

Professor Dr. Peter Krebs

7. Übungsklausur im Wettbewerbsrecht – WS 2018/19

Behandelte Gebiete: Unterlassungsansprüche im Markenrecht, Verletzungstatbestände, Erschöpfung, Warenverkehrsfreiheit, berechtigter Drittbgebrauch, ungeschriebene Schutzschranken (Markenpräsentationsrecht freier Händler), Konkurrenzverhältnis zwischen Marken- und Lauterkeitsrecht, Aufklärungspflichten

Lösungsvorschlag:

1. Teil: Zulässigkeit von Vertrieb der Fahrzeuge

Hinweis: Nachfolgend wird die Zulässigkeit der Verwendung von J und L gemeinsam untersucht, was zu einer anspruchsvolleren, aber auch kürzeren Prüfung führt. Die optisch längere, zugleich aber auch einfachere Herangehensweise wäre eine getrennte Untersuchung für J und L, wodurch jeder Prüfungspunkt zweimal geprüft werden müsste. Die Art der Prüfung ist Geschmackssache.

A. Anspruch auf Unterlassung aus § 14 Abs. 5 MarkenG

T könnte einen Anspruch gegen S auf Unterlassung des Vertriebs von Fahrzeugen der Marken J und L aus § 14 Abs. 5 MarkenG haben.

I. Anspruchsberechtigung

T müsste Anspruchsberechtigter sein, was voraussetzt, dass er Inhaber einer Marke ist, aus der sich ein derartiger Anspruch ergeben könnte. T ist Hersteller von Fahrzeugen der Marken J und L. Als solcher ist er zugleich Inhaber der entsprechenden Marken. Dies gilt gleichermaßen für die Wort-, Bild- und Wort-Bild-Marken. T ist daher berechtigt, Ansprüche aus den Marken J und L geltend zu machen.

II. Anspruchsgegner

S müsste richtiger Anspruchsgegner sein. Das ist vor allem der eine Markenrechtsverletzung begehende Täter. Vorliegend möchte S Fahrzeuge der Marken J und L in Deutschland verkaufen. Somit ist S als der möglicherweise die Markenrechte von T Verletzende richtiger Anspruchsgegner.

III. Markenverletzung, § 14 Abs. 2 MarkenG

Import und Vertrieb durch S müssten eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 MarkenG darstellen.

1. Allgemeine Voraussetzungen

Voraussetzung ist zunächst, dass die Marken im räumlichen Schutzbereich verwendet werden. Schutzbereich ist grundsätzlich das gesamte Bundesgebiet. S plant den Vertrieb der Fahrzeuge in Deutschland, nachdem er diese zuvor aus der EU reimportiert. Eine Benutzung im räumlichen Schutzbereich liegt demnach vor.

Weiterhin müsste S im geschäftlichen Verkehr handeln. Das geplante Auftreten von S als Reimport-Händler der Automarken J und L begründet ein Handeln im geschäftlichen Verkehr.

S müsste zudem ohne Zustimmung des Markeninhabers handeln, wobei letzterer einer Nutzung seiner Marken auch konkludent zustimmen kann. Bezüglich der Marke L fehlt es in jedem Fall an einem Einverständnis von T. Zur Benutzung der Marke J war S im Rahmen seiner Zeit als Vertragshändler des T berechtigt, sodass womöglich eine konkludente Zustimmung zur Weiterbenutzung vorliegen könnte. Allerdings ist das Recht zur Verwendung einer Vertragshändlermarke in aller Regel auf den Zeitraum der Vertragslaufzeit beschränkt. Ohne zusätzliche Angaben kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass S zur Benutzung der Marke J auch als freier Händler berechtigt sein soll. Somit fehlt es in beiden Fällen an einer Zustimmung von T.

Schließlich müsste eine kennzeichenmäßige Verwendung vorliegen. Das bedeutet, dass die Marken als Kennzeichen, also zur Unterscheidung und Identifizierung von Unternehmensleistungen, verwendet werden müssen. Der Begriff der kennzeichenmäßigen Benutzung ist weit zu verstehen und umfasst jede Verwendung, die in irgendeiner Weise einen Bezug auch zu den Leistungen des Verletzers herstellt. Da T die Neuwagen zu Kennzeichnungszwecken mit den Marken J und L versieht und S diese, bezogen auf die Kennzeichen, unverändert zu vertreiben beabsichtigt, ist eine kennzeichenmäßige Verwendung anzunehmen.

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

S müsste einen der Verbotstatbestände aus § 14 Abs. 2 MarkenG verwirklichen. Hierzu gehören die Identität von Zeichen sowie Waren oder Dienstleistungen (Nr. 1), die Verwechslungsgefahr (Nr. 2) und die Rufausnutzung bzw. -beeinträchtigung (Nr. 3). Hier könnte ein Fall der Zeichen- und Warenidentität gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegen. Während die Zeichenidentität vollständige Übereinstimmung voraussetzt, genügt es, wenn die Waren teilweise identisch sind. Im vorliegenden Fall möchte S in unveränderter Form die mit den Marken J und L gekennzeichneten Fahrzeuge des T vertreiben. Folglich besteht eine vollständige Identität von Zeichen und Waren (letztere sind zumindest teilweise identisch, wenn man auf die geringen Unterschiede der umgerüsteten Fahrzeuge abstellt). Dadurch ist der Verbotstatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erfüllt.

3. Umfasste Verbotshandlungen, § 14 Abs. 3, 4 MarkenG

Als Verbotshandlung wird jegliche Benutzung im geschäftlichen Verkehr erfasst, wobei die in § 14 Abs. 3 MarkenG genannten Handlungen beispielhaft sind. Hierzu zählen das Anbringen der Marken auf den Waren, auf Aufmachungen oder Verpackungen (Nr. 1), das Anbieten von Waren unter den Marken, 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 das Verwenden von Marken in den Geschäftspapieren oder in der Werbung (Nr. 5). Die

vorgesehenen Handlungen des S würden nach § 14 Abs. 3 Nr. 4 MarkenG dem Verbot der Einfuhr und gemäß § 14 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG dem Verbot des Vertriebs unterfallen.

