Markenrecht

I. Grundlagen

1. Begriff und Überblick
2. Stellung im deutschen Rechtssystem
3. Historische Entwicklung
4. Philosophische und ökonomische Grundlagen
5. Unions- und völkerrechtlicher Rahmen (Überblick)

II. Schutzvoraussetzungen und Entstehung der Kennzeichenrechte

1. Materielle Schutzvoraussetzungen
2. Formelle Schutzvoraussetzungen: Eintragungsverfahren

III. Schutzbereich der Kennzeichenrechte und Verletzung

1. Markenverletzung
2. Die Verletzung sonstiger Kennzeichenrechte
3. Verhältnis zwischen MarkenG und UWG bei der Verletzung

IV. Schranken des Schutzes

V. Übertragung und Lizenzen

VI. Ende des Schutzes

VII. Rechtsfolgen der Verletzung

VIII. Internationale Registrierung und Unionsmarke

1. Überblick
2. Die IR-Marke
3. Die Unionsmarke

Vorlesung „Deutsches und Europäisches Markenrecht“
Literaturauswahl

Gesetzestexte

- *Förster/Uhrich/Zech*, Geistiges Eigentum: Vorschriftensammlung zum gewerblichen Rechtsschutz, Urheberrecht und Wettbewerbsrecht, 6. Aufl. (2019) (Mohr Siebeck)
- Textsammlung „Wettbewerbsrecht, Markenrecht und Kartellrecht“ 44. Aufl. (2022) (Beck-Texte im dtv)
- Textsammlung „Wettbewerbsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht“, 6. Aufl. (2019) (C.F. Müller)

Gesamtdarstellungen und Fallsammlungen zum Geistigen Eigentum

- *Eisenmann/Jautz/Wechsler*, Grundriss Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 11. Aufl. (2022)
- *Engels,* Patent-, Marken- und Urheberrecht, 11. Aufl. (2020)
- *Götting,* Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Prüfe dein Wissen, 3. Aufl. (2015)
- *Ohly/Hofmann/Zech*, Fälle zum Recht des geistigen Eigentums, 3. Aufl. (2022)
- *Pierson/Ahrens/Fischer*, Recht des geistigen Eigentums, 4. Aufl. (2018)
- *Sosnitza*, Fälle zum Gewerblichen Rechtsschutz und zumUrheberrecht , 4. Aufl. (2018)

Lehrbücher

- *Berlit*, Markenrecht, 11. Aufl. (2019)
- *Götting,* Gewerblicher Rechtsschutz, 11. Aufl. (2020)
- *Hacker,* Markenrecht, 5. Aufl. (2019, Neuauflage für Oktober 2022 angekündigt)
- *Lettl*, Gewerblicher Rechtsschutz (2019)
- *Sosnitza*, Deutsches und europäisches Markenrecht, 2. Aufl. (2015, Neuauflage für Oktober 2022 angekündigt)

Kommentare und Handbücher

- *Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann*, Heidelberger Kommentar zum Markenrecht, 4. Aufl. (2019)
- *Fezer,* Handbuch der Markenpraxis, 3. Aufl. (2016)
- *Fezer*, Markenrecht (Kommentar), 4. Aufl. (2009, Neuauflage für August 2022 angekündigt)
- *Hildebrandt*, Marken und andere Kennzeichen, 6. Aufl. (2021)
- *Ingerl/Rohnke*, Markengesetz (Kommentar), 3. Aufl. (2010, Neuauflage für April 2022 angekündigt)
- *Kur/v. Bomhard/Albrecht*, Markenrecht, 3. Aufl. (2020, auch bei Beck-Online als BeckOK)
- *Lange,* Marken- und Kennzeichenrecht, 2. Aufl. (2012)
- *v. Schultz*, Markenrecht – Kommentar, 3. Aufl. (2012)
- *Ströbele/Hacker/Thiering*, Markengesetz (Kommentar), 13. Aufl. (2020)

Zeitschriften

- Computer und Recht (CR)
- Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR), bei BeckOnline
- Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (GRUR Int.), bei BeckOnline
- Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Rechtsprechungsreport (GRUR-RR), bei BeckOnline
- Markenrecht (MarkenR)
- MultiMedia und Recht (MMR)
- Wettbewerb in Recht und Praxis (WRP)
- Zeitschrift für Geistiges Eigentum (ZGE)

Internetseiten mit Bezug zum Markenrecht

- Bundesgerichtshof (mit aktuellen Entscheidungen): www.bundesgerichtshof.de
- Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA) (mit Möglichkeit der Markenrecherche): www.dpma.de
- Gerichtshof der EU (EuGH) (mit gut recherchierbarer Entscheidungsdatenbank): www.curia.europa.eu
- Amt der EU für Geistiges Eigentum (mit Möglichkeit der Recherche nach Unionsmarken): www.euipo.europa.eu
- World Intellectual Property Organization (WIPO) (mit Datenbank ausländicher Gesetze): www.wipo.int
- World Trade Organization (WTO) – TRIPS: www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm

I. Grundlagen

1. Begriff und Überblick

Lit: *Sosnitza*, § 1

Gegenstand des Markenrechts und der übrigen Kennzeichenrechte sind Kennzeichen.

- Kennzeichen dienen der Identifizierung und Unterscheidung.
  - Der Identifizierung im Wettbewerb bedürfen Unternehmen und Produkte.
  - Ein Kennzeichen unterscheidet Personen bzw. Gegenstände von ähnlichen Personen bzw. Gegenständen und ordnet einen Gegenstand seiner Herkunftsquelle (Betrieb, Region) zu.
- Der **Kennzeichenschutz** ist ein **grundlegendes Anliegen des Wirtschaftsrechts**:
  - Der Abnehmer kann nur frei *ent*scheiden, wenn er *unter*scheiden kann.
  - Der Anbieter kann nur dann Qualitätsstandards einhalten und Werbebotschaften übermitteln, wenn er einen „Informationskanal" schafft.
- Unterschied zum Patent- und Urheberrecht: Das Markenrecht schützt nicht in erster Linie eine anerkennenswerte Leistung (wie Erfindung oder Werk), sondern ermöglicht eine Zuordnung. Allerdings können Kennzeichen durch Investitionen in Produktqualität und Werbung einen Wert erlangen, der als solcher schutzwürdig ist (Beispiele: Marke „Apple", Unternehmensbezeichnung „BMW", geograph. Herkunftsangabe „Champagner").
- Ein Kennzeichenrecht ist ein ausschließliches Recht an einem Kennzeichen.
- Dem „Zeichen" als Rechtsobjekt entspricht die „Marke" als Recht.
  - Vergleiche: Erfindung als Objekt, Patent als Recht, Werk als Objekt, Urheberrecht als Recht
  - Für Vorgerückte: Das schon das Objekt normgeprägt ist, steht auf einem anderen Blatt. Beispiel: Goldhase, der mit dem zusammengesetzten Zeichen des Herstellers aus Logo und Namen versehen ist – was hier das rechtlich relevante „Zeichen" ist, bestimmt das Markenrecht
- Das Recht am Kennzeichen ist ein absolutes Recht: Es wirkt gegen jeden.
- Allerdings gibt es kein absolutes Ausschließlichkeitsrecht an Wörtern, Symbolen etc., das Ausschließlichkeitsrecht bezieht sich nur auf die Beziehung zwischen Zeichen und bezeichnetem Gegenstand. Daher schützt das Kennzeichenrecht nur gegen bestimmte Verletzungshandlungen und ist damit enger als z.B. das Urheberrecht. Beispiel: Die Marke „Apple" ist nicht für Obst geschützt und verbietet erst recht nicht das Reden über Äpfel.

