



PAULY & PARTNER
Rechtsanwälte | Fachanwälte für Arbeitsrecht

Kopie

Pauly & Partner | Kurt-Schumacher-Straße 16 | D-53113 Bonn

Landgericht Braunschweig
9. Zivilkammer
- 9 O 319/10 *039* -
Münzstraße 17
38100 Braunschweig

Dr. Stephan Pauly
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Hans-Walter Theiss
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Dr. Stephan Osnabrügge
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Julia Jankowski, LL.M.
Rechtsanwältin
Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz

Dr. Stefan Drewes
Rechtsanwalt

Johanna Gabriele Turba
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Arbeitsrecht

Andreas Höffken
Rechtsanwalt

Vorab per Telefax
Telefax-Nummer: 0531-4882351
Anzahl der Seiten:

**Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie nicht alle
Seiten des Telefaxes erhalten haben!**

**In dem Rechtsstreit
der Forest Stewardship Council AC**

./.

**den unter der Firma Eurobinia handelnden eingetragenen Kaufmann Herrn Gerrit
Harms**

Az.: 9 O 319/10 *039*

hat das Gericht in der mündlichen Verhandlung vom 01.09.2010 die Ansicht geäußert, die Frage einer markenmäßigen Benutzung der FSC-Logos durch den Beklagten sowie die Frage nach dem Bestehen einer Verwechslungsgefahr könnten letztlich offen bleiben. Der Vorsitzende begründete dies damit, dass im Hinblick auf die Markennutzung durch den Beklag-

16. Sep. 2010
so-be/ro 371/09
Tel.: 0228 - 6 20 90 30
Fax: 0228 - 6 20 90 93
osnabrügge@paulypartner.de

Eingegangen
17. Sep. 2010
Rechtsanwalt Munderloh



ten keiner der Unlauterkeitstatbestände des § 6 Abs. 2 UWG vorliege und es der Klägerin daher verwehrt sei, markenrechtliche Ansprüche geltend zu machen. Insoweit berief sich die Kammer auf die Entscheidung des BGH, GRUR 2010, 161 – Gib mal Zeitung. In dieser Entscheidung hat der BGH festgestellt, dass der Inhaber einer eingetragenen Marke nicht berechtigt ist, einem Dritten die Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens in einer vergleichenden Werbung zu verbieten, die [...] gegen keinen der in § 6 Abs. 2 UWG genannten Verbotstatbestände verstößt.

Aus dieser Entscheidung zieht die Kammer für den hier zu beurteilenden Fall die Schlussfolgerung, dass die Frage einer markenmäßigen Benutzung und einer möglichen Verwechslungsgefahr letztlich aufgrund der wettbewerbsrechtlichen Beurteilung des Falles offen bleiben könne. Dies kann nicht überzeugen.

1. Die von der Kammer gezogene Schlussfolgerung für den im Rahmen des hiesigen Verfahrens zu beurteilenden Fall steht nicht mit der Rechtsprechung des EuGH für das Verhältnis von Marken- und Wettbewerbsrecht in Einklang.

Zwar ist auch nach der Rechtsprechung des EuGH dem Markeninhaber eine Berufung auf markenrechtliche Ansprüche verwehrt, wenn ein Fall zulässiger vergleichender Werbung vorliegt. Gleichwohl ist in der Rechtsprechung des EuGH anerkannt, dass eine vergleichende Werbung dann **nicht nach § 6 Abs. 2 UWG zulässig sein kann**, wenn sämtliche **Voraussetzungen** für das **Vorliegen einer Markenverletzung** gegeben sind (EuGH GRUR 2008, 698 [699 f. – Erwägungsgrund 46 und 51] – O2/H3G). Dies ergibt sich im Übrigen auch aus § 6 Abs. 2 Nr. 3 UWG, wonach eine vergleichende Werbung dann unzulässig ist, wenn zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den Marken, den Waren oder den Dienstleistungen des Werbenden und denen eines Mitbewerbers eine Verwechslungsgefahr besteht (EuGH GRUR 2008, 698 [700] – O2/H3G).

Im Fall des BGH „Gib Mal Zeitung“ lag ein Fall der von dem Werbenden intendierten vergleichenden Werbung vor. Die TAZ warb in humorvoller und ironischer Anspielung auf einen Mitbewerber und im Vergleich zu dessen Produkten für das eigene Produkt. In dieser Situation hat der BGH zu Recht ganz am Ende der Entscheidung und eher beiläufig festgestellt, dass dann, wenn ein Fall der erlaubten vergleichenden Werbung



vorliegt, es auch erlaubt sein muss, die Marke dieses Mitbewerbers zu Zwecken der Werbung zu nutzen. Voraussetzung dieser Argumentation ist aber, dass ein ausdrücklich erlaubter Fall der vergleichenden Werbung vorliegt. Dies unterscheidet den Fall „Gib mal Zeitung“ von dem hiesigen.