IV. Einwendungen

Dem markenrechtlichen Unterlassungsanspruch von T könnten jedoch Einwendungen seitens S entgegenstehen.

1. Erschöpfung, § 24 MarkenG

So könnten die Markenrechte von T erschöpft sein. Gemäß § 24 MarkenG hat der Markeninhaber nicht das Recht, Dritten den Markengebrauch für Waren zu verbieten, die unter diesen Marken von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung im Inland, in der EU oder im EWR in den Verkehr gebracht wurden. Das Inverkehrbringen beinhaltet die Aufgabe der rechtlichen Verfügungsgewalt über die betreffenden Waren. Aus dem Sachverhalt geht hervor, dass die Fahrzeuge im EU-Ausland (von wo S die Waren nach Deutschland reimportieren möchte) in den Verkehr gebracht werden. Dabei ist unerheblich, ob T die Fahrzeuge in den Verkehr bringt oder dies von Dritten mit seinem Einverständnis durchgeführt wird. Eine Aufgabe der rechtlichen Verfügungsgewalt über die Erzeugnisse ist in jedem Fall festzustellen. Da die Waren in der EU in den Verkehr gebracht werden, wäre eine Erschöpfung gemäß § 24 Abs. 1 MarkenG grundsätzlich eingetreten.

Gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG findet jedoch keine Erschöpfung statt, wenn der Markeninhaber der Benutzung seiner Marken aus berechtigten Gründen widerspricht, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach dem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert wird. Im vorliegenden Fall möchte S die reimportierten Fahrzeuge mittels Ausstattungsänderung aufwerten, worin gerade keine Verschlechterung, vielmehr eine Verbesserung liegt. Veränderungen jenseits einer Verschlechterung können aber auch einen berechtigten Grund darstellen, wenn dadurch in die Produktidentität eingegriffen und die Funktion der Marke als Garant für den Originalzustand beeinträchtigt wird.

Mit der Markenkennzeichnung geht die (implizite) Erklärung einher, dass die Ware als vom Markeninhaber legitimiert vertrieben werden kann. Veränderungen an der Ausstattung der Neufahrzeuge würden sowohl den Funktionsumfang als auch die Gebrauchstauglichkeit der Ware betreffen und damit in die Produktidentität eingreifen. S könnte zwar einwenden, dass die Veränderungen lediglich den üblichen Produktstandard auf dem Vertriebsmarkt herstellen (siehe die weitgehend identische Ausstattung der Vertragshändler). Letztlich wäre es aber auch in diesen Fällen T als Markeninhaber vorbehalten, über derartige Veränderungen zu entscheiden. Die Ausstattungsänderung würde also dazu führen, dass keine Erschöpfungswirkung eintritt.

2. Warenverkehrsfreiheit, Art. 34 AEUV

Weiterhin ist jedoch zu beachten, dass ein Verstoß gegen die Warenverkehrsfreiheit gemäß Art. 34 AEUV vorliegen könnte. Demnach ist jede Maßnahme, die den zwischenstaatlichen Handel tatsächlich oder potentiell, mittelbar oder unmittelbar behindert, als Maßnahme gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Einfuhrbeschränkung mit dem gemeinsamen Markt grundsätzlich unvereinbar (EuGH Slg. 1974, 837 – Dassonville). Dies gilt auch, wenn die Regelungen für inländische und ausländische

Unternehmen gleichermaßen gelten, soweit es sich nicht um bloß inländische Verkaufsmodalitäten handelt (EuGH Slg. 1993, I-6097 – Keck und Mithouard).

Ein markenrechtliches Verbot des Reimports und Verkaufs der Fahrzeuge könnte gegen Art. 34 AEUV dadurch verstoßen, dass in die EU eingeführte Waren nicht nach Deutschland importiert werden können. Zwar enthält das nationale Markenrecht kein isoliertes Verbot der Einfuhr und des inländischen Vertriebs, sondern gilt nur in Zusammenhang mit Veränderungen der Ware. Wenn die Veränderungen im Exportland legaler Weise vorgenommen werden und keine Anzeichen für eine missbräuchliche Marktabschottung vorliegen, wird der zwischenstaatliche Handel aber zumindest potentiell eingeschränkt.

Gemäß Art. 36 AEUV sind Einschränkungen gleichwohl zulässig, wenn diese gerechtfertigt sind und weder eine willkürliche Diskriminierung noch eine verschleierte Handelsbeschränkung vorliegen. Ein möglicher Rechtfertigungsgrund aus dem Katalog von Art. 36 AEUV ist der Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums. Da hierunter auch das Markenrecht fällt, wäre ein Eingriff grundsätzlich gerechtfertigt. Eine Diskriminierung oder verschleierte Beschränkung ist nicht ersichtlich, weil die markenrechtlichen Vorschriften mitsamt Erschöpfung auf europarechtlichen Vorgaben (Markenrichtlinie) beruhen. Dass T seine Fahrzeuge für das EU-Ausland zielgerichtet mit einer abweichenden Ausstattung versieht, um den Reimport zu verhindern, ist ebenfalls nicht anzunehmen. Art. 34 AEUV lässt einen Anspruch von T somit unberührt.

