

Praxis des Geistigen Eigentums

2020

ISBN 978-3-406-75234-6

C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei
beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen.

beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

violations of § 1125(a).⁶⁰ The circularity of this argument is evident: The statutory language affecting Section 1125(a) violations *never* expressed a desire to limit remedies for infringement to willful violations (nor did a consensus of the courts so hold), so the question the court must answer is why Congress's explicit limitation regarding dilution does not express the opposite intention regarding infringement.

The court next focused on the fact that Congress left the language regarding remedies for section 1125(a) violations unchanged, requiring that accountings for profits be "subject to the principles of equity." The court argued: "By reenacting that standard, Congress could not have ratified a consistent judicial construction of § 1117(a) because there was a split in the courts of appeals, at the time of the 1999 amendment, as to the willfulness requirement."⁶¹ This "reenactment" logic fails for the same reason; had Congress felt that the "principles of equity" language in place already expressed a "willfulness requirement" there would have been no reason to single out dilution violations for special treatment. Congress did not, in fact, "reenact" the language that was producing the circuit split; it drew a specific distinction for dilution that would be superfluous if the courts requiring willfulness for infringements were right.

The court reasoned that "the inserted language concerning willfulness in dilution cases does not create a negative pregnant that willfulness is always required in dilution cases but never for infringement."⁶² The problem with this construct is that a "negative pregnant" in the ordinary sense is not implicated by the addition of the willfulness language. No court has ever argued that willfulness is "never" required for an accounting of profits to be merited under equitable principles and all have held that bad faith is an important equitable factor (if not a threshold requirement). In the amended language, Congress explicitly articulated different standards for different types of violations. These revisions certainly "always" required willfulness for dilution violations (in addition to "the principles of equity"), and – just as certainly – required that remedies for other violations merely were subject to the principles of equity. A court must grapple with the different language used in each case, not assume that Congress used different terms to no consequence.

Finally, the court concluded that it was necessary for Congress to add "willfulness" to the dilution remedy because it wanted to ensure that only willful dilution violations would afford remedies for *actual damages*. The court said: "[T]he 'willful violation' language added in 1999 to cover dilution cannot simply be explained as a desire to distinguish dilution cases from violations of § 1125(a) for purposes of profits awards. The 'willful violation' language was necessary to distinguish dilution cases from, *inter alia*, infringement cases in the area of damages (as opposed to profits), since it was established in the courts of appeals that willfulness was not required for damages recovery..."⁶³

⁶⁰ *Id.* at 789 citing H.R.Rep. No. 106–250, at 6 (1999).

⁶¹ *Id.* at 790.

⁶² The court tried to distinguish cases that hold Congress's choice of words for one standard should mean something by limiting those holdings to circumstances when both statutes are enacted at the same time. *Id.* This logic seems somewhat shallow in a circumstance where all three amendments were made to the same sentence of the statute where both the "willfulness" and "principles of equity" standards are codified.

⁶³ *Id.*

By this logic, Congress only needed to add the ‘willful violation’ language to restrict damages resulting from dilution. But, it seems ridiculous to suggest that – if Congress had amended the statute to provide only that damages required a willful violation, leaving an accounting of profits resulting from dilution only subject to the ‘principles of equity’ – willful dilution would still be necessary for an accounting of profits. The text that Congress chose sets up a willfulness standard only for dilution remedies. If as *Romag Fasteners* suggests, Congress’s goal was to ensure a heightened standard of actual damages for dilution, it stands to reason it would have considered how these changes fit relative to the remedies for other violations and addressed them accordingly.⁶⁴

The court fails to grapple with the full range of implications of its assumptions about congressional intent. At nearly the same time it changed the remedies for dilution, it added provisions for cybersquatting. If Congress wanted to be sure that an accounting of profits was only available for “willful” cybersquatting, it would have, under *Romag Fasteners*’ logic, made sure to expressly so provide because otherwise it knew some courts (who did not equate the principles of equity with willfulness) would ignore this limitation. Failing to include such language for cybersquatting remedies, suggests then that for all violations (other than dilution), Congress did not intend willfulness to be a threshold requirement.