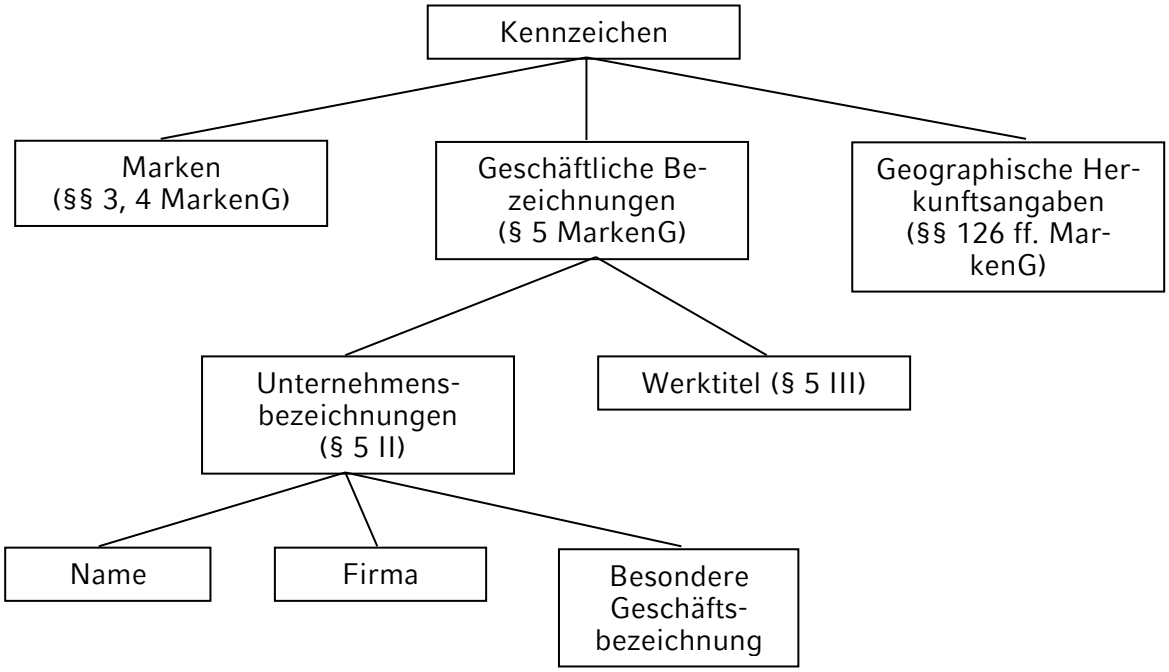
Rechtsquellen des Markenrechts

- Deutsches Recht
  - **MarkenG (1995)**: regelt in Umsetzung der EU-Markenrechtsrichtlinie Entstehung und Schutzbereich eingetragener Marken, kodifiziert darüber hinaus aber das komplette Kennzeichenrecht, also auch Unternehmensbezeichnungen und geographische Herkunftsangaben
  - §§ 17 ff. HGB: regeln das Firmenrecht
  - Markenverordnung (MarkenV, 2004): regelt Einzelheiten des Eintragungsverfahrens

  - Gesetz zum Schutz des/r olympischen Emblems / Bezeichnungen (OlympSchG)
- Völkerrecht (dazu näher unten, 5)
  - TRIPS-Übereinkommen
  - Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)
  - Madrider Markenabkommen (MMA) und Protokoll zum MMA
  - Nizzaer Klassifikationsabkommen
- Unionsrecht (dazu näher unten, 5): **Unionsmarkenverordnung (UMVO)** und **Markenrechtsrichtlinie (MRRL)**

Die Kennzeichenrechte im Überblick

- Die Marke (§§ 3, 4)
  - unterscheidet Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen
  - z.B. Apple, Coca-Cola, Mercedes-Stern, Fünftonfolge der Telekom
  - bezieht sich immer auf bestimmte Waren / DL (z.B. „Apple" für Handys und Computer, nicht für Obst: „Astra" getrennt geschützt für Bier und ein Opel-Modell)
  - entsteht durch Eintragung oder Benutzung + Erlangung von Verkehrsgeltung
- Unternehmensbezeichnungen (§ 5 II)
  - kennzeichnen nicht Produkte, sondern Unternehmen
  - Arten: Name, Firma, besondere Geschäftsbezeichnung
  - Beispiele: Mercedes-Benz Group AG, Aventis, Bayerischer Hof
  - entstehen bei originärer Unterscheidungskraft durch Benutzung, ansonsten durch Erwerb von Verkehrsgeltung
  - Paralleler Schutz des Namens durch § 12 BGB, wird im geschäftlichen Verkehr durch das MarkenG verdrängt
  - Paralleler Schutz der Firma durch § 17 ff. HGB, der sich aber kaum mit dem MarkenR überschneidet
- Werktitel (§ 5 III)
  - kennzeichnen Werke, z.B. Bücher, Zeitschriften oder Filme
  - Beispiele: Top Gun: Maverick, Game of Thrones, Zwischen Welten, Windows
  - beziehen sich nicht auf den Anbieter (z.B. Beck-Verlag), sondern auf das Werk (z.B. Fälle zum Recht des Geistigen Eigentums)
  - entstehen bei originärer Unterscheidungskraft durch Benutzung, ansonsten durch Erwerb von Verkehrsgeltung
- Geographische Herkunftsangaben (§§ 126 ff.)
  - verweisen auf die geographische Herkunft des Produkts
  - Beispiele: Champagner, Tegernseer Bier, Bocksbeutelflasche
  - Einfache gH verweisen nur auf die Herkunft, qualifizierte gH zugleich auf die Qualität (Beispiele: Champagner, Parmaschinken)
  - Stehen nicht einem Individuum zu, sondern einem Kollektiv (z.B. alle Champagnerhersteller)
  - Schutz gegen Irreführung (§ 127 I), bei besonderem Ruf auch gegen Rufschädigung und -ausbeutung (§ 127 III), Anspruchsberechtigung an UWG angelehnt (§ 128 I)



Und Domainnamen?

- **Unterschiede zwischen Marke und Domainname**:
  - **Vergabe**: Domainnamen werden durch private Stellen (für TLD .de DENIC e.G.) ohne Prüfung der Berechtigung nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" vergeben, gegen die Vergabe besteht regelmäßig kein Rechtsschutz (BGH GRUR 2001, 1038 – *ambiente.de*). Bei generischen Top-Level-Domains (z.B. .com, .net, .info) besteht immerhin ein außerrechtliches Schlichtungsverfahren (Uniform Dispute Resolution Policy der ICANN, vgl. dazu http://www.icann.org/udrp/udrp.htm)
  - **Koexistenz**: Identische Marken für unterschiedliche Produkte können koexistieren. Domainnamen können aus technischen Gründen nur einfach vergeben werden, Beispiel: BGH GRUR 2002, 622 – *shell.de*: Werbetexter Andreas Shell als berechtigter Inhaber der Domain? Koexistenz gleicher Second-Level-Domains aber bei unterschiedlicher Top-Level-Domain möglich.
  - **räumliche Geltung**: Territorialität des Markenrechts, Internationalität des Internet (Beispiel: BGH GRUR 2005, 431 – *hotel-maritime.dk*).
- 2 kennzeichenrechtliche Grundprobleme:
  - **Schutz *gegen* unbefugte Domainnamen**. Grundsatz: Durch die Nutzung eines Domainnamens können bestehende Kennzeichenrechte ebenso verletzt werde wie durch eine offline-Benutzung, z.B.: unbefugte Benutzung der Domain *ludwig-maximilians-universität.de* verletzt das Namensrecht der LMU (§ 12 BGB), unbefugte Benutzung der Domain *iphone.de* das Markenrecht von Apple
  - **Schutz *des* Domainnamens**. Grundsatz: Der Domainname hat am Schutz des dahinterstehenden außervirtuellen Kennzeichens teil (z.B.: Ebenso wenig wie der Name "LMU" darf die Domain "lmu.de" unbefugt verwendet werden), im Übrigen kann der Domainname selbst kennzeichenrechtlich geschützt sein, wenn er die Voraussetzungen des § 4 oder der § 5 II, III MarkenG erfüllt.
- Der Domainname ist per se nicht Gegenstand eines Kennzeichenrechts, kann es aber werden:

- Domainnamen selbst sind nicht Gegenstand eines absoluten Rechts, sondern nur von vertraglichen Ansprüchen gegen die Registrierungsstelle (BVerfG GRUR 2005, 261). Ein Kennzeichenrecht kann aber entstehen, wenn die Voraussetzungen des Markenschutzes oder des Schutzes als Unternehmenskennzeichen vorliegen.
- Domainnamen können als Marke eingetragen werden (§ 4 Nr. 1 MarkenG) oder als nichteingetragene Marke (§ 4 Nr. 2 MarkenG) geschützt sein, wenn sie (ausnahmsweise) als Marke, also als Produkthinweis, Verkehrsgeltung erlangt haben.
- Sie können auch ohne Eintragung als geschäftliche Bezeichnungen (§ 5 MarkenG) geschützt sein: Unternehmenskennzeichen, wenn der Domainname ausnahmsweise das Unternehmen selbst identifiziert (z.B. „ciao.com"), Werktitel (§ 5 III MarkenG), wenn Website insgesamt ein Werk darstellt, ansonsten Geschäftsabzeichen (§ 5 II 2 MarkenG), das nur bei Erlangung von Verkehrsgeltung kennzeichenrechtlich geschützt ist.