3. Berechtigter Drittgebrauch, § 23 MarkenG

Eine weitere Einschränkung kann gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG daraus resultieren, dass der Markeninhaber Dritten nicht untersagen darf, im geschäftlichen Verkehr mit der Marke identische Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren, insbesondere über ihre Art, Beschaffenheit, Bestimmung, Wert, geographische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung zu verwenden. Die Regelung berechtigt aber nur zur beschreibenden Verwendung, jedenfalls nicht zur *ausschließlichen* Verwendung als Marke. Dies wird auch daran deutlich, dass die betriebliche (anders als die geographische) Herkunft nicht in der exemplarischen Aufzählung des § 23 Nr. 2 MarkenG genannt wird. Hier geht es dagegen gerade um die kennzeichenmäßige Verwendung der Marken J und L ohne jeglichen beschreibenden Charakter (vgl. BGH GRUR 2008, 798, 799 Rn. 17 – POST). Beschreibende Angaben sind deshalb nicht anzunehmen. Die Anwendung von § 23 Nr. 2 MarkenG scheidet daher aus.

Nach § 23 Nr. 3 MarkenG wäre eine Benutzung der Marken zudem zulässig, wenn deren Verwendung dem notwendigen Hinweis auf die Bestimmung von Waren, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder die Bestimmung einer Dienstleistung dient. Wie schon der gesetzliche Beispieltatbestand erkennen lässt, geht es um die Nennung einer fremden Marke, soweit dies zur Aufklärung des Verkehrs vor allem im Reparatur-, Zubehör- und Ersatzteilgeschäft erforderlich ist. Dabei verfolgt die Kenntlichmachung der fremden Marke den Zweck, auf eigene Leistungen hinzuweisen, die hiermit in Zusammenhang stehen. An einer solchen eigenen Leistung (Ware oder Dienstleistung) fehlt es aber vorliegend. S möchte Fahrzeuge des T und somit fremde Waren anbieten. Da sich der Vertrieb als einzig eigenständige Leistung des S nicht zunächst einmal logisch von der Ware selbst trennen lässt, liegt auch keine (ergänzende) Dienstleistung vor. Erfasst werden nur warenbezogene Dienstleistungen wie Verarbeitung, Bearbeitung, Beförderung und Aufbewahrung von Waren. Einwendungen gemäß § 23 Nr. 3 MarkenG kommen folglich nicht in Betracht.

4. Schutzrechtsspezifische Schranke

Fraglich ist, ob eine Markenbenutzung im Rahmen einer sogenannten schutzrechtsspezifischen Schrankenbestimmung möglich ist. Hierunter versteht man dem Schutzrecht immanente Einschränkungen, gemäß denen die markenrechtliche Ausschlusswirkung nicht eingreift. Ein Ausschluss kann z.B. von vornherein nicht erfolgen, wenn sich die Maßnahmen des Verwenders im Rahmen erteilter Nutzungsrechte vollziehen (siehe § 30 MarkenG). Eine solche Lizenzerteilung im Verhältnis zwischen T und S bestand aber nur für die Marke J und auch nur während der Zeit von S als Vertragshändler des T. Insofern gelten die vorangegangenen Ausführungen (s.o.) entsprechend. Auch auf vertraglicher Basis könnte S also keine Einwendungen hervorbringen, welche ihn zur markenmäßigen Benutzung von J und L berechtigen würden.

V. Begehungsgefahr

Der Unterlassungsanspruch setzt gemäß § 14 Abs. 5 MarkenG Begehungsgefahr voraus. Nach § 14 Abs. 5 S. 1 MarkenG besteht Wiederholungsgefahr, wenn eine Kennzeichenverletzung begangen wird, welche die Besorgnis künftiger gleichartiger Kennzeichenverletzungen begründet. Hierfür besteht eine Vermutung, die grundsätzlich nur durch Abgabe einer strafbewehrten, unbedingten Unterlassungserklärung ausgeräumt werden kann. Da es sich bei den Überlegungen des S nur um zukünftige Pläne handelt, liegt keine Wiederholungsgefahr vor. Gemäß § 14 Abs. 5 S. 2 MarkenG besteht der Anspruch auf Unterlassung allerdings auch bei erstmaligen Kennzeichenverletzungen, die ernstlich und unmittelbar zu befürchten sind (Erstbegehungsgefahr). Somit ist § 14 Abs. 5 S. 2 MarkenG einschlägig.

VI. Ergebnis

T hätte einen Anspruch gegen S auf Unterlassung des Vertriebs von aus der EU reimportierten Fahrzeugen der Marken J und L gemäß § 14 Abs. 5 MarkenG.

B. Anspruch auf Unterlassung aus § 15 Abs. 4 MarkenG

T könnte einen Anspruch gegen S auf Unterlassung des Vertriebs von aus der EU reimportierten Fahrzeugen der Marken J und L aus § 15 Abs. 4 MarkenG haben.

I. Anspruchsberechtigung

T müsste Anspruchsberechtigter sein, was voraussetzt, dass er Inhaber einer geschäftlichen Bezeichnung ist, welche vorliegend betroffen sein könnte. Zu T gehören die beiden mit den jeweiligen Marken J und L gleichnamigen Unternehmen. Diese müssten geschützte geschäftliche Bezeichnungen darstellen. Gemäß § 5 Abs. 1 MarkenG werden als geschäftliche Bezeichnungen Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt. Unternehmenskennzeichen umfassen nach § 5 Abs. 2 MarkenG neben besonderen Geschäftsbezeichnungen und Geschäftsabzeichen Firmen und Namen (mitsamt Namensbestandteilen), die Unternehmen oder Geschäftsbetriebe bezeichnen.

Im vorliegenden Fall könnte es sich bei J und L um Firmen handeln. Verneint man dies mangels Rechtsformangabe, so sind J und L zumindest Namen der beiden Unternehmen. Der Schutz von geschäftlichen Bezeichnungen entsteht mit deren Benut-

zung. Da T die Namen J und L für seine Autounternehmen benutzt, liegen geschützte geschäftliche Bezeichnungen gemäß § 5 Abs. 1 MarkenG vor. Als Inhaber ist T nach § 15 Abs. 4 MarkenG anspruchsberechtigt.

