

Geschäftsverzeichnissnr. 2070
Urteil Nr. 2/2002 vom 9. Januar 2002

URTEILSAUSZUG

---

*In Sachen:* Präjudizielle Frage in bezug auf Artikel 96 des Gesetzes vom 14. Juli 1991 über die Handelspraktiken sowie die Aufklärung und den Schutz der Verbraucher, gestellt vom Handelsgericht Brügge.

Der Schiedshof,

zusammengesetzt aus den Vorsitzenden A. Arts und M. Melchior, und den Richtern L. François, M. Bossuyt, E. De Groot, A. Alen und J.-P. Snappe, unter Assistenz des Kanzlers L. Potoms, unter dem Vorsitz des Vorsitzenden A. Arts,

verkündet nach Beratung folgendes Urteil:

\*

\* \*

### I. *Gegenstand der präjudiziellen Frage*

In seinem Urteil vom 31. Oktober 2000 in Sachen der Opel Belgium AG und der Gesellschaft deutschen Rechts Adam Opel AG gegen die D.C.V Motors GmbH, dessen Ausfertigung am 8. November 2000 in der Kanzlei des Schiedshofes eingegangen ist, hat das Handelsgericht Brügge folgende präjudizielle Frage gestellt:

« Verstößt Artikel 96 des Gesetzes [vom 14. Juli 1991] über die Handelspraktiken sowie die Aufklärung und den Schutz der Verbraucher gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung, soweit er bestimmt, daß Artikel 95 dieses Gesetzes - der die Unterlassungsklage vorsieht - nicht auf 'Fälschungshandlungen [...], die durch die Gesetze über [...] die Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken [...] geahndet werden' anwendbar ist, dahingehend ausgelegt, daß unter 'Fälschungshandlungen, die durch die Gesetze über die Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken geahndet werden' die Benutzungshandlungen im Sinne von Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstaben a) und b) des einheitlichen Beneluxgesetzes [vom 19. März 1962] über die Warenzeichen zu verstehen sind, nicht aber die Benutzungshandlungen im Sinne von Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstaben c) und d) des einheitlichen Beneluxgesetzes, was in dieser Auslegung bedeutet, daß die Benutzungshandlungen im Sinne von Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstaben c) und d) des einheitlichen Beneluxgesetzes mit einer Unterlassungsklage angefochten werden können, nicht aber die Benutzungshandlungen im Sinne von Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstaben a) und b) des einheitlichen Beneluxgesetzes ? »

(...)

### IV. *In rechtlicher Beziehung*

(...)

B.1.1. Die präjudizielle Frage bezieht sich auf Artikel 96 des Gesetzes vom 14. Juli 1991 über die Handelspraktiken sowie die Aufklärung und den Schutz der Verbraucher (nachfolgend HPVG); dieser Artikel lautet:

« Artikel 95 ist nicht auf Fälschungshandlungen anwendbar, die durch die Gesetze über die Patente, die Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken, die Zeichnungen und Modelle und die Urheberrechte und ähnliche Rechte geahndet werden.

Der erste Absatz ist jedoch nicht auf Dienstleistungsmarken anwendbar, die im Beneluxgebiet verwendet wurden bei Inkrafttreten des Protokolls vom 10. November 1983 zur Abänderung des einheitlichen Beneluxgesetzes über die Warenzeichen, wenn das

einheitliche Beneluxgesetz über die Warenzeichen es den Inhabern der vorerwähnten Warenzeichen nicht gestattet, sich auf die Bestimmungen des Warenzeichenrechts zu berufen. »

Artikel 95 des HPVG lautet:

« Der Präsident des Handelsgerichtes stellt das Bestehen einer selbst strafrechtlich geahndeten Handlung fest und ordnet ihre Unterlassung an, wenn sie gegen die Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes verstößt.

Er kann die in Artikel 23 erwähnte Werbung verbieten, wenn sie noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt ist, ihre Veröffentlichung aber bevorsteht. »

Aus den Fakten und aus der Begründung des Verweisungsurteils geht hervor, daß mit der Frage nur der erste Absatz der beanstandeten Bestimmung dem Hof vorgelegt wird, insoweit er die Unterlassungsklage für Fälschungshandlungen ausschließt, die durch die Gesetze über « die Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken » geahndet werden.

