

Professor Dr. Peter Krebs

8. Übungsklausur im Wettbewerbsrecht – WS 2018/19

Behandelte Gebiete: Markenabgrenzungsvereinbarung, Unterlassungsansprüche nach Markenrecht, Anwendbarkeit des Lauterkeitsrechts, Verwechslungsgefahr und Rufausbeutung, § 23 Nr. 1 MarkenG

Lösungsvorschlag:

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

W. J. könnte einen Anspruch gegen J. J. auf Unterlassung des Vertriebs von Bekleidung unter der Marke „J. J.“ aus § 14 Abs. 5 MarkenG haben.

I. Anspruchsberechtigung

W. J. müsste anspruchsberechtigt sein. Dies setzt voraus, dass er Inhaber einer Marke ist, auf Grundlage derer W. J. die Verwendung der Bezeichnung „J. J.“ verbieten könnte. W. J. ist Inhaber der Marke „J...!“. Als solcher ist W. J. berechtigt, Ansprüche aus seiner Marke geltend zu machen.

II. Anspruchsgegner

J. J. müsste richtiger Anspruchsgegner sein, wozu vor allem der eine Markenrechtsverletzung begehende Täter gehört. J. J. vertreibt in Deutschland Bekleidungsartikel unter der Marke „J. J.“. Als potenzielle Verletzerin der Markenrechte des W. J. ist J. J. 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. Sowohl die Marke „J...!“ als auch „J. J.“ sind kraft Eintragung gemäß § 4 Nr. 1 MarkenG geschützt. Aufgrund der Tatbestandswirkung der Entscheidung über die Eintragungsfähigkeit erübrigt sich bei eingetragenen Marken nach deutschem Markenrecht die Prüfung der Schutzvoraussetzungen gemäß den §§ 3, 8 MarkenG. Zweifel an der Eintragungsfähigkeit können nur in einem separaten Lösungsprozess geltend gemacht werden.

IV. Priorität

Treffen mehrere Rechte im Sinne der §§ 4, 5 und 13 MarkenG aufeinander, so genießt gemäß § 6 MarkenG dasjenige Recht mit dem besseren Zeitrang Vorrang. Sowohl die Marke „J...!“ als auch „J. J.“ sind kraft Eintragung gemäß § 4 Nr. 1 MarkenG geschützt, womit zunächst einmal zwei kollidierende Rechte bestehen. Der Zeitrang dieser Rechte bestimmt sich gemäß § 6 Abs. 2 und 3 MarkenG. Für die Bestimmung des Zeitrangs von eingetragenen Marken ist der Anmeldetag maßgeblich. Im vorliegenden Fall liegt der Anmeldetag von „J...!“ deutlich vor dem Tag, an dem die Marke „J. J.“ eingetragen wurde. W. J. hat mit „J...!“ somit die prioritätsältere Marke.

V. Markenverletzung, § 14 Abs. 2 MarkenG

Der Vertrieb durch J. J. 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. J. J. verkauft über ihre in Deutschland ansässigen Vertriebspartner Bekleidung. Eine Benutzung im räumlichen Schutzbereich liegt demnach vor.

Weiterhin müsste J. J. 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 „J. J.“ im Rahmen des Warenvertriebs stellt ein Handeln im geschäftlichen Verkehr dar.

J. J. müsste zudem ohne Zustimmung von W. J. handeln, wobei letzterer einer Nutzung seiner Marken oder einer verwechslungsfähigen Marke auch konkludent zustimmen kann. Eine Vereinbarung zwischen W. J. und J. J. besteht nur über die Abgrenzung ihrer Marken. W. J. hat J. J. lediglich das Recht eingeräumt, ihre Marke für (Mode-) Schmuck zu benutzen, nicht aber eine darüber hinausgehende Zustimmung zur Benutzung seiner oder einer verwechslungsfähigen Marke gegeben.

Schließlich müsste eine kennzeichenmäßige Verwendung vorliegen, was der Fall ist, wenn eine Bezeichnung als Kennzeichen, also zur Unterscheidung und Identifizierung 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 J. J. für den Vertrieb bestimmte Ware markenmäßig ausweist, liegt eine kennzeichenmäßige Benutzung vor.

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

J. J. 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).

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 „J. J.“ und „J...!“ 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 des identischen Nachnamens von W. J. und J. J. Für eine Verwechslungsgefahr bedarf es daher weiterer (erhöhter) Anforderungen an Warenidentität bzw. -ähnlichkeit sowie an die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke „J...!“. 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. Indizien hierfür sind eine hohe ursprüngliche Unterscheidungskraft, intensive Benutzung und hohe Werbeaufwendungen.

