

Übungsfall: Der naturgetreue Otter

Case Study aus dem Gebiet des Marken- und Namensrechts

Von Dipl. Finanzwirt (FH) **Sebastian Mensch**, Waiblingen*

Gewerblicher Rechtsschutz, Markenrecht, Urheberrecht und Wettbewerbsrecht gewinnen für die juristische Praxis eine zunehmende Bedeutung. Dies gilt ebenso für die juristische Ausbildung. In diesem Zusammenhang besondere Beachtung finden die sogenannten Case Studies.

In diesen geht es vornehmlich nicht um die im Urteils- oder Gutachtenstil vorgetragene Lösung eines juristischen Sachverhalts, sondern um die Fähigkeit zur wirtschaftlich nahen Lösungen nach Prüfung etwaiger juristischer Problemkonstellationen. Des Weiteren geht es nicht um das Präsentieren einer alleinigen richtigen Antwort, sondern um eine Abwägung von Handlungsmöglichkeiten und im Ergebnis um eine prägnante Darstellung einer Beschlussempfehlung. Insbesondere im Kontext mit juristischen Fertigkeiten, wie sie regelmäßig im Zusammenhang mit berufsbegleitenden und auf die Wirtschaftspraxis ausgelegten Masterabschlüssen vermittelt werden ist die Bearbeitung einer Case Study präsent.

Der nachfolgende Sachverhalt orientiert sich vor allem an markenrechtlichen Problemen. Für die Bearbeitung wird kein umfangreiches markenrechtliches Fachwissen vorausgesetzt. Vorausgesetzt wird vielmehr die Fähigkeit sich in gegebenenfalls unbekannte Gesetze einzulesen und eine praxistaugliche Lösung zu entwickeln. Der dazugehörige Lösungsansatz konzentriert sich verstärkt auf eine allgemeine rechtliche Prüfung der Ausgangssituation. Es sind andere Lösungsansätze denkbar. Die hier dargestellte Lösung beansprucht keine Allgemeingültigkeit für sämtliche markenrechtliche Problemkonstellationen.

Der nachfolgende Sachverhalt ist rein fiktiv. Darin enthaltene Namen bzw. Bezeichnungen sind frei erfunden.

Sachverhalt¹

Im Jahr 1955 gründete Herr Winfried Haller ein Unternehmen unter der Firmierung Winfried GmbH & Co. KG. Der Firmengründer war alleiniger Kommanditist und Alleingesellschafter der Win GmbH als Komplementärgesellschaft. Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb von Produkten zur Holzveredelung und Holzversiegelung. Kernprodukt ist das „MAX Glanz“. Dieses Spray ermöglicht eine tiefengehende Versiegelung von Holzoberflächen bei gleichzeitiger Entstehung eines Politurglanzes. Abnehmer der Produkte sind vor allem Möbelhäuser, -Messen und Museen, die für ihre Präsentationsflächen auf „MAX Glanz“ zurückgreifen.

* Der Verf. ist Notarvertreter im Landesdienst an den Notariaten Kernen i.R. und Remshalden sowie Lehrbeauftragter an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg.

¹ Der Sachverhalt ist in der Struktur an eine Case Study aus dem Masterfernstudiengang Wirtschaftsrecht, angeboten von der TU Kaiserslautern in Kooperation mit der Universität des Saarlandes, angelehnt.

Die Geschäfte laufen gut. Das Unternehmen erlangt eine gewisse regionale Bekanntheit. Diese Bekanntheit ist nicht zuletzt dem Flaschenlogo des „MAX Glanz“ zu verdanken. Auf der braunen Flasche ist mittig ein im Wasser schwimmender Otter, dessen Kopf aus dem Wasser herauschaut und der räumlich auf den Betrachter zuschwimmt. Es handelt sich nicht um ein fotografisches Logo, sondern um eine an ein russisches Volksmärchen angelehnte Darstellung der Szenerie. Das Wasser ist orange und der Otter selbst ist grün dargestellt. Das Tier ist als Otter zu erkennen.

Die Idee, die Zeichnung als Logo zu verwenden, ist dem Firmengründer durch die Lage der ersten Produktionsstätte gekommen. Diese befand sich in einem Randgewerbegebiet in Waiblingen bei Stuttgart, nahe an dem Fluss Rems. Zu Gründungszeiten des Unternehmens befanden sich im Fluss und in den angrenzenden Wäldern noch Otter. Unterhalb des Otters befindet sich der Schriftzug „MAX Glanz“ und der Vorname des Firmengründers Winfried. Die Menschen in Waiblingen und Umgebung stellten schnell eine Verknüpfung zwischen Winfried Haller mit seinen Produkten und dem Otter als Logo her. Eine Umfrage unter 1.000 Personen im Großraum Stuttgart ergab im Jahr 1980 eine Verknüpfung des Otters mit der Winfried GmbH & Co. KG von 65% der Befragten. Beflügelt durch die Bekanntheit, hat der Firmengründer eine Eintragung der Marke nicht veranlasst.

Das Logo wurde auch nach Umzug in ein Stuttgarter Gewerbegebiet beibehalten.

Nach dem Tod des Firmengründers im Jahr 2001 übernahm die Tochter das Unternehmen. Die Tochter hatte mit einem Umsatzrückgang zu kämpfen. Sie strukturierte das Unternehmen daher um. Das Produkt „MAX Glanz“ wurde auf neuste ökologische Standards umgestellt. Hierfür erhielt es im Jahr 2012 das silberne Eichenblatt, einen renommierten Umweltpreis der Stadt Stuttgart. Um dies für Werbung zu nutzen, wurde das silberne Eichenblatt auf die Flasche „MAX Glanz“ angebracht.

Des Weiteren wurde die Vertriebsstruktur dahingehend geändert, dass die Flaschen direkt zu den Abnehmern geliefert und dort auch wieder nach Gebrauch abgeholt wurden. Mit der Umweltorientierung und der Vertriebsstruktur besetzte die Winfried GmbH & Co. KG eine Nische im Markt. Der Jahresumsatz stabilisierte sich bei ca. 10 Mio. EUR. Das EBITDA liegt bei einem Prozent des Jahresumsatzes.