B.1.2. Artikel 13 A 1 des einheitlichen Beneluxgesetzes vom 19. März 1962 über die Warenzeichen (nachfolgend BWG) definiert die Warenzeichenverstöße, gegen die der Inhaber eines Warenzeichens vorgehen kann; dieser Artikel lautet:

« Unbeschadet der Anwendung des gemeinen Rechts bezüglich der aus ungesetzlicher Handlung sich ergebenden zivilrechtlichen Haftung kann der Warenzeicheninhaber aufgrund seines ausschließlichen Rechts vorgehen gegen:

a) jeden Gebrauch, der im geschäftlichen Verkehr von dem Warenzeichen für die mit dem eingetragenen Warenzeichen versehenen Waren gemacht wird;

b) jeden Gebrauch, der im geschäftlichen Verkehr von dem Warenzeichen oder einem ähnlichen Logo gemacht wird für die mit dem eingetragenen Warenzeichen versehenen Waren oder für ähnliche Waren, wenn dadurch bei der Öffentlichkeit eine Verbindung zwischen dem Logo und dem Warenzeichen hergestellt werden kann;

c) jeden Gebrauch, der ohne triftigen Grund im geschäftlichen Verkehr von einem innerhalb des Beneluxgebiets bekannten Warenzeichen oder einem ähnlichen Logo für Waren gemacht wird, die keine Ähnlichkeit mit den Waren aufweisen, für die das Warenzeichen eingetragen ist, wenn aufgrund dieses Gebrauchs ein ungerechtfertigter Vorteil aus dem Unterscheidungsmerkmal oder dem Renommee des Warenzeichens gezogen werden kann oder diesen geschadet werden kann;

d) jeden nicht der Unterscheidung der Waren dienenden Gebrauch, der ohne triftigen Grund im geschäftlichen Verkehr von einem Markenzeichen oder einem ähnlichen Logo

gemacht wird, wenn aufgrund dieses Gebrauchs ein ungerechtfertigter Vorteil aus dem Unterscheidungsmerkmal oder dem Renommee des Warenzeichens gezogen werden kann oder diesen geschadet werden kann. »

Der Verweisungsrichter geht davon aus, daß der in Artikel 96 des HPVG vorgesehene Ausschluß der Unterlassungsklage für Fälschungshandlungen im Sinne der Gesetze über die Warenzeichen und Dienstleistungsmarken sich nur auf die Warenzeichenverstöße im Sinne von Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstaben a) und b) des BWG bezieht, d.h. auf den Gebrauch, der von einem Warenzeichen oder einem ähnlichen Logo gemacht wird für die mit diesem eingetragenen Warenzeichen versehenen Waren oder ähnliche Waren. In dieser Interpretation können die Warenzeichenverstöße im Sinne von Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstaben c) und d) des BWG nicht als Fälschungshandlungen gewertet werden, und die Unterlassungsklage ist somit wohl möglich. Der Verweisungsrichter stützt sich dabei auf ein Urteil des Kassationshofes vom 3. November 1989, das besagt, daß « Artikel 56 des Gesetzes über die Handelspraktiken [heutiger Artikel 96 des HPVG] nicht auf Handlungen anwendbar ist, die, ohne Fälschungshandlungen zu sein, einen unrechtmäßigen Gebrauch eines Warenzeichens darstellen » (Kass., 3. November 1989, *Pas.*, 1990, S. 276).

Der Verweisungsrichter möchte vom Hof hören, ob die Artikel 10 und 11 der Verfassung dadurch verletzt werden, daß die Unterlassungsklage für Fälschungshandlungen im Sinne von Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstaben a) und b) des BWG ausgeschlossen wird, während eine solche Klage für die anderen Warenzeichenverstöße im Sinne von Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstaben c) und d) des BWG wohl möglich ist.

B.2. Die Verfassungsvorschriften der Gleichheit und des Diskriminierungsverbots schließen nicht aus, daß ein Behandlungsunterschied zwischen Kategorien von Personen eingeführt wird, soweit dieser Unterschied auf einem objektiven Kriterium beruht und in angemessener Weise gerechtfertigt ist.

Das Vorliegen einer solchen Rechtfertigung ist im Hinblick auf Zweck und Folgen der beanstandeten Maßnahme sowie auf die Art der einschlägigen Grundsätze zu beurteilen; es wird gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen, wenn feststeht, daß die eingesetzten Mittel in keinem angemessenen Verhältnis zum verfolgten Zweck stehen.

B.3. Im Gegensatz zur Behauptung des Ministerrats sind Warenzeichenfälschungen und andere Warenzeichenverstöße hinsichtlich des Zugangs zu den unterschiedlichen Klagemöglichkeiten, die gegen einen Warenzeichenverstoß, ungeachtet dessen Art, eingesetzt werden können, hinreichend miteinander vergleichbar.

