

Professor Dr. Peter Krebs

13. Übungsklausur im Wettbewerbsrecht – WS 2018/19

Behandelte Gebiete: Markenrechtliche Unterlassungsansprüche bei Kennzeichen (Firmen/Marken/geographische Herkunftsangaben), Konkurrenzverhältnis zum lauterkeitsrechtlichen Unterlassungsanspruch, europarechtliche Schutzschranken (Warenverkehrs-/Niederlassungsfreiheit)

Lösungsvorschlag:

1. Teil: Möglichkeit, die Benutzung der Bezeichnung „Caviar Imperiale“ verbieten zu lassen

A. Anspruch I gegen MK aus § 14 Abs. 5 MarkenG

Hinweis: Auch Ansprüche gegen den Handel wären denkbar, werden im Folgenden aber nicht geprüft. Im Ergebnis gibt es keine Unterschiede. Allenfalls aus taktischen Gründen sind Abmahnungen sinnvoll, denen der Handel sich gewöhnlich schnell unterwirft. Klagen sind dagegen taktisch unsinnig, weil gegen eine Vielzahl von Handelsunternehmen geklagt werden müsste und diese durch eine Klage nachhaltig verärgert werden können.

I könnte die Benutzung der Bezeichnung „Caviar Imperiale“ durch die Firma La Maison Kaspia GmbH (nachfolgend MK) aufgrund eines Unterlassungsanspruchs gemäß § 14 Abs. 5 MarkenG verbieten lassen, wenn die Bezeichnung bestehende Markenrechte verletzt.

I. Anspruchsberechtigung

Der Anspruch besteht nur, sofern I anspruchsberechtigt ist. Anspruchsberechtigt ist der materielle Inhaber einer Marke. Als Marke kommt hier die Bezeichnung „Imperiale“ in Betracht. „Imperiale“ ist seit 1965 als Warenzeichen bzw. Marke eingetragen. Auf eventuelle Schutzhindernisse kommt es nicht an, sofern die Marke eingetragen ist (Tatbestandswirkung der Entscheidung über die Eintragungsfähigkeit). Inhaber dieser Marke ist jedoch nicht I, sondern die staatliche iranische Exportgesellschaft. I hat aber die Alleinlizenz für diese Marke für ganz Deutschland. Als Lizenzinhaber der eingetragenen Marke ist auch I anspruchsberechtigt; sofern er die Zustimmung der staatlichen iranischen Exportgesellschaft nachweist (§ 30 Abs. 3 MarkenG).

Hinweis: Das Klagerecht wird vom Lizenznehmer im eigenen und nicht im fremden Namen, also nicht als Vertreter, ausgeübt. In Lizenzvereinbarungen wird das Klagerecht zumindest bei Allein- und Exklusivlizenzen sehr häufig schon anfänglich vereinbart.

II. Anspruchsgegner

Zur Geltendmachung muss MK der richtige Anspruchsgegner sein. Richtiger Anspruchsgegner ist zunächst der unmittelbare Verletzer. MK bringt unter der Bezeichnung „Caviar Imperiale“ eigene Produkte in den Handel. MK ist damit unmittelbar für die eventuelle Kennzeichenverletzung verantwortlich und als Verletzer daher der richtige Klagegegner.

III. Markenverletzung

Die Bezeichnung „Caviar Imperiale“ könnte eine Verletzung der eingetragenen Marke „Imperiale“ darstellen.

1. Allgemeine Voraussetzungen

Dazu ist zunächst eine Verletzungshandlung im räumlichen Schutzbereich der Marke erforderlich. Der Schutzbereich erstreckt sich bei eingetragenen Marken grundsätzlich auf das gesamte Bundesgebiet. MK importiert seine Produkte mit der fraglichen Bezeichnung nach Deutschland und vertreibt diese in deutschen Kaufhäusern. Eine Handlung im räumlichen Schutzbereich liegt damit vor.

Weiterhin müssten die Handlungen von MK dem geschäftlichen Verkehr zuzuordnen sein. 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. Der Geschäftsgegenstand der MK ist der Import und Vertrieb von Zuchtkaviar und die fraglichen Handlungen bilden den Kern der geschäftlichen Tätigkeiten von MK. Es handelt sich auch nicht um einen Vorgang im Innern des Unternehmens.

Außerdem muss die Bezeichnung kennzeichenmäßig, d.h. zur Identifizierung oder Unterscheidung von Unternehmensleistungen verwendet werden. Dieses Kriterium ist nicht ausdrücklich in § 14 Abs. 2 MarkenG genannt, ergibt sich aber aus einer teleologischen Reduktion des Benutzungsbegriffs.

Hinweis: Daran kann z.B. ein Anspruch eines Markeninhabers gegen eine Domain scheitern.

