

McDonald's ./ MAC Dog und MAC Cat sowie FOCUS ./ FOCUS: Heilsame Warnung an Unternehmensjuristen

Kanzlei Prof. Schweizer, in: Der Syndikus, 2. Ausg. (Juli/August 1998), S. 32-33

Wie kann sich ein besonders gewissenhafter, hochgeschätzter Unternehmensjurist für den Ruhestand ruinieren, ohne daß er das Unheil ahnt?

Ganz einfach: Er bemerkt nicht, daß der heutige Bekanntheitsgrad, die heutige Höhe der Verkehrsgeltung, die Höhe der Verkehrsdurchsetzung oder der heutige Zuordnungsgrad der Marken oder geschäftlichen Bezeichnungen seines Unternehmens künftig einmal rechtserheblich sein können. Wenn im Jahre 2005 darüber gestritten werden muß, ob im Jahre 1998 eine Marke im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG schon bekannt oder im Sinne der Rechtsprechung zu § 1 UWG § 823 Abs. 1 BGB berühmt war, dann kann guter Rat teuer sein. Genau ausgedrückt: Dann gibt es überhaupt keinen guten Rat mehr, wenn versäumt wurde, jetzt die rechtserheblichen Daten zu beschaffen.

Das jüngste Bundesgerichtshofs-Beispiel bildet das Urteil des I. Zivilsenats des BGH^[1] in der Sache McDonald's gegen MAC Dog und MAC Cat. Die schriftliche Urteilsbegründung ist den Parteien zur Zeit der Abfassung dieser Zeilen noch nicht zugestellt worden. McDonald's kämpft gegen den Betreiber einer Futtermühle, der sein Hunde- und Katzenfutter schon seit 1983 "MAC Dog" und "MAC Cat" nennt. McDonald's beruft sich auf den Deliktsschutz der berühmten Marke. Dieser Schutz vor unlauterer Rufausbeutung oder unlauterer Rufschädigung beginnt, wenn die Marke den im Einzelfall erforderlichen Bekanntheitsgrad erreicht hat (und einige weitere Voraussetzungen erfüllt sind)^[2].

McDonald's steckt nun für das Jahr 1983 in Beweisschwierigkeiten. McDonald's muß, wie es in der Mitteilung der Pressestelle Nr. 35/98 des BGH heißt, nachweisen: Die Zeichen "Mc" oder "Mac" verfügten schon im Jahre 1983 über die notwendige Bekanntheit und über einen guten Ruf, und den Verbrauchern war auch schon damals die Übung von McDonald's bekannt, die Vorsilbe "Mc" oder "Mac" mit beschreibenden Begriffen zu kombinieren, um damit auf Herkunft und Qualität der so bezeichneten Produkte hinzuweisen.

Der BGH hat den Rechtsstreit an das OLG München zurückverwiesen, weil der rechtserhebliche Sachverhalt nach Ansicht der BGH-Richter noch nicht hinreichend festgestellt worden war.

Der neueste spektakuläre Fall zum Bekanntheitsgrad in der Vergangenheit ist am 4. Juni dieses Jahres vor dem Langericht Köln verhandelt worden^[3]. Die Ford-Werke AG will das Nachfolgemodell des Escort weltweit "FOCUS" nennen und beruft sich auf verschiedene Markenmeldungen und Eintragungen. Am weitesten zurück reichen nach Ansicht des Ford-Konzerns Rechte, die im Januar 1995 entstanden sein sollen. Aber auch für den - umstrittenen - Januar 1995 macht die Focus Magazin Verlag GmbH prioritätsältere Gegenrechte mit Hinweis auf den hohen Bekanntheitsgrad des seit Januar 1993 erscheinenden Nachrichtenmagazins geltend. Die Focus Magazin Verlag GmbH hat es besser als McDonald's. Sie hat schon im Jahre 1994 und dann noch einmal im Jahre 1996 den Bekanntheitsgrad durch ein Marktforschungsinstitut ermitteln lassen.