B.4. Aus den Vorarbeiten zum Gesetz vom 14. Juli 1991 wird ersichtlich, daß der Gesetzgeber mit dem Ausschluß der Unterlassungsklage hinsichtlich der Rechte am geistigen Eigentum, insbesondere hinsichtlich des Warenzeichenrechts, das besondere Schutzstatut des Warenzeichenrechts von der im Gesetz über die Handelspraktiken enthaltenen allgemeinen Sorgfaltspflicht abgrenzen wollte; auf diese Weise wollte er vermeiden, daß nicht eingetragene Warenzeichen doch gegen Fälschungshandlungen mittels der in Artikel 96 des HPVG vorgesehenen Unterlassungsklage abgesichert werden könnten (*Parl. Dok.*, Senat, 1986-1987, Nr. 464/2, SS. 248-250). Gleichzeitig war der Gesetzgeber der Auffassung, daß, angesichts der Effizienz des Schutzes mittels des spezifischen Rechts am geistigen Eigentum, jeder andere Schutz auf der Grundlage des unlauteren Wettbewerbs überflüssig sein würde (*Parl. Dok.*, Kammer, 1969-1970, Nr. 615/2, SS. 8 und 9). Schließlich wollte der Gesetzgeber auch Zuständigkeitskonflikte zwischen den verschiedenen Richtern vermeiden.

Artikel 96 des HPVG übernimmt dabei Artikel 56 des Gesetzes vom 14. Juli 1971 über die Handelspraktiken, der den Standpunkt des Urteils des Kassationshofes vom 16. März 1939 bestätigt; in diesem Urteil wurde gesagt:

« In der Tat, entweder wurde das Warenzeichen eingetragen, und dann ist es durch die im Gesetz vom 1. April 1879 vorgesehenen Klagen geschützt, oder es wurde nicht eingetragen, und dann kann niemand behaupten, ein ausschließliches Recht darauf zu haben, und auf diese Fälschung eine Rechtsklage gründen;

Zwar würden die mit einer Fälschung von Fabrikzeichen einhergehenden Handlungen unlauteren Wettbewerbs deshalb nicht aufhören, unter die Anwendung von Artikel 1382 des Zivilgesetzbuches zu fallen, aber die Annahme, die Fälschung selbst würde gemäß diesem Artikel als unlauterer Wettbewerb und ohne Rücksicht auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 1. April 1879 geahndet werden, käme dem Verfall der gesetzlichen Grundsätze über den Schutz von Fabrikzeichen gleich; » (Kass., 16. März 1939, *Pas.*, 1939, S. 153).

B.5. Der kritisierte Behandlungsunterschied beruht auf einem objektiven Kriterium, nämlich der Art von Warenzeichenverstößen. Während Fälschungshandlungen im Sinne von Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstaben a) und b) des BWG sich auf den Gebrauch des

Warenzeichens für die mit dem eingetragenen Warenzeichen versehenen Waren oder für ähnliche Waren beziehen, beziehen sich die in Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstaben c) und d) des BWG genannten Warenzeichenverstöße entweder auf den Gebrauch des Warenzeichens für Waren, die keine Ähnlichkeit mit den Waren aufweisen, für die das Warenzeichen eingetragen ist, oder auf einen anderen als den auf die Unterscheidung von Waren ausgerichteten Gebrauch. Während die erste Art von Warenzeichenverstößen sich somit auf die Spezifität des Warenzeichens bezieht, trifft dies nicht zu für die zweite Art von Warenzeichenverstößen, die sich auf das Unterscheidungsmerkmal des Warenzeichens und dessen Anziehungskraft beziehen.

B.6.1. Unter Berücksichtigung des Ziels und der Folgen der beanstandeten Maßnahme ist dieses auf der Art des Warenzeichenverstoßes beruhende Unterscheidungskriterium jedoch nicht relevant hinsichtlich der Zielsetzung des Gesetzgebers, so wie diese in B.4 dargelegt wurde. Im Gegenteil, ein solches Kriterium führt dazu, daß von dieser Zielsetzung abgewichen wird. Schon in den Vorarbeiten zum Gesetz vom 14. Juli 1991 sagte der zuständige Minister, daß « sich [gleichwohl] die Frage stellt [...], ob ein solcher, oft subtiler Unterschied gerechtfertigt ist. Man kann nämlich davon ausgehen, daß sich der Begriff 'Fälschungshandlungen' in Artikel 56 auf jede Fälschung des Gegenstands bezieht, auf den ein Recht am geistigen Eigentum besteht (in diesem Fall das Warenzeichen), und zwar unabhängig von der Form dieser Fälschung, während, der Begründung zum Artikel 56 zufolge, die 'auf Rechte am geistigen Eigentum sich beziehenden Streitsachen ausgeschlossen werden'. Außerdem scheint der Beneluxgesetzgeber als Fälschungshandlungen in bezug auf Warenzeichen sowohl die in Artikel 13 Teil A Absatz 1 als auch die in Artikel 13 Teil A Absatz 2 genannten Fälschungshandlungen im Auge gehabt zu haben » (*Parl. Dok.*, Senat, 1986-1987, Nr. 464/2, SS. 250 und 251).