Die kennzeichenmäßige Benutzung ist grundsätzlich weit zu verstehen. Danach ist jede Benutzung kennzeichenmäßig, die zum Zweck der Produktidentifizierung oder Produktwerbung erfolgt. Darunter fallen grundsätzlich solche Bezeichnungen, die auf der Ware unmittelbar angebracht oder blickfangmäßig herausgestellt sind. MK verwendet die Bezeichnung auf der Vorderseite seiner Produkte. Auch aus dem Umstand der Nutzung in der zweiten Zeile lässt sich nicht schließen, dass lediglich der Ausdruck „Caviar (Kaspia)“ kennzeichenmä-

big verwendet wird und der Ausdruck „Caviar Imperiale“ nur eine beschreibende Ergänzung, so dass vorliegend eine kennzeichenmäßige Benutzung gegeben ist.

Hinweis: A.A. unter Hinweis auf die beschreibende Bedeutung des Wortes Imperiale in Frankreich als Qualitätsstufe und die Verkehrserwartung gut vertretbar. Dann wäre eine Irreführung gemäß § 5 UWG zu prüfen und zu bejahen, da Zuchtkaviar selbst gehobener Qualität weniger Wert ist als der erwartete hochwertige iranische Kaviar.

2. Eingriffstatbestände

Weiterhin müsste einer der speziellen Eingriffstatbestände des § 14 Abs. 2 MarkenG gegeben sein.

a) Identität

§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG setzt eine Doppelidentität zwischen Zeichen sowie Waren/Dienstleistungen voraus.

Hinsichtlich der Waren ist bei eingetragenen Marken vom Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auszugehen. Genaue Angaben zum Gegenstand der Markeneintragung liegen nicht vor; es kann aber davon ausgegangen werden, dass die Ware Kaviar davon umfasst ist. Bei den Produkten der MK handelt es sich ebenfalls um Kaviar, sodass insofern eine Identität der Waren vorliegt. Allenfalls wenn man weiter differenzieren würde, nach Zuchtkaviar und Naturkaviar, bestünde keine Identität, sondern nur eine (sehr große) Ähnlichkeit.

Als Zeichen stehen sich hier jedoch „Imperiale“ als eingetragene Marke und die Bezeichnung „Caviar Imperiale“ gegenüber. Der Begriff der Identität ist restriktiv auszulegen, so dass 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 direkter Gegenüberstellung wahrnimmt, nicht als Unterscheide wahrgenommen werden. Die Hinzufügung des Ausdrucks „Caviar“ zum Begriff „Imperiale“ führt dazu, dass Identität nicht vorliegt.

b) Verwechslungsgefahr

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.

Die Waren sind, wie bereits festgestellt, identisch oder zumindest sehr ähnlich. Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Zeichen sind prinzipiell Schriftbild (optische Ähn-

lichkeit), 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 gewissen Einfluss hat auch die Kennzeichnungskraft der geschützten Marke. Ist diese hoch, z.B. 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. 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 „Imperiale“) zu berücksichtigen und mit der geschützten Marke zu vergleichen ist. Vielmehr sind die fraglichen Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen. Dies schließt jedoch nicht aus, dass unter Umständen ein Bestandteil des Zeichens „Caviar Imperiale“ für den hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein könnten. Eine solche Prägung des Gesamteindrucks durch den identischen Bestandteil „Imperiale“ lässt sich hier jedoch, auch wenn es sich bei dem Begriff „Caviar“ 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. Denn mit einer solchen Voraussetzung würde I des verliehenen ausschließlichen Rechts an der Marke „Imperiale“ 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 „Caviar Imperiale“ eine mit „Imperiale“ verwechselbare Bezeichnung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

c) Rufausnutzung/-beeinträchtigung

Ein Eingriff könnte sich gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auch aus einer Rufausnutzung oder -beeinträchtigung ergeben.

Das setzt eine Zeichenidentität oder -ähnlichkeit voraus. Diese ist hier gegeben (s.o.).

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 (erst recht Schluss, inzwischen auch durch den EuGH –Rs. Davidoff/Gofkid – anerkannt). Diese Voraussetzung ist somit auch erfüllt.

Weiterhin müsste es sich bei „Imperial“ um eine bekannte Marke handeln. Die Bekanntheit ist anhand aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu ermitteln, insbesondere Marktanteil der Marke, Intensität, Ausdehnung und Dauer der Benutzung sowie Investitionsumfang. Die 50 %, die überhaupt etwas mit Imperial verbinden, ordnen dies nicht einmal klar einer Marke zu, so dass nicht von einer entsprechenden Bekanntheit ausgegangen werden kann (a.A. vertretbar, da der iranische Kaviar stets von I kommt).

Eine Rufausnutzung oder Beeinträchtigung nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG liegt daher nicht vor.

IV. Erfasste Verbotshandlungen

§ 14 Abs. 3, 4 MarkenG nennt einige Handlungen, die untersagt sind, sofern die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 MarkenG erfüllt sind. Darunter fallen das Anbringen des Zeichens auf Waren oder deren Verpackung (Nr. 1), das Anbieten von Waren unter dem Zeichen (Nr. 2) sowie die Einfuhr von Waren unter dem Zeichen (Nr. 4). Alle drei Merkmale erfüllt die Handlung der MK. Darüber hinaus ist die Aufzählung in § 14 Abs. 3 MarkenG nur beispielhaft, umfasst also jegliche andere Handlung im geschäftlichen Verkehr.

