerbsverstoß gegen § 3 UWG oder § 5 UWG

1. Geschäftliche Handlung

Nach § 3 UWG i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG müsste eine geschäftliche Handlung vorliegen. Hierfür ist zunächst ein Verhalten einer Person erforderlich, wozu alle menschlichen Verhaltensweisen, positives Tun und Unterlassen, Äußerungen und rein tatsächliche Handlungen zählen. Ein aktives Handeln der B-GmbH ist durch die Anbringung von „Made in Germany“ auf ihren Waren festzustellen, ggf. ist das Verhalten von Organen der B-GmbH nach § 31 BGB zuzurechnen.

Das Verhalten müsste weiterhin einen Marktbezug haben. Dabei geht es bloß um die Abgrenzung gegenüber privatem, hoheitlichem oder betriebsinternem Verhalten. Die B-GmbH handelt vorliegend mit Bezug zum Marktgeschehen. Betroffen sein müsste der Absatz oder Bezug von Waren sowie Dienstleistungen. Erfasst sind Maßnahmen sowohl des Absatzwettbewerbs als auch des Nachfragewettbewerbs. Waren sind alle Gegenstände, die auf einen anderen übertragen und ihm zur Verfügung gestellt werden können (bewegliche und unbewegliche Sachen), Dienstleistungen hingegen sind alle geldwerten unkörperlichen Leistungen wie auch Rechte und Verpflichtungen. Hier geht es um den Absatz von Waren in Form des Bestecksets der B-GmbH.

Das Handeln müsste zugunsten des eigenen oder eines fremden Unternehmens erfolgen. Bei Unternehmen besteht eine widerlegliche Vermutung, dass sie sich zugunsten des eigenen Unternehmens verhalten. Im Falle der B-GmbH ist somit ein Verhalten zu ihren Gunsten zu unterstellen. Als Zeitraum ist das Stadium vor, während oder nach einem Geschäftsabschluss umfasst. Durch die vorherige Anbringung der Kennzeichnung ist bereits eine Handlung vor Geschäftsabschluss zu bejahen, welche aber nachwirkt und etwa das Kaufverhalten beeinflussen kann.

2. Unzulässigkeit (Unlauterkeit)

Die geschäftliche Handlung müsste unzulässig bzw. unlauter sein.

Aus dem Katalog der Verbote der sogenannten Schwarzen Liste aus § 3 Abs. 3 UWG i.V.m. Anhang UWG ist keines einschlägig.

Eine irreführende geschäftliche Handlung könnte sich aber aus § 5 UWG ergeben. Die Irreführung resultiert dabei aus der verwendeten Angabe selbst. In Betracht kommt das Regelbeispiel aus § 5 Abs. 1 S. 1, 2 Nr. 1 UWG im Hinblick auf die wesentlichen Merkmale der Ware insbesondere im Hinblick auf deren geographische Herkunft. Die Diskussion verläuft parallel zum irreführenden Gebrauch einer einfachen geographischen Herkunftsangabe, sodass an dieser Stelle auf die entsprechenden Ausführungen (s.o.) verwiesen werden kann.

Prinzipiell vorstellbar ist auch eine Irreführung durch Unterlassen gemäß § 5a UWG. Dieser Anspruch ist aber nur dann zu prüfen, wenn eine Irreführung durch die Angabe als solche zuvor abgelehnt und stattdessen eine Irreführung durch unterbliebene Aufklärungshinweise angenommen wird. Im Ergebnis wird dies jedoch kaum zu ver-

treten sein, da für den Verkehr bereits in der Aussage „Made in Germany“ ein Irreführungspotenzial liegt.

Werden zuvor die speziellen Unlauterkeitstatbestände abgelehnt, verbleibt noch ein Rückgriff auf den Tatbestand der Irreführung der Verbraucher durch Verstoß gegen die unternehmerische Sorgfalt nach § 3 Abs. 2 UWG oder der Irreführung gemäß der Generalklausel nach § 3 Abs. 1 UWG durch sonstige unlauterkeitsbegründende Umstände. Näherliegender ist letztlich aber die Annahme einer irreführenden geschäftlichen Handlung nach § 5 UWG (s.o.). In Verbindung mit § 3 Abs. 1 UWG sind entsprechend unlautere Handlungen unzulässig.