Wichtig für das Unternehmen ist die jährlich stattfindende Möbelmesse „Holzdesign“. Es ist die größte und bedeutendste Messe zur Präsentation und Verkauf der Produkte der Winfried GmbH & Co. KG. Für diese Messe sind bereits alle Vorbereitungen getroffen. Insgesamt sind Werbe- und Präsentationsaufwendungen von ca. 50.000 EUR angefallen.

8 Wochen vor Messebeginn erhält die Geschäftsleitung der Winfried GmbH & Co. KG ein Schreiben der Maier & Schultze GmbH aus Kiel. Darin heißt es: „Sehr geehrte Damen und Herren, nach neuer Kenntnis unserer Rechtsabteilung vertreiben Sie das Produkt ‚MAX Glanz‘. Die Verwendung der Firmierung ‚Winfried‘ mit dem dazugehörigen Otter

als Logoelement verstößt gegen unsere Markenidentität. Von unserer Seite wird seit dem Jahr 1903 unter Verwendung des Namens ‚Winfried‘ eine Produktlinie der Zahn- und Reinigungspflege vertrieben. Zu unseren Produkten gehört dabei auch eine für Holz geeignete Politur ‚Max‘. Aus markenrechtlichen Gründen fordern wir Sie daher auf, sowohl Vertrieb als auch Werbung unter Verwendung ihres seitherigen Designs umgehend einzustellen. Insbesondere der von Ihnen angekündigte Messeauftritt bei der ‚Holzdesign‘ kann von unserer Seite nicht toleriert werden. Sollten Sie der Aufforderung nicht nachkommen, sehen wir uns gezwungen rechtliche Schritte zu prüfen und ggf. einzuleiten. Vorsorglich bitten wir Sie, die beigefügte Verpflichtungs- und Unterlassungsverfügung unterzeichnet binnen vier Wochen zurückzusenden.“

Dem mit dem Betreff Abmahnung überschriebenen Anschreiben ist eine Verpflichtungs- und Unterlassungserklärung beigefügt. Kernelemente sind das Unterlassen der Führung des Namens „Winfried“ im Geschäftsverkehr, sowie der Verzicht auf die Bezeichnung „MAX“ oder „Winfried“ oder die Verwendung des Otterlogos im Rahmen von Messen und Ausstellungen. Des Weiteren sind alle im Vertrieb befindlichen Produkte umgehend zurückzuziehen. Verbunden sind die Verpflichtungen mit einer Vertragsstrafe von 15.000 € bei Zuwiderhandlung, wobei die Einrede des Fortsetzungszusammenhangs ausgeschlossen ist.

Auf dem Anschreiben befindet sich das Logo der Maier & Schultze GmbH, wobei ein auf dem Wort „Winfried“ sitzender brauner naturgetreuer Otter zu sehen ist. Darunter deutlich kleiner die Firmierung „Maier & Schultze GmbH“. Umfasst ist das Logo durch einen goldenen Halbkreis.

Die Geschäftsführerin beauftragt Sie mit der Ergründung des Problems und der Erarbeitung von Vorschlägen für die Sitzung der Geschäftsleitung in 4 Wochen.

Vorgaben

Wesentlicher Bestandteil der Ausarbeitung sollte die Prüfung des Bestandes möglicher markenrechtlicher Ansprüche sein. Daneben ist kurz anzusprechen, ob auch Urheberrechts- oder Wettbewerbsrechtsansprüche in Frage kommen.

Der Compliance Beauftragte der Winfried GmbH & Co. KG hat bei seiner Recherche festgestellt, dass im Impressum der Firma auf der Homepage die Geschäftsführerin mit J. Haller angegeben ist, im Handelsregister der GmbH mit Jasmina Haller und im Handelsregister der KG mit Jasmunda Haller. Richtig ist Jasmina Haller. Er fragt, ob dies möglicherweise berichtigt werden müsste.

Die Bearbeitung sollte einen Umfang von 10 maschinengeschriebenen Seiten nicht übersteigen.

Literaturempfehlungen

- 1. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage 2010
- 2. Eichmann, GRUR Int 2000, 483
- 3. Boeckh, GRUR 2001, 29
- 4. Munz, GRUR 1995, 474
- 5. Piper, GRUR 1996, 429
- 6. OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 211
- 7. OLG Düsseldorf MMR 2009, 266
- 8. BGH GRUR 2001, 1158

Lösungsansatz

I. Problemaufriss

Die Maier & Schultze GmbH erklärt gegenüber der Winfried GmbH & Co. KG, dass markenrechtliche Ansprüche im Hinblick auf das von der Winfried GmbH & Co. KG vertriebene Produkt „MAX Glanz“ bestehen. Neben dem als Abmahnung verfassten Anschreiben übersandte die Maier & Schultze GmbH eine Verpflichtungs- und Unterlassungserklärung. Für die Winfried GmbH & Co. KG wäre ein Werben oder Verkaufen ihrer Produkte nicht möglich, wenn sie die angegriffene Wort- und Bildmarken nicht mehr verwenden dürfte. Hinzu käme der Aufwand der Rückholung bereits ausgelieferter Produkte. Vor dem Hintergrund der anstehenden Fachmesse „Holz Design“ und der hierfür bereits geleisteten Zahlungen für Werbemittel hat die Winfried GmbH & Co. KG zu entscheiden, wie mit der Abmahnung zu verfahren ist.

Fraglich ist zum einen, ob die behaupteten markenrechtlichen Ansprüche der Maier & Schultze GmbH bestehen. Zum anderen ist zu klären, ob neben markenrechtlichen noch weitere Ansprüche gegenüber der Winfried GmbH & Co. KG geltend gemacht werden können. Im Gesamtzusammenhang muss geprüft werden, ob sich die Geschäftsführerin Jasmina Haller persönlich für eine Verletzung gewerblicher Schutzrechte haftbar macht.² Insbesondere im Hinblick auf die Fristsetzung und die „Holz Design“ bedarf es einer kurzfristigen Lösung.

II. Markenrechtsverletzung

Markenrechtliche Ansprüche für den Inhaber einer eingetragenen Marke könnten sich aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ergeben. Demnach ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren für das Publikum Verwechslungsgefahr besteht.³ Inbegriffen ist auch die Gefahr, dass ein von dem Dritten verwendetes Zeichen mit der eingetragenen Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

1. Allgemeine Voraussetzungen

a) Bestehender Markenschutz

Voraussetzung für markenrechtliche Ansprüche ist der Bestand von Markenschutz im Sinne des § 4 MarkenG.⁴ Markenschutz nach § 4 MarkenG knüpft sich entweder an die Eintragung, die Verkehrsgeltung oder die notorische Bekanntheit der Marke.⁵

Fraglich ist, ob die Marke „Winfried“ möglicherweise in Kombination mit dem Symbol des Otters eine eingetragene Marke der Maier & Schultze GmbH darstellt. Insoweit gibt

² Werner, GRUR 2009, 820.

³ OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 211 (212).

⁴ § 14 Abs. 1 MarkenG.

⁵ Marke bezieht sich im weiteren Verlauf sowohl auf eine Bild- als auch Wortmarke bzw. eine kombinierte Bild/Wortmarke.

das Abmahnungsschreiben keinen eindeutigen Aufschluss. In Hinblick auf die nicht zuletzt durch die Einstellung eines Compliance Beauftragten gezeigte umsichtige Geschäftstätigkeit der Winfried GmbH & Co. KG scheidet für die weitere Prüfung der momentanen Rechtslage die Annahme einer nicht eingetragenen Marke aus. Des Weiteren könnte auch eine der anderen Schutzvoraussetzungen in § 4 MarkenG gegeben sein. Ausweislich des Abmahnschreibens der Maier & Schultze GmbH, besteht die Marke „Winfried“ bereits seit 1903 und könnte damit sowohl eine Marke mit Verkehrsgelung⁶, als auch eine mit notorischer Bekanntheit⁷ sein.

Maßgeblicher Zeitpunkt für den Bestand der Marke ist bei in die Zukunft gerichteten Verletzungsansprüchen der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung. In diesem Fall ist für die Geltendmachung von Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen der Bestand im aktuellen Zeitpunkt ausreichend. Ursprüngliche absolute Schutzhindernisse gemäß § 8 MarkenG bestehen nicht. Gemäß § 25 Abs. 1 MarkenG könnte die Winfried GmbH & Co. KG die Einrede des Verfalls wegen Nichtbenutzung geltend machen.⁸ Laut dem Schreiben der Maier & Schultze GmbH wird die Marke für Zahn- und Reinigungspflege, sowie einer Holzpolitur dauernd genutzt. Im Zwischenergebnis ist vom Bestand der Marke auszugehen.

b) Vorrang

Die Maier & Schultze GmbH kann sich auf ihr Markenrecht nur dann wirksam berufen, sofern es gemäß dem Prioritätsprinzip Vorrang vor möglichen Gegenrechten der Winfried GmbH & Co. KG besitzt. Bei nicht eingetragenen Rechten, wie im Falle der Winfried GmbH & Co. KG, ist der Zeitpunkt maßgeblich, zu dem das Recht erworben wurde.⁹ Ein Vorrang zugunsten der Winfried GmbH & Co. KG scheidet vor dem Hintergrund der längeren Markenhistorie¹⁰ der Maier & Schultze GmbH aus.

Im Zwischenergebnis kann sich die Maier & Schultze GmbH durch das prioritätsältere Recht auf den Markenschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG berufen.¹¹

c) Begehung durch Dritten

Eine Markenrechtsverletzung im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt die Begehung durch einen Dritten voraus. Dritter in diesem Zusammenhang ist jede nicht mit dem Marktteilnehmer identische Person. Die Winfried GmbH & Co. KG ist nicht mit der Maier & Schultze GmbH personenidentisch und damit im Zwischenergebnis Dritter im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

⁶ § 4 Nr. 2 MarkenG.

⁷ § 4 Nr. 3 MarkenG.

⁸ § 49 Abs. 1 MarkenG.

⁹ § 6 Abs. 1 i.V.m. § 6 Abs. 3 MarkenG.

¹⁰ In Bezug auf die Bildmarke „Otter“ und die Wortmarke „Winfried“ oder die Wortmarke „MAX“ kann eine frühere Nutzung angenommen werden.

¹¹ Zur Frage der Koexistenz trotz besseren Zeitrangs siehe Gliederungspunkt II. 4. c).

d) Ohne Zustimmung des Markeninhabers

Eine fehlende Zustimmung des Markeninhabers ist Voraussetzung für die Widerrechtlichkeit der Markennutzung. Davon abzugrenzen sind die mit Verwirkungsfolgen versehene Duldung, die ausdrückliche Gestattung bzw. die Lizenzierung. In diesem Fall war der Winfried GmbH & Co. KG die zu prüfende Markenrechtsverletzung nicht bewusst. Ausweislich des Mahnschreibens war die Aktivität der Winfried GmbH & Co. KG unbekannt.

Im Zwischenergebnis ist keine Zustimmung des Markeninhabers gegeben.

e) Begehung im räumlichen Schutzbereich

Eine kraft Eintragung oder notorischer Bekanntheit geschützte Marke genießt diesen Schutz im gesamten Bundesgebiet.¹² Sowohl die Winfried GmbH & Co. KG als auch die Maier & Schultze GmbH sind im Inland tätig. In der Verpflichtungs- und Unterlassungserklärung der Maier & Schultze GmbH ist keine räumliche Einschränkung auf das Inland enthalten. Fraglich ist, ob auch geschäftliche Aktivität Ausland durch eine markenrechtliche Verletzung tangiert ist. Grundsätzlich kann die Eintragung beim Marken- und Patentamt eine ausschließende Schutzwirkung nur innerhalb des räumlichen Schutzbereichs bewirken. Dies ist hier Deutschland. Mangels Angaben im Sachverhalt kann eine rein deutsche Nutzung der Marke unterstellt werden.

Im Zwischenergebnis ist die deutsche Aktivität der Winfried GmbH & Co. KG eine Begehung im räumlichen Schutzbereich.

f) Geschäftlicher Verkehr

Ein Kennzeichenschutz durch § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist auf die Nutzung im geschäftlichen Verkehr beschränkt.¹³ Eine gesetzliche Vermutung für die Nutzung im geschäftlichen Verkehr besteht selbst bei Gewerbetreibenden nicht.¹⁴

Im Zwischenergebnis erfolgt bei der Winfried GmbH & Co. KG die Nutzung der beanstandeten Marken im geschäftlichen Verkehr. Die Produkte tragen die Marken im Verkauf. Des Weiteren erfolgt eine Nutzung in der Werbung.