J. J. und W. J. verwenden ihre jeweiligen Marken beide für Bekleidung, sodass Warenidentität besteht, was eine Verwechslungsgefahr fördert. Ein weiteres Argument für eine Verwechslungsgefahr ist die vergleichsweise hohe Kennzeichnungskraft der Bezeichnung „J...!“, welche anhand der über Jahrzehnte aufgebauten Bekanntheit von „J...!“ deutlich wird. Gegen eine Verwechslungsgefahr könnte der Umstand sprechen, dass die Bezeichnung „J. J.“ ganz wesentlich durch den ungewöhnlichen Vornamen der Markeninhaberin geprägt wird, also ihrerseits über eine hohe Kennzeichnungskraft verfügt. Es liegt nahe, zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen und zwar weil hier eine (familiäre) Zweitmarke naheliegt. Dies gilt selbst dann, wenn dem Verkehr die Personenverschiedenheit bekannt ist. Dagegen könnte allerdings sprechen, dass bei Gleichnamigen zum Schutze des Persönlichkeitsrechts und der Berufsfreiheit die Verwechslungsgefahr restriktiv zu bewerten sein könnte. Ob Verwechslungsgefahr zu bejahen ist, kann letztlich aber dann dahinstehen, wenn ein anderer Verbotstatbestand aus § 14 Abs. 2 MarkenG einschlägig ist.

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 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 Marktanteil der Marke, Intensität, Ausdehnung und Dauer der Benutzung sowie Investitionsumfang. Bekanntheit muss im Inland oder einem wesentlichen Teil innerhalb der aktuellen oder potentiellen Abnehmerkreise vorliegen. Der Grad der Bekanntheit beträgt hier 82 % in Deutschland. Zudem sind die Waren des Unternehmens von W. J. international verbreitet. Daher repräsentiert „J...!“ eine bekannte Marke.

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.

Vorliegend hat sich W. J. mit seinem Unternehmen durch jahrzehntelange Tätigkeit einen hervorragenden Ruf seiner Marke „J...!“ erarbeitet. Die Berichterstattung in Zusammenhang mit der Unternehmensgründung von J. J. ist dabei im Wesentlichen der Bekanntheit ihres Vaters W. J. geschuldet, was ein weiteres Indiz für eine besondere Wertschätzung für „J...!“ ist. Dass J. J. den besonderen Ruf von W. J. bzw. seiner Marke „J...!“ für ihr eigenes noch unbekanntes Unternehmen zunutze macht 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 „J. J.“ gibt. Zumindest der Tatbestand der Rufausbeutung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist aber 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). Der Warenvertrieb unter der Marke „J. J.“ unterfällt nach § 14 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG dem Verbot des Anbietens von Waren unter der Marke. Stellt man darauf ab, dass J. J. die Bekleidungsartikel über Vertriebspartner und somit Dritte verkaufen lässt, so wäre die vorherige Inverkehrbringung der Waren seitens J. J. vom Verbotstatbestand des § 14 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG ebenfalls erfasst.

§ 14 Abs. 4 MarkenG erweitert den Anspruch um Vorbereitungshandlungen, wenn zwar mangels Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen noch keine Markenverletzung vorliegt, jedoch die Gefahr besteht, dass die Zeichen zu Zwecken verwendet werden, die eine Markenverletzung darstellen. Angesichts einschlägiger Verbotshandlungen gemäß § 14 Abs. 3 MarkenG erübrigt sich eine Prüfung von § 14 Abs. 4 MarkenG.

VI. Einwendungen

Als mögliche Einwendung seitens J. J. kommt der berechtigte Drittgebrauch gemäß § 23 Nr. 1 MarkenG in Betracht. Anwendbar ist die Vorschrift allerdings prinzipiell nur in Fällen bestehender Identität oder Verwechslungsgefahr, nicht im Rahmen des Bekanntheitsschutzes gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Die nachfolgende Prüfung gilt daher nur dann, wenn zuvor auch das Vorliegen von Verwechslungsgefahr zwischen den Marken „J...!“ und „J. J.“ nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht wurde.

Als eine erlaubte Benutzungsform des berechtigten Drittgebrauchs regelt § 23 Nr. 1 MarkenG das Recht zur Führung des eigenen Namens. Hierunter fallen sowohl Vor- und Nachnamen natürlicher Personen als auch daraus gebildete Firmen. Gemäß dieser Bestimmung kann der prioritätsältere Markeninhaber Dritten nicht verbieten, im geschäftlichen Verkehr dessen Namen zu benutzen. Grundsätzlich wäre J. J. die Verwendung des Nachnamens von W. J. als Bestandteil ihrer Marke „J. J.“ erlaubt.

