

## 1/2014 wissenschaftliche Prüfungsaufgabe

### Teil 1

Könnte Ansprüche aus § 14 MarkenG haben

**A: Aktivlegitimation:** Artem-Firmengruppe müsste Anspruchsberechtigt sein

→ Artem GmbH & Co KG ist Markeninhaberin Alphatex

**B: Passivlegitimation:** Neumann GmbH müsste passivlegitimiert sein:

- Verletzer nach §830 I BGB: derjenige, welcher die Tatherrschaft über den Lebenssachverhalt hat, welcher zu der streitgegenständlichen Markenverletzung führt.
  - Handeln des Elmar Neumann wird der GmbH über § 31 BGB analog zugerechnet; alle Verletzungshandlungen finden erst statt, nachdem Neumann GmbH im Handelsregister eingetragen ist
  - Vor-GmbH (Gesellschaft sui generis): Haftung der Vor-GmbH in Höhe des GmbH-Vermögens; oder Vorgründungsgesellschaft: Haftung derzeit noch Herrn Neumann persönlich
- Täter oder Mittäter nach § 830 I BGB: Täter ist derjenige, welcher die Tatherrschaft über den Lebenssachverhalt hat, welcher zu der streitgegenständlichen Markenverletzung führt.
- Teilnehmer nach § 830 II BGB hier muss Bewusstsein der Rechtswidrigkeit vorliegen
- Störer: willentlich und adäquat-kausal an der Herbeiführung oder Aufrechterhaltung einer rechtswidrigen Beeinträchtigung mitgewirkt
- 14 VII MarkenG: Betriebsinhaber aus Beauftragtenhaftung/Angestellte: Personen in abhängiger Arbeitsposition; Beauftragte: jeden, der in irgendeiner Weise in den Betriebsorganismus eingegliedert ist und dessen Arbeitsergebnis – zumindest auch – dem Betriebsorganismus zu Gute kommt und auf dessen Gebaren die Betriebsleitung einen bestimmenden Einfluss hat (Franchisenehmer) und innerer Zusammenhang der Verletzungshandlung mit Aufgaben, die der Beauftragte/Angestellte wahrzunehmen hat

**C: Bestehender Markenschutz, § 4 MarkenG**

→ Eingetragene DE-Marke § 4 Nr. 1 MarkenG

**D: Verletzung:** Müsste ein Eingriff der Neumann GmbH in Ausschließlichkeitsrechte der Artem-Firmengruppe vorliegen

- **Benutzung im geschäftlichen Verkehr:** jede wirtschaftliche Betätigung, mit der eigene oder fremde Geschäftsinteressen gefördert und am Erwerbsleben teilgenommen wird (kein lediglich privater Gebrauch oder betriebsinterne Vorgänge). Weder Gewinnerzielungsabsicht noch Entgeltlichkeit erforderlich.
  - Einladung potentieller Kunden zur ModeMesse und Infos zur Marke Alphatex
  - Anbieten von Bekleidungsstücken auf Messe in München
  - Anbieten von Bekleidungsstücken in Deutschland
  - Lizenzgeber an Bekleidungsgeschäfte
- alle Benutzungen im geschäftlichen Verkehr
- **Inlandsbezug:** Beziehen der Kleidungsstücke nach Deutschland, weiterer Inlandsbezug unkritisch, da Vertrieb in Deutschland und Messe in München

- **Ohne Zustimmung des Markeninhabers:** Eingriff erfolgt widerrechtlich; wird durch Tatbestandsmäßigkeit des Eingriffs indiziert
- **Benutzung** nach dreifachem Benutzungsbegriff nach § 14 II Nr. 1-3 (Hacker: 115 zu § 14; 11. Auflage)
  - a) Hier ist der Benutzungsbegriff nach § 14 II Nr. 1 MarkenG einschlägig für die Benutzung der Ware: Bekleidungsstücke, da Doppelidentität vorliegt
    - Zeichenidentität: Alphatex
    - Warenidentität: Bekleidungsstücke