2. Stellung im Rechtssystem

Markenrecht und Verfassungsrecht

- Die Marke ist als geistiges Eigentum ist verfassungsrechtlich geschützt.
  - So ausdrücklich **Art. 17 II EU-Grundrechtecharta** (hat im Bereich vollständig harmonisierten Rechts Vorrang gegenüber dem GG, grundlegend BVerfG GRUR 2020, 88 – *Recht auf Vergessen II*, und das Recht der Registermarke wurde vollständig harmonisiert!)
  - Keine ausdrückliche Garantie im GG (s. aber die Kompetenznorm des Art. 73 Nr. 9 GG), aber **Teilhabe an der Eigentumsgarantie (Art. 14 GG)**.
- Erheblicher Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers unter **Art. 14 I 2 GG**, zumal auch das geistige Eigentum der **Sozialbindung (Art. 14 II GG)** unterliegt.
- Beispiel zu EMRK: EGMR GRUR 2007, 696 – *Anheuser*: Budweiser erlangt mit Markenanmeldung ein nach Art. 1 Prot. 1 zur EMRK (entspricht Art. 14 GG) geschütztes Recht, das aber nicht verletzt wird, wenn die Anmeldung in ordnungsgemäßem Verfahren abgelehnt wird und das Gericht das bestätigt.
- Umgekehrt sind auch einige Schranken des Markenrechts Ausprägungen grundrechtlicher Garantien.
  - Vor allem beim Schutz bekannter Marken ist die Meinungs- und Kunstfreiheit (Art. 11, 13 EUGRCh; Art. 5 I, III GG) zu berücksichtigen, Beispiel: BGH GRUR 2005, 583 – *Lila Postkarte*
  - Die Freiheit zur Benutzung des eigenen Namens (§ 23 Nr. 1) ist Ausprägung des Persönlichkeitsrechts
  - §§ 23 I Nr. 2 (Freiheit beschreibender Angaben) und 3 (Freiheit der Benutzung für Zubehör) beruhen auf einer Abwägung zwischen Markenschutz und Wettbewerbsfreiheit der Mitbewerber

Das Markenrecht als Teil des privaten Wirtschaftsrechts

- Das Markenrecht ist Teil des **Privatrechts**, auch wenn Marken von einer Behörde durch Verwaltungsakt erteilt werden.
- Immaterialgüterrechte sind **absolute, dingliche Rechte**, insoweit sind sie mit dem Eigentum an Sachen vergleichbar.
- Das Markenrecht ist **Teil des gewerblichen Rechtsschutzes**

- Es hat sich vom Persönlichkeitsrecht (für das es noch *Kohler* hielt) zu einem **reinen Wirtschaftsrecht** entwickelt
  - Zwar können Marke und Persönlichkeitsrecht zusammentreffen (Beispiel: Unionsmarken 004872974 – *Rihanna*, 006353131 – *Lionel Messi*), aber die persönlichkeitsrechtlichen Elemente werden von den Persönlichkeitsrechten, nicht vom Markenrecht erfasst.
- Die Vorschriften des **BGB** sind immer dann anwendbar, wenn die immaterialgüterrechtlichen Sondergesetze keine Spezialvorschrift enthalten, Beispiel: Das Markenrecht ist als absolutes Recht nach § 823 I BGB geschützt, die Markenverletzung richtet sich aber ausschließlich nach § 14 MarkenG. Durch Anwendung der BGB-Vorschriften darf aber kein Schutz gewährt werden, den das Markenrecht bewusst vorenthält, Beispiel: kein Schutz der Marke gem. § 823 I BGB nach deren Löschung.

Verhältnis zum UWG

- Verwechslungen zwischen Unternehmen oder Produkten verzerren den Wettbewerb. Der Schutz vor Verwechslungen dient damit letztlich Mitbewerbern, Verbrauchern und der Allgemeinheit (vgl. auch §§ 4 Nr. 3a; 5 II UWG) → **Das Kennzeichenrecht ist Teil des Wettbewerbsrechts im weiteren Sinne**. Vgl. auch Art. 10bis PVÜ, der das Hervorrufen von Verwechslungen als Fall des unlauteren Wettbewerbs regelt.
- Grenzgebiete, die vor der Markenrechtsreform (1994) lauterkeitsrechtlich geregelt waren:
  - erweiterter Schutz der bekannten Marke
  - geographische Herkunftsangaben
  - Schutz von Unternehmenskennzeichen
- Aber: Das **Markenrecht** ist als Recht des geistigen Eigentums bzw. Immaterialgüterrecht ein **subjektives Recht**, während das UWG als Sonderdeliktsrecht grundsätzlich keine subjektiven Rechte gewährt. Folge: Aktivlegitimiert im Markenrecht ist nur der Markeninhaber (§ 14 V, VI MarkenG), **keine Parallele zur Verbandsklage** des § 8 UWG (Ausnahme: § 128 MarkenG).
- **Berührungspunkte**:
  - Schutz bekannter Marken gegen Herabsetzung: §§ 14 II Nr. 3 MarkenG / 4 Nr. 1 UWG
  - Schutz dreidimensionaler Marken und UWG-Nachahmungsschutz, vor allem gegen vermeidbare Herkunftstäuschung (§ 4 Nr. 3a UWG)
  - Behinderung (§ 4 Nr. 4 UWG) durch Markenanmeldung oder durch Entfernen von Kontrollnummern im selektiven Vertrieb
  - Verwechslungsgefahr (§ 14 II Nr. 2 MarkenG) und Irreführung (§ 5 II UWG)
  - Benutzung einer fremden Marke in der vergleichenden Werbung (§ 14 II Nr. 1, 3 MarkenG und § 6 UWG)
- Das Verhältnis zwischen MarkenG und UWG ist umstritten. Grundsätzlich können Ansprüche aus beiden Gebieten nebeneinander bestehen (§ 2 MarkenG), es gibt keinen allgemeinen Vorrang des Markenrechts (so aber früher die Rspr. und noch heute einige Bearbeiter von Schwerpunktklausuren). Anzustreben ist aber Wertungseinheit zwischen Marken- und Lauterkeitsrecht, insbesondere dürfen die Grenzen des Markenschutzes nicht durch Anwendung des UWG unterlaufen werden. Näher dazu unten, III 3.

Verhältnis zum Kartellrecht

- Lizenzverträge unterliegen der Kontrolle anhand von Art. 101 AEUV, § 1 GWB. Typische Konfliktfälle: Franchising und selektiver Vertrieb
- Während im Patent- und Urheberrecht der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung (Art. 102 AEUV, §§ 19, 20 GWB) eine wichtige Rolle spielt, vermittelt die Marke in aller Regel keine marktbeherrschende Stellung, da das betreffende Produkt unter anderer Marke verkauft werden kann.

3. Historische Entwicklung

Zunftordnung und Privilegienwesen

- Handwerker-, Stadt- und Zunftzeichen als Frühform des Markenwesens
- Allerdings meist (aus heutiger Sicht) öffentlich-rechtliche und strafrechtliche Regeln, Kontrolle der Zeichennutzung durch Zünfte
- Bedürfnis für modernes Markenrecht erst nach Herstellung der Gewerbefreiheit

Entwicklung der deutschen Gesetzgebung im 19. und 20. Jahrhundert

- territoriale Aufsplitterung Deutschlands erschwert einheitlichen Schutz der Immaterialgüterrechte
- 1874: Markenschutzgesetz (erfasst nur Bildmarken, Wortmarken erst ab Markengesetz von 1894 geschützt)
- 1894: Warenzeichengesetz (WZG), galt im Prinzip bis 1994
- 1896: Ergänzung des Markenschutzes durch das erste UWG, dort bis 1995 Schutz geschäftlicher Bezeichnungen
- 1936: Einführung des Ausstattungsschutzes (heute nichteingetragene Marke)
- 1979: Gleichstellung von Dienstleistungsmarken
- 1992: Erstreckungsgesetz, Lösung der Bindung Marke-Geschäftsbetrieb

Phase der Europäisierung und Internationalisierung

- 1988/1994/2015: EU-Markenrechtsrichtlinie (MarkenRL), Umsetzung in Deutschland durch MarkenG von 1994 (in Kraft seit 1.1.1995), dabei nicht nur Neuregelung des Markenrechts, sondern Kodifizierung des gesamten Kennzeichenrechts: Inkorporierung der Vorschriften über geschäftliche Bezeichnungen (§ 5 MarkenG) und geographische Herkunftsangaben (§§ 126 ff. MarkenG). Reform von 2015 mit Wirkung ab 14.1.2019 umgesetzt.
- 1993/2009/2015: Unionsmarkenverordnung, seit 1996 Beginn der Arbeit des Europäischen Markenamts (offiziell „Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt" HABM), Alicante, Möglichkeit der Eintragung eines unionsweit geltenden Schutzrechts (unterscheide: das Europäische Patent gem. EPÜ ist ein Bündel nationaler Patente!).