Nach dem Recht der Gleichnamigen besteht jedoch die Pflicht durch zusätzliche unterscheidungskräftige Ergänzungen eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden. Mit der Verwendung ihres ungewöhnlichen Vornamens könnte J. J. eine derartige unterscheidungskräftige Ergänzung vorgenommen haben. Hierauf deutet auch der Umstand hin, dass der Vorname von J. J. prägender Bestandteil der Marke „J. J.“ ist. Folgt man der Argumentation, spricht dies allerdings dafür, eine Verwechslungsgefahr bereits im Rahmen des Verbotstatbestands und nicht erst als Einwendung zu berücksichtigen.

Eine Einschränkung von § 23 MarkenG gilt allerdings insoweit, dass im Drittgebrauch kein Sittenverstoß liegen darf. Dies dient dem Ausschluss von im Einzelfall missbräuchlichem Gebrauch der ansonsten frei nutzbaren Angaben. Missbräuchlich ist ein Verhalten in diesem Zusammenhang dann, wenn die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel missachtet werden (siehe Art. 6 MRRL). Die Anlehnung an eine bekannte Marke, um von deren Wertschätzung zu profitieren, ist als Fallgruppe eines solchen Sittenverstoßes anerkannt (EuGH GRUR 2005, 153 – Anheuser-Busch; EuGH GRUR 2007, 971 – Céline). Dies korrespondiert auch mit dem Ergebnis, dass ein berechtigter Drittgebrauch gemäß § 23 MarkenG im Anwendungsbereich des Bekanntheitsschutzes (von vornherein) ausscheidet. J. J. hat also nicht das Recht zur Namensnutzung gemäß § 23 Nr. 1 MarkenG.

VII. Begehungsgefahr

Der Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 5 MarkenG setzt Begehungsgefahr voraus. Wiederholungsgefahr gemäß nach § 14 Abs. 5 S. 1 MarkenG besteht, 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. J. J. hatte zwar eine solche Erklärung abgegeben, sodass die Wiederholungsgefahr entfallen war. Der Verstoß gegen die Unterlassungsverpflichtung zog anschließend die Zahlung einer Vertragsstrafe i. H. v. 5.000 € nach sich, deren Vereinbarung Ausdruck des ernsthaften Willens des Unterzeichnenden zur Unterlassung sein soll. Nachdem J. J. wiederholt zuwiderhandelte, kann nicht davon ausgegangen werden, dass dieser Willen nach wie vor gegeben ist. Dementsprechend lebt die Wiederholungsgefahr durch den erneuten Verstoß auf bzw. wird ein neuer Unterlassungsanspruch begründet.

VIII. Ergebnis

W. J. hat einen Anspruch gegen J. J. auf Unterlassung des Vertriebs von Waren unter der Marke „J. J.“ bzw. deren Inverkehrbringung gemäß § 14 Abs. 5 MarkenG.

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

W. J. könnte einen Anspruch gegen J. J. auf Unterlassung des Vertriebs von Bekleidung unter der Firma „J. J. GmbH“ aus § 15 Abs. 4 MarkenG haben.

I. Anspruchsberechtigung

W. J. müsste aktivlegitimiert sein, was der Fall ist, wenn er Inhaber einer geschäftlichen Bezeichnung ist, welche vorliegend betroffen sein könnte. 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. W. J. ist Inhaber der Firma „J...! GmbH“ und daher nach § 15 Abs. 4 MarkenG anspruchsberechtigt.

II. Anspruchsgegner

J. J. müsste richtiger Anspruchsgegner sein. Das ist vor allem der die geschäftlichen Bezeichnungen verletzende Täter. J. J. verwendet die Angabe „J. J. GmbH“, welche mit der Firma von W. J. kollidieren könnte. Somit ist J. J. als die möglicherweise dieses Recht verletzende Handelnde richtiger Anspruchsgegner.

III. Entstehung des Schutzes

Geschäftliche Bezeichnungen erlangen Schutz durch tatsächliche Handlungen mit Ingebrauchnahme im geschäftlichen Verkehr. Im vorliegenden Fall werden die bei-

den Firmen „J...! GmbH“ und „J. J. GmbH“ als Angaben auf Etiketten von Waren benutzt. Folglich ist der Schutz dieser geschäftlichen Bezeichnungen entstanden.

IV. Priorität

Parallel zum Markenrecht „J...!“ genießt auch die Firma „J...! GmbH“ von W. J. Priorität gemäß § 6 MarkenG gegenüber der Firma von J. J.

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

Das Verhalten von J. J. müsste eine Verletzung geschäftlicher Bezeichnungen nach § 15 Abs. 2, 3 MarkenG darstellen.