V. Wiederholungsgefahr

Der Anspruch setzt gemäß § 14 Abs. 5 S. 1 MarkenG voraus, dass eine Wiederholung der Handlung droht. Eine Kennzeichenverletzung begründet eine Vermutung dahingehend, dass auch künftig derartige Verstöße wahrscheinlich sind. Die Umstände deuten auch nicht darauf hin, dass MK künftig keinerlei Kaviar unter der Bezeichnung „Caviar Imperial“ nach Deutschland importieren und in Deutschland vertreiben wird. Somit liegt eine Wiederholungsgefahr vor.

VI. Berechtigter Drittgebrauch

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. Das setzt voraus, dass die Bezeichnung nicht zur Herkunftskennzeichnung, sondern ausschließlich als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften des Produktes, vorliegend also insbesondere als Angabe über die Qualität, dient. Das setzt voraus, dass die Angabe „Imperiale“ überhaupt als Qualitätsaussage aufgefasst wird. In Frankreich gilt der Ausdruck als Bezeichnung sehr gehobener Qualitäten innerhalb einer Produktgattung. Dieses Verständnis kann aber nicht auf den deutschen Durchschnittsverbraucher übertragen werden. Schon der Umstand, dass „Imperiale“ als Marke eingetragen wurde, deutet (wenn auch nicht unumstößlich) darauf hin, dass ein entsprechendes Verständnis in Deutschland scheinbar nicht vorherrscht, ansonsten hätte die Marke aufgrund eines Schutzhindernisses (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG – Freihaltebedürfnis) nicht eingetragen werden dürfen. Der Umstand, dass in Deutschland 50 Prozent der Kaviarkonsumenten mit der Bezeichnung „Imperiale“ Kaviar guter Qualität verbinden, führt zu keinem anderen Ergebnis, denn damit geht nicht allein eine Qualitätsvorstellung einher, sondern auch eine Herkunftsvorstellung. Die Kaviarkonsu-

menten verbinden damit eben nicht nur Kaviar guter Qualität, sondern iranischen Kaviar guter Qualität. Da es sich bei der Bezeichnung nicht um eine beschreibende Angabe handelt, liegt kein erlaubter Drittgebrauch vor.

Hinweis: Die Ansicht, dass es sich um eine beschreibende Angabe handelt, wäre gut vertretbar. Dann wäre eine Irreführung nach §§ 3, 5 UWG zu prüfen und zu bejahen, da Zuchtkaviar, auch solcher höchster Qualität, kein Naturkaviar ist, den man in Deutschland mit der Bezeichnung „Imperiale“ vornehmlich verbindet. Der Wert von Zuchtkaviar ist deutlich geringer, so dass diese Irreführung relevant wäre.

VII. Weitere Schutzschranken

Weitere markenrechtliche Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich. Allerdings könnte ein Verbot für MK, die Bezeichnung „Imperial“ zu nutzen, ein Verstoß gegen die Warenverkehrsfreiheit darstellen (Art. 34 AEUV). Art. 34 AEUV wird dahingehend verstanden, dass er auch nur mittelbar den grenzüberschreitenden Handel beschränkende Regeln umfasst, soweit sie nicht nur Verkaufsmodalitäten im Inland betreffen, die für alle gelten (EuGH – Keck und Mithouard). MK wird es verwehrt, Produkte, die in Frankreich hergestellt und gehandelt werden und dort als beschreibend gelten, nach Deutschland zu importieren. Damit ist Art. 34 AEUV erfüllt. Ausnahmen von der Warenverkehrsfreiheit i.S.d. Art. 36 AEUV sind aber insbesondere dann anerkannt, wenn diese durch Regelungen des gewerblichen oder kommerziellen Eigentums bedingt sind, die im Übrigen einheitlich für Europa gelten (Markenrechtsrichtlinie). Die markenrechtlichen Bestimmungen bilden somit eine Ausnahme zur Warenverkehrsfreiheit. Ein Verstoß gegen die Warenverkehrsfreiheit ist daher nicht gegeben.

VIII. Ergebnis

I hat einen Anspruch gegen MK auf Unterlassung der Nutzung der Bezeichnung „Caviar Imperiale“ gemäß § 14 Abs. 5 MarkenG.

B. Anspruch I gegen MK aus § 8 Abs. 1 UWG

I könnte gegen MK einen Anspruch auf Unterlassung der Nutzung der Bezeichnung „Caviar Imperiale“ aus § 8 Abs. 1 UWG i.V.m. §§ 3, 5 UWG haben.

I. Anwendbarkeit

Ein wettbewerbsrechtlicher Anspruch setzt die Anwendbarkeit des UWG im konkreten Fall voraus. Die Bezeichnung „Imperiale“ ist als Marke geschützt, die Abwehr von Beeinträchtigungen wird durch die Bestimmungen des Markenrechts bestimmt. Eine Anwendung der Vorschriften des UWG scheidet im Anwendungsbereich des Markengesetzes gemäß § 2 MarkenG und der zugrundeliegenden Richtlinie nach h.M. grundsätzlich aus. Die gilt zumindest dann, wenn das Markenrecht diesen Typ der Rechtsverletzung erfasst (vgl. § 14 Abs. 2 MarkenG).