4. Philosophische und ökonomische Grundlagen

Lit: *Ohly*, Free-riding on the repute of trade marks – does protection generate innovation? (in *Drexl/Kamperman Sanders* (Hrsg.), The Innovation Society and Intellectual Property, 2019), online unter https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3223325

Deontologische und utilitaristische Rechtfertigung

- Zur Unterscheidung zwischen deontologischen und utilitaristischen Ansätzen s. die Vorlesung „Einführung in das geistige Eigentum", I 4
- Deontologische Ansätze:
  - Der Kernbereich des Markenschutzes = Verwechslungsschutz beruht auf dem Wahrheitsgebot, also letztlich dem ethischen Verbot der Lüge
  - Der erweiterte Schutz der bekannten Marke lässt sich auf das Verbot zurückführen, „mit fremdem Kalbe zu pflügen" (*Lobe*). Es ist aber zweifelhaft, ob sich ein solches Verbot ethisch begründen lässt.
- Ebenso wie im Patentrecht sind daher auch im Markenrecht die wesentlichen Ansätze zur Rechtfertigung des Markenschutzes utilitaristischer / ökonomischer Natur.

Markenfunktionen

- Der EUGH unterscheidet in seiner Rechtsprechung mehrere Markenfunktionen (EUGH, Rs. C-487/07 – *L'Oréal/Bellure*)
  - Herkunftsfunktion: Die Marke kennzeichnet die betriebliche Herkunft eines Produkts
  - Qualitätsfunktion: Die Marke verspricht Abnehmern eine gleichbleibende Produktqualität
  - Kommunikationsfunktion: Die Marke ermöglicht es dem Inhaber, mit Abnehmern zu kommunizieren und ihnen Informationen über seine Produkte zu übermitteln
  - Investitionsfunktion: Die Marke schützt die Investitionen des Markeninhabers vor Ausnutzung durch Trittbrettfahrer („Free Rider")
  - Werbefunktion: Die Marke symbolisiert und transportiert Werbebotschaften. Bekannte Marken haben selbst einen Werbewert.
- Problem: Diese Funktionen sind betriebswirtschaftliche Funktionen. Sie sagen nichts darüber, in welchem Ausmaß die Funktionen de lege lata geschützt sind und rechtspolitisch geschützt werden sollten.
- Außerdem sind die Funktionen nicht gleichwertig: Herkunfts- und Kommunikationsfunktion sind übergeordnet.

Ökonomische Grundlagen des klassischen Kennzeichenschutzes

- Kernbereich des Kennzeichenrechts ist der Schutz vor Fehlzurechnungen, also davor, dass Abnehmer die Produkte verschiedener Anbieter verwechseln.
- Anders als das Patent dienen Kennzeichenrechte nicht der Korrektur eines Marktversagens, das durch die freie Nachahmbarkeit von Immaterialgütern entsteht. Sie dienen der **Information der Marktteilnehmer**.
- Kennzeichenrechte schaffen einen **„Kommunikationskanal"**
  - Sie erlauben die Unterscheidung und Identifizierung von Produkten und Unternehmen

  - und ermöglichen es so dem Markeninhaber, Informationen über Qualität und Image seiner Produkte zu „senden".
- Dadurch Schutz der Markttransparenz im Interesse der Markeninhaber und Abnehmer
  - Abnehmer erhalten zutreffende Information, dadurch werden ihre Suchkosten gesenkt
  - Zugleich wird die Investition Markeninhabers in Qualität und Image geschützt.
- Auch das Markenrecht hat eine Anreizfunktion.
  - Es soll keine Anreize zur Schaffung von Marken schaffen.
  - Aber es schafft die Grundlage dafür, dass sich für den Markeninhaber Investitionen in Qualität und Image auszahlen.
  - Ohne Markenrecht könnten Abnehmer hochwertige Produkte nicht identifizieren und würden sich nur am Preis orientieren. Damit würde sich für Anbieter der Mehraufwand für hohe Qualität nicht lohnen. Ergebnis wäre ein „market for lemons" (*Akerlof*).
- Allerdings ist selbst der Verwechslungsschutz nicht absolut
  - Für bestimmte Zeichen, etwa beschreibende Begriffe oder gängige Produktformen, kann ein Freihaltebedürfnis bestehen.
  - Die Schutzdauer technischer Schutzrechte und des Designrechts darf nicht durch den unbegrenzten Markenschutz unterlaufen werden.
  - Der Verwechslungsschutz muss in Ausnahmesituationen höherrangigen Interessen weichen, etwa dem Interesse von Mitbewerbern an der Nutzung des eigenen Namens oder beschreibender Angaben oder dem Allgemeininteresse an der Freiheit von Zubehör- und Ersatzteilmärkten, vgl. § 23 MarkenG

Ökonomische Grundlagen des erweiterten Kennzeichenschutzes

- Das moderne Markenrecht schützt bekannte Marken und andere bekannte Kennzeichen auch jenseits der Verwechslungsgefahr vor Rufausbeutung (Beispiel: Benutzung der Marke „Dimple" für Herrenkosmetik), Rufschädigung (Beispiel: Vertrieb des Badreinigers „Klarein", dessen Marke wie diejenige eines beliebten Gin klingt, und Schädigung der Kennzeichnungskraft (Verwässerung, Beispiel: Benutzung des Slogans „Der Mercedes der Waschmaschinen"), s. §§ 14 II Nr. 3, 15 III, 127 III.
- Das lässt sich mit dem Gedanken der Markttransparenz nicht begründen.
- Informationstheoretische Ansätze zur Rechtfertigung des Schutzes vor Schädigung von Ruf und Unterscheidungskraft:
  - Im Fall der Verwässerung wird die Informationsgrundlage für Abnehmer beeinträchtigt, was sich sogar durch psychologische Experimente nachweisen lässt
  - Starke Marken sind „Leuchttürme", die Verbrauchern die Orientierung erleichtern. Scheinen sie weniger hell, bieten sie geringere Orientierung.
- Deontologische Ansätze zur Rechtfertigung von Schädigungs- und Ausbeutungsschutz:
  - Markenimage ist das Ergebnis einer Investitionsleistung, die gegen Schädigung und Ausbeutung geschützt werden sollte
  - Wer sich „in den Bereich der Sogwirkung [einer bekannten] Marke [begibt], um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und um ohne finanzielle Gegenleistung die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen" (EUGH, Rs. C-487/07 – *L'Oréal/Bellure*) handelt unlauter.
  - Aber ob das überzeugt, ist zweifelhaft.

5. Unions- und völkerrechtlicher Rahmen (Überblick)

a) Territorialitäts- und Schutzlandprinzip

Territorialitätsprinzip

- Das Eigentum an Sachen wird überall anerkannt.
- Aber Immaterialgüter sind wegen ihrer **Ubiquität** nirgendwo belegen. Hier kann es gute Gründe dafür geben, dass ein Staat ein Immaterialgut schützt, der andere nicht. Auch kann es gute Gründe dafür geben, dasselbe Immaterialgut in unterschiedlichen Ländern unterschiedlichen Inhabern zuzuweisen.
- Außerdem können Registerrechte wie die Registermarke nur für das Land vergeben werden, für das das registrierende Amt zuständig ist. Es gibt aber bisher kein Welt-Markenamt (zur Unionsmarke sogleich).
- Folge: Territorialitätsprinzip → Rechte des geistigen Eigentums gelten nur innerhalb des Staates, der die erteilt oder anerkannt hat.
- Die Unionsmarke stellt keine Ausnahme vom Territorialitätsprinzip dar. Nur ist das Territorium größer.