Zu der Frage, welche Daten zur Bekanntheit, zur Verkehrsgeltung und zur Verkehrsdurchsetzung rechtserheblich sind, und wie diese Daten befragungstechnisch erhoben werden müssen, liegt bereits Rechtsprechung und Literatur vor^[4]. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Der Unternehmensjurist darf sich nicht darauf beschränken, irgendeinem Marktforschungsinstitut den Auftrag zu erteilen, die Bekanntheit einer Marke zu ermitteln:

Die Finger einer Hand reichen bequem aus, um die für solche Studien in Deutschland wirklich versierten Institute aufzuzählen. Und vor allem: Ehe überhaupt die Fragen zur Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhalts gestellt werden können, muß selbstverständlich klar sein, welcher Sachverhalt im konkreten Fall rechtserheblich ist. Die Frage, welcher Sachverhalt rechtserheblich ist, beantworten die Juristen, indem Sie die anwendbare Rechtsnorm auslegen; also zum Beispiel § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Die Marktforschungsinstitute müssen und können nicht die Rechtsauslegung verantworten. Die Rechtsauslegung muß ihnen vielmehr von den Juristen vorgegeben werden. Zu unterscheiden ist zwischen der Definitions-, der Durchführungs-, der Analyse- und Entscheidungsphase sowie der Darstellungsphase. In der Definitionsphase wird von den Juristen geklärt, welcher Sachverhalt rechtserheblich ist. In der Durchführungsphase wird der rechtserhebliche Sachverhalt ermittelt. In der Analyse- und Entscheidungsphase wird festgestellt, ob der ermittelte Sachverhalt die Voraussetzungen der Norm erfüllt. Zum Beispiel wird festgestellt, ob der ermittelte Bekanntheitsgrad von 40 Prozent im konkreten Fall für § 14 Abs. 2 Nr. 3 ausreicht oder nicht. Die Darstellungsphase betrifft die Dokumentation der Entscheidungsfindung. Focus hatte übrigens schon zur Zeit der ersten Studie, im Frühjahr 1994, einen Bekanntheitsgrad von 74 Prozent.

Ein Zaubermittel, mit dem sich die Bekanntheit und ähnliche Merkmale für die Vergangenheit ermitteln ließen, kennt kein Institut. Für die Vergangenheit kann ein Institut im besten Falle die Bekanntheit mit Hilfe anderer (älterer) Daten eingrenzen. Die meisten Hinweise zu dieser Problematik verdanken wir den Entscheidungen "Commerzbank" und "Commerz".

"Die Moral der Geschichte" für den Unternehmensjuristen: Vorsorge schützt vor Nachsorge. Der Unternehmensjurist muß die gesamte Palette seiner eventuell bestehenden Schutzrechte überprüfen und jeweils feststellen, ob später einmal unter Umständen ältere Bekanntheitsgrade oder die Höhe der Verkehrsgeltung nachgewiesen werden müssen. Wenn Sachverhalt dieser Art künftig rechtserheblich werden kann, ist der verantwortliche Jurist grundsätzlich verpflichtet, dafür zu sorgen, daß von Zeit zu Zeit die Rechtstatsachen mit einer Umfrage repräsentativ ermittelt werden. Zumindest muß er die für ihn zuständigen Stellen auf die Gefahren hinweisen. Wer verschläft, haftet nach den bekannten Grundsätzen.

[1] BGH Urt. v. 30.4.1998 I ZR 268/95

[2] Vgl. zum Berühmtheitsschutz und zu seiner Entwicklung - § 1 UWG, § 823 Abs. 1, § 12 BGB: Fezer, Markenrecht, § 14 MarkenG Rn. 441 ff.; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rn. 466 ff.

[3] LG Köln Az 81 O 36/98

[4] Ingerl/Rohnke a.a.O. Rn. 483 ff sowie - grundsätzlich zur Befragungstechnik und zur besonders wichtigen Aufgliederung der Arbeitsschritte in Phasen - Schweizer, "Die Entdeckung der pluralistischen Wirklichkeit", 2. Aufl., Seiten 60 ff. et pass.; Schweizer/Quitt, "Rechtstatsachenermittlung durch Befragen", Seiten 51 - 76 (vergriffen).