Hinweis: Das gilt nicht, sofern markenrechtliche Ansprüche abgelehnt wurden.

II. Ergebnis

I hat keinen Anspruch gegen MK auf Unterlassung der Nutzung der Bezeichnung „Caviar Imperiale“ aus § 8 Abs. 1 i.V.m. §§ 3, 5 UWG.

2. Teil: Möglichkeiten, die Bezeichnung „Caviar (Kaspia)“ verbieten zu lassen

A. Unterlassungsanspruch nach § 128 Abs. 1 MarkenG

I könnte einen Unterlassungsanspruch gegen MK bezüglich der Benutzung der Bezeichnung „Caviar (Kaspia)“ aus § 128 Abs. 1 MarkenG haben.

I. Anspruchsberechtigung

I müsste berechtigt sein, Ansprüche nach § 128 Abs. 1 MarkenG geltend zu machen. Anspruchsberechtigt sind die nach § 8 Abs. 3 UWG Berechtigten, wovon gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG Mitbewerber fallen. Mitbewerber sind gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG Unternehmer, die in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis zueinanderstehen. Unternehmer sind natürliche oder juristische Personen, die eine gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit ausüben (§ 2 Abs. 1 Nr. 6 UWG). Für das Bestehen eines konkreten Wettbewerbsverhältnisses ist erforderlich, dass beide Unternehmen auf demselben räumlich, sachlich und (seltener von Bedeutung) zeitlich relevanten Markt tätig sind. Sowohl I als auch MK importieren Kaviar und setzen diese auf dem deutschen Markt ab, womit es sich um Konkurrenten handelt. I ist als Mitbewerber von MK anspruchsberechtigt gemäß § 128 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG.

II. Anspruchsgegner

MK als das die möglicherweise verletzendende Handlung begehende Unternehmen ist auch richtiger Anspruchsgegner.

III. Geschützte geographische Herkunftsangabe

Bei der Bezeichnung „Kaspia“ müsste es sich um eine nach § 126 MarkenG geschützte geographische Herkunftsangabe handeln. Das ist dann der Fall, wenn dieser Ausdruck im Verkehr als Bezeichnung der geographischen Herkunft vom kaspischen Meer aufgefasst wird. „Kaspia“ unterscheidet sich zwar von der vollständigen Bezeichnung „kaspisches Meer“ oder nur „kaspisch“. Diese Bezeichnungen sind aber etwas umständlich oder ungebräuchlich, so dass die geringfügige Abwandlung zu „Kaspia“ eine naheliegende Form für diese Herkunft ist. Daher ist auch „Kaspia“ als geographische Herkunftsangabe nach § 126 Abs. 1 MarkenG geschützt (a.A. vertretbar).

IV. Benutzungserfordernis

Gemäß § 126 Abs. 1 MarkenG muss die geographische Angabe im geschäftlichen Verkehr als solche genutzt werden, um geschützt zu sein. Unklar ist bei

diesem Merkmal, ob es sich nur auf die mittelbaren Herkunftsangaben oder auch auf unmittelbare Angaben bezieht. Es spricht jedoch vieles dafür, dass sich dieses Merkmal nur auf die mittelbaren Angaben bezieht. Der Schutz nach § 126 MarkenG würde ansonsten vielfach leerlaufen, da eine zumindest einmalige Verwendung im Verkehr als geographische Herkunftsangabe schutzbegründend nachgewiesen werden müsste. Bei der Bezeichnung Kaspia handelt es sich um eine unmittelbare Herkunftsangabe, so dass ein entsprechender Nachweis entbehrlich ist.

V. Eingriffstatbestand

Der Anspruch setzt weiter voraus, dass MK diese geschützte Angabe seinerseits im geschäftlichen Verkehr nutzt und dadurch die Gefahr der Irreführung über die geographische Herkunft besteht (§ 127 Abs. 1 MarkenG).

1. Benutzung im geschäftlichen Verkehr

Dadurch, dass MK die Bezeichnung auf die Vorderseite seiner Produkte aufdruckt, ist eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr gegeben.

2. (Tatsächliche) Geographische Herkunft

Der Kaviar von MK stammt nicht aus dem kaspischen Meer. Vielmehr weist der Begriff „Kaspia“ auf die Geschäftsbezeichnung des Importunternehmens La Maison Kaspia GmbH oder evtl. auch auf die französische Muttergesellschaft La Maison Kaspia S.A. hin.

3. Irreführungsgefahr

Ob eine Irreführung vorliegt, ist am Maßstab der Verkehrsauffassung der angesprochenen Verkehrskreise (alle tatsächlichen und potentiellen Endabnehmer von Kaviarprodukten) zu beurteilen. Demnach liegt eine Irreführung vor, wenn ein hinreichender Teil bei der Bezeichnung von einer unrichtigen Vorstellung über die geographische Herkunft ausgeht.