II. Anspruchsgegner

S müsste richtiger Anspruchsgegner sein. Das ist vor allem der die geschäftlichen Bezeichnungen verletzende Täter. Bei Verwirklichung seiner Pläne würde S die gleichnamig (mit Marken) gekennzeichneten Fahrzeuge von T verkaufen. Hierin könnte auch eine Kollision mit den Rechten des T bezüglich seiner geschäftlichen Bezeichnungen liegen. Somit ist S als der möglicherweise diese Rechte verletzende Handelnder richtiger Anspruchsgegner.

III. Verletzung von geschäftlichen Bezeichnungen, § 15 Abs. 2, 3 MarkenG

Die Handlungen des S (Import und Vertrieb) müssten eine Verletzung geschäftlicher Bezeichnungen nach § 15 Abs. 2, 3 MarkenG beinhalten.

1. Allgemeine Voraussetzungen

Hinsichtlich der allgemeinen Voraussetzungen des räumlichen Schutzbereichs, des Handelns im geschäftlichen Verkehr, der fehlenden Zustimmung des Inhabers sowie der kennzeichenmäßigen Verwendung kann auf die vorangegangenen Ausführungen verwiesen werden, welche deren Vorliegen feststellen (s.o.).

2. Verbotstatbestände, § 15 Abs. 2, 3 MarkenG

Zu den Verletzungstatbeständen von § 15 MarkenG zählen die Verwechslungsgefahr (Abs. 2) sowie die Rufausnutzung oder -beeinträchtigung (Abs. 3). Hier könnte ein Fall der Verwechslungsgefahr gemäß § 15 Abs. 2 MarkenG vorliegen. Dabei 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, im Rahmen derer Zeichen aufgrund ihrer Ähnlichkeit demselben Unternehmen zugeordnet werden und schließlich Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, bei welcher angesichts teilweiser Zeichenübereinstimmung bestehende Verbindungen zwischen den Unternehmen angenommen werden.

Wie bereits oben festgestellt, handelt es sich um vollständig identische Zeichen, wobei in diesem Kontext die geschäftlichen Bezeichnungen des T betroffen sind. Für die Verwechslungsgefahr sprechen weiterhin dieselbe Branche bzw. die Produktidentität (jedenfalls weitgehend, s.o.). Im Übrigen ist von einer normalen Kennzeichnungskraft auszugehen, welche keine erhöhten Anforderungen an die Verwechslungsgefahr stellt. Damit wäre der Verbotstatbestand aus § 15 Abs. 2 MarkenG erfüllt.

3. Umfasste Verbotshandlungen, § 14 Abs. 3, 4 MarkenG (analog)

Bezüglich der erfassten Verbotshandlungen ist § 14 Abs. 3, 4 MarkenG analog anzuwenden. Dementsprechend ist auch hier der Import gemäß § 14 Abs. 3 Nr. 4 MarkenG und der Verkauf der Fahrzeuge gemäß § 14 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG verboten (s.o.).

IV. Einwendungen

Der Anspruch auf Unterlassung der Benutzung der geschäftlichen Bezeichnungen J und L unterliegt denselben Einwendungen wie zuvor der markenrechtliche Unterlassungsanspruch, sodass die Ergebnisse identisch sind (s.o.). Demnach sind die Rechte von T an den geschäftlichen Bezeichnungen nicht gemäß § 24 MarkenG erschöpft. Der Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit ist angesichts des Charakters auch dieser Rechte als gewerbliches und kommerzielles Eigentum gerechtfertigt, sodass kein Verstoß gegen Art. 34 AEUV besteht. Ferner kann kein berechtigter Drittgebrauch, und zwar weder aus § 23 Nr. 2 MarkenG noch § 23 Nr. 3 MarkenG, abgeleitet werden. Außerdem gibt es keine Möglichkeit für ein Benutzungsrecht über eine schutzrechtsspezifische Schranke.

V. Begehungsgefahr

Gemäß § 15 Abs. 4 S. 2 MarkenG besteht Erstbegehungsgefahr dahingehend, dass eine Kennzeichenverletzung durch S unmittelbar und ernstlich droht (s.o.).

VI. Ergebnis

T könnte zusätzlich einen Anspruch gegen S auf Unterlassung des Vertriebs von aus der EU reimportierten Fahrzeugen aus § 15 Abs. 4 MarkenG geltend machen.

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

T könnte einen Anspruch gegen S auf Unterlassung des Vertriebs von aus der EU reimportierten Fahrzeugen der Marken J und L aus § 8 Abs. 1 UWG i.V.m. §§ 3, 5 UWG haben.

I. Anwendbarkeit

Der Anspruch könnte dann bestehen, wenn S gemäß § 5 Abs. 1 S. 1, 2 Nr. 1 MarkenG dahingehend verstößt, dass eine Irreführung über die wesentlichen Merkmale der Ware im Hinblick auf die betriebliche Herkunft der mit J und L gekennzeichneten Fahrzeuge droht. Dies setzt allerdings voraus, dass das UWG vorliegend überhaupt anwendbar ist. Das Markenrecht ist in seinem Anwendungsbereich grundsätzlich vorrangig gegenüber dem Lauterkeitsrecht und schließt damit die Anwendung des UWG aus. Nur dann, wenn es um Handlungen geht, die über eine bloße Kennzeichenverletzung hinausreichen und einen davon unabhängigen Unwertgehalt haben, bleibt das UWG anwendbar (siehe auch § 2 MarkenG). Die markenmäßig unveränderte Benutzung von J und L beim Vertrieb reimportierter Fahrzeuge stellt eine reine Kennzeichenverletzung dar und würde deshalb nicht dem Lauterkeitsrecht unterfallen. Das UWG ist daher durch das Markenrecht gesperrt.