b) Stone Creek

The Ninth Circuit relied heavily on *Romag Fasteners* in holding that the dilution amendments had no impact on its willfulness requirement.⁶⁵ Claiming that “evolution of the remedies provision – including the ever-persisting circuit split – is key to understanding” the issue, the court mirrored the argument in *Romag Fastener* that the “legislative history bolsters the view that Congress’s sole purpose was to correct the mistaken omission of willful violations of the dilution statute, § 1125(c), from the remedies provision, § 1117(a).” This statement of Congress’s purpose, of course, is a truism as there was no need to amend the statute except to fill in the missing remedy for dilution. The question is whether Congress added this remedy in a way that has meaning in the context of the other provisions.

The other prong to the Ninth Circuit’s reasoning is that the language related to remedies for infringement was left intact. The court emphasized that Congress:

“...did not touch the other language in § 1117(a), which has consistently provided for an award of defendant’s profits under the “principles of equity. Our holding in *Lindy Pen* – that a plaintiff can secure the defendant’s profits only after establishing willfulness – is based entirely on an interpretation of that unaltered language.”⁶⁶

While this likely overstates *Lindy Pen*, it also overlooks that the “willfulness” circuits originally reached their conclusions without any “willfulness” language. Now that

⁶⁴ The court tried to evade this flaw in its rationale by suggesting that Congress inserted the willfulness language to avoid the circuit split on the “willfulness” issue for dilution damages, while leaving it unaddressed for the far more prevalent case of infringement. *Id.* If Congress perceived the circuit split, there is no reason to assume it was not intending to resolve it by specifying that willfulness always would be required for dilution but not for infringement. *Id.*

⁶⁵ *Stone Creek, Inc.*, 875 F.3d at 426.

⁶⁶ *Id.* at 1405–06.

there is “willfulness” language, but only for part of the statute, it is highly questionable to cling to so-called “unaltered” language that did not necessarily warrant the original conclusion.

The overall flaw in these courts’ logic is that it necessarily assumes that willfulness was required for an accounting of profits in the first place. There is no clear reason why willfulness ever was always required for an accounting of profits. Because the “principles of equity” language has always been the only limitation on a successful plaintiff’s “entitlement” to an accounting, there is no basis for injecting a threshold willfulness requirement (as opposed to assigning a presumption in favor of “innocent” infringers or additional weight to willfulness as an equitable factor). Short of completely reworking its original choice to assign an accounting to the court’s equitable discretion, it is not clear what more Congress could do to signal that willfulness was a threshold requirement only for dilution violations.

There are many scenarios when conduct that falls short of willful conduct might still fairly support a return of unearned profits. The strict willfulness requirement may not accommodate an accounting of profits, for example, earned as a result of an infringer’s negligent, but repeated infringements, or even infringements that negligently ignore prior settlement agreements. The ‘willfulness’ rule supports a market for deliberate mimicry from producers abroad who lob their infringements into U.S. markets through retailers who are perfectly happy to remain willfully blind to whether such products infringe the rights of others. Requiring willfulness ignores the prospect that even an innocent infringer may have profited by having a free “license” to the trademark, perhaps even while lawful competitors are paying substantial license fees. None of these circumstances can be considered in a circuit with the view that willfulness is a threshold requirement.

DIE FACHBUCHHANDLUNG

4. Certiorari Granted

Just as this article was completed, the United States Supreme Court granted certiorari in a second appeal in *Romag Fasteners*.⁶⁷ The question certified for decision is framed as follows:

Whether, under section 35 of the Lanham Act, 15 U.S.C. § 1117(a), willful infringement is a prerequisite for an award of an infringer’s profits for a violation of section 43(a), id. § 1125(a).⁶⁸

The “willfulness” issue, accordingly, will soon be resolved. There are reasons, aside from the strength of the directly relevant arguments, to be optimistic that the Court will dispense with the unwritten “willfulness” requirement. The Court recently faced similar judicially created ‘formulas’ the lower courts had adopted for awarding enhanced patent infringement damages and attorneys’ fees. When the statute “contains no explicit limit or condition,” the Court rejected “unduly rigid” threshold requirements that “insulat[e] some of the worst … infringers from any liability ...”⁶⁹

⁶⁷ (Order List: 588 U.S.) Friday, June 28, 2019.