Es ist also zu ermitteln, ob die Verkehrskreise die Bezeichnung in der konkreten Gestaltung als Hinweis auf eine geographische Herkunft aus dem kaspischen Meer auffassen. Dabei ist nach dem maßgeblichen Verbraucherleitbild von einem Durchschnittsverbraucher auszugehen, der angemessen gut unterrichtet, aufmerksam und kritisch ist.

Kaviar vom Stör (die Bezeichnung von Rogen von anderen Fischarten als Kaviar konnte nach dem Sachverhalt außer Betracht bleiben) kommt ganz überwiegend aus dem kaspischen Meer. Es handelt sich bei Kaviar um ein relativ exklusives Produkt, sodass unterstellt werden kann, dass dem durchschnittlichen Kaviarkonsumenten dieser Umstand bekannt ist, zumal gerade bei Luxusprodukten dieser Art die Herkunft eine wesentliche Rolle spielt. Vor diesem Hintergrund ist es sehr naheliegend, dass die Bezeichnung „Kaspia“ zunächst mit dem kaspischen Meer in Verbindung gebracht wird und die (potentiellen) Abnehmer zu der Annahme veranlasst, es handle sich um ein Produkt, dessen Ursprung in dieser Region liegt.

Dieser Eindruck wird zunächst noch durch den Aufdruck in der zweiten Zeile „Caviar Imperiale“ verstärkt, da zumindest 50 % der Kaviarkonsumenten diese Bezeichnung mit iranischem Kaviar in Verbindung bringen und somit mittelbar auch eine entsprechende Herkunftsvorstellung verbinden.

Diesem Eindruck entgegenwirken könnte der kleingeschriebene Text auf der Rückseite, aus dem hervorgeht, dass es sich um Zuchtkaviar aus Frankreich und dementsprechend nicht um Kaviar vom kaspischen Meer handelt. Grundsätzlich sind derartige entlokalisierende Zusätze geeignet, einer Irreführung entgegenzuwirken. Unter Zugrundelegung des Leitbildes eines aufgeklärten, informierten und verständigen Verbrauchers sind daran auch keine besonders hohen Anforderungen zu stellen. Interessiert sich der Verbraucher für zusätzliche Informationen zu dem Produkt, so kann davon ausgegangen werden, dass er dieses genauer in Augenschein nehmen wird. Dabei spielt es dann keine Rolle, ob entsprechende Angaben nur auf dem Rückenetikett oder in kleiner Schrift gemacht werden.

Vorliegend kommt aber noch hinzu, dass der aufklärende Text in Französisch verfasst ist. Auch wenn Kenntnisse der französischen Sprache in Deutschland relativ verbreitet sind, so kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Text von allen Teilen der angesprochenen Verkehrskreise verstanden wird. Auch von einem aufgeklärten, verständigen und interessierten Verbraucher kann nicht erwartet werden, in diesem Fall umständliche Übersetzungsbemühungen anzustellen. Somit kann der Text einer Irreführungsgefahr nicht in ausreichendem Maße entgegenwirken.

Somit besteht hier eine Gefahr der Irreführung über die geographische Herkunft.

VI. Interessenabwägung

Anschließend muss in einer Verhältnismäßigkeitsprüfung die Gefahr der Irreführung mit den Interessen des MK abgewogen werden. In diesem Fall könnte eine Rolle spielen, dass der Begriff „Kaspia“ ein Bestandteil der Geschäftsbezeichnung darstellt, an dessen Verwendung MK ein besonderes Interesse haben könnte. MK verwendet aber nicht die komplette Geschäftsbezeichnung, sondern eben nur einen Teil davon. Außerdem ist es gerade die Kombination als Klammerzusatz zu dem Begriff „Caviar“, der hier ganz besonders die Gefahr einer Irreführung begründet. Unabhängig davon, wie hoch das Interesse von MK an der Verwendung der Geschäftsbezeichnung einzustufen ist, vermag dieses somit nicht zu einer anderen Beurteilung zu führen.

VII. Wiederholungsgefahr

Der Anspruch besteht nur dann, wenn eine Wiederholungsgefahr gegeben ist. Dafür besteht bei einer begangenen Verletzungshandlung grundsätzlich eine Vermutung. Umstände, die dieser Vermutung entgegenwirken, liegen nicht vor. Eine Wiederholungsgefahr ist gemäß § 128 Abs. 1 S. 1 MarkenG als gegeben anzunehmen.

VIII. Ergebnis

I hat folglich einen Anspruch gegen MK auf Unterlassung der Nutzung der Bezeichnung „Caviar (Kaspia)“ aus § 128 Abs. 1 MarkenG.

B. Unterlassungsanspruch I gegen MK nach § 8 Abs. 1 UWG

I könnte gegen MK einen Anspruch auf Unterlassung der Benutzung der Bezeichnung „Caviar (Kaspia)“ aus § 8 Abs. 1 S. 1 UWG i.V.m. §§ 3, 5 UWG haben. Der Anspruch könnte sich darauf stützen, dass über die geographische Herkunft irreführt wird.