1. Allgemeine Voraussetzungen

Die allgemeinen Voraussetzungen einer Verletzung geschäftlicher Bezeichnungen (räumlicher Schutzbereich, Handeln im geschäftlichen Verkehr, fehlende Zustimmung des Inhabers) sind mit den entsprechenden Ausführungen zur Markenverletzung identisch. Ob die Angabe „J. J. GmbH“ der Kennzeichnung von Waren (Marke) oder des Unternehmens (Firma) dient, kann hier dahinstehen, da eine kennzeichenmäßige Verwendung in jedem Fall gegeben ist.

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).

Gemäß § 15 Abs. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen. Wie schon im Falle der beiden Marken von J. J. und W. J. besteht auch hinsichtlich der Firmen „J. J. GmbH“ und „J...! GmbH“ teilweise Übereinstimmung. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr sprechen zwar dieselbe Branche bzw. die Produktidentität (Bekleidung). Die vergleichsweise hohe Kennzeichnungskraft der „J. J. GmbH“ durch die Aufnahme des unterscheidungskräftigen Vornamens von J. J. ist jedoch geeignet, Irreführungen zwischen den beiden Firmen zu vermeiden. Die besseren Gründe sprechen wohl dafür, § 15 Abs. 2 MarkenG zu verneinen.

Es könnte jedoch ein Fall der Rufausbeutung gemäß § 15 Abs. 3 MarkenG gegeben sein. Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen gemäß § 15 Abs. 2 MarkenG besteht, soweit die Verwendung der Bezeichnung die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Eine Verwechslungsgefahr zwischen den geschäftlichen Bezeichnungen von J. J. und W. J. liegt aufgrund der vorangegangenen Feststellungen nicht vor. Parallel zur markenrechtlichen Betrachtung kann auch bei der Benutzung der Firma „J. J. GmbH“ nicht ausgeschlossen werden, dass J. J. die positive Assoziati-

on mit der Firma „J...! GmbH“ auf das eigene Unternehmen zu übertragen sucht. Die Gefahr der Rufausnutzung gemäß § 15 Abs. 3 MarkenG ist demnach vorhanden.

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 Vertrieb bzw. die Inverkehrbringung entsprechend gekennzeichneten Waren gemäß § 14 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG unzulässig.

VI. Einwendungen

Gegenüber der markenrechtlichen Prüfung des Einwands eines berechtigten Drittgebrauchs gemäß § 23 Nr. 1 MarkenG ergeben sich vorliegend keine Abweichungen. Entweder ist § 23 MarkenG von vornherein nicht anwendbar, da keine Verwechslungsgefahr besteht, vielmehr Schutz gegen Rufausnutzung gewährt wird. Zum selben Ergebnis gelangt man über den Weg des Sittenwidrigkeitsvorbehalts aus § 23 MarkenG. In jedem Fall gibt es keine Einwendungen, welche J. J. zur Verwendung der Bezeichnung „J. J. GmbH“ berechtigen würden.

VII. Behebungsgefahr

Gemäß § 15 Abs. 4 S. 1 MarkenG besteht Wiederholungsgefahr. Der Fortfall nach Abgabe der strafbewehrten Unterlassungserklärung gilt nur, solange eine ernsthafte Absicht besteht, sich an die Unterlassungsverpflichtung zu halten. Ein solcher Wille kann bei wiederholtem Verstoß nicht angenommen werden, womit Behebungsgefahr vorliegt.

VIII. Ergebnis

W. J. hat einen Anspruch gegen J. J. auf Benutzung der Firma „J. J. GmbH“ gemäß § 15 Abs. 4 MarkenG.

C. Anspruch auf Unterlassung aus § 8 Abs. 1 i. V. m. §§ 3, 4 Nr. 3 b), § 5 UWG

W. J. könnte einen Anspruch gegen J. J. auf Unterlassung des Vertriebs von Waren unter der Marke „J. J.“ bzw. der Firma „J. J. GmbH“ aus § 8 Abs. 1 UWG i. V. m. §§ 3, 4 Nr. 9 b), § 5 UWG haben.

I. Anwendbarkeit

Ein lauterkeitsrechtlicher Anspruch setzt 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 marken-

bzw. firmenmäßige Benutzung von „J. J.“ bzw. „J. J. GmbH“ beim Vertrieb von Bekleidungswaren stellt eine reine Kennzeichenverletzung dar und unterfällt nicht dem Lauterkeitsrecht. Das UWG ist durch das Markenrecht gesperrt.

II. Ergebnis

Mangels Anwendbarkeit des UWG besteht kein Anspruch von W. J. gegen J. J. auf Unterlassung aus § 8 Abs. 1 i. V. m. §§ 3, 4 Nr. 3 b), 5 UWG.