⁶⁸ *Romag Fasteners*, Petition for Certiorari at (I).

⁶⁹ *Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc.*, 136 S. Ct. 1923, 1932 (2016); see also *Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.*, 572 U.S. 545, 554 (2014).

5. Damages in Europe

The Enforcement Directive for Europe provides for a minimum standard by which damages must be available. The standards, draw from the same sources as the Lanham Act (actual damages, infringer's profits, lost goodwill), but are expressed in a manner that makes it far more certain that "fair" compensation will be awarded:

- (a) they [the national laws] shall take into account all appropriate aspects, such as the negative economic consequences, including *lost profits*, which the injured party has suffered, *any unfair profits* made by the infringer and, in appropriate cases, *elements other than economic factors*, such as the *moral prejudice* caused to the rightholder by the infringement; or
- (b) as an alternative to (a), they may, in appropriate cases, set the damages as a *lump sum* on the basis of elements such as at least the *amount of royalties or fees* which would have been due if the infringer had requested authorisation to use the intellectual property right in question. (emphasis added).

While some complaints are inevitable that monetary recoveries in Europe are too small, they may be more reliable than in the United States. Coupled with the reduced costs in Europe and the relative ease with which costs and fees are recovered,⁷⁰ barriers like a "willfulness" requirement in the United States will continue to make European venues look like attractive alternatives to United States courts.

III. Conclusion

The limits on injunctive and monetary remedies for trademark infringement only arise, of course, after a brand owner successfully has shown in trial that its trademark has been infringed by another's mark in a manner that is likely to confuse the public. Trial expenses, accordingly, have been incurred and often – unless preliminarily enjoined – the infringer has elected to persist with the infringements during the entire pretrial interval (likely to last at least eighteen months and often far longer). To endure this process to a successful conclusion but then to find no effective remedy is available undermines the basic premises of trademark rights under the Lanham Act.⁷¹ Hopefully, as the Supreme Court entertains these issues and they continue to percolate in the lower courts, a more generous attitude, grounded in these policies and basic fairness, will prevail.

⁷⁰ It has become easier and more reliable in Europe to obtain an award of costs that is closer to the actual charges for legal fees. The CJEU recently decided that, while flat fee schedules might be compliant with the Enforcement Directive, the dissuasive effect of an IP infringement action would be seriously diminished if the infringer were ordered only to reimburse a small part of the lawyers' fees incurred by the injured IP owner. *United Video Properties Inc. v Telenet NV*, Case C-57/15 (CJEU; 28 July 2016).

⁷¹ It is worth noting that, notwithstanding the premises of this article, the United States can be a rewarding place to litigate. E.g. *adidas Am., Inc. v. Payless Shoesource, Inc.*, No. CV 01-1655-KI, 2008 WL 4279812, at *13 (D. Or. Sept. 12, 2008) (accounting of \$19.7 million); see also *Texas Tech Univ. v. Spiegelberg*, 461 F. Supp. 2d 510, 525 (N.D. Tex. 2006) (accounting of \$2,870,975.82); *In re Bhalla*, 573 B.R. 265, 283 (Bankr. M.D. Fla. 2017) (accounting of \$2,145,234.22).

MICHAEL GOLDMANN

Unternehmenskennzeichen der Management-Holding

I. Ausgangsüberlegungen

1. Die Management-Holding in der Unternehmenspraxis

Sind ein herrschendes und ein oder mehrere abhängige Unternehmen unter der einheitlichen Leitung des herrschenden Unternehmens zusammengefasst, so bilden sie einen Konzern; die einzelnen Unternehmen sind Konzernunternehmen (§ 18 Abs. 1 S. 1 AktG). Abhängige Unternehmen sind rechtlich selbständige Unternehmen, auf die ein anderes Unternehmen (herrschendes Unternehmen) unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben kann (§ 17 Abs. 1 S. 1 AktG). Als Konzern (von lat. *concernere* „(ver-)mischen“) bezeichnet man also den Zusammenschluss eines herrschenden und eines oder mehrerer abhängiger Unternehmen zu einer wirtschaftlichen Einheit unter der Leitung des herrschenden Unternehmens, wobei sowohl das herrschende als auch die abhängigen Unternehmen zivilrechtlich selbständig bleiben.¹