II. Ergebnis

Mangels Anwendbarkeit des UWG bestünde kein Anspruch von T gegen S auf Unterlassung aus § 8 Abs. 1 i.V.m. §§ 3, 5 UWG.

2. Teil: Zulässigkeit der Werbung

A. Anspruch auf Unterlassung aus § 14 Abs. 5 MarkenG

T könnte einen Anspruch gegen S auf Unterlassung der Werbung mit J und L aus § 14 Abs. 5 MarkenG haben.

I. Anspruchsberechtigung

T ist als Markeninhaber anspruchsberechtigt (s.o.).

II. Anspruchsgegner

S ist als in Betracht kommender Verletzer der Markenrechte des T vorliegend Anspruchsgegner (s.o.), wobei es hier um deren Einsatz im Rahmen der Werbung geht.

III. Markenverletzung, § 14 Abs. 2 MarkenG

Die geplanten Werbemaßnahmen des S müssten eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 MarkenG darstellen.

1. Allgemeine Voraussetzungen

Betreffend die allgemeinen Voraussetzungen kann im Wesentlichen an die vorherigen Ausführungen verwiesen werden (s.o.). Im Hinblick auf das Erfordernis der kennzeichenmäßigen Benutzung ist festzustellen, dass S im Falle der Umsetzung seines Vorhabens J und L auf Werbeschildern als Wort-, Bild- sowie Wort-Bild-Marken benutzen würde, sodass eine kennzeichenmäßige Verwendung gegeben wäre.

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

S müsste einen der Verbotstatbestände aus § 14 Abs. 2 MarkenG verwirklichen. Es könnte ein Fall der Zeichen- und Warenidentität gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegen. Im vorliegenden Fall möchte S in unveränderter Form Wort-, Bild- sowie Wort-Bild-Marken von J und L nutzen. In beiden Fällen würden sich die Werbeschilder auf die Fahrzeuge des T beziehen, womit sowohl eine Identität von Zeichen als auch Waren bestünde. Dies wäre ein Verstoß gegen § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

3. Umfasste Verbotshandlungen, § 14 Abs. 3, 4 MarkenG

Vorliegend ist die Verwendung der Marken J und L zu Werbezwecken geplant, womit ein Fall des § 14 Abs. 3 Nr. 5 MarkenG vorliegen würde. Das Vorhaben wäre dann von den Verbotshandlungen erfasst.

IV. Einwendungen

Fraglich ist, ob S einem Anspruch des T Einwendungen entgegenhalten könnte.

1. Erschöpfung, § 24 MarkenG

So könnten die Markenrechte von T gemäß § 24 MarkenG erschöpft sein. Zu berücksichtigen ist im vorliegenden Kontext, dass A nicht gegen den Vertrieb seiner mit den Marken J und L gekennzeichneten Fahrzeuge (s.o.), sondern gegen die Werbung mit den entsprechenden Kennzeichnungen vorgeht. Die Erschöpfung müsste also im Hinblick auf die werblichen Aktivitäten des S eingetreten sein. Die Vorschrift des § 24 MarkenG spricht lediglich davon, dass nicht untersagt werden kann, eine Marke *für Waren* zu benutzen, die unter der jeweiligen Marke in den Verkehr gebracht wurden. Unmittelbar lässt sich daher keine Erschöpfung der Markenrechte von T hinsichtlich der Werbekennzeichnungen des S herleiten.

Es kann allenfalls geprüft werden, inwieweit der Verkauf der Werbeschilder für die Marke J eine Erschöpfung auslösen kann. Parallel zur allgemeinen Voraussetzung der Zustimmungspflicht für die Markenverwendung (s.o.) erlischt das Benutzungsrecht allerdings regelmäßig mit dem Ende der Vertragsbeziehung zwischen Händler und Hersteller. Dass S die Werbeschilder von T erworben hatte, hat nur für die Vertragshändlerschaft Bedeutung. Als freier Händler kann sich S dementsprechend nicht auf Erschöpfung des Markenrechts für die Kennzeichnung J stützen. Hinsichtlich der Verwendung der eigenmächtig erstellten Werbeschilder für die Marke L gilt dies ohnehin.

2. Berechtigter Drittgebrauch, § 23 MarkenG

Was den Einwand des berechtigten Drittgebrauchs gemäß § 23 MarkenG betrifft, ergeben sich zur Prüfung im Rahmen der Zulässigkeit des Vertriebs der reimportierten Fahrzeuge keine Abweichungen. Es kommt somit weder eine zulässige Benutzung nach § 23 Nr. 2 MarkenG noch gemäß § 23 Nr. 3 MarkenG in Betracht.

3. Schutzrechtsspezifische (ungeschriebene) Schranke

Fraglich ist, ob eine Markenbenutzung im Rahmen einer sogenannten schutzrechtsspezifischen Schrankenbestimmung möglich ist. Über die bestehenden gesetzlichen und vertraglichen Schutzschranken (s.o.) hinaus sind neue Schranken nicht grundsätzlich ausgeschlossen (zum nicht abschließenden Regelungskatalog der §§ 20 ff. MarkenG siehe *Fezer*, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, Vorbemerkung zu den §§ 20 bis 26 Rn. 3; *Kur*, GRUR Int. 2008, 1 ff.), wurden vielmehr in der Vergangenheit auch schon von der Rechtsprechung anerkannt (vgl. nur zur (ungeschriebenen) Schutzschranke der vergleichenden Werbung EuGH GRUR 2008, 698 – O2 Holdings und O2 (UK)).