Der von der Kammer gezogene Umkehrschluss aus dieser Argumentation des BGH indes ist unzulässig. Es verhält sich nicht so, dass immer dann, wenn keiner der in § 6 Abs. 2 UWG genannten Unlauterkeitstatbestände vorliegt, die Frage der Markenverletzung nicht mehr geprüft werden müsse. Nach der zugrunde liegenden Rechtsprechung des EUGH liegt vielmehr ein Fall der unlauteren Werbung nach § 6 Abs. 2 UWG dann vor, wenn die Voraussetzungen für das Vorliegen einer Markenverletzung gegeben sind. Im Fall BGH, GRUR 2010, 161 – Gib mal Zeitung war dies nicht der Fall. Es lag dort keine markenmäßige Nutzung vor, keine Beeinträchtigung der Werbewirkung der verwendeten Fremdmärke und auch kein Fall der Verwechslungsgefahr. Damit kommt es aber genau auf diese Frage der markenmäßigen Nutzung im hiesigen Fall an, und die Frage kann nicht etwa dahingestellt bleiben.

2. Aus diesem Grund kommt es für die Entscheidung des hiesigen Rechtsstreits unter Zugrundelegung der EuGH-Rechtsprechung maßgeblich darauf an, ob die Voraussetzungen für eine Markenverletzung vorliegen. Diesbezüglich hat die Kammer im Termin zur mündlichen Verhandlung klargestellt, dass an einem Handeln im geschäftlichen Verkehr und einer Nutzung der FSC-Logos für Waren und Dienstleistungen kein Zweifel besteht.

Entgegen der Auffassung der Kammer erfüllt die Nutzung der FSC-Logos durch den Beklagten aber auch die Anforderungen an eine **markenmäßige Benutzung**. Nach der Rechtsprechung kommt es für die Frage einer markenmäßigen Nutzung darauf an, dass die Nutzung des Drittzeichens unter anderem die Hauptfunktion der Marke, nämlich die Herkunftsfunktion tangiert. Dies ist nach herkömmlicher Rechtsprechung immer dann der Fall, wenn das Publikum sich in Bezug auf die Herkunft der betreffenden Waren oder Dienstleistungen täuschen kann.

Dies ist bei der angegriffenen Nutzung der FSC-Logos durch den Beklagten ohne weiteres der Fall, da das Publikum aufgrund der Verwendung der Marke durch den Be-



klagen einen Bezug zu der Klägerin herstellt bzw. annehmen kann, es handele sich bei den Angeboten des Beklagten um solche der Klägerin. Die Nutzung des abgewandelten FSC-Logos auf der Internetseite des Beklagten www.fragen-an-den-fsc.de erweckt den Eindruck, als handele es sich bei dieser Internetseite um eine FAQ-Seite der Klägerin. Dieser Eindruck wird noch dadurch verstärkt, dass die Logonutzung neben der Überschrift „Fragen an den FSC“ aufgeführt ist. Insoweit kann der Eindruck entstehen, es handele sich bei dieser Internetseite um eine offizielle, von der Klägerin betriebene Internetseite, insbesondere eine FAQ-Seite, unter der die Klägerin allgemeine Fragen zu ihrem Unternehmensgegenstand bzw. ihrer Geschäftstätigkeit beantwortet.

Gleiches gilt – wie bereits ausgeführt – auch für die Nutzung des abgewandelten Logos in Form eines Verbotsszeichens auf dem Flyer. Auch hier kann das angesprochene Publikum zu der Auffassung gelangen, es handele sich hierbei um ein von der Klägerin genutztes Logo, das die Klägerin zur Kennzeichnung nicht-zertifizierter Unternehmen verwendet. Es ist zumindest nicht ausgeschlossen, dass es bei dem Publikum zu einer solchen Fehlvorstellung über die Herkunft kommt, bzw. dass das Publikum eine geschäftliche Verbindung zwischen der Klägerin und dem Beklagten annimmt. Eine Verletzung der Herkunftsfunktion liegt insoweit vor.

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass es nach der neueren Rechtsprechung des EuGH für die Annahme einer markenmäßigen Nutzung ausreicht, wenn durch die Nutzung des Drittzeichens die **Werbefunktion der Marke** tangiert wird (EuGH GRUR 2009, 756 [762] – L'Oréal). Bei der Werbefunktion der Marke handelt es sich um die Suggestiv- und Attraktionskraft der Marke, um ihren Werbewert bzw. ihr besonderes Image oder ihren Goodwill.