Def.: nach § 14 II Nr. 1 MarkenG ist eine funktionsverletzende Benutzung ausreichend: jede Benutzung, die in irgendeiner der als autonom anerkannten Markenfunktionen eingreift: Herkunftsfunktion, Qualitätsfunktion, Investitionsfunktion (guter Ruf), Kommunikationsfunktion, Werbefunktion beeinträchtigt;

- Beziehen von Bekleidungsstücken aus der Türkei
  - § 14 III Nr. 4: Einfuhr aus der Türkei (einem Drittstaat): hier zusätzlich gefordert, dass Ware in Verkehr gebracht werden soll: hier erfüllt
- Einladung potentieller Kunden zur ModeMesse und Infos zur Marke Alphatex:
  - § 14 III Nr. 5: Werbung
- Anbieten von Bekleidungsstücken auf Messe in München:
  - § 14 III Nr. 2: Anbieten ist nicht nur das Anbieten iSv § 145 BGB zu sehen, sondern jede Handlung zu verstehen, einem Dritten dauerhaft Eigentum oder Benutzung (Miete, Leasing) zu verschaffen; Angebot muss sich nicht an die Öffentlichkeit richten;
    - § 14 III Nr. 5 Werbung
- Anbieten von Bekleidungsstücken in Deutschland
  - § 14 III Nr. 2: Anbieten

- b) Hier ist der Benutzungsbegriff nach § 14 II Nr. 2 MarkenG einschlägig für die Benutzungshandlung Vergabe von Lizenzen, da keine Doppelidentität/bekannte Marke vorliegt

Def.: nach § 14 II Nr. 1 MarkenG: Markenmäßige Verwendung: Beeinträchtigung der Hauptfunktion: Herkunftsfunktion, wenn die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung in den Augen des angesprochenen Verkehrs zumindest auch der Unterscheidung der gekennzeichneten W/DL eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient

- Lizenzvergabe an Bekleidungsgeschäfte für Einzelhandelsdienstleistungen mit Bekleidungsstücken unter Marke Alphatex
  - § 14 III Nr. 3: Erbringen von DL
  - § 14 VII: Franchisegeber gilt als Beauftragter und Neumann GmbH als Inhaber des Betriebs: Anbieten

#### **E: Identität/Verwechslungsgefahr** nach § 14 II MarkenG

- Doppelidentität nach § 14 II Nr. 1 MarkenG bei Ware Bekleidungsstücke
  - Warenidentität für Verletzungshandlung: Anbieten/Werbung/Beziehen von Bekleidungsstücken

- Kennzeichnungskraft: durchschnittlich
  - Zeichenidentität
  - W/DL-Ähnlichkeit nach § 14 II Nr. 2 MarkenG für Dienstleistung der Lizenzvergabe
    - Maßgeblich ist, ob beteiligte Verkehrskreise zur Auffassung gelangen, Ware und Dienstleistung stammten aus demselben Unternehmen oder unter der Kontrolle desselben Unternehmens stehen:
      - Lizenzen werden häufig auch von dem Hersteller der entsprechenden Ware vergeben
    - Kennzeichnungskraft: durchschnittlich
    - Zeichenidentität
- VWG besteht

### F: Begehungsgefahr/Wiederholungsgefahr

→ Vermutung für Verletzung bei bereits begangener Verletzung (grundsätzlich nur durch strafbewährte Unterlassungserklärung auszuräumen)