Herrschendes „Unternehmen“ i.S.d. § 18 Abs. 1 S. 1 AktG ist häufig eine Management-Holding, die innerhalb eines Konzerns als übergeordnete Ober- oder Zwischen gesellschaft die Gesellschaftsanteile der nachgeordneten Gesellschaften hält. Von der Finanzholding unterscheidet sie sich dadurch, dass sie auch bestimmte organisatorische Leitungsfunktionen ausübt. Von der operativen Holding unterscheidet sich die Management-Holding dadurch, dass sie als Anbieter von Waren oder Dienstleistungen nicht selbst am Markt auftritt; dies tun nur die von ihr beherrschten operativen Gesellschaften.

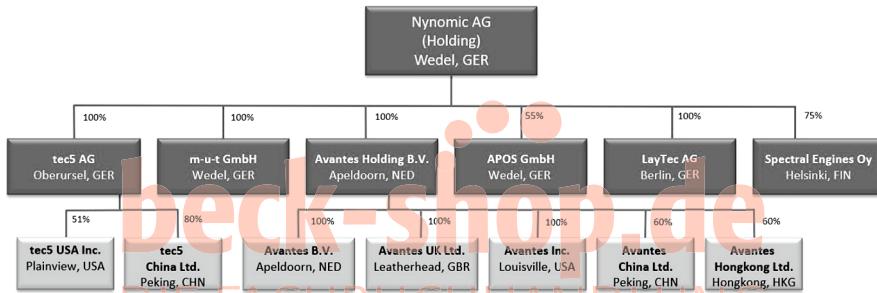
Der im Handelsregister eingetragene Unternehmensgegenstand der Management-Holding beschränkt sich in aller Regel auf die Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die auf den dann näher bezeichneten Geschäftsfeldern tätig sind, wobei zu diesem Zweck auch der Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Beteiligung an solchen Unternehmen dem Unternehmensgegenstand unterfallen. Die eigenen sachlichen und personellen Mittel der Management-Holding und ihre eigenen Geschäftsbeziehungen sind in aller Regel allein darauf ausgerichtet, so dass eine eigene operative Tätigkeit als Erzeuger von Waren, als Händler oder als Erbringer von Dienstleistungen auch gar nicht in Betracht kommt.

Hierzu ein praktisches Beispiel: Die Nynomic AG (AG Pinneberg HRB 6913 PI) ist Obergesellschaft der Nynomic Gruppe, die berührungslose optische High-Tech-Mess technik für vielfältige Anwendungen produziert. Sie verwendet folgendes Firmen logo:

¹ So bereits *Passow*, Betrieb, Unternehmung, Konzern, 1925 (nachfolgend: *Passow*), S. 100 f., 105.



Ihr im Handelsregister eingetragener Geschäftsgegenstand ist typisch für eine Management-Holding und lautet: „Die Ausübung der Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen, die insbesondere in folgenden Geschäftsfeldern aktiv sind: optische Technologien, Medizingeräte-technik, Sensorik und Steuerungstechnik sowie angrenzende Bereiche. Die Tätigkeit des Unternehmens umfasst insbesondere den Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen an solchen Unternehmen, deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung sowie deren Unterstützung und Beratung“. Unterhalb der Nynomic AG sind unmittelbar bzw. mittelbar durch eine Zwischenholding verschiedene operative Gesellschaften aufgehängt, die sich im Organigramm wie folgt darstellen²:



Die unter der Avantes Holding B.V. als Zwischenholding aufgehängten operativen Gesellschaften mit dem schlagwortartigen Firmenbestandteil „Avantes“ stellen optische Messzellen und Spektrometer her. Die tec5 AG kombiniert diese Komponenten zu Systemen. Die m-u-t GmbH kombiniert Komponenten der Konzengesellschaften mit eigenem Know-how zu innovativen Applikationen, die als Seriengeräte vermarktet werden. Die APOS GmbH entwickelt Messsysteme für die Nischenmärkte der holzverarbeitenden Industrien und angrenzender Märkte. Die LayTec AG entwickelt Messgeräte für den Halbleiterbereich, die Photovoltaik und die Messung großflächiger Beschichtungen von Oberflächen. Die Spectral Engines Oy entwickelt und produziert miniaturisierte Detektoren (MEMS-basierte Spektralsensoren), die in Industrieanwendungen (Smart Industry), Anwendungen in der Landwirtschaft (Smart Agriculture) und Anwendungen im Markt der Haushaltsgeräte (White Appliances und Smart Home) in mobilen und stationären Systemen eingesetzt werden. Die operativen Gesellschaften treten jeweils unter einem eigenständigen Firmenlogo auf:

² Quelle: Webseite <https://www.nynomic.com/konzernstruktur>.



Ein weit bekannteres Beispiel einer Management-Holding ist die Deutsche Bahn AG. Sie ist die Obergesellschaft eines weitverzweigten Konzerns und hält unmittelbar oder mittelbar die Geschäftsanteile seiner operativen Gesellschaften, z.B. der DB Fernverkehr AG (Kerndienstleistung: Beförderung von Personen mit Schienenbahnen im Fernverkehr), der DB Regio AG (Kerndienstleistung: Beförderung von Personen mit Schienenbahnen im Nahverkehr) und der DB Cargo Aktiengesellschaft (Kerndienstleistung: Beförderung von Gütern mit Schienenbahnen) und nimmt Führungsaufgaben wie die Festlegung der strategischen Geschäftsfelder, die strategische Steuerung, die Besetzung von Führungspositionen und die Steuerung des Kapitalflusses innerhalb der Gruppe wahr. Die genannten und eine Vielzahl weiterer operativ tätiger Gesellschaften nutzen das bekannte rot-weiße Firmenlogo, das auch von der Konzernmutter selbst verwendet wird:



DIE FACHBUCHHANDELUNG

Die Management-Holding ist regelmäßig auch Inhaberin sämtlicher Marken, die von den operativen Gesellschaften zur Kennzeichnung ihrer Waren und Dienstleistungen benutzt werden. Denn gemäß § 7 MarkenG kann jedermann Inhaber einer Marke sein, ohne Rücksicht darauf, ob er einen auf die Erzeugung der Waren bzw. Erbringung der Dienstleistungen aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ausgerichteten Geschäftsbetrieb innehat oder nicht.³ Die Betreuung des gesamten Markenportfolios ist eine der zentralen Organisations- und Leitungsfunktionen der Management-Holding als Konzernobergesellschaft.

Ermöglicht wurde die Markeninhaberschaft der Management-Holding durch die Aufgabe zweier eherner Grundsätze des früheren Warenzeichenrechts. Die Rede ist zum einen vom Grundsatz der Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb als dessen Zubehör gemäß § 8 Abs. 1 WZG a.F.⁴ und zum anderen von dem früher in § 1 WZG normierten übergeordneten Grundsatz, dass die im Warenverzeichnis eingetragenen

³ BGH, 23.11.2000, I ZR 93/98, GRUR 2001, 242, 244 – Classe E.

⁴ Zum Grundsatz der Bindung des Warenzeichens an den Geschäftsbetrieb RG, 9.7.1926, II 508/25, RGZ 114, 276, 278 – Axa; RG, 18.1.1935, II 266/34, RGZ 146, 325, 331 – Fratelli; BGH, 8.6.1966, Ib ZR 74/64, GRUR 1967, 89, 92 – Rose; BGH, 7.7.1971, I ZR 38/70, GRUR 1971, 573, 574 – Nocado; BGH, 26.5.1972, I ZR 44/71, GRUR 1973, 363, 365 – Baader; BGH, 5.2.1987, I ZR 56/85, GRUR 1987, 525, 526f. – LITAFLEX.