2. Materielle Voraussetzungen

a) Identität

Neben der Bestimmung in § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG könnte auch die Anwendung von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Betracht kommen. Demnach liegt eine Markenrechtsverletzung bei Zeichenidentität vor. Im vorliegenden Sachverhalt ergibt sich aus dem Abmahnschreiben der Maier & Schultze GmbH nicht, in welcher Form eine Eintragung eigener Marken erfolgte. Aus dem Briefkopf ist zu schließen, dass die Wortmarke „Winfried“ in Kombination mit der Bildmarke „brauner Otter“ mit goldenen Halbkreis und der Beschriftung

¹² BGH MMR 2005, 239 (240); BGH GRUR 2005, 438 (440).

¹³ Abgrenzung zu § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG, indem eine „geschäftliche Handlung“ Voraussetzung ist.

¹⁴ BGH GRUR 2008, 1099 (1100) = NJW 2008, 3716 (3717).

„Maier & Schultze GmbH“ Markenkern sein könnte. Fraglich ist, ob isoliert auf die Wortmarke „Winfried“ abgestellt werden kann. Das Spray „MAX Glanz“ der Winfried GmbH & Co. KG enthält ebenfalls das Wort „Winfried“. Es handelt sich in beiden Fällen um eine kombinierte Wort- und Bildmarke, die nicht identisch sind. Die Worte „Winfried“, „MAX“ und das Motiv eines Otters finden nur in Kombination Anwendung bei der Winfried GmbH & Co. KG.

b) Verwechslungsgefahr

Nach der hier vertretenden Ansicht scheidet eine vollständige Identität der Marken der Maier & Schultze GmbH und der Winfried GmbH & Co. KG aus. Fraglich ist, ob die Winfried GmbH & Co. KG ein Zeichen verwendet, bei dem wegen der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke der Maier & Schultze GmbH und der Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren für das Publikum eine Verwechslungsgefahr gegeben ist.

Ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach allen Umständen des Einzelfalls zu beurteilen.¹⁵ Für die Beurteilung ist dabei das Spannungsverhältnis zwischen der Ähnlichkeit der Marken und der durch sie gekennzeichneten Waren zu berücksichtigen. Dies bedeutet, dass eine stärker abweichende Zeichenidentität durch ähnliche Produktgruppen kompensiert werden kann.¹⁶ Unterschiedliche Waren erwecken im Verkehr unterschiedliche Interessen und sprechen unterschiedliche Verkehrskreise an.¹⁷

Fraglich ist, ob hier das gleiche Publikum für die Beurteilung einer Verwechslungsgefahr maßgeblich ist. Hinsichtlich der Maier & Schultze GmbH ist nicht bekannt, an wen sich die Produkte richten. Im Rahmen einer vorsichtigen Beurteilung der aktuellen Lage der Winfried GmbH & Co. KG ist zu unterstellen, dass die Produkte des Markeninhabers zumindest auch in den Verkehrskreisen Anwendung finden, die durch die Winfried GmbH & Co. KG bedient werden.

Bei gleichen Produktgruppen ist für die Gewährung markenrechtlichen Schutzes nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht erforderlich, dass zwischen der Winfried GmbH & Co. KG und der Maier & Schultze GmbH eine Konkurrenz- oder Wettbewerbssituation besteht.¹⁸ Der Markenschutz richtet sich gegen die Verwendung identischer oder verwechslungsfähiger Zeichen als solcher, nicht gegen die damit einhergehenden Begleitumstände.¹⁹

aa) Kennzeichnungskraft der Marke

Für die Bestimmung des Schutzzumfangs kommt es ausschließlich auf den Grad der Kennzeichnungskraft des prioritätsälteren Zeichens an. Bei einem zusammengesetzten Zeichen, wie dem der Maier & Schultze GmbH, kommt es auf

das Zeichen als Ganzes an.²⁰ In Einzelfällen kommt eine inzidente Prüfung der prägenden Bestandteile in Betracht. Kennzeichnungskraft entsteht durch die Eignung eines Zeichens, sich dem Publikum als Marke einzuprägen. Voraussetzung für eine solche Eignung ist ein entsprechender Bekanntheitsgrad. Dieser durch Benutzung entstandene Bekanntheitsgrad muss die Assoziation nach sich ziehen, dass bestimmte Verkehrskreise die Marke als Herkunftsnachweis erkennen, in Erinnerung behalten und wiedererkennen können.

Ausgangspunkt der Prüfung ist die Annahme normaler originärer Kennzeichnungskraft, sofern keine Charakteristika bestehen, die die Kennzeichnungskraft schwächen können.

Die kombinierte Wort-Bildmarke der Maier & Schultze GmbH besitzt einen Grad an Unterscheidbarkeit, der kennzeichnungskraftmindernde Aspekte nicht erkennen lässt. Die Kombination aus einer geometrischen Figur,²¹ dem Otter, dem Wort „Winfried“ und der Firmierung hat keinen ausschließlich beschreibenden Charakter.

Im Zwischenergebnis ist eine normale Kennzeichnungskraft gegeben.

bb) Zeichenähnlichkeit

Bei zusammengesetzten Wort- und Bildzeichen reicht unter Umständen die Ähnlichkeit in einzelnen Bestandteilen nicht aus. In diesem Fall besteht hinsichtlich des Wortes „Winfried“ und hinsichtlich des Wortes „MAX“ eine Ähnlichkeit. Voraussetzung für Zeichenähnlichkeit bei zusammengesetzten Zeichen ist, dass der übereinstimmende Bestandteil prägend ist bzw. bei der Winfried GmbH & Co. KG eine selbstständig kennzeichnende Stellung inne hat. Innerhalb der Marke der Maier & Schultze GmbH, so wie diese dem Abmahnschreiben entnommen werden kann, nimmt das Wort „Winfried“ einen zentralen Standpunkt ein. Zusammen mit dem Symbol des Otterkönigs bildet es den Mittelpunkt der Marke. In Schriftgröße und Abhebung vom Hintergrund unterscheidet es sich deutlich von der Firmierung. Dadurch erreicht das Wort „Winfried“ eine stärkere Stellung als die Firmierung selbst. Insgesamt sind sowohl der Otter als auch das Wort „Winfried“ prägend für die Marke.