→ Begehungsgefahr: etwa wenn Kenntnis von Einladungen vorliegen würde

### H: Einreden:

- Nichtbenutzungseinrede nach § 25 iVm 26 MarkenG: Benutzung der Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, nach § 26; sofern die Marke zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist.
  - nach 26 II MarkenG muss Benutzung nicht durch den Markeninhaber selbst erfolgen; mit seiner Zustimmung ist ausreichend
    - Benutzung Artem Vertriebs GmbH: Lizenznehmer
    - Benutzung Artem Export GmbH: Anforderung an den Beleg der Zustimmung nicht zu hoch: Wirtschaftliche Verbindung der Unternehmen spricht für die Zustimmung der Artem GmbH & Co KG
  - Ernsthafte Benutzung: nur Handlungen zu bewerten, die eine übliche und wirtschaftlich sinnvolle Verwendung von Marken darstellen
    - Nur Verkaufskampagne für Bekleidungsstücke unter der Marke Alphatex nicht ernsthaft
    - ist aber mehr als Scheinbenutzung? Diskutieren
  - Zeitraum nach § 25 II S1: 5 Jahre vor Klageerhebung: Zeitpunkt der Zustellung der Klage nach § 253 ZPO
  - Zeitraum nach § 25 II S2: 5 Jahre vor Schluss der mündlichen Verhandlung
  - Benutzung nach § 26 MarkenG:
    - Bis 2011:
      - Anbringen der Marke in Form von Aufhängern/Verpackung der Bekleidungsstücke und Lieferung nach Russland
      - Exportmarke nach § 26 IV : hinreichende Benutzung im Inland ist Anbringen der Marke auf Ware oder Verpackung
    - rechtserhaltende Benutzung
    - Ab 2012: Deutschland nur als Transitland:
      - keine rechtserhaltende Benutzung
  - Benutzung für die eingetragenen W/DL: → Benutzungseinrede hat keinen Erfolg: Marke wurde nicht für die eingetragene Ware Bekleidungsstücke benutzt

→ Es bestehen Ansprüche der Artem-Firmengruppe gg Neumann GmbH

[Alternativansatz: Firma sitzt in Hannover, aber bringt Aufnäher nicht in Hannover an, sondern analog Artem Export GmbH im Ausland → DE in beiden Fällen nur Transitland

- Verkaufskampagnen keine ernsthafte Benutzung;
- Aufnäher wegen DE= Transitland: keine Benutzung im Inland
- Keine rechtserhaltende Benutzung!]

Alternativansatz zu Frage 2: Einreichung Verfallsantrag bei Gericht nach Abschluss der Verhandlungen über Abfindung, zB nach 11 Wochen; Wiederaufnahme der Benutzung durch Artem innerhalb 3 Monate vor der Klage ist nach § 49 I S3 MarkenG unschädlich, sofern Kenntnis von Löschungsklage bei Artem vorhanden; hier wird unterstellt, dass nach so langer Nichtbenutzung in DE eine zufällige Benutzung unwahrscheinlich ist → Anscheinsbeweis]

2)

a) ab wann kann Kenntnis von Stellung des Löschungsantrags angenommen werden → wenn Kenntnis angenommen werden kann, dann Lösung über 49 I S3 MarkenG

b) Stellen eines Löschungsantrag wegen Verfall nach § 49 I wegen Nichtbenutzung

- Beim DPMA nach § 53
- Besser Klage vor ordentlichen Gerichten nach § 55 (da Zeitraum zwischen Klageerhebung und Zustellung länger als Zeitraum zwischen Antrag DPMA und Zustellung an Markeninhaber)

Aufnahme der Benutzung bleibt unberücksichtigt, sofern Vorbereitungen für erneute Benutzung stattgefunden haben, nachdem der Inhaber der Marke Kenntnis erhalten hat, dass Löschungsantrag gestellt werden könnte

→ Einreichung der Löschungsklage zeitgleich mit Ausstellung auf Messe: Zahlung des Gerichtskostenvorschusses erst nach Verhandlungen mit Artem GmbH; Klage wird erst zugestellt, nachdem Gerichtskosten gezahlt wurden; Aber Zeitpunkt ab dem keine Heilung des Verfalls mehr möglich ist, beginnt mit Einreichung der Klage