Schutzlandprinzip

- Das Territorialitätsprinzip bestimmt über die territoriale Reichweite des Rechts, nicht über das anwendbare Recht.
- **Schutzlandprinzip**: Auf Entstehung, Schutzbereich, Verletzung und Schranken ist das Recht des Staates anwendbar, für den um Schutz nachgesucht wird.
- Das Schutzlandprinzip ist eine Norm des Kollisionsrechts (IPR), in Europa geregelt durch **Art. 8 der Rom II-Verordnung**
- Wird also eine Marke durch eine Anzeige in einer Zeitschrift verletzt, die in Deutschland und Österreich erscheint, so ist deutsches Recht auf die in Deutschland verkauften Exemplare, österreichisches Recht auf die österreichischen anwendbar.

Rechtsverletzungen im Internet

- Problem: Globalität des Internets – strikte Anwendung des Territorialitätsprinzips führt dazu, dass durch Verwendung eines Immaterialguts im Internet eine Vielzahl territorial begrenzter Rechte verletzt wird und eine Vielzahl von Rechtsordnungen anwendbar ist.
- Das Problem stellt sich auf drei Ebenen
  - Internationale Zuständigkeit: Ist der Gerichtsstand des Tatorts (Art. 7 Nr. 2 EuGVVO) überall eröffnet, wo eine Website gelesen werden kann, oder muss die Zahl möglicher Gerichtsstände eingeschränkt werden?
  - IPR: Muss eine Urheber- oder Markenrechtsverletzung im Internet nach sämtlichen Rechtsordnungen der Länder beurteilt werden, in denen die Seite abrufbar ist?
  - Sachrecht: Werden die Immaterialgüterrechte in sämtlichen Ländern verletzt?
- Sinnvoll ist jedenfalls eine Einschränkung auf sachrechtlicher Ebene: Verletzung eines inländischen Kennzeichenrechts nur, wenn die Website im Inland wirtschaftliche Auswirkungen hat, näher dazu unter III 1.

b) Internationale Übereinkommen

Ausgangspunkt

- Probleme des Territorialitätsprinzips bei fehlender internationaler Zusammenarbeit:
  - Es bleibt jedem Staat überlassen, ob und in welchem Maße er das geistige Eigentum schützen möchte.
  - Möglichkeit der Diskriminierung ausländischer Staatsangehöriger.
  - Erheblicher Aufwand bei Registerrechten: einzelne Anmeldung in jedem Staat erforderlich
- Daher schon Ende des 19. Jahrhunderts erste internationale Übereinkommen, die Mindeststandards und den Grundsatz der Inländergleichbehandlung festlegen:
  - **Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, 1883),** betrifft den gewerblichen Rechtsschutz (Patente, Muster, Marken, UWG)
  - **Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst (1887)**, seit der Revision von 1908 üblicherweise als Revidierte Berner Übereinkunft **(RBÜ)** bezeichnet.
- Zugleich erstes Übereinkommen, das eine internationale Registrierung von Marken erlaubt: **Madrider Markenabkommen (MMA, 1891)**
- Seitdem Ausbau des internationalen Regimes (dazu sogleich)
- Gründung der **World Intellectual Property Organization (WIPO)** mit Sitz in Genf 1969
  - Unterorganisation der UNO
  - Bemüht sich um Ausbau des internationalen IP-Systems
  - Berät Staaten in IP-Fragen
  - Verwaltet MMA- und PCT-Mechanismus (dazu sogleich)
  - Betreibt Schiedsgerichts- und Mediationszentrum

Abkommen, die Mindeststandards vorsehen

- **PVÜ (1883)**
  - **Mindeststandards** des Markenschutzes (Art. 6 ff.)
  - **Inländergleichbehandlung**
  - **Unionspriorität** (Art. 4)
- **TRIPS-Übereinkommen (1994)**
  - Unterabkommen des Abk. über die Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO)
  - Bern- und Paris-Plus: RBÜ und PVÜ werden inkorporiert, aber weitergehende Standards (Art. 15 ff. TRIPS)
  - Vorschriften über die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums
  - Bei Verstoß können Staaten den WTO-Streitschlichtungsmechanismus in Gang setzen
  - Mittlerweile fast universale Geltung, insb. sind alle wichtigen Industriestaaten beigetreten
- Näheres zu diesen Abkommen unter VIII 1.

Die IR-Marke

- Das **Madrider Markenabkommen (MMA, 1891)** und **Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA, 1989)** erlauben eine internationale Registrierung.

- Das MMA war aus verschiedenen Gründen (vor allem Zwang zur Anmeldung in französischer Sprache) für die USA und GB nicht akzeptabel. Das Protokoll, das auf dem gleichen System mit einigen Änderungen und Aktualisierungen beruht, erlaubte den Beitritt dieser Länder. Mittlerweile ist das System fast universal.
- Verfahren im Überblick (näher hierzu unter VIII 2)
  - Anmeldung zum nationalen Markenamt oder zum Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM)
  - Weiterleitung zum Internationalen Büro bei der WIPO in Genf, von dort Weiterleitung an die designierten nationalen Markenämter, die souverän über die Eintragung entscheiden.
  - International registrierte Marken werden als **IR-Marken** bezeichnet.

c) Unionsrechtlicher Rahmen

Ausgangspunkt

- Territorial begrenzte Markenrechte als **„Störenfriede im Binnenmarkt"**
  - Problem 1: unterschiedliche rechtliche Vorschriften verursachen Transaktionskosten
  - Problem 2: territorial begrenzte Rechte behindern Warenverkehrsfreiheit, selbst wenn das materielle Recht vereinheitlicht ist
- Lösungsmöglichkeiten auf der Grundlage des **Primärrechts** sehr beschränkt, weil **Art. 36 AEUV** die Beschränkung der Warenverkehrsfreiheit zum Schutz des geistigen Eigentums zulässt
  - Beispiel: EUGH, Rs. C-10/89, GRUR Int. 1990, 960 – *Hag II:* Nach dem 2. Weltkrieg wurde die Marke „Kaffee Hag" in Belgien enteignet. Das führt dazu, dass der deutsche Inhaber die Einfuhr des belgischen Kaffees unter der Marke verhindern kann, und umgekehrt.
  - Aber umfangreiche Rechtsprechung des EUGH zur Erschöpfung des Markenrechts und zum Prinzip der unionsweiten Erschöpfung (dazu näher unten beim Erschöpfungsgrundsatz)
- Daher Lösung durch Sekundärrecht erforderlich
  - Lösung für Problem 1: Rechtsangleichung durch Richtlinien
  - Lösung für Problem 2: Schaffung unionsweit gültiger Schutzrechte durch Verordnung

Rechtsangleichung durch die MarkenRL

- Vollständige Harmonisierung des Rechts eingetragener Marken durch die **Markenrechtsrichtlinie (1988)**, neu verkündet durch RL 2008/95/EG und zuletzt durch RL 2015/2436
- Regelt Schutzvoraussetzungen, Schutzumfang, Schranken und Löschungsgründe registrierter Marken
- Insoweit ist das MarkenG richtlinienkonform auszulegen, mittlerweile erhebliche Bedeutung der EUGH-Rechtsprechung
- Bisher nicht harmonisiert: Vorschriften über Benutzungsmarken, Unternehmenskennzeichen und Werktitel.

Die Unionsmarke

- Durch die **GemeinschaftsmarkenVO** (1994/2009/2017) wurde eine einheitliche Gemeinschaftsmarke geschaffen, die automatisch für die gesamte EU gilt.
- Änderung durch VO 2017/1001, dabei wurde terminologisch aus der „Gemeinschaftsmarke" die „Unionsmarke"
- Eingetragen durch das Amt der EU für Geistiges Eigentum (EUIPO) in Alicante.
- Grundsätze: **Einheitlichkeit, Autonomie, Koexistenz**: Die Unionsmarke besteht einheitlich in der gesamten EU, ist autonom von nationalem Recht und besteht parallel neben nationalen Schutzrechten
- Wegen des Grundsatzes der Autonomie konnte sie nur durch Verordnung geschaffen werden.
- Unterscheide: Das Europäische Patent ist ein „Bündelpatent". Es wird – wie die Unionsmarke – in einem einheitlichen Verfahren erteilt, nach der Erteilung aber wie ein nationales Patent behandelt. Deshalb richtet sich die Verletzung einer Unionsmarke nach der EUMV, die Verletzung eines Europäischen Patents nach dem deutschen PatG.