Fraglich ist der Grad der Zeichenähnlichkeit. Die Bestandteile „Otter“ und „Winfried“ sind für sich genommen nicht so prägend, dass die übrigen Bestandteile vernachlässigt werden könnten. Es kommt auf eine Gesamtbetrachtung an.²²

Die Winfried GmbH & Co. KG verwendet einen in der Form anders gestalteten Otter. Dieser ist von seiner Darstellung weniger natürlich gestaltet als bei der Maier & Schultze GmbH. Dies folgt vor allem aus der Farbe. Grundsätzlich besteht zwischen beiden Darstellungen die Gemeinsamkeit, dass es sich erkennbar um einen Otter handelt. Eine Verknüpfung zwischen einer Otterdarstellung und dem Wort „Winfried“ besteht zunächst nicht. Bei aus der Natur entnommenen Zeichen sieht der Verkehr keinen Anlass sich das Wort am Sinngehalt der Darstellung zu merken.²³

¹⁵ BGH GRUR 2001, 1158 (1159).

¹⁶ BGH NJW-RR 2001, 1193 (1194, 1195).

¹⁷ BGH NJW 1991, 3218 (3221) = GRUR 1991, 863 (867).

¹⁸ Piper, GRUR 1996, 429 (434).

¹⁹ BGH NJW-RR 2007, 1637 (1640) = GRUR 2007, 780 (784).

²⁰ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl. 2010, § 14 Rn. 518.

²¹ Goldener Halbkreis als Abgrenzung der Marke.

²² EuGH GRUR 2007, 700 (702).

²³ BGH GRUR 1996, 198 (200).

Auf den Fall angewandt würde die grundsätzliche Verwendung des Ottersymbols eine nur geringe Zeichenähnlichkeit bedeuten. Eine Wort- Bildmarke wird indes regelmäßig durch den Wortbestandteil bestimmt.²⁴ Der Wortbestandteil ist „Winfried“²⁵ sowohl bei der Maier & Schultze GmbH als auch bei der Winfried GmbH & Co. KG.

Im Zwischenergebnis besteht durch die Verwendung der Wortmarke „Winfried“ ein hoher Grad an Kennzeichenähnlichkeit, der prägend ist, unabhängig von der nur geringfügig ähnlichen Übernahme eines Ottersymbols.

cc) Grad der Ähnlichkeit der Waren

Zwischen der Winfried GmbH & Co. KG und der Maier & Schultze GmbH bestehen weitreichende Überschneidungen der Waren.²⁶ Die Maier & Schultze GmbH vertreibt Pflegeprodukte und eine für Holz geeignete Politur. Die Winfried GmbH & Co. KG ihrerseits stellt hauptsächlich ein Spray zur Holzveredelung her. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ist es ausreichend, dass in einem Verkehrskreis eine Zeichenähnlichkeit erkannt wird.²⁷ Die Maier & Schultze GmbH spricht auch den Verkehrskreis der Winfried GmbH & Co. KG an.

Im Gesamtergebnis besteht ein markenrechtlicher Verstoß der Winfried GmbH & Co. KG gegenüber der Maier & Schultze GmbH. Mit dem Produkt „MAX Glanz“ verwendet die Winfried GmbH & Co. KG ein Zeichen, bei dem wegen der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke der Maier & Schultze GmbH und der Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren für das Publikum eine Verwechslungsgefahr besteht.²⁸

Auf die Frage, ob eine Ausnutzung und Beeinträchtigung einer bekannten Marke²⁹ im Sinne der §§ 14 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG vorliegt kommt es nicht mehr an.

3. Rechtsfolgen der Markenrechtsverletzung

Die Eintragung einer Marke entfaltet nach außen hin für den Inhaber die Berechtigung, das ausschließliche Recht nach § 14 Abs. 1 ff. MarkenG geltend zu machen.³⁰ Der Winfried GmbH & Co. KG ist es untersagt das betreffende Zeichen in den Verkehr zu bringen, damit zu werben oder es für Druckerzeugnisse zu verwenden.³¹ Ferner kann die Winfried GmbH & Co. KG vom Markeninhaber auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.³² Eine vorsätzliche oder fahrlässige Ver-

wendung des Zeichens begründet einen Schadensersatzanspruch für den Markeninhaber.³³ In diesem Zusammenhang ist es unerheblich, ob die Verletzungshandlung durch einen der Geschäftsführer oder einen Mitarbeiter im Rahmen der Gliederungsstruktur der Winfried GmbH & Co. KG erfolgt.³⁴ Die Geschäftsführerin der Winfried GmbH haftet persönlich, wenn die durch die Winfried GmbH & Co. KG getätigte Immaterialgüterrechtsverletzung³⁵ ihr bekannt war und sie diese nicht verhindert hatte. Die Kenntnis vom Rechtsverstoß nötigt zum Handeln.³⁶ Die Rechtsfolgen der Markenrechtsverletzung durch die Winfried GmbH & Co. KG entsprechen im Wesentlichen den Forderungen in der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung.

Im Unterschied zu den gesetzlichen Rechtsfolgen gibt die Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung eine bereits bestimmte Höhe der Vertragsstrafe vor. Durch Einigung wird hierbei der Schadensersatz, unabhängig von der konkreten Markenverletzung, bestimmt.

4. Verwirkung der Markenrechte

Grundsätzlich besteht zugunsten der Maier & Schultze GmbH Markenschutz aus § 4 Nr. 1³⁷ i.V.m. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegenüber der Winfried GmbH & Co. KG. Dieser Markenschutz ist unter Umständen verwirkt.³⁸

a) Verwirkung gegenüber eingetragenen Rechten

Gemäß § 21 Abs. 1 MarkenG ist das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke einzuschränken, unter bestimmten Umständen ausgeschlossen. Die Winfried GmbH & Co. KG hat keine eingetragene Marke. Fraglich ist, ob eine Eintragung zum jetzigen Zeitpunkt möglich wäre. Ein absolutes Schutzhindernis im Sinne von § 8 MarkenG besteht nicht. Denkbar wäre ein relatives Eintragungshindernis gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.³⁹ Hier besteht zwischen dem Zeichen der Winfried GmbH & Co. KG und der eingetragenen Marke der Maier & Schultze GmbH eine zu große Ähnlichkeit, insbesondere hinsichtlich der Produkte. Die Eintragung einer Marke erfolgt ohne Prüfung relativer Eintragungshindernisse von Amts wegen.⁴⁰ In diesem Fall kann bei der Maier & Schultze GmbH eine erhöhte Wachsamkeit unterstellt werden. Bei erfolgreicher Eintragung fehlt es an den anderen in § 21 Abs. 1 MarkenG genannten Voraussetzungen, insbesondere Nutzungsdauer und Duldung.