V. Begehungsgefahr

Wie schon oben festgestellt wurde, besteht im Falle der B-GmbH eine Wiederholungsgefahr. Gemäß § 8 Abs. 1 S. 1 UWG ist somit ein Anspruch auf Unterlassung gegeben.

VI. Ergebnis

Die A-AG hat gegen die B-GmbH einen Anspruch auf Unterlassung der Nutzung von „Made in Germany“ aus § 8 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 3 i.V.m. §§ 3, 5 UWG.

2. Teil: Anspruch des IVSB auf Unterlassung gemäß § 14 Abs. 5 MarkenG

I. Anspruchsberechtigung

Der IVSB müsste anspruchsberechtigt sein. Dies setzt voraus, dass er Inhaber einer Marke ist, auf Grundlage welcher der B-GmbH die Verwendung der Bezeichnung „Made in Germany“ verboten werden könnte. Vorliegend beansprucht der Industrieverband Schneidwaren und Bestecke (IVSB) die Inhaberschaft für die Bezeichnung „Schneidwaren & Co made in Germany“. Nach § 98 MarkenG kommen als Inhaber von eingetragenen Kollektivmarken nur rechtsfähige Verbände einschließlich der rechtsfähigen Dachverbände und Spitzenverbände, deren Mitglieder selbst Verbände sind, in Betracht. Als rechtsfähiger Verband der Schneidwarenindustrie erfüllt dieser die Voraussetzungen von § 98 MarkenG. In seiner Eigenschaft als Inhaber der Kollektivmarke „Schneidwaren & Co made in Germany“ ist der IVSB berechtigt, Ansprüche aus seiner Marke geltend zu machen.

II. Anspruchsgegner

Die B-GmbH müsste richtiger Anspruchsgegner sein, wozu vor allem der eine Markenrechtsverletzung begehende Täter gehört. Die B-GmbH vertreibt in Deutschland Bestecksets unter der Marke „Made in Germany“. Als potenzielle Verletzerin der Markenrechte des IVSB ist die B-GmbH richtiger Anspruchsgegner.

III. Entstehung des Schutzes

Der Schutz von Marken entsteht gemäß § 4 Nr. 1 MarkenG durch Eintragung ins Markenregister beim DPMA, gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG kraft Verkehrsgeltung und gemäß § 4 Nr. 3 MarkenG mittels Erlangung notorischer Bekanntheit. Die Bezeichnung „Schneidwaren & Co made in Germany“ ist vorliegend kraft Eintragung gemäß § 4 Nr. 1 MarkenG geschützt.

Es stellt sich allerdings die Frage, ob die Eigenschaft der vorliegenden Bezeichnung als geographische Herkunftsangabe einer Eintragung als Kollektivmarke entgegensteht. Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Zeichen ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung unter anderem der geographischen Herkunft dienen können. Dies ist bei der Bezeichnung „Schneidwaren & Co made in Germany“ der Fall.

Für Kollektivmarken besteht jedoch entsprechend § 99 MarkenG eine Ausnahme vom Freihaltebedürfnis aus § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bei geographischen Herkunftsangaben, sodass dies keinen Hinderungsgrund darstellt. Im Hinblick auf die enthaltene Angabe „Germany“ könnten auch § 8 Abs. 2 Nr. 5 (Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten) und § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG (Verwendung eines staatlichen Hoheitszeichens) problematisch sein. Da jedoch eine Beschränkung der Kollektivmarke auf Schneidwaren vorliegt, ist im Ergebnis keiner der beiden Tatbestände einschlägig. Somit ist der Markenschutz kraft Eintragung entstanden.

IV. Markenverletzung, § 14 Abs. 2 MarkenG

Der Vertrieb durch die B-GmbH müsste eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 MarkenG sein.

1. Allgemeine Voraussetzungen

Voraussetzung ist zunächst, dass eine Markenverwendung im räumlichen Schutzbereich erfolgt. Schutzbereich ist grundsätzlich das gesamte Bundesgebiet. Die B-GmbH verkauft in Deutschland Bestecksets. Eine Benutzung im räumlichen Schutzbereich liegt demnach vor.

Die B-GmbH müsste im geschäftlichen Verkehr handeln. Dies ist der Fall, wenn ein eigener oder fremder Geschäftszweck gefördert wird, ohne dass es auf Entgeltlichkeit oder Gewinnerzielungsabsicht ankäme. Die Benutzung von „Made in Germany“ im Rahmen des Warenvertriebs stellt ein Handeln im geschäftlichen Verkehr dar.