I. Anwendbarkeit

Hierbei stellt sich zunächst 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 UWG vor, sodass vorliegend kein Raum für einen Schutz gemäß § 8 Abs. 1 i.V.m. §§ 3, 5 UWG bestünde.

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 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 geographischen 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 bekannt sein konnte. In jüngster Zeit hat der BGH zudem Anzeichen für eine Aufgabe der Vorrangthese im Bereich der geographischen Herkunftsangaben 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 Bonus.

II. Anspruchsberechtigung

Als Mitbewerber von MK gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG ist I anspruchsberechtigt nach § 8 Abs. 1, 3 UWG (s.o.).

III. Anspruchsgegner

MK ist als Zuwiderhandelnder (Verletzer) gemäß § 8 Abs. 1 UWG der zutreffende Anspruchsgegner (s.o.).

IV. Geschäftliche Handlung

Nach § 3 UWG i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG müsste eine geschäftliche Handlung vorliegen. Hierfür ist ein Verhalten erforderlich, wozu alle menschlichen Verhaltensweisen, positives Tun und Unterlassen, Äußerungen und rein tatsächliche Handlungen zählen. Ein aktives Handeln von MK ist durch die Benutzung der Bezeichnung „Caviar (Kaspia)“ gegeben.

Das Verhalten müsste weiterhin einen Marktbezug haben. Dabei geht es bloß um die Abgrenzung gegenüber privatem, hoheitlichem oder betriebsinternem Verhalten. MK 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. Hier geht es um den Absatz von Waren durch MK.

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 von MK 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 das Kaufverhalten beeinflussen kann. Es liegt somit eine geschäftliche Handlung vor.

V. Unzulässigkeit/Unlauterkeit

Diese geschäftliche Handlung müsste unzulässig bzw. unlauter sein. Hier könnte es sich um eine irreführende geschäftliche Handlung handeln. Nach § 5 Abs. 1 UWG ist eine geschäftliche Handlung irreführend und damit unlauter, wenn sie unwahre Angaben oder sonstige zur Täuschung geeignete Angaben über bestimmte, in § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 7 UWG benannte Umstände enthält. Die Irreführung könnte darin liegen, dass „Kaspia“ als Hinweis auf die Herkunft vom Kaspischen Meer aufgefasst wird, jedoch keine unmittelbare Berührung zur Region rund ums kaspische Meer besteht und auch die vertriebenen Produkte nicht von dort stammen, sondern aus Frankreich.

Dann müsste es sich bei dem Begriff „Kaspia“ um eine Angabe i.S.d. § 5 Abs. 1 UWG handeln. Das sind alle Tatsachen, die inhaltlich nachprüfbar sind und ein Mindestmaß an Informationen bieten. Darunter fallen sowohl produktbezogene Angaben (§ 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 UWG) als auch unternehmensbezogene Angaben (§ 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 UWG). Als Angabe über die geographische Herkunft, nämlich über den Ursprung „Kaspia“ des Kaviars, ist vorliegend eine Irreführung gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 UWG zu prüfen. Ob in der Angabe eine Irreführung liegt, ist in einem Vergleich der tatsächlichen Lage mit dem Verkehrsverständnis zu ermitteln. Dabei ist von dem Verständnis eines gut unterrichteten, angemessen aufmerksamen und kritischen Durchschnittsverbrauchers auszugehen.

Die angesprochenen Verkehrskreise sind die tatsächlichen und potentiellen Geschäftspartner und Verbraucher der unternehmerischen Leistungen von MK, hier also vor allem die Kaviarkonsumenten. Die Bezeichnung „Kaspia“ in der Bezeichnung „Caviar (Kaspia)“ ist aufgrund ihrer geographischen Anknüpfung geeignet, bei diesen Verkehrskreisen den Eindruck zu erwecken, dass MK Naturkaviar aus dem kaspischen Meer vertreibt. Tatsächlich besteht eine derartige Verbindung jedoch nicht. MK importiert und vertreibt vielmehr nur Zuchtkaviar aus Frankreich. Die tatsächliche Lage weicht somit von dem vermittelten Eindruck ab. Auch der Umstand, dass es sich bei dem Zuchtkaviar um eine seltene sibirische Störart handelt, hindert nicht die Irreführung; genauso wenig, dass es sich bei dem Zuchtkaviar um solchen von höchster Qualitätsstufe handelt. Auch wenn man den Ausdruck „Kaspia“ aufgrund dieser hohen Qualität als eine Gleichstellung mit Kaviar aus dem kaspischen Meer verstehen wollte, so kann das die Irreführung nicht ausräumen. Bei derartigen Naturprodukten ist nicht nur die objektive Qualität an sich ausschlaggebend, sondern auch die tatsächliche Herkunft, zumal auch Kaviar höchster Zuchtqualität nicht mit Naturkaviar gleichsetzbar ist. MK hat hier auch nicht (ausreichend) der Irreführungsgefahr entgegengewirkt (s.o. die Ausführungen zu entlokalisierenden Zusätzen). Im Übrigen gelten die weiteren Erläuterungen zur Irreführung entsprechend.