²⁴ BGH GRUR 2001, 1158 (1159).

²⁵ Bzw. „Auto-REX“.

²⁶ Zur Bestimmung der Warenähnlichkeit siehe auch *Kliems*, GRUR 1995, 198.

²⁷ BGH GRUR 2012, 64.

²⁸ Keine Verwechslungsgefahr bei komplett verschiedenen Warengruppen BGH GRUR 2011, 831 (833).

²⁹ Definition der Bekanntheit einer Marke bei *Ingerl/Rohnke*, NJW 1994, 1247 (1251).

³⁰ OLG Köln GRUR 2000, 66 (67).

³¹ § 14 Abs. 3 MarkenG.

³² § 14 Abs. 5 MarkenG.

³³ § 14 Abs. 6 MarkenG.

³⁴ § 14 Abs. 7 MarkenG.

³⁵ Auch einer Wettbewerbsverletzung.

³⁶ *Werner*, GRUR 2009, 820 (824).

³⁷ Möglicherweise auch § 4 Nr. 3 MarkenG.

³⁸ § 21 MarkenG.

³⁹ Falls keine eingetragene Marke der Maier & Schultze GmbH vorliegt, wäre § 10 Abs. 1 MarkenG als Eintragungshindernis denkbar.

⁴⁰ *Boeckh*, GRUR 2001, 29.

b) Verwirkung gegenüber Inhabern sonstiger Rechte

Neben der Verwirkung gegenüber eingetragenen Rechten, ist gemäß § 21 Abs. 2 MarkenG ebenfalls eine Verwirkung gegenüber prioritätsjüngeren Benutzungsmarken, sonstigen älteren Rechten und geschäftlichen Bezeichnungen möglich.

aa) Prioritätsjüngere Benutzungsmarke

Fraglich ist, ob zugunsten der Winfried GmbH & Co. KG Markenschutz als Benutzungsmarke besteht. Ohne Anmeldung und Eintragung kann Markenschutz durch Benutzung eines Zeichens entstehen, sofern diese Benutzung zu Verkehrsgeltung geführt hat.⁴¹

Voraussetzung für die Annahme von Verkehrsgeltung ist, dass die Winfried GmbH & Co. KG ihr Zeichen wie eine Marke genutzt hat und die bloße Benutzung des Zeichens eine Funktion als Herkunftsnachweis erlangt hat. Erforderlich ist des Weiteren, dass es sich bei dem verwendeten Zeichen um ein konkretes Zeichen in Verbindung mit einem konkreten Produkt handelt. Im vorliegenden Fall ist es die Bildmarke „Otter“ in Kombination mit den Wortmarken „Winfried“ und „MAX Glanz“. Verwendung findet diese Kennzeichnung ausschließlich für das Produkt „MAX Glanz“ der Winfried GmbH & Co. KG.

Dieses Zeichen muss innerhalb maßgeblicher Verkehrskreise einen bestimmten Zuordnungsgrad zu dem Produkt der Winfried GmbH & Co. KG innehaben.

Unterstellt die deutsche Gesamtbevölkerung repräsentiert den maßgeblichen Verkehrskreis, ist eine Verkehrsgeltung zu prüfen. Eine Durchdringung von mind. 50 % Zuordnungskraft ein Indikator für die Annahme einer Verkehrsgeltung. Die Befragungen von ca. 1000 Personen im Raum Stuttgart ergaben einen Wert von 65% ausschließlich für das „Otterlogo“. Fraglich ist, ob eine regional begrenzte Befragung einer repräsentativen Anzahl an Menschen für die Verkehrsgeltung Bedeutung erlangen kann. Bei nicht eingetragenen Marken kann eine geographisch beschränkte Bekanntheit den Bekanntheitsanforderungen zur Verkehrsgeltung genügen.⁴² Hier besteht eine solche geographisch beschränkte Verkehrsgeltung.

Fraglich ist weiter, ob damit der Schutz über § 4 Nr. 2 i.V.m. § 21 Abs. 2 MarkenG auf den Raum Stuttgart beschränkt ist. Dies wäre möglicherweise dann anzunehmen, wenn die Winfried GmbH & Co. KG in einem regional abgrenzbaren Wirtschaftsraum mit dem „Otterlogo“ auftritt. Die Anforderungen an die Verkehrsgeltung sind nicht gleichbedeutend mit der Verkehrsdurchsetzung des gesamten Bundesgebiets. Hier reicht die regionale Zuordnung des „Otterlogos“ für eine Verwirkung gemäß § 21 Abs. 2 i.V.m. § 4 Nr. 2 MarkenG aus. Ein prioritätsjüngeres Recht als Verwirkungsvoraussetzung⁴³ liegt ebenfalls vor. Ein Ausschluss der Verwirkung wegen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs des Zeichens durch die Winfried GmbH & Co. KG scheidet aus.

⁴¹ Ingerl/Rohnke, (Fn. 20), § 4 Rn. 6.

⁴² Boes/Deutsch, GRUR 1996, 168 (169).

⁴³ § 21 Abs. 2 MarkenG; OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 211 (214).

Diese nutzt ihr Otterlogo im Geschäftsverkehr und für Werbung.⁴⁴ Eine Übertragung der Benutzungsmarke nach § 4 Nr. 2 i.V.m. § 27 Abs. 1 MarkenG ist denkbar,⁴⁵ aber in diesem Fall nicht vorgetragen.

bb) Sonstige ältere Rechte

Ein sonstiges älteres Recht kann nach § 21 Abs. 2 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG das Namensrecht gemäß § 12 BGB von Winfried Haller sein. Dies könnte in Bezug auf das Wortzeichen „Winfried“ einen Verwirkungsanspruch begründen. Das Namensrecht erlischt mit dem Tod.⁴⁶ Etwas anderes gilt unter Umständen für das allgemeine Persönlichkeitsrecht von Winfried Haller.⁴⁷ Dieses kann über den Tod hinaus Geltung erlangen.⁴⁸ Das Namensrecht ist Ausfluss des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Die Voraussetzungen für die Annahme eines über den Tod hinaus geltenden allgemeinen Persönlichkeitsrechts von Winfried Haller in der Verwendung des Zeichens „Winfried“ liegen nicht vor. Insbesondere fehlt es an dem Eingriff in den Schutzbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts.