II. Schutzvoraussetzungen und Entstehung der Kennzeichenrechte

1. Materielle Schutzvoraussetzungen

Lit.: *Sosnitza*, §§ 4, 5; *Götting*, §§ 52, 53, *Kortge/Mittenberger-Huber*, GRUR 2021, 793 ff. (anschauliche Beispielsfälle aus der aktuellen Rechtsprechung); *Eichelberger*, GRUR 2016, 138 ff. (zur Farbmarke); *Sattler*, GRUR 2018, 565 ff. (zur Formmarke); *Ohly*, FS Ströbele (2019), S. 325 ff. (Fallstudie „Kulturgütermarke", wird im Internet bereitgestellt)

Übungsfall

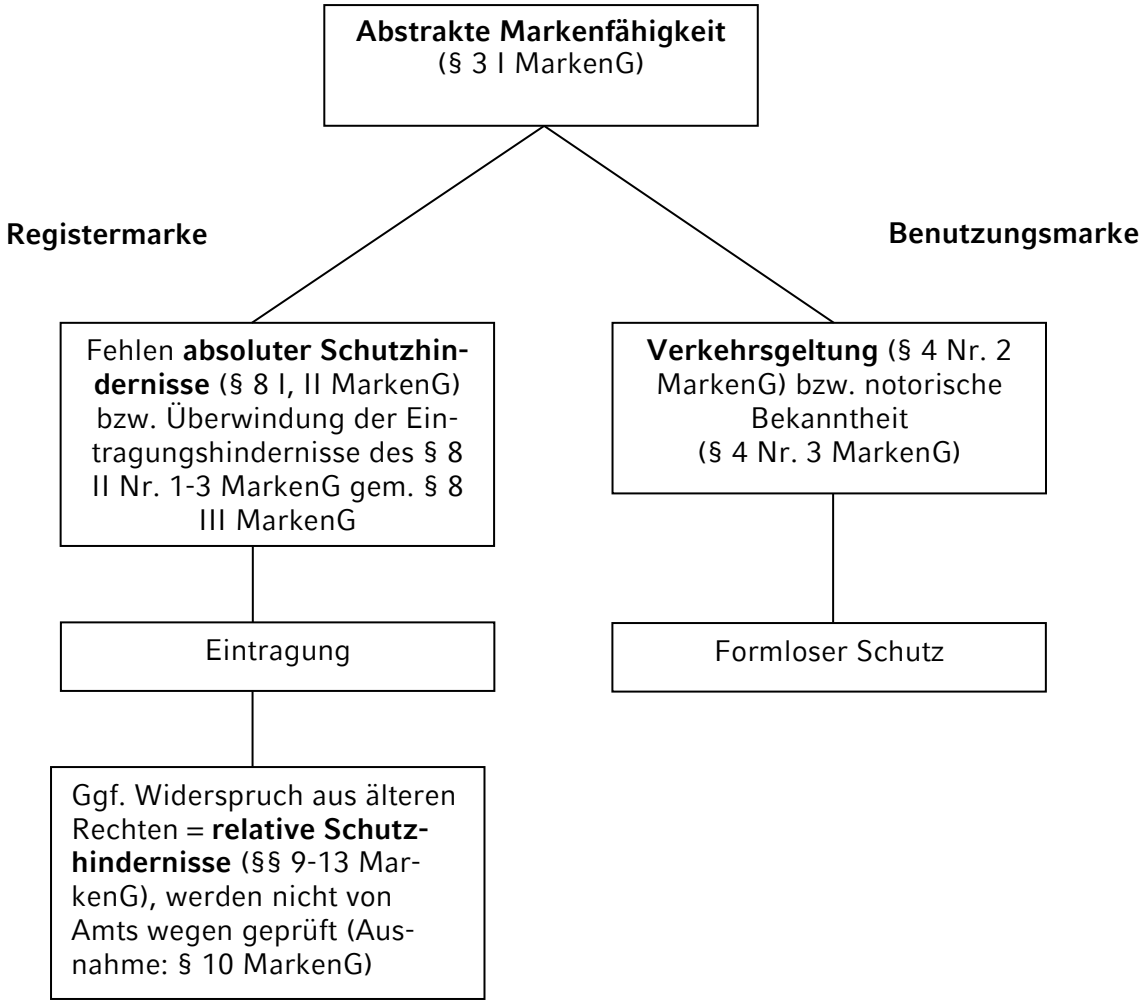
Sind folgende Marken eintragungsfähig:

- die Wortmarke „Neuschwanstein" für Waren und Dienstleistungen jeder Art (BGH GRUR 2012, 1044 - *Neuschwanstein*),
- die Form der Ritter-Sport- Schokoladentafel (BGH GRUR 2018, 404 und 2020, 1089 – *Quadratische Tafelschokoladenverpackung I und II*),
- die Form der Nespresso-Kapsel (BPatG GRUR 2018, 522),
- die Farbe Gold für Schokoladenosterhasen (BGH GRUR 2021, 1199 – *Goldhase III*),
- das Erscheinungsbild eines Apple-Store (BPatG GRUR 2013, 932 – *Apple*)?

Überblick

- Sinn der materiellen Schutzvoraussetzungen ist es sicherzustellen, dass (1) nur Marken geschützt werden, die ihre Funktion als Kennzeichen erfüllen können und dass (2) freihaltebedürftige Zeichen nicht zugunsten einzelner Unternehmer monopolisiert werden. Anders als im Patent- und Urheberrecht geht es weder um Neuheit noch um Erfindungs- oder Schöpfungshöhe.
- § 3 regelt die Markenfähigkeit für sämtliche Individualmarken.
- Anschließend ist zu unterscheiden: bei Registermarken überprüft das Amt das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse, bei Benutzungsmarken wird nur der Erwerb von Verkehrsgeltung (= relevante Verkehrskreise kennen das Zeichen und verstehen es als Marke) vorausgesetzt

Übersicht



a) Markenfähigkeit und Markenformen (§ 3 MarkenG)

Abstrakte Markenfähigkeit

- Grundsatz (§ 3 I MarkenG): Als Marken können **alle Zeichen** (…) geschützt werden, die geeignet sind, Produkte eines Unternehmens von den Produkten anderer Unternehmen **zu unterscheiden**.
- Voraussetzung 1: **Zeichen** – jedes durch die fünf Sinne wahrnehmbare Symbol (zu den verschiedenen Zeichenformen sogleich), nicht aber eine abstrakte Idee, die in verschiedenen konkreten Ausprägungen realisiert werden kann.
  - Beispiel 1 (EUGH, Rs. C-321/03, GRUR 2007, 231 – *Dyson*): Konzept eines transparenten Staubsaugerbehälters als solches nicht markenfähig.
  - Beispiel 2 (BGH GRUR 2013, 1046 – *Variable Marke*): abstrakt als „violett-purpurfarben gefüllte, rechteck-ähnlich geometrische Figur" mit drei geraden Rändern und einem gewölbten Rand beschriebenes Zeichen erstreckt sich auf eine Vielzahl von Erscheinungsformen und ist deshalb nicht konkret genug beschrieben.
  - Beispiel 3 (BGH GRUR 2023, 513 – *Weißes k auf rotem Grund*): der weiße Buchstabe „k" auf beliebig geformten roten Untergründen

- Voraussetzung 2: **Unterscheidungseignung**. § 3 I regelt die **abstrakte Unterscheidungseignung**, also die Frage, welche Zeichen überhaupt abstrakt (ob als eingetragene oder als nicht eingetragene Marken) schutzfähig sind.
  - Test: Ist die Unterscheidungseignung für alle denkbaren Produkte unter allen denkbaren Umständen ausgeschlossen?
  - Dagegen regelt § 8 II Nr. 1 die **konkrete** (auf die betreffende Produktkategorie bezogene) **Unterscheidungseignung**, Test: Ist die Unterscheidungseignung gerade für die beanspruchte Produktkategorie ausgeschlossen, während sie für andere Produkte zu bejahen wäre?
- § 3 II regelt spezielle Ausschlusstatbestände für Formmarken – zu dieser Sonderform der Marke unten,
- § 3 gilt für sämtliche in § 4 genannte Individualmarken, nicht jedoch für geschäftliche Bezeichnungen (§ 5), geographische Herkunftsangaben (§ 126) und Gewährleistungsmarken (§ 106a).