Die Bezeichnung muss geeignet sein, das Marktverhalten in relevanter Weise zu beeinflussen. Die vorstehenden Erläuterungen haben deutlich gemacht, dass dies durchaus der Fall ist. Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 UWG i.V.m. § 3 Abs. 1 UWG ist die entsprechend unlautere geschäftliche Handlung unzulässig.

VI. Wiederholungsgefahr

Bei MK besteht eine Wiederholungsgefahr gemäß § 8 Abs. 1 S. 1 UWG (s.o.).

VII. Ergebnis

I hat einen Anspruch gegen MK auf Unterlassung der Nutzung der Bezeichnung „Caviar (Kaspia)“ aus § 8 Abs. 1 UWG i.V.m. §§ 3, 5 UWG.

3. Teil: Möglichkeiten, die Führung der Firma „La Maison Kaspia GmbH“ verbieten zu lassen

A. Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 4 MarkenG

I könnte gegen MK einen Anspruch auf Unterlassung der Nutzung der Bezeichnung „La Maison Kaspia GmbH“ aus § 15 Abs. 4 MarkenG haben. Dies setzt voraus, dass I Inhaber einer geschützten geschäftlichen Bezeichnung ist, mit der diese Bezeichnung kollidiert. An so einer Bezeichnung fehlt es jedoch.

B. Unterlassungsanspruch nach § 128 Abs. 1 MarkenG

I könnte einen Anspruch gegen MK auf Unterlassung der Firmierung „La Maison Kaspia GmbH“ aus § 128 Abs. 1 MarkenG haben.

I. Anspruchsberechtigung/Anspruchsgegner

I ist anspruchsberechtigt (s.o.), MK ist als das die möglicherweise verletzende Handlung begehende Unternehmen richtiger Anspruchsgegner.

II. Verletzungstatbestand

Der Anspruch könnte darauf gründen, dass in der Firma der Begriff „Kaspia“ enthalten ist, und die Firma daher geeignet sein könnte, die Gefahr einer Irreführung hervorzurufen. § 127 Abs. 1 MarkenG setzt jedoch die Verwendung für Waren oder Dienstleistungen voraus. Nicht umfasst ist die Verwendung in geschäftlichen Bezeichnungen. In derartiger Verwendung lässt sich die Nutzung nicht über § 128 Abs. 1 MarkenG verbieten.

III. Ergebnis

I hat keinen Anspruch gegen MK auf Unterlassung der Firmierung „La Maison Kaspia GmbH“ aus § 128 Abs. 1 MarkenG.

C. Unterlassungsanspruch nach § 8 Abs. 1 UWG

I könnte einen Anspruch gegen MK auf Unterlassung der Nutzung der Firma „La Maison Kaspia GmbH“ aus § 8 Abs. 1 UWG i.V.m. §§ 3, 5 UWG haben.

I. Anspruchsberechtigung

I müsste berechtigt sein, Ansprüche nach dem UWG geltend zu machen. I und MK sind Mitbewerber (s.o.) und I daher anspruchsberechtigt.

II. Anspruchsgegner

MK müsste der richtige Anspruchsgegner sein. MK nutzt die möglicherweise wettbewerbswidrige Bezeichnung als Firma und ist daher unmittelbar für die Handlung verantwortlich. A ist daher richtiger Anspruchsgegner.

III. Geschäftliche Handlung

Der Anspruch besteht nur, wenn in der fraglichen Handlung eine geschäftliche Handlung liegt. Eine geschäftliche Handlung ist jedes Verhalten zur Förderung des eigenen oder eines fremden Unternehmens und umfasst den Absatz oder Bezug von unternehmerischen Leistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG). Darunter fällt auch die Benennung des eigenen Unternehmens als Grundlage allen Auftretens am Markt. Eine Wettbewerbshandlung ist damit nicht gegeben.

IV. Unzulässigkeit/Unlauterkeit

Um einen Unterlassungsanspruch zu begründen, muss diese geschäftliche Handlung unlauter bzw. unzulässig sein (vgl. § 3 UWG). Hier kommt eine Unlauterkeit aufgrund einer Irreführung nach § 5 UWG in Betracht.

Dann müsste es sich bei dem Begriff „Kaspia“ um eine Angabe i.S.d. § 5 Abs. 1 UWG handeln. Das sind alle Tatsachen, die inhaltlich nachprüfbar sind und ein Mindestmaß an Informationen bieten. Hierunter fallen sowohl produktbezogene Angaben (§ 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 UWG) als auch unternehmensbezogene Angaben (§ 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 UWG), sodass die Bezeichnung, unabhängig davon ob sie im Kontext der Bezeichnung „La Maison Kaspia GmbH“ als Angabe der geographischen Herkunft oder als betrieblicher Hinweis aufgefasst wird, erfasst ist. Hier ist eine Angabe nach § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 UWG naheliegender, da es sich um eine Bezeichnung in der Firma handelt. Ob in der Angabe eine Irreführung liegt, ist in einem Vergleich der tatsächlichen Lage mit dem Verkehrsverständnis der angesprochenen Verkehrskreise zu ergründen. Die angesprochenen Verkehrskreise sind die Geschäftspartner und Verbraucher der unternehmerischen Leistungen von MK, hier also vor allem die Kaviarkonsumenten.