Hiervon zu unterscheiden ist die Berechtigung, die Firmierung der Winfried GmbH & Co. KG fortzuführen.⁴⁹ Ebenso stellt die Verwendung eines Firmenkennzeichens für sich genommen keine markenrechtliche Verletzungshandlung dar.⁵⁰ In diesem Fall findet nicht das gesamte Firmenkennzeichen Anwendung, sondern nur die Form „Winfried“ abgeleitet aus dem Vornamen des Firmengründers. Die Verwendung eines Vornamens allein kann unter Umständen eine unzulässige Zuordnungsverwirrung schaffen.⁵¹

Ein sonstiges älteres Recht besteht im Ergebnis nicht.

c) Folgen der Verwirkung

Die Verwirkung bezieht sich auf die Ansprüche auf Unterlassung bzw. Schadensersatz, nicht auf die eingetragene Marke der Maier & Schultze GmbH selbst.⁵² Die Winfried GmbH & Co. KG kann gegenüber der Maier & Schultze GmbH keine markenrechtlichen Ansprüche aus dem prioritätsjüngeren Benutzungsrecht am „Otterlogo“ geltend machen. Gemäß § 21 Abs. 3 MarkenG besteht insoweit eine Koexistenz. Bezüglich des Zeitrangs des Rechts kommt es zu keinen Verschiebungen und verbleibt beim Vorrang des eingetragenen Rechts.⁵³ Sollte die Maier & Schultze GmbH Ansprüche gegenüber der Winfried GmbH & Co. KG in Bezug auf das Otterlogo geltend machen, stehen dem Anspruchsgegner Gegenansprüche, ggf. auf einstweiligen Rechtsschutz zu.

⁴⁴ Eichmann, GRUR Int. 2000, 483 (484).

⁴⁵ Munz, GRUR 1995, 474 (476).

⁴⁶ BGH NJW 1953, 577 (578).

⁴⁷ Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG.

⁴⁸ BVerfG NJW 1971, 1645 (1646).

⁴⁹ § 22 Abs. 1 HGB.

⁵⁰ EuGH GRUR 2007, 971 (972).

⁵¹ BGH NJW 1983, 1184 (1185).

⁵² Ingerl/Rohnke (Fn. 20), § 21 Rn. 18.

⁵³ Kein Fall des § 6 Abs. 4 MarkenG.

III. Urheberrechtsverletzung

Fraglich ist, ob die Maier & Schultze GmbH gegenüber der Winfried GmbH & Co. KG urheberrechtliche Ansprüche zwecks des Schutzes seines Werks und der ausschließlichen Nutzung desselben aus den §§ 11 ff. UrhG geltend machen kann. Die Wortmarke „Winfried“ lässt für sich genommen, auch im Zusammenhang mit der Firmierung kein Werk im Sinne von § 2 UrhG erkennen. Zu prüfen ist, ob die Darstellung des „Otters“ Schutz genießt. Hier handelt es sich bei der Darstellung eines „Otters“ nicht um ein Werk der angewandten Kunst im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG.⁵⁴ Die Darstellung ist für sich genommen nicht soweit von vorgegebenen Formen entfernt, dass der eigene Beitrag als schöpferisch gewertet werden könnte.⁵⁵

Im Ergebnis sind Ansprüche aus einer Urheberrechtsverletzung nicht ersichtlich.

IV. Wettbewerbsrechtsverletzung

Grundsätzlich ist das Anhängen an einen fremden Ruf, ohne das Hinzutreten weiterer die Wettbewerbswidrigkeit indizierende Tatsachen, zulässig.⁵⁶ Hier hat die Winfried GmbH & Co. KG keine offenbare Kenntnis. Ein vorsätzliches Anhängen an die Marke der Maier & Schultze GmbH ist nicht ersichtlich. Fraglich ist, ob es neben markenrechtlichen Ansprüchen nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG noch Raum für Ansprüche nach § 1 UWG sind. Der bekannten Marke wird Schutz nur gegen die zeichenmäßige Benutzung gewährt. Hier könnte durch die Verwendung des „Otterlogos“ eine wettbewerbsrechtlich relevante nicht zeichenmäßige Nutzung vorliegen.⁵⁷ Anhaltspunkte, die eine Verwendung des Bildzeichens „Otter“ unlauter erscheinen lassen sind nicht erkennbar. Der Wettbewerber ist nicht gehindert, eine Darstellungsvariante des Otters als bildliches Firmenlogo zu verwenden, wenn ein Wettbewerber seinerseits eine andere Darstellungsvariante verwendet.⁵⁸ Zwischen den Darstellungsvarianten der beiden Gesellschaften bestehen deutliche Unterschiede.⁵⁹

Im Rahmen der umfassenden Prüfung zur Vorbereitung der Sitzung der Geschäftsführung bleibt zu klären, ob weitere Wettbewerbsrechtsverstöße bestehen. Gemäß § 5 TMG i.V.m. den §§ 8 Abs. 1, 3 und 4 Nr. 11 UWG stellt die Abkürzung des Vornamens im Impressum auf der Internetseite der Winfried GmbH & Co. KG einen wettbewerbsrechtlich relevanten Rechtsverstoß dar.⁶⁰ Der Vorname der Geschäftsführerin Jasmina Haller ist umgehend auszuschreiben. Des Weiteren ist im Handelsregister der Name der Geschäftsführerin falsch geschrieben. Auch insoweit ist umgehend eine Änderung des Handelsregisters der KG zu veranlassen.

⁵⁴ OLG Hamburg BeckRS 2000, 00224.

⁵⁵ KG NJW 2002, 621 (622).

⁵⁶ BGH NJW 1993, 852 (854).

⁵⁷ Sack, GRUR 1995, 81.

⁵⁸ Für das Markenrecht *Eichmann*, GRUR Int. 2000, 483 (484).

⁵⁹ Vgl. Erläuterung unter Gliederungspunkt II. 2. b) bb).

⁶⁰ OLG Düsseldorf MMR 2009, 266 (Leitsatz).