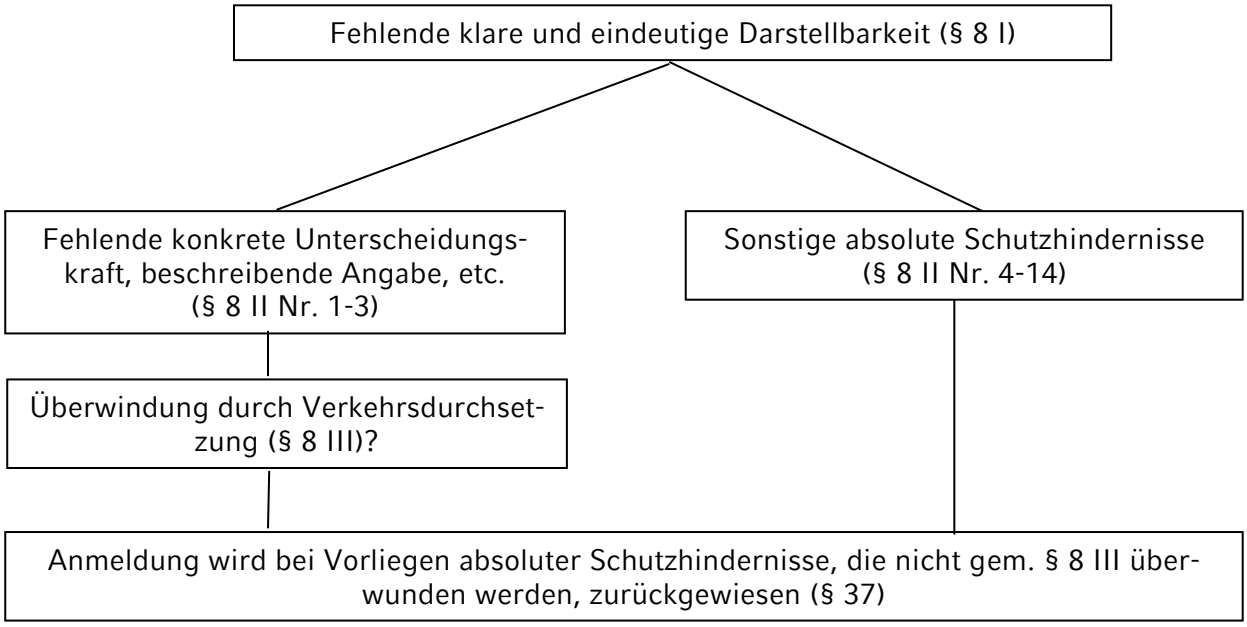
Markenformen (§ 3 I MarkenG)

- Die Aufzählung der Markenformen in § 3 I ist nicht abschließend („alle Zeichen, *insbesondere* …"), daher kommen auch ungewöhnliche und vom Gesetzgeber nicht vorhergesehene Markenformen (Duftmarke, Bewegungsmarke, Lichtmarke, Positionsmarke) in Betracht.
- **Wörter (Wortmarken)**
  - Phantasiebezeichnungen, z.B. „Mercedes", „Coca-Cola"
  - Personennamen, z.B. „Hugo Boss"
  - Buchstaben- oder Zahlen, einzeln oder als Kombination, z.B. „BMW", „323", „quattro"
- Werbeslogans, z.B. „Lass Dir raten, trinke Spaten", „Mit dem Zweiten sieht man besser", „Vorsprung durch Technik"
- **Abbildungen (Bildmarken)**
  - Logos (z.B. der Mercedes-Stern, der Lufthansa-Kranich)
  - Abbildung der Ware (hier aber analoge Anwendung des § 3 II)
  - grafisch besonders gestaltete Schriftzüge
- **Wort-Bildmarken** = Kombinationen von Wörtern und Abbildungen
- **Dreidimensionale Gestaltungen**
  - Form einer Ware, z.B. Form des Porsche Carrera
  - Form der Verpackung, z.B. die Coca-Cola-Flasche
  - besondere Bestimmung zur Markenfähigkeit (§ 3 II), s. unten
- Kombination von 3D-Gestaltung mit Wortelement, z.B. BGH GRUR 2005, 158: Maglite-Taschenlampe mit entsprechendem Schriftzug, dreieckige Toblerone-Packung mit Schriftzug
- Mustermarke, z.B. das Taschenmuster von Louis Vuitton
- **Positionsmarke**, z.B. rote Farbe der Schuhsohle, drei Streifen auf einem Sportschuh, definiert durch bestimmte Position, „Knopf im Ohr" bei Steiff-Tieren
- **Farben und Farbzusammenstellungen**, z.B. „lila" für Milka, Problem: abstrakte Farbmarke, s. unten
- **Tastmarke**
- **Hörmarke,** z.B. Jingle eines Radiosenders, Fünftonfolge der Telekom

- **Bewegungsmarke**, z.B. Zweifingergeste des ZDF (zum Slogan „Mit dem Zweiten sieht man besser")
- Multimediamarke: Kombination aus (bewegtem) Bild und Klang
- Hologrammmarke
- **Geruch-/Geschmacksmarke** z.B. Duftnote eines Parfums, „the smell of fresh cut grass" für Tennisbälle, HABM WRP 1999, 618, kann zwar Zeichen und unterscheidungskräftig sein, ist aber wegen fehlender grafischer Darstellbarkeit nicht eintragbar (s. unten)

b) Registermarken

aa) Absolute Schutzhindernisse (§ 8 MarkenG)



Überblick

- Während § 3 sämtliche Kennzeichen betrifft (wenn Schutzhindernisse eingreifen, dann gar kein Kennzeichenschutz), betrifft § 8 nur eingetragene Marken (wenn Schutzhindernisse eingreifen, dann kann immer noch eine nicht eingetragene Marken entstehen, andere Kennzeichenrechte werden von § 8 gar nicht betroffen). Faustregel: Im Zweifel eher die Markenfähigkeit (§ 3) bejahen und das Problem im Rahmen des § 8 lösen.
- Erfordernis der **klaren und eindeutigen Darstellbarkeit (§ 8 I)**, in der MarkenRL (Art. 3) Frage der abstrakten Markenfähigkeit, erklärt sich aber aus den Erfordernissen des Markenregisters und ist deshalb in § 8 geregelt. Zu Details sogleich.
- **§ 8 II** regelt **absolute Schutzhindernisse**, die im Interesse der Mitbewerber, der Abnehmer und der Allgemeinheit bestimmte Zeichen von der Eintragung ausnahmen, Prüfung **von Amts wegen im Eintragungsverfahren**. Dagegen regelt § 9 **relative Schutzhindernisse** = ältere Rechte Dritter, die nur auf Widerspruch oder Löschungsklage ihres Inhabers berücksichtigt werden.

- § 8 III: die wichtigsten absoluten Schutzhindernisse (§ 8 II Nr. 1-3) können durch **Verkehrsdurchsetzung** überwunden werden, können also eingetragen werden, wenn bundesweit ein erheblicher Teil des Verkehrs das Zeichen kennt und als Marke versteht (zu den Voraussetzungen und der Abgrenzung vom ähnlichen Begriff der Verkehrsgeltung unten mehr).
- Den § 8 III Nr. 1-3 liegt der Gedanke zugrunde, dass der Markeninhaber nicht allein durch die Eintragung einen Wettbewerbsvorteil haben soll. Die Marke selbst soll wettbewerbsneutral sein. Sie wird vom Inhaber mit Informationen „aufgeladen". Daher strengerer Maßstab, wenn dem Verkehr nicht genügend Alternativen zur Verfügung stehen (z.B. bei abstrakten Farbmarken oder Formen).
- § 8 beruht auf Art. 4 der MarkenRL und ist daher richtlinienkonform auszulegen.
- Allgemeine Tipps:
  - Der Anwendungsbereich der § 8 II Nr. 1-3 MarkenG überschneidet sich. Eine saubere Trennung ist oft nicht möglich, im Gegenteil geht die Rspr davon aus, dass einer beschreibenden Angabe (§ 8 II Nr. 2) immer auch die Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 II Nr. 1), während umgekehrt auch nicht-beschreibenden Angaben die Unterscheidungskraft fehlen kann.
  - Für die Anwendung des § 8 II gilt ein großzügiger Maßstab (s. aber oben zum strengeren Maßstab, wenn Alternativen fehlen), es handelt sich um enge Ausnahmen, strenger früher das BPatG (Grund möglicherweise, dass der BGH auch für das Verletzungsverfahren zuständig ist, und daher die Eintragung schwacher Marken bei der Bemessung des Schutzumfangs kompensieren kann). Beispiel: BGH GRUR 2001, 161, Buchstabe „K" für Metallwaren eintragungsfähig.
  - Zur praktischen Handhabung der § 8 II Nr. 1-3 MarkenG besteht eine kaum überschaubare **Kasuistik**, Tipp: einen Blick in eine der gängigen Kommentierungen (insb. *Ströbele/Hacker/Thiering* oder BeckOK/*Kur*) werfen!