Waren tatsächlich in einem unmittelbar dem Zeicheninhaber gehörenden und von ihm selbst im eigenen Namen geführten Geschäftsbetrieb hergestellt oder vertrieben werden müssen.⁵ Die Management-Holding, die Waren weder selbst herstellt noch mit ihnen handelt, konnte demzufolge nicht Inhaberin eines Warenzeichens sein. Die Warenherstellung oder der Warenhandel im Geschäftsbetrieb einer von ihr beherrschten Tochtergesellschaft wurde der Holding auch nicht zugerechnet, weil dieser Geschäftsbetrieb weder ihr selbst gehörte, noch von ihr unmittelbar geführt wurde, sondern von der wirtschaftlich zwar abhängigen, rechtlich aber selbständigen Tochtergesellschaft.⁶

3. Operative Gesellschaften als Inhaberinnen ihrer eigenen Unternehmenskennzeichen

Im Konzernverbund stehen jeder operativen Gesellschaft die Rechte an ihren Unternehmenskennzeichen jeweils selbst zu. Die Konzernmutter ist nicht Inhaberin der Unternehmenskennzeichen ihrer Tochtergesellschaften. In Konzernen kann es deshalb zum Auseinanderfallen von Rechten an Marken und Unternehmenskennzeichen kommen. Die Praxis, dass die Management-Holding alle Markenrechte hält, kann bei Unternehmenskennzeichen keine Entsprechung haben. Denn Unternehmenskennzeichen sind gegenüber dem Unternehmen akzessorisch und lassen sich nicht von ihm trennen.⁷ Die Konzernmutter kann jedoch grundsätzlich die Rechte der von ihr beherrschten Konzern Tochter im Wege der Prozessstandschaft geltend machen.⁸

4. Die Problematik eigener Unternehmenskennzeichen der Management-Holding

Eine Management-Holding wird im Verkehr aber zumeist als Inhaberin und Betreiberin sämtlicher Unternehmen des Konzerns wahrgenommen, obwohl sie selbst den Markt überhaupt nicht bedient. Ein gutes Beispiel hierfür ist wiederum die Deutsche Bahn AG, deren schlagwortartiger Firmenbestandteil „Deutsche Bahn“ und deren rot-weißes Logo ebenso wie die darin enthaltene Buchstabenkombination „DB“ vom Verkehr ohne weiteres als Kennzeichen des Konzerns in seiner Gesamtheit verstanden werden. Damit stellt sich die Frage, ob eine Management-Holding Inhaberin eigener Unternehmenskennzeichen i.S.d. § 5 Abs. 2 MarkenG sein kann. Ein solcher Schutz scheint mit einer Reihe von grundlegenden Prinzipien zu kollidieren:

Zum einen setzt der Schutz als Unternehmenskennzeichen gemäß § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG eine tatsächliche Benutzung im geschäftlichen Verkehr voraus. Diese ist bei einer Management-Holding nicht ohne weiteres gegeben.

⁵ RG, 9.7.1926, II 508/25, RGZ 114, 276, 278 f. – Axa; RG, 18.1.1935, II 266/34, RGZ 146, 325, 331 – Fratelli; RG, 4.10.1943, II 46/43, RGZ 172, 49, 57 – Siemens; BGH, 3.6.1964, Ib ZR 140/62, GRUR 1965, 86, 88 f. – Schwarzer Kater.

⁶ RG, 9.7.1926, II 508/25, RGZ 114, 276, 278 f. – Axa; RG, 4.10.1943, II 46/43, RGZ 172, 49, 57 – Siemens; BGH, 3.6.1964, Ib ZR 140/62, GRUR 1965, 86, 88 f. – Schwarzer Kater.

⁷ BGH, 31.1.2019, I ZR 97/17, GRUR 2019, 535, 539 Rn. 45 – Das Omen; ausf. Goldmann, Unternehmenskennzeichen, 4. Aufl. 2018 (nachfolgend: Goldmann), § 15 Rn. 11, 18 f.

⁸ BGH, 13.10.1994, I ZR 99/92, GRUR 1995, 54, 57 – Nicoline; BGH, 5.10.2000, I ZR 166/98, GRUR 2001, 344, 346 – DB Immobilienfonds; BGH, 31.7.2008, I ZR 21/06, GRUR 2008, 1108, 1112 Rn. 54 – Haus & Grund III; ausf. Goldmann (Fn. 7), § 19 Rn. 6 ff.