Die Bezeichnung „Kaspia“ in der Firma „La Maison Kaspia GmbH“ ist aufgrund ihrer geographischen Anknüpfung geeignet, bei diesen Verkehrskreisen den Eindruck zu erwecken, dass das Unternehmen eine besondere Verbindung zum kaspischen Meer hat. Insbesondere wird dies zu der Annahme veranlassen, dass MK Naturkaviar aus dem kaspischen Meer vertreibt. Tatsächlich besteht eine derartige Verbindung jedoch nicht. MK importiert und vertreibt vielmehr nur Zuchtkaviar aus Frankreich. Die tatsächliche Lage weicht somit von dem vermittelten Eindruck ab. Abgesehen davon, dass es hier um „Kaspia“ als Bestandteil einer Firmenbezeichnung geht („La Maison Kaspia GmbH“), ist diese wie schon oben bei der Bezeichnung „Caviar (Kaspia)“ als irreführende Angabe unlauter und geeignet, das Marktverhalten in relevanter Weise zu beeinflussen, was gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 UWG i.V.m. § 3 Abs. 1 UWG zur Unzulässigkeit führt (a.A. vertretbar, wenn man den Firmennamen nur als Hinweis auf eine Eigenschaft als Tochtergesellschaft versteht).

V. Wiederholungsgefahr

Es muss eine Wiederholungsgefahr bestehen (§ 8 Abs. 1 S. 1 UWG). Durch die Nutzung der Bezeichnung als Firma dauert die Handlung sogar noch an. Diese Voraussetzung ist damit erfüllt.

VI. Europarechtliches Beschränkungsverbot

Ein wettbewerbsrechtliches Verbot der Nutzung der Firma könnte einen Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit (Art. 49, 54 AEUV) darstellen. Diese begründet ein allgemeines Beschränkungsverbot.

Hinweis: Ausführungen in der Klausur wurden nicht erwartet, da der Gesetzestext diese Regelungen nicht enthält. Positiv ist es daher, wenn immerhin die nicht unmittelbar einschlägige Regelung des Art. 34 AEUV genannt wurde, die zu parallelen Erörterungen führt.

MK ist ein Tochterunternehmen der französischen La Maison Kaspia S.A. Ein Verbot der Führung der Unternehmensbezeichnung in Deutschland unter Hinzufügung eines entsprechenden Rechtsformzusatzes beschränkt das französische Mutterunternehmen, unter dem eigenen Namen – dessen Führung in Frankreich scheinbar zulässig ist – eine deutsche Niederlassung zu begründen. Somit ist eine Einschränkung der Niederlassungsfreiheit gegeben.

Einschränkungen sind jedoch dann zulässig, sofern sie durch zwingende Erfordernisse des Gemeinwohls erforderlich sind (vgl. die Cassis de Dijon-Formel zu Art. 34 AEUV). Zu diesen zwingenden Erfordernissen zählen auch Regelungen der Lauterkeit des Handelsverkehrs und des Verbraucherschutzes, so dass hier eine Einschränkung gerechtfertigt sein könnte.

Das Verbot muss einer Verhältnismäßigkeitsprüfung unterzogen werden, also geeignet und erforderlich sein. Ein Verbot der Firmierung ist ein geeignetes Mittel, eine Irreführung auszuschließen. Mildere Mittel sind hier auch nicht ersichtlich, da es hier um die abstrakte Firma an sich geht, der wohl kaum aufklärende Hinweise hinzugefügt werden können; zumal auch ein aufklärender Firmenzusatz die Firma in ihrem Grundbestand betreffen würde und an dem Verbot der fraglichen Firma ohne einen solchen Zusatz im Ergebnis nichts ändern würde (etwas anderes könnte insbesondere dann gelten, wenn die Firma „La Maison Kaspia (Deutschland) GmbH“ hieße, eine Konstruktion die deutlich darauf hinweist, dass den Originalfirmennamen nur ein lokalisierender Zusatz gegeben wird).

Außerdem muss der hier relevante Verbraucherschutz ins Verhältnis gesetzt werden zur Beschränkung der Niederlassungsfreiheit. Eine solche Abwägung hat allerdings bereits im Rahmen des strengen, europäisch geprägten Verbraucherleitbildes Berücksichtigung gefunden. Die Abwägung fällt somit zugunsten des Verbraucherschutzes aus.

Eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit ist in diesem Fall also aus zwingenden Gründen des Verbraucherschutzes gerechtfertigt (a.A. vertretbar).

VII. Ergebnis

I hat gegen MK einen Anspruch auf Unterlassung der Nutzung der Firma „La Maison Kaspia GmbH“ aus § 8 Abs. 1 UWG i.V.m. §§ 3, 5 UWG.