→ nach § 12 GKG iVm § 167 ZPO Hinauszögern nur etwa 17 Tage möglich

Allerdings ist die Anwendung der §12GKG + §167ZPO nur in engem Bereich möglich: bei der Wahrung von Fristen und der Hemmung von Verjährung (siehe Wortlaut §167 ZPO). Ob insoweit dieser Trick auch zur Anwendung bei Verfalls-Klage nach §§49, 50, 53 MarkenG verwendbar ist müsste man nochmal genauer analysieren.

c) Eigene Markenmeldung Alphatex für Einzelhandelsdienstleistungen und Bekleidungsstücke

## Teil II

### **A. Anspruchsberechtigung (Aktivlegitimation)**

- Klagebefugnis bei Kollektivmarken Klagebefugnis nach § 101 MarkenG: Inhaber ist Kamenzer Fleischerverein e.V.
- nach § 98 MarkenG bei Kollektivmarken nur rechtsfähige Verbände
- nach § 21 BGB iVm § 7 MarkenG: da Begriff Verband so nicht existiert; analoge Auslegung

### **B. Anspruchsgegner (Passivlegitimation)**

Verletzender: Täter ist derjenige, welcher die Tatherrschaft über den Lebenssachverhalt hat, welcher zu der streitgegenständlichen Markenverletzung führt

### **C. Bestehender Markenschutz**

Entstehung des Markenschutzes, § 4 MarkenG  
→ Kraft Eintragung, § 4 Nr. 1 MarkenG

Markenschutz auch in Kraft (Schutzende 2018); heute 2014

### **D. Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht des Markeninhabers (Markenverletzung)** § 14 Abs. 2-4 MarkenG

#### **I. Allgemeine Voraussetzungen**

1. Begehung im räumlichen Schutzbereich
2. im geschäftlichen Verkehr
3. Ohne Zustimmung
4. Benutzung: nach dreifachem Benutzungsbegriff nach § 14 II Nr. 1-3; Hier ist der Benutzungsbegriff nach § 14 II Nr. 2 MarkenG einschlägig, da weder Doppelidentität noch eine bekannte Marke vorliegt

Markenmäßige Verwendung nach § 14 II Nr. 2: Beeinträchtigung der Hauptfunktion: Herkunftsfunktion, wenn die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung in den Augen des angesprochenen Verkehrs zumindest auch der Unterscheidung der gekennzeichneten W/DL eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient

Aber: Keine markenmäßige Verwendung bei beschreibendem Gebrauch (Beschreibung nach Regeln § 8 II Nr. 2 zu bestimmen) (auch bei Verletzung von Kollektivmarken?)

## a objektive Beschreibung des Zeichens

Delikatess könnte in Anlehnung an Delikatesse zu sehen sein und bedeutet damit besonders edel, teuer und gut schmeckend;

Kamenzer als Adjektiv: Beschreibung für geographische Herkunft → Kamenz Stadt; oder Beschreibung für Würstchen, welche nach dem Kamenzer-Rezept hergestellt werden

Spitzenqualität: Werbemäßiger Gebrauch, da mit Spitzenqualität keine inhaltliche Aussage (Qualität in Bezug auf bestimmte Eigenschaft) getroffen wird; Spitzen- als werbemäßige Überhöhung

Bildteil: geschwungene fahnenartige Aufmachung mit Teilausschnitt Würstchen auf Teller weist auf den am Stand erhältlichen Imbiss hin

## b Darlegung der Bedeutung der Marke im Ganzen mit Bezug zu W/DL

Würstchen als Unterbegriff von Fleisch, Wurst → beschreibender Bezug zu den Waren mit Delikatess und Spitzenqualität als Aussage über die Wertigkeit und Kamenzer als Aussage über Herkunft oder Rezeptur

## c Beschreibungseignung

Zwar sind die einzelnen Bestandteile beschreibend für die Ware, Insgesamt liegt aber eine werbemäßige Anpreisung für den Verkauf von Würstchen vor. Durch die werbemäßige Aufmachung wird die Aussage nicht als Beschreibung gesehen → markenmäßige Verwendung, so dass die Aufmachung hier als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird

Aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise

## II. Identität der Zeichen, § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

→ keine Zeichenidentität

## III. Verwechslungsgefahr, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG:

1. Warenidentität: Würstchen als Unterbegriff von Wurst, Fleisch

2. Kennzeichnungskraft

- Wortbestandteil durch beschreibende Angabe für Wurst kennzeichnungsschwach (Kamenzer für Herkunft oder Rezept); Delikatess und Spitzenqualität als Beschaffenheitsangaben
- Nach § 99 MarkenG können Kollektivmarken ausschließlich aus Zeichen zur geographischen Herkunft W/DL bestehen  
→ keine Minderung der Kennzeichnungskraft: normale Kennzeichnungskraft, da kein Hinweis auf gesteigerte Verkehrsbekanntheit

3. Zeichenidentität oder -ähnlichkeit:

a) im Gesamteindruck → nein

b) Könnte aber Prägung: Prägung liegt vor, wenn davon auszugehen ist, dass die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können

- Klanglich: bei Wort-/Bildmarken klanglich eher durch Wortbestandteil; kennzeichnungsschwacher Bestandteil eher nicht prägend, außer bei Kollektivmarken, da nach § 99 MarkenG auch geo. Herkunft geschützt werden kann → der Wortbestandteil ist nicht kennzeichnungsschwach

→ Prägung durch den Bestandteil Kamenzer (Würstchen) kann angenommen werden

c) Prägung des angegriffenen Zeichens durch Bestandteil Kamenzer (Würstchen)? Ja, da optische Hervorhebung durch größere Schriftart, mittige Platzierung ..

→ hohe klangliche Zeichenähnlichkeit;

→ bei Markenidentität, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft sowie hoher Zeichenähnlichkeit:

→ VWG zu bejahen

**E. Wiederholungsgefahr:** durch Verwirklichung der Tatbestandsmerkmal indiziert

**F. Einwendung:**

- Berechtigter Drittgebrauch nach §§ 100 I iVm 23 II MarkenG: Benutzung geographischer Herkunftsangabe darf nicht untersagt werden
- Ausnahme: Verstoß gg § 127 I MarkenG: Fleischerei ist außerhalb des Stadtgebiets; Maßgeblich ist aber die Erwartung des angesprochenen Verkehrskreises, ob direkt aus Kamenz oder auch Umgebung → Kamenzer eher als regionale Spezialität; entscheidend ist die Verwendung der Rezeptur, nicht aber der genaue Ort der Verarbeitung ?

→ Unterlassungsanspruch besteht

- Alternativ: § 23 II MarkenG: kann nicht untersagt werden, die Rezeptur nach Kamenzer-Art zu benutzen;

**Schadenersatzanspruch:** zusätzliche Voraussetzungen:

- Aktivlegitimation nach § 101 MarkenG
- Verschulden:

I. Vorsatz: Kenntnis von allen anspruchsbegründenden Tatsachen und Bewusstsein der Rechtswidrigkeit

II. Fahrlässigkeit (§ 276 Abs. 2 BGB): An die erforderliche Sorgfalt werden strengste Anforderungen gestellt. Vor Anmeldung oder Benutzungsaufnahme sind alle Recherchemöglichkeiten (professionelle Identitäts- und Ähnlichkeitsrecherche) auszuschöpfen.

→ Schadenersatzanspruch besteht

- Alternativ: § 23 II MarkenG: kann nicht untersagt werden, die Rezeptur nach Kamenzer-Art zu benutzen;

Angriffe gegen Marke

§ 105 I Nr. 2 MarkenG: (Hacker Rd 105 zu § 105):

- Missbräuchlich: Lizenz über Lieferung von Waren, die nicht aus dem beanspruchten Gebiet kommen („Gegen eine Gebühr von 1000 Euro aufwärts könnten natürlich auch andere Fleischer Kamenzer herstellen“)
- Keine geeignete Maßnahmen (5 Monate untätig)

www.kandidatentreff.de