Die B-GmbH müsste zudem ohne Zustimmung des IVSB handeln, wobei letzterer einer Nutzung seiner Marke auch konkludent zustimmen kann. Bei der B-GmbH handelt es sich im Hinblick auf den Kollektivmarkenverband um ein außenstehendes Unternehmen, was dazu führt, dass diese nicht zur Verwendung der Kollektivmarke berechtigt ist. Eine anderweitige Zustimmung des IVSB zur Nutzung seiner Kollektivmarke durch die B-GmbH ist ebenfalls nicht erkennbar.

Hinweis: Ob es auf die Zustimmung des IVSB überhaupt ankommt, wird nachfolgend noch im Rahmen von § 100 Abs. 1 MarkenG (s.u.) geprüft.

Schließlich müsste eine kennzeichenmäßige Verwendung vorliegen, was der Fall ist, wenn eine Bezeichnung als Kennzeichen, also zur Unterscheidung und Identifizie-

nung von Unternehmensleistungen, benutzt wird. Der Begriff der kennzeichenmäßigen Benutzung ist weit zu verstehen und umfasst jede Verwendung, die einen Bezug zu den Leistungen des Verletzers hat. Da die B-GmbH für den Vertrieb bestimmte Ware unter Angabe der geographischen Herkunft mit „Made in Germany“ ausweist, liegt eine kennzeichenmäßige Benutzung vor.

2. Verbotstatbestände, § 14 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG

Die B-GmbH müsste einen der Verbotstatbestände aus § 14 Abs. 2 MarkenG erfüllen. Hierzu gehören die Identität von Zeichen sowie Waren oder Dienstleistungen (Nr. 1), die Verwechslungsgefahr (Nr. 2) und die Rufausnutzung bzw. -beeinträchtigung (Nr. 3).

a) Identität, § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG setzt eine vollständige Zeichenidentität und eine zumindest teilweise Übereinstimmung von Waren bzw. Dienstleistungen voraus. Da sich die Bezeichnungen „Made in Germany“ und „Schneidwaren & Co made in Germany“ unterscheiden, demzufolge also nicht identisch sind, liegt kein Fall von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vor.

b) Verwechslungsgefahr, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

Es könnte aber Verwechslungsgefahr einschließlich der Gefahr der gedanklichen Assoziation von Marken gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehen. Der Tatbestand der Verwechslungsgefahr erfordert eine Gesamtbetrachtung der Wechselbeziehung zwischen den Faktoren der Zeichenidentität oder -ähnlichkeit, der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der Marke des Anspruchsinhabers, wobei jeweils die Verkehrsauffassung der maßgeblichen Verkehrskreise zugrunde zu legen ist. Dabei genügt eine objektive Verwechslungsgefahr, sodass tatsächliche Verwechslungen nicht erforderlich sind.

Es wird unterschieden zwischen unmittelbarer Verwechslungsgefahr im engeren Sinne, bei der das eine Zeichen irrtümlich für das andere Zeichen gehalten wird, unmittelbarer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, bei der Zeichen aufgrund ihrer Ähnlichkeit demselben Unternehmen zugeordnet werden, und Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, bei der angesichts teilweiser Zeichenübereinstimmung bestehende Verbindungen zwischen den Unternehmen angenommen werden.

Wie bereits oben festgestellt, handelt es sich um nicht (vollständig) identische Zeichen. Allerdings stimmen die Bezeichnungen klanglich zumindest teilweise überein, und zwar hinsichtlich der identischen Bezeichnung „Made in Germany“. Für eine Verwechslungsgefahr bedarf es daher weiterer (erhöhter) Anforderungen an Warenidentität bzw. -ähnlichkeit sowie an die Kennzeichnungskraft von „Made in Germany“. Letztere beschreibt die Eignung eines Zeichens, sich aufgrund Eigenart und durch Benutzung erlangter Bekanntheit dem Verkehr einzuprägen, um in Erinnerung behalten und wiedererkannt zu werden.