Weitere Einschränkungen des Markenrechts können jedoch allenfalls in engen Grenzen vorgenommen werden. Nach allgemeinen Grundsätzen sind Schrankenbestimmungen nur zulässig, wenn diese dem spezifischen Gegenstand des Markenrechts nicht widersprechen, der nach der Rechtsprechung des EuGH darin liegt, den Inhaber vor Konkurrenten zu schützen, die die Stellung und den Ruf der Marke zu missbrauchen suchen (so EuGH NJW 1991, 626, 627 Rn. 12 ff. – HAG GF). Ebenso müssen die berechtigten Interessen des Markeninhabers gewahrt und Beeinträchtigungen des Werts der Marke (unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung) vermieden werden (EuGH GRUR Int. 1999, 438, 442 Rn. 52 – BMW).

Als eine (noch) ungeschriebene, vorliegend in Betracht kommende schutzrechtsspezifische Schranke wird ein mit dem Werberecht zusammenhängendes vertriebsbezogenes Präsentationsrecht des Händlers diskutiert (*Kur*, GRUR Int. 1999, 24 ff.; *Fezer*, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, § 23 Rn. 106). Ob es sich hierbei um einen anzuerkennenden Sonderfall handelt, kann jedenfalls dann dahinstehen, wenn eine Schranke mangels Vorliegen der oben genannten Voraussetzungen ausscheidet.

Würde man ein Markenbenutzungsrecht des Händlers zu Vertriebszwecken bejahen, so ist zu erwarten, dass jedenfalls eine unentgeltliche Benutzung die normale Verwertung und hiermit verbunden die legitimen Interessen des Markeninhabers beeinträchtigen würde (*Kur*, GRUR Int. 1999, 24, 29). Hierdurch würde der Anreiz zur Vertragshändlerschaft verringert und eine Einnahmequelle von Markeninhabern zumindest eingeschränkt werden.

Dies korrespondiert mit der europäischen Rechtsprechung, gemäß der nicht der Eindruck erweckt werden darf, dass eine Handelsbeziehung zwischen Verwender und Markeninhaber besteht, insbesondere das Unternehmen des Wiederverkäufers dem Vertriebsnetz des Markeninhabers angehört oder eine Sonderbeziehung zwischen den beiden Unternehmen besteht (EuGH GRUR Int. 1999, 438, 442 Rn. 64 – BMW; *Fezer*, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, § 23 Rn. 106). Hier ist eine Aufklärung durch S jedenfalls insoweit gegeben, als er ausdrücklich auf seine Eigenschaft als freier Händler hinweist.

Das Bedürfnis von Wiederverkäufern, auf ihre Eigenschaft als fachmännischer oder spezialisierter Händler hinzuweisen ist dabei durchaus anzuerkennen und wäre ohne Benutzung der entsprechenden Marken praktisch kaum möglich. Eine solche informative Benutzung sichert letztlich das Wiederverkaufsrecht (EuGH GRUR Int. 1999, 438, 442 Rn. 54 – BMW). Es gibt jedoch keinen ersichtlichen Grund, dieses Recht seinerseits schrankenlos einzuräumen. Vertretbar erscheint die Anerkennung einer Schutzschranke in Form eines vertriebsbezogenen Markenpräsentationsrechts, allerdings gegen Entgelt. Im Ergebnis hätte man eine ausgleichspflichtige Schrankenbestimmung.

Hinweis: Ausführungen zur (ungeschriebenen) Schutzrechtsschranke wurden zumindest nicht in dem vorliegenden Umfang und in dieser Tiefe erwartet bzw. werden als besonderer Bonus bewertet.

V. Begehungsgefahr

Gemäß § 14 Abs. 5 S. 2 MarkenG besteht Erstbegehungsgefahr dahingehend, dass eine Kennzeichenverletzung durch S unmittelbar und ernstlich droht (s.o.).

VI. Ergebnis

Die Werbung des S würde Markenrechte des T verletzen, wenn hierfür kein Entgelt entrichtet wird. Als Markeninhaber könnte T einen Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 5 MarkenG geltend machen.

B. Anspruch auf Unterlassung aus § 15 Abs. 4 MarkenG

T könnte einen Anspruch gegen S auf Unterlassung der Werbung mit J und L aus § 15 Abs. 4 MarkenG haben.

I. Anspruchsberechtigung

Als Inhaber der geschäftlichen Bezeichnungen J und L ist T aktivlegitimiert (s.o.).

II. Anspruchsgegner

S ist als in Betracht kommender Verletzer der Rechte des T an den geschäftlichen Bezeichnungen Anspruchsgegner (s.o.). Die in Frage kommende Verletzung könnte vorliegend in deren werblicher Verwendung liegen.

III. Markenverletzung, § 15 Abs. 2, 3 MarkenG

Den Werbepraktiken des S müsste eine Verletzung der geschäftlichen Bezeichnungen nach § 15 Abs. 2, 3 MarkenG zugrunde liegen.

1. Allgemeine Voraussetzungen

Die Prüfung der allgemeinen Voraussetzungen (räumlicher Schutzbereich, Handeln im geschäftlichen Verkehr, keine Zustimmung des Inhabers der geschäftlichen Bezeichnungen) entspricht den vorangegangenen Ausführungen an entsprechender Stelle (s.o.). Einziger Unterschied ist, dass die kennzeichenmäßige Verwendung vorliegend darin besteht, dass es S nicht um die Kennzeichnung der Fahrzeuge, sondern den Hinweis hierauf im Rahmen seiner Werbung geht.

2. Verbotstatbestände, § 15 Abs. 2, 3 MarkenG

Auch hier könnte ein Fall der Verwechslungsgefahr gemäß § 15 Abs. 2 MarkenG gegeben sein. Entsprechend zu den früheren Ausführungen ist eine Übereinstimmung zwischen den geschäftlichen Bezeichnungen bei T und S festzustellen. Abweichend von oben sollen diese im vorliegenden Fall Gegenstand der Werbeausstattung (Wort-, Bild- sowie Wort-Bild-Bezeichnungen) sein. Da diese Angaben sowohl für J als auch L auf die so gekennzeichneten Fahrzeuge des T abstellen, sind auch die Waren identisch. Es besteht daher die Gefahr einer Verwechslung nach § 15 Abs. 2 MarkenG.