Dem Wortlaut von Artikel 13 Teil A Absatz 1 erster Satz des BWG zufolge kann der Warenzeicheninhaber ja aufgrund « seines ausschließlichen Rechts » und « unbeschadet der Anwendung des gemeinen Rechts bezüglich der aus ungesetzlicher Handlung sich ergebenden zivilrechtlichen Haftung » gegen jeden der vier in dieser Bestimmung aufgeführten Warenzeichenverstöße vorgehen, so daß der Hof nicht einsieht, wo die Zweckdienlichkeit des Kriteriums der Art des Warenzeichenverstoßes, in Verbindung mit der Spezifität des Warenzeichens, liegt bezüglich der Möglichkeit der Unterlassungsklage oder

des Ausschlusses derselben für Handlungen, die sich auf den Gebrauch des Warenzeichens beziehen und gleichzeitig einen Warenzeichenverstoß im Sinne von Artikel 13 Teil A Absatz 1 des BWG sowie einen Verstoß gegen das HPVG darstellen.

Dies gilt um so mehr, da nun aus der Rechtsprechung ersichtlich wird, daß der Unterschied zwischen den beiden, in der präjudiziellen Frage miteinander verglichenen Arten von Warenzeichenverstößen in der Praxis nicht immer so deutlich ist (siehe z.B. Benelux-Gerichtshof, 20. Dezember 1993, Daimler-Benz/Haze, *Jur.*, 1993, S. 65).

B.6.2. Die Maßnahme führt überdies dazu, daß der Warenzeicheninhaber zwar wohl die in Artikel 96 des HPVG vorgesehene Unterlassungsklage gegen die die Warenzeichenverstöße begleitenden Handlungen und die in Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstaben c) und d) des BWG genannten Warenzeichenverstöße einreichen kann, nicht aber gegen die Warenzeichenverstöße, die Fälschungshandlungen im Sinne von Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstaben a) und b) des BWG sind und die doch *per definitionem* « einen unrechtmäßigen Gebrauch eines Warenzeichens » im Sinne des in B.1.2 zitierten Urteils des Kassationshofes und somit eine Handlung unlauteren Wettbewerbs darstellen.

Es ist deshalb übertrieben, die Unterlassungsklage, die ein effizientes Rechtsmittel ist, nicht für diese letzte Kategorie von Warenzeichenverstößen zuzulassen. Denn anders als bei einem Verfahren der einstweiligen Verfügung ist für eine Unterlassungsklage keine Dringlichkeit erforderlich, damit der Präsident des Handelsgerichts zuständig wird. Außerdem ist die Entscheidung bindend für den Tatrichter. Zwar kann die besondere Art des Warenzeichenrechts den Umfang des Schutzes und die Beweisvorschriften bezüglich der diversen Warenzeichenverstöße beeinflussen, aber es ist deutlich unverhältnismäßig, dem Warenzeicheninhaber ein effizientes Rechtsmittel für die Warenzeichenverstöße vorzuenthalten, die das Wesentliche des Warenzeichens selbst beeinträchtigen, und ihn zu verpflichten, seine Klage je nach der Art des Warenzeichenverstoßes aufzusplittern.

B.7. Die präjudizielle Frage muß positiv beantwortet werden.

Aus diesen Gründen:

Der Hof

erkennt für Recht:

Artikel 96 des Gesetzes vom 14. Juli 1991 über die Handelspraktiken sowie die Aufklärung und den Schutz der Verbraucher verstößt gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung, insoweit er bestimmt, daß Artikel 95 dieses Gesetzes nicht anwendbar ist auf « Fälschungshandlungen [...], die durch die Gesetze über [...] die Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken [...] geahndet werden ».

Verkündet in niederländischer und französischer Sprache, gemäß Artikel 65 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 über den Schiedshof, in der öffentlichen Sitzung vom 9. Januar 2002.

Der Kanzler,

Der Vorsitzende,

(gez.) L. Potoms

(gez.) A. Arts