Sowohl die B-GmbH als auch die Mitglieder des IVSB (zumindest ein Teil) verwenden die Angaben „Made in Germany“ bzw. „Schneidwaren & Co made in Germany“ für Besteck, sodass Warenidentität besteht, was eine Verwechslungsgefahr fördert. Ein weiteres Argument für eine Verwechslungsgefahr ist die vergleichsweise hohe Kennzeichnungskraft der Bezeichnung „Made in Germany“, welche angesichts der über einen langen Zeitraum aufgebauten Bekanntheit deutlich wird. Gegen eine Ver-

wechslungsgefahr könnte der Umstand der Kleinschreibung von „made“ in der Bezeichnung „Schneidwaren & Co made in Germany“ sprechen, wobei es sich aber insgesamt um eine zu geringe Abweichung handelt, um die Ähnlichkeit zu verneinen. Dies gilt umso mehr, als „Made in Germany“ für den Gesamteindruck ein prägender Bestandteil der Bezeichnung „Schneidwaren & Co made in Germany“ sein dürfte. Insgesamt ist eine Verwechslungsgefahr gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen (a.A. vertretbar).

c) Rufausnutzung bzw. -beeinträchtigung, § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

In Betracht kommt ferner die Ausnutzung der Wertschätzung einer bekannten Marke gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Voraussetzung für die Anwendung der Norm ist zunächst das Vorliegen von Zeichenidentität oder -ähnlichkeit. Letzteres konnte schon zuvor festgestellt werden. Gemäß ihrem Wortlaut setzt § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zwar gerade keine Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, die Norm wird allerdings im Wege der Analogie im Erst-Recht-Schluss auch auf ähnliche Waren/Dienstleistungen erweitert (vgl. EuGH GRUR 2003, 240, 242 – Davidoff/Gofkid). Die Regelung gilt daher auch für den vorliegenden Fall der Warenidentität. Ein fester Prozentsatz des Bekanntheitsgrades besteht nicht. Die Bekanntheit ist anhand aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu ermitteln, insbesondere anhand des Marktanteils der Marke, der Intensität, der Ausdehnung und der Dauer der Benutzung sowie anhand des Investitionsumfangs. Bekanntheit muss im Inland oder einem wesentlichen Teil innerhalb der aktuellen oder potentiellen Abnehmerkreise vorliegen. Der Grad der Bekanntheit in Deutschland kann bei „Made in Germany“ im Allgemeinen als hoch vorausgesetzt werden. Daher repräsentiert „Made in Germany“ (als Teil von „Schneidwaren & Co made in Germany“) eine bekannte Marke (a.A. vertretbar).

Der im vorliegenden Fall in Frage kommende Eingriffstatbestand der Rufausnutzung bzw. -beeinträchtigung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG setzt voraus, dass die einer Marke entgegen gebrachte Wertschätzung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt bzw. beeinträchtigt wird. Unter Wertschätzung versteht man hierbei jede durch eigene geschäftliche Aktivitäten geschaffene positive Assoziation, die mit der Marke verbunden ist, worunter ein guter Ruf, Luxus- und Prestigevorstellungen, Tradition und sonstige positive Markenimages fallen. Eine Ausnutzung ist anzunehmen, wenn die Wertschätzung auf die eigene Marke übertragen wird (Rufausbeutung). Die Beeinträchtigung der Wertschätzung im Sinne einer Rufschädigung ist gegeben, wenn das fremde Zeichen negative Vorstellungen auf das betroffene Zeichen überträgt.

„Made in Germany“ verfügt über einen besonderen Ruf, was gerade auch für den Bereich der Schneidwaren gilt (s.o.). Dass die B-GmbH diesen besonderen Ruf für ihr eigenes Unternehmen ausnutzt und positive Assoziationen auf das eigene Unternehmen bzw. die eigenen Waren überträgt, kann jedenfalls nicht ausgeschlossen werden. Eine Rufschädigung ist dagegen (vorerst) nicht zu erkennen, da es keine Hinweise für negative Assoziationen mit der B-GmbH bzw. ihren Waren gibt. Zumindest eine Rufausbeutung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG liegt vor.

3. Umfasste Verbotshandlungen, § 14 Abs. 3 MarkenG

Die B-GmbH verwendet die Bezeichnung „Made in Germany“ auf der Produktverpackung als auch auf einem in der Verpackung befindlichen Informationsblatt. Insoweit kann auf die Ausführungen an früherer Stelle (s.o.) verwiesen werden, gemäß denen § 14 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG einschlägig ist.