3. Umfasste Verbotshandlungen, § 14 Abs. 3, 4 MarkenG (analog)

Der werbemäßige Einsatz von J und L stellt (in analoger Anwendung) einen Fall des § 14 Abs. 3 Nr. 5 MarkenG dar, gegen den aus den Rechten an den entsprechenden geschäftlichen Bezeichnungen vorgegangen werden kann (s.o.).

IV. Einwendungen

Mögliche Einwendungen des S gegen den Unterlassungsanspruch von T stimmen mit den vorangegangenen Erläuterungen an entsprechender Stelle überein (s.o.).

1. Erschöpfung, § 24 MarkenG

Eine Erschöpfung der Rechte von T an seinen geschäftlichen Bezeichnungen J und L gemäß § 24 Abs. 1 MarkenG kommt weder unmittelbar (Erschöpfung durch Inverkehrbringen hiermit gekennzeichnete Waren) noch mittelbar (Erschöpfung durch Inverkehrbringen der Werbeschilder, hier für J) in Betracht (s.o.).

2. Berechtigter Drittgebrauch, § 23 MarkenG

Ebenso scheidet ein berechtigter Drittgebrauch gemäß § 23 MarkenG aus. Angesichts der kennzeichenmäßigen Verwendung von J und L fehlt es an einer bloß beschreibenden Angabe, was § 23 Nr. 2 MarkenG ausschließt. Für § 23 Nr. 3 MarkenG fehlt es dagegen an einer eigenen Leistung von S, auf welche in Zusammenhang mit dem Warenangebot des T hingewiesen werden könnte (s.o.).

3. Schutzrechtsspezifische (ungeschriebene) Schranke

Eine immanente Schranke kommt zwar prinzipiell zugunsten eines Werberechts des Händlers in Frage, müsste aber im Falle der Anerkennung derart ausgestaltet sein, dass hierfür ein Entgelt zu entrichten wäre. Ein kostenloses Nutzungsrecht ist demnach in jedem Fall ausgeschlossen (s.o.).

V. Begehungsgefahr

Aufgrund der zu befürchtenden Kennzeichnungsverletzung besteht eine Erstbegehungsgefahr gemäß § 15 Abs. 4 S. 2 MarkenG (s.o.).

VI. Ergebnis

Im Falle unentgeltlicher Werbung könnte T aus seinen Rechten an den geschäftlichen Bezeichnungen J und L Unterlassung gemäß § 15 Abs. 4 MarkenG verlangen.

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

T könnte einen Anspruch gegen S auf Unterlassung der Werbung mit J und L aus § 8 Abs. 1 UWG i.V.m. §§ 3, 5 UWG haben.

I. Anwendbarkeit

Der Anspruch könnte sich darauf stützen, dass S mit den Werbeschildern für J und L gemäß § 5 Abs. 1 S. 1, 2 Nr. 1 MarkenG hinsichtlich der betrieblichen Herkunft der hiermit gekennzeichneten Fahrzeuge als wesentliches Merkmal der Ware irreführen könnte. Darüber hinaus könnte gemäß § 5 Abs. 1 S. 1, 2 Nr. 3 MarkenG eine Irreführungsgefahr bezüglich der Person des Unternehmers (Inhabschaft von T an den geschäftlichen Bezeichnungen J und L) sowie hinsichtlich der Rechte des Unternehmers, insbesondere des geistigen Eigentums (keine Lizenzinhabschaft von S) bestehen. Der Anwendbarkeit des UWG steht jedoch entgegen, dass die Werbung nicht über eine bloße Kennzeichenverletzung hinausgeht. Diesbezüglich entfaltet das Markenrecht eine Sperrwirkung (s.o.).

Hinweis: Verneint man die Sperrwirkung des Markenrechts, so scheitert der lauterkeitsrechtliche Unterlassungsanspruch an dem (aufklärenden) Hinweis des S hinsichtlich seiner Eigenschaft als freier Händler auf dem zusätzlichen Schild unter den Werbeschildern.

II. Ergebnis

Mangels Anwendbarkeit des UWG könnte T von S nicht die Unterlassung der beabsichtigten Werbung gemäß § 8 Abs. 1 i.V.m. §§ 3, 5 UWG fordern.

3. Teil: Aufklärung über Reimportstatus, Ausstattung und Nachrüstung durch S

A. Lauterkeitsrecht (UWG)

S müsste auf den Reimportstatus der Fahrzeuge bzw. auf die Ausstattungsunterschiede sowie die von ihm durchgeführte Nachrüstung hinweisen, wenn das Verschweigen dieser Informationen einen Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen bedeuten würde. So sind gemäß § 3 UWG unlautere geschäftliche Handlungen unzulässig. Die Unlauterkeit kann dabei jeweils das Ergebnis einer Irreführung durch Unterlassen gemäß § 5a UWG sein.

I. Reimport

Nach § 5a Abs. 1 UWG sind bei der Beurteilung, ob das Verschweigen einer Tatsache irreführend ist, insbesondere deren Bedeutung für die geschäftliche Entscheidung nach der Verkehrsauffassung sowie die Eignung des Verschweigens zur Beeinflussung der Entscheidung zu berücksichtigen. Eine Aufklärungspflicht über den Reimportstatus könnte also daraus resultieren, dass die Information über diese Eigenschaft für den Rechtsverkehr bedeutend ist und Auswirkungen auf die Kaufentscheidung haben kann. Reimportierte Fahrzeuge werden zumeist von spezialisierten Händlern angeboten, bei denen der Reimportstatus dementsprechend ersichtlich ist. Grundsätzlich weisen derartige Fahrzeuge auch einen geringeren Kaufpreis auf. Beide Umstände könnten dafür sprechen, über den Reimport aufklären zu müssen.