V. Zivilrechtliche Ansprüche

Der Besitzer einer Marke kann gemäß den §§ 823 Abs. 2 i.V.m. 1004 BGB Ansprüche wegen Besitzstörung gegen den unberechtigten Nutzer der Marke geltend machen. Es handelt sich hierbei um ein geschütztes sonstiges Recht. Fraglich ist, ob die markenrechtlichen Ansprüche Vorrang vor den zivilrechtlichen haben. Insoweit kann die Maier & Schultze GmbH zivilrechtlich keine Ansprüche herleiten, die markenrechtlich verwirkt⁶¹ sind. Ansonsten stehen die zivilrechtlichen neben den markenrechtlichen Ansprüchen.⁶²

VI. Handlungsmöglichkeiten

Neben der umgehenden Revision des Impressums⁶³ und der Berichtigung im Handelsregister ist fraglich, wie die Winfried GmbH & Co. KG nach den vorgenannten Rechtsüberlegungen agieren kann.

1. Fortsetzung der bisherigen Tätigkeit

Denkbar wäre die bisherige Tätigkeit unverändert fortzusetzen. In diesem Fall wird die Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung nicht unterschrieben. Aus dem Abmahnungsschreiben der Maier & Schultze GmbH kann gefolgert werden, dass sie, spätestens mit Messeauftritt, markenrechtliche Ansprüche gegen die Winfried GmbH & Co. KG verfolgen wird.

2. Anerkennung der Verpflichtungs- und Unterlassungsverfügung

Eine Anerkennung würde eine gerichtliche Auseinandersetzung mit der Maier & Schultze GmbH verhindern. Fraglich wäre, ob es gelingt, mit verändertem Design weiterhin geschäftlich erfolgreich zu sein. Vor dem Hintergrund der anstehenden Messe und der dann nicht vorhandenen Möglichkeit der Werbung mit dem Produkt, welches kürzlich ausgezeichnet wurde, ergeben sich aus der Anerkennung weitreichende wirtschaftliche Folgen.

3. Einreichung einer negativen Feststellungsklage

Die Winfried GmbH & Co. KG könnte sich durch die Einreichung einer negativen Feststellungsklage gerichtlich gegen die drohenden markenrechtlichen Ansprüche der Maier & Schultze GmbH wehren. Inhalt einer solchen Feststellungsklage wäre zum einen die Feststellung, dass die Marke der Maier & Schultze GmbH, insbesondere der Otter als märchenadaptierte Darstellung nicht schutzfähig ist.⁶⁴ Zum anderen, dass keine Vertragsstrafe in der geforderten Höhe geschuldet wird. Des Weiteren, das zumindest teilweise Verwirkung eingetreten ist und möglicherweise auch Verjährung.

Durch die Abmahnung besteht Kenntnis des potentiellen markenrechtlichen Verstoßes. Mit Erhebung der negativen Feststellungsklage bringt die Winfried GmbH & Co. KG zum

⁶¹ § 21 Abs. 2 MarkenG.

⁶² Schulz, WRP 2000, 258 (259).

⁶³ Vgl. Gliederungspunkt IV.

⁶⁴ BPatG BeckRS 2010, 17520; § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Ausdruck, das angegriffene Verhalten fortsetzen zu wollen.⁶⁵ Im Hinblick auf die „Holzdesign“ gewährt eine solche Klage möglicherweise einstweiligen Rechtsschutz.

kenrechtliche Streitigkeiten⁶⁸ der Winfried GmbH & Co. KG ein Schaden entsteht.

4. Einigung und Kooperation

Es könnte eine Einigung mit der Maier & Schultze GmbH angestrebt werden. Die Winfried GmbH & Co. KG sollte im Vorfeld die Rechtslage durch einen fachkundigen (Rechts-) Beistand ergründen lassen. Es ist denkbar, dass keine Überschneidungen im Kundenkreis bestehen. Die Winfried GmbH & Co. KG hat nur einen sehr eingeschränkten Kundenkreis. Dies könnte es ermöglichen, eine Vereinbarung über die befristete Weiternutzung der Zeichen zu treffen. Gegenstand einer Vereinbarung könnte alternierend oder kumulativ die Entrichtung einer Nutzungsgebühr oder die Bewilligung einer Lizenzierung sein. Denkbar wäre ebenfalls, dass sich eine enge Zusammenarbeit ergibt. Die Winfried GmbH & Co. KG könnte ihren besonderen Vertriebsweg für nicht konkurrierende Produkte der Maier & Schultze GmbH öffnen. Dies könnte soweit führen, dass die Maier & Schultze GmbH bei der Winfried GmbH & Co. KG durch Beteiligung als Kommanditist, ggf. an der Komplementär GmbH eingebunden wird.⁶⁶

VII. Beschlussempfehlung

Die Winfried GmbH & Co. KG hat durch Anfrage beim Patent- und Markenamt den genauen Markenschutz der Maier & Schultze GmbH in Erfahrung zu bringen. Parallel sollte Rechtsrat bei einem Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz gesucht werden. In Absprache mit dem Fachanwalt sollte ein Schreiben formuliert werden, indem die ersten Ergebnisse der rechtlichen Betrachtung offen angesprochen werden. Dies beinhaltet die Aussage, dass die gewollte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung als zu weitreichend und ungenau formuliert zurückgewiesen wird. Weiterhin sollten der Maier & Schultze GmbH Gespräche angeboten werden. Kerninhalt der Gespräche könnte ein Lösungsvorschlag dergestalt sein, dass die Winfried GmbH & Co. KG zukünftig auf die Verwendung der Wortmarke „Winfried“ verzichtet. Diese Wortmarke ist für das Flaschendesign des MAX Glanz Sprays nicht prägend. Stattdessen könnten zukünftige Produkte den gesamten Firmennamen beinhalten.⁶⁷ Für die Produkte der Maier & Schultze GmbH ist die Wortmarke „Winfried“ als Produktname maßgeblicher.

Weiterer Inhalt des Schreibens an die Maier & Schultze GmbH ist die Vorbehaltung rechtlicher Schritte, falls die Maier & Schultze GmbH den Werbeauftritt bei der „Holzdesign“ zu unterbinden sucht, bzw. durch unbegründete mar-

⁶⁵ OLG Hamburg BeckRS 2000, 00224.

⁶⁶ Stille Einlage oder Mezzanine-Kapitalbeteiligung sind ebenso denkbar.

⁶⁷ Die Nutzung der Firmierung zieht möglicherweise Verwirrung als Unternehmensbezeichnung gemäß § 21 Abs. 2 MarkenG nach sich.

⁶⁸ Beispielsweise wegen verwirkter Ansprüche.