V. Einwendungen

Dem Unterlassungsanspruch des IVSB dürfen keine Einwendungen entgegenstehen.

1. § 23 Nr. 2 MarkenG

Gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG hat der Markeninhaber nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren einschließlich ihrer geographischen Herkunft zu verwenden, wenn dies in Einklang mit den guten Sitten geschieht. Die Auslegung des Begriffs der guten Sitten im geschäftlichen Verkehr erfolgt in Anlehnung an Art. 15 Abs. 2 MRRL (anständige Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel). Hauptanwendungsfälle sind der Behinderungswettbewerb, die Annäherung der geographischen Herkunftsangabe an die eingetragene Kollektivmarke sowie eine rufschädigende Benutzung. Da zumindest die letzten beiden Fälle nahe liegen (s.o.), ist ein Verstoß gegen die guten Sitten festzustellen.

2. § 100 Abs. 1 MarkenG

a) Erfasste Angabe

Über die Schutzschranke von § 23 Abs. 2 MarkenG hinaus sieht § 100 Abs. 1 MarkenG vor, dass die Eintragung einer geographischen Herkunftsangabe als Kollektivmarke den Inhaber nicht berechtigt, einem Dritten zu verbieten, solche Angaben im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den guten Sitten entspricht und nicht gegen § 127 MarkenG verstößt. Die von der B-GmbH gebrauchte Bezeichnung „Made in Germany“ müsste demnach dem Schutzbereich von § 100 Abs. 1 MarkenG unterfallen. Die Verwendung von „Made in Germany“ in Verbindung mit dem von der B-GmbH vertriebenen Besteckset überschneidet sich mit der Bezeichnung „Schneidwaren & Co made in Germany“ des IVSB. Die Kleinschreibung von „made“ fällt zwar auf, ist aber insgesamt eine zu kleine Abweichung, um die Überschneidung zu verneinen. Aufgrund der Formulierung „solche Angaben“ ist auch keine Identität der jeweiligen Bezeichnungen erforderlich. Die vorliegende Angabe wird also von § 100 Abs. 1 MarkenG erfasst.

b) Benutzung im geschäftlichen Verkehr

Eine Benutzung von „Made in Germany“ im geschäftlichen Verkehr durch die B-GmbH liegt vor (s.o.).

c) Verstoß gegen die guten Sitten bzw. gegen § 127 MarkenG

Eine Benutzung ist gemäß § 100 Abs. 1 MarkenG nur dann zulässig, wenn weder ein Verstoß gegen die guten Sitten noch gegen § 127 MarkenG gegeben ist. Ein Sittenverstoß ist im vorliegenden Fall aufgrund der vorangegangenen Ausführungen (s.o.) anzunehmen.

Es dürfte zudem kein Verstoß gegen die Vorschrift von § 127 MarkenG vorliegen. Damit kommt es nicht auf die Einhaltung der verbandseigenen Satzungserfordernisse an, sondern auf eine Benutzung in Übereinstimmung mit den Voraussetzungen von § 127 MarkenG. Insoweit ist die Ansicht der B-GmbH zutreffend. Allerdings muss diese dann ihrerseits einen korrekten Gebrauch der geographischen Herkunftsangabe „Made in Germany“ gewährleisten. Bezugnehmend auf die Argumentation hin-

sichtlich von § 127 MarkenG (s.o.) ist dies jedenfalls gegenwärtig noch nicht der Fall. Somit ist auch ein Verstoß gegen § 127 MarkenG gegeben.

VI. Begehungsfahr

Gemäß § 14 Abs. 5 MarkenG muss Erstbegehungsfahr (S. 2) bzw. Wiederholungsfahr (S. 1) bestehen. Da der IVSB der B-GmbH den fortgesetzten Gebrauch von „Made in Germany“ verbieten will, liegt Wiederholungsfahr nach § 14 Abs. 5 S. 1 MarkenG vor (s.o.).

VII. Ergebnis

Der IVSB hat gemäß § 14 Abs. 5 MarkenG einen Anspruch darauf, dass die B-GmbH ihre Waren nicht mit „Made in Germany“ kennzeichnet, wenn die B-GmbH nicht eine Verwendung in Einklang mit den guten Sitten sowie in Übereinstimmung mit § 127 MarkenG nachweist.