Dabei ist jedoch zu beachten, dass eine Aufklärungspflicht gegen die Warenverkehrsfreiheit gemäß Art. 34 AEUV verstoßen könnte. Demnach ist jede Maßnahme, die den zwischenstaatlichen Handel tatsächlich oder potentiell, mittelbar oder unmittelbar behindert, als Maßnahme gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Einfuhrbeschränkung mit dem gemeinsamen Markt grundsätzlich unvereinbar (EuGH Slg. 1974, 837 – Dassonville). Dies gilt auch, wenn die Regelungen für inländische und ausländische Unternehmen gleichermaßen gelten, soweit es sich nicht um bloße inländische Verkaufsmodalitäten handelt (EuGH Slg. 1993, I-6097 – Keck und Mithouard). Bereits dem Hinweis auf den Reimport als solchem haftet indirekt ein Makel an, sodass zumindest die Eignung zur potentiellen Behinderung des zwischenstaatlichen Handels gegeben ist. Als produktbezogene Regelung und nicht bloße Verkaufsmodalität kann die Aufklärungspflicht auch nicht vom Verbotstatbestand ausgenommen werden.

Es bedarf daher eines Rechtfertigungsgrundes für den Eingriff. Aus dem Katalog von Art. 36 AEUV kommt kein solcher Grund in Betracht (im Gegensatz zum Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums beim Markenrecht, s.o.). Ein Rechtferti-

gungsgrund kann sich jedoch auf Grundlage der „Cassis de Dijon“-Rechtsprechung ergeben (EuGH Slg. 1979, 649 – Rewe-Zentral). Danach sind Beeinträchtigungen des zwischenstaatlichen Handels auch dann hinzunehmen, wenn diese zwingenden Erfordernissen des Gemeinschaftsrechts, darunter der Lauterkeit des Handelsverkehrs und dem Verbraucherschutz, dienen. Beiden Aspekten wird im Falle einer Informationspflicht gemäß § 5a UWG zum Ausschluss von Irreführungen Rechnung getragen. Eine Aufklärungspflicht könnte darüber hinaus geboten sein, wenn der Reimportstatus die (wesentlichen) Eigenschaften der Fahrzeuge in relevanter Weise beeinflusst (§ 5a Abs. 2, 3 Nr. 1 UWG; s.o.). Dies könnte etwa dann der Fall sein, wenn die im EU-Ausland vertriebenen und nach Deutschland reimportierten Fahrzeuge nicht im selben Umfang mit Herstellergarantien (gegen Durchrostung o.ä.) ausgestattet sind. Die Pflicht zur Aufklärung nach nationalem Recht ist also aus europarechtlicher Sicht nicht zu beanstanden (a.A. vertretbar).

II. Ausstattungsunterschiede

Auf Ausstattungsunterschiede müsste S entsprechend hinweisen, wenn er andernfalls eine Irreführung gemäß § 5a UWG begehen würde. Gemäß § 5a Abs. 2 UWG handelt unlauter, wer die Entscheidungsfähigkeit von Verbrauchern dadurch beeinflusst, dass er eine Information vorenthält, die im konkreten Fall unter Berücksichtigung aller Umstände einschließlich der Beschränkungen des Kommunikationsmittels wesentlich ist. Als wesentlich gelten nach § 5a Abs. 3 Nr. 1 UWG Informationen über wesentliche Merkmale der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen. Vorliegend würde die Ausstattung der Fahrzeuge zwar im Wesentlichen der von Vertragshändlern angebotenen Ausstattung entsprechen, geringe Unterschiede würden aber auch nach der Ausstattungsänderung noch bestehen. Gerade im Neuwagensegment stellt die geänderte Ausstattung ein wesentliches Merkmal von Fahrzeugen dar. Diesbezüglich besteht eine Aufklärungspflicht von S. Eine TÜV-Bescheinigung könnte aufgrund ihres Charakters als sicherheitstechnische Überprüfung nicht die Prüfung der wettbewerbsrechtlichen Zulässigkeit ersetzen.

III. Nachrüstung

Vergleichbar der Ausstattungsänderung könnte die Nachrüstung durch S ein wesentlicher Umstand sein, über den dieser aufklären müsste (§ 5a Abs. 2, 3 Nr. 1 UWG). Die Wesentlichkeit der Nachrüstung kann dadurch begründet sein, dass die nachgerüsteten Fahrzeuge von den Originalfahrzeugen abweichen und ein Käufer ohne gegenteiligen Hinweis prinzipiell erwartet, ein Originalfahrzeug des Herstellers zu erwerben. Bei fehlender Aufklärung würde diese Erwartung enttäuscht werden. Sollten die Nachrüstungen sich bezüglich der Herstellergarantien negativ auswirken (Einschränkung bzw. Erlöschen bestehender Garantien oder grundsätzliches Ausnehmen von der Herstellergarantie), so ist auch dies als wesentlich im Sinne von § 5a Abs. 2 UWG anzusehen. S muss also auch über die Tatsache der Nachrüstung informieren. Da es sich hierbei um wettbewerbsrechtliche Anforderungen handelt, entbindet die sicherheitstechnische TÜV-Bescheinigung nicht von einer solchen Aufklärung (s.o.).

B. Ergebnis

Eine Aufklärung des S über Reimport, Ausstattung und Nachrüstung der Fahrzeuge ist erforderlich, um einen Verstoß gemäß § 3 Abs. 1 i.V.m. § 5a UWG zu vermeiden.