In besonderer Weise herabgesetzt ist die Eingriffsschwelle bei einer bekannten Marke im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkG. Wie bereits ausgeführt, besitzt das von der Klägerin genutzte FSC-Logo einen sehr ausgeprägten und starken Werbewert und einen eigenständigen Goodwill. Die Klägerin nutzt und lizenziert ihre FSC-Marke weltweit und für unterschiedlichste Endprodukte. Das FSC-Logo befindet sich beispielsweise auf allen Fahrkarten der Deutschen Bahn AG sowie auf allen Reservierungen. Jeder, der Bahn fährt, kennt dieses Logo. Es befindet sich in fast allen Taschenbü-



chern, die für den populären Markt verkauft werden. Das FSC-Logo befindet sich auf allen in Deutschland verkauften Tetra-Packs (siehe auch <http://www.tetrapak.com>). Alleine für den Vertrieb im Inland veröffentlicht die deutsche Unterorganisation der Klägerin, FSC Arbeitsgruppe Deutschland e. V., auf ihrer Website einen Überblick über die Produkte, die unter Verwendung von FSC-zertifiziertem Holz hergestellt werden und deshalb das FSC-Logo tragen. Wir fügen **anliegend** einen Ausdruck von der Website „<http://deutschland.fsc-products.org/products/index.php?lang=de>“ bei. Hinter den einzelnen Links verbergen sich die einzelnen Hersteller und Produkte, die mit dem FSC-Logo versehen sind. Vor dem Hintergrund der – gerichtsbekannten – deutschlandweiten Verbreitung des Logos verbietet sich ein pauschales Bestreiten durch den Beklagten. Sollte das Gericht hierzu eine weitere Substantiierung für notwendig erachten, erbitten wir einen entsprechenden Hinweis. Das FSC-Logo ist dem angesprochenen Verbraucher daher ohne weiteres bekannt, weshalb dieses Logo über einen eigenständigen von der Herkunftsfunktion unabhängigen Werbewert verfügt. Dies nicht zuletzt deshalb, weil nicht nur die Klägerin selbst, sondern alle von ihr lizenzierten Unternehmen das FSC-Logo nutzen und dieses daher für eine bestimmte Qualität der unter diesem Logo hergestellten und vertriebenen Waren und Produkte steht.

Durch die Nutzung der abgewandelten FSC-Logos durch den Beklagten wird dieser Werbewert ohne weiteres betroffen, da der Beklagte den Werbeeinfluss der bekannten Marken der Klägerin ausnutzt, um hierdurch auf seine Waren und Dienstleistungen aufmerksam zu machen. Darüber hinaus beeinträchtigt der Beklagte die Unterscheidungskraft zwischen seinen Produkten und den Produkten der Klägerin (vgl. Ingerl/Rohmke § 14 MarkG, RN 1271, 1274, ff.). Mithin liegt auch eine markenmäßige Verwendung der Kennzeichen durch den Beklagten vor.

3. Da zwischen der eingetragenen Marke der Klägerin und den von dem Beklagten genutzten Kennzeichen wie ausgeführt eine markenrechtliche **Verwechslungsgefahr** besteht, liegen sämtliche Voraussetzungen einer Markenverletzung vor. Nach der Rechtsprechung des EuGH ist jedoch beim Vorliegen **markenrechtlicher Verwechslungsgefahr** zugleich immer auch **wettbewerbsrechtliche Unzulässigkeit** gegeben, da der Begriff der Verwechslung im Sinne von § 14 Abs. 2 MarkenG und § 6 Abs. 2 Nr. 3 UWG einheitlich ausgelegt werden muss (EuGH GRUR 2008, 698 – O2/H3G).



4. Schließlich ist auch darauf hinzuweisen, dass die Argumentation der Kammer in der mündlichen Verhandlung vom 01.09.2010 auch deshalb nicht zutreffend ist, weil die Werbung mit dem abgewandelten FSC-Logo durch den Beklagten eben nicht nach § 6 Abs. 2 UWG zulässig ist. Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 3 UWG ist eine Werbung nämlich dann nicht zulässig, wenn es hierdurch zu einer Verwechslung zwischen dem Werbenden und seinem Mitbewerber oder der von diesen verwendeten Kennzeichen kommt. Dass die Verwendung der abgewandelten FSC-Logos durch den Beklagten zu Verwechslungen bei dem angesprochenen Publikum führen kann, wurde bereits in den vorhergehenden Schriftsätzen ausführlich dargelegt. Besteht aber zwischen den Logo-Abwandlungen und der zugunsten der Klägerin eingetragenen Marke eine Verwechslungsgefahr, so ist die vergleichende Werbung insoweit schon nicht nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zulässig. Insoweit kann das UWG entgegen der von der Kammer in der mündlichen Verhandlung geäußerten Rechtsansicht auch nicht das Markengesetz bzw. markenrechtliche Ansprüche verdrängen.

Es wird daher angeregt, dass die Kammer ihre in der mündlichen Verhandlung vom 01.09.2010 geäußerte Rechtsansicht noch einmal überdenkt und den Beklagten antragsgemäß verurteilt beziehungsweise, sofern die Kammer dies für erforderlich hält, die mündliche Verhandlung wieder eröffnet.

Einfache und beglaubigte Abschriften anbei. Der Prozessbevollmächtigte des Klägers erhält eine Abschrift dieses Schriftsatzes **unmittelbar** übersandt.

gez. Dr. Osnabrügge

Dr. Osnabrügge
Rechtsanwalt