Erfordernis der klaren und eindeutigen Bestimmbarkeit (§ 8 I)

- Hintergrund: Informationsfunktion des Markenregisters, Mitbewerber und Allgemeinheit sollen aus dem Markenregister eindeutig entnehmen können, welche Zeichen geschützt und damit dem Gemeingebrauch entzogen sind.
- Früher Erfordernis einer grafischen Darstellbarkeit, seit 2019 nur noch Ausschluss von Marken, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können. Beruht auf den Kritierien, die der EUGH in Rs. C-273/00, GRUR 2003, 145 – *Sieckmann* entwickelt hat **(„Sieckmann-Kriterien")**: Darstellung **klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv**
- Unproblematisch bei Wort-, Bild- und 3D-Marken: Eintragung von Wort, Bild oder Abbildung der Form
- Problematischer bei neuen Markenformen:
  - Hörzeichen: (+) in Notenschrift oder als Darstellung auf einem Datenträger (§ 11 MarkenV)
  - Geruchs- / Geschmacksmarke: Eintragungsfähigkeit fehlt wegen fehlender grafischer Darstellbarkeit (EUGH, Rs. C-273/00, *Sieckmann/Deutsches Patent- und Markenamt;* EUGH, Rs. T-305/04 – *Odeur de fraise mûre*). Benutzungsmarke wäre grundsätzlich möglich, Nachweis der Verkehrsgeltung wird aber kaum gelingen

- Abstrakte Farbmarke: (+) Einreichung eines Farbmusters und Bezugnahme auf Farbklassifikationssystem (EUGH Rs C-104/01 = GRUR 2003, 604 – *Libertel*).

Fehlende (konkrete) Unterscheidungskraft (§ 8 II Nr. 1 MarkenG)

- Sinn: Sicherung der Herkunftsfunktion – ohne Unterscheidungskraft kein (brauchbares) Kennzeichen! Nach Ansicht des EUGH schützt § 8 II Nr. 1 daher das Allgemeininteresse am Ausschluss von Marken ohne Kennzeichenfunktion. Kritik: Auch das Freihalteinteresse der Mitbewerber (das der EUGH bei § 8 II Nr. 2 verortet) sollte berücksichtigt werden.
- Unterschied zur abstrakten Unterscheidungseignung (§ 3 I): Berücksichtigung der Produktkategorie (Erinnerung: eine Marke bietet immer nur für bestimmte Waren oder Dienstleistungen Schutz!) – „Apple" fehlt für Äpfel die Unterscheidungskraft, für Computer nicht.
- Definition: Die Marke ist nach Auffassung der maßgeblichen Verkehrskreise nicht geeignet, die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
- Ausschlaggebend ist also (wie im UWG) die Auffassung des durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbrauchers
- Maßgeblicher Zeitpunkt ist der Anmeldezeitpunkt, aber § 8 II Nr. 1 (oder Nr. 2) (+), wenn zu diesem Zeitpunkt schon absehbar ist, dass das Zeichen beschreibenden Charakter erlangen wird: BGH GRUR 2021, 1195 – *Black Friday*
- Zu berücksichtigen sind alle wahrscheinlichen Verwendungsarten. Beispiel (BGH GRUR 2020, 411 - *#darferdas II*): Zeichen „#darferdas?" für Kleidungsstücke würde bei Verwendung als Aufschrift auf einem T-Shirt die Unterscheidungskraft fehlen, nicht aber bei Verwendung auf dem Etikett. Deshalb ist zu prüfen, ob die Verwendung als Etikett praktisch relevant ist.
- Beispiele:
  - **beschreibende Begriffe** (Überschneidung mit § 8 II Nr. 2), z.B. Cityservice, Urlaub direkt, marktfrisch, HOT für Parfums und Kleidung (BGH GRUR 2014, 565 – *HOT*: das Wort bedeutet auch „scharf, scharf gewürzt, pikant, sexy, angesagt, großartig", was für die genannten Produkte beschreibend ist)
  - Werbeslogans sind grundsätzlich eintragungsfähig, sie brauchen nicht besonders originell zu sein (z.B. EUGH Rs. C-398/08 P, GRUR 2010, 228 – *Vorsprung durch Technik*), anders, wenn der Slogan das Wesen des Produkts beschreibt (z.B. EUGH C-311/11 P, GRUR Int. 2012, 914: „Wir machen das Besondere einfach" für Computersysteme) oder wenn sich der Slogan in einer allgemeinen Anpreisung erschöpft (z.B. BGH GRUR 2001, 735 – *Test it*)
  - Längeren Texten fehlt aber üblicherweise die Unterscheidungskraft (z.B. BGH GRUR 2010, 935 – *Die Vision*, keine Unterscheidungskraft des Textes: „Die Vision: einzigartiges Engagement in Trüffelpralinen, Der Sinn: Jeder weiß was wann zu tun ist und was nicht zu tun ist, Der Nutzen: Alle tun das Richtige zur richtigen Zeit")
  - **Namen oder Abbildungen von bekannten Bauwerken** (BGH GRUR 2012, 1044 – *Neuschwanstein*; BPatG v. 19.1.2023, 25 W (pat) 526 – 21 – *KÖLNER DOM*) für Waren / Dienstleistungen, die als Souvenirs verkauft werden oder für die der Begriff eine Bezeichnung darstellen kann

- **Abbildungen bekannter Kunstwerke** (EFTA-Gerichtshof BeckRS 2017, 108930 – *Vigeland*; BPatG 1998, 1021 – *Mona Lisa*) bei Waren, bei denen das Bild den Inhalt bezeichnet oder ein übliches dekoratives Element darstellt
- **Namen realer (lebender oder verstorbener) Personen oder fiktiver Figuren** fehlt nicht grundsätzlich die Unterscheidungskraft (EUGH Rs. 404/02 – Nichols), anders (1) für Waren oder Dienstleistungen, bei denen der Verkehr vom Namen auf eine Wareneigenschaft schließt (z.B. Mozart für Tonträger, Winnetou für Printerzeugnisse und Filme) oder (2) wenn der Verkehr Namen oder Bild als reine Dekoration ohne Herkunftshinweis auffasst – das ist aber eher die Ausnahme (Beispiel: „Pippi Langstrumpf" für ein Hotel schutzfähig, BGH GRUR 2018, 301 – Pippi-Langstrumpf-Marke)
- Bezeichnung eines Ereignisses, die der Verkehr nicht mit bestimmten Produkten in Beziehung setzt (BGH GRUR 2006, 850 – *Fussball WM 2006*)
- **Übliche Warenformen** (z.B. BGH GRUR 2004, 329 – *Käse in Blütenform*; BGH GRUR 2006, 679 – *Porsche Boxster*) und naturgetreue Abbildungen solcher Formen (BGH GRUR 2004, 683 – *farbige Arzneimittelkapsel*) → übliche Formen werden in aller Regel nur bei Verkehrsdurchsetzung (§ 8 III) eingetragen
- **Abstrakten Farben**, vgl. BGH GRUR 2021, 1529 – *NJW-Orange*: Selbst bei kleinem Marktsegment mit überragender Bekanntheit der NJW fehlt der Umschlagfarbe die Unterscheidungskraft → auch abstrakte Farbmarken werden in aller Regel nur bei Verkehrsdurchsetzung eingetragen
- Übliche dekorative Elemente von Produkten (z.B. BGH GRUR 2011, 158 – *Heftenband*: übliche Farbgestaltung von Heften und Schreibblöcken)

Freihaltebedürfnis an beschreibenden Angaben (§ 8 II Nr. 2 MarkenG)

- Sinn: Interesse der Wettbewerber, ihre Waren beschreiben zu können. Nach Ansicht des EUGH schützt Nr. 2 daher die Mitbewerber.
- Überlagerung mit Nr. 1: beide Gründe können aus unterschiedlichen Aspekten die Eintragung derselben Marke verhindern.
- Beispiele:
  - Beschaffenheitsangaben, z.B. „marktfrisch, „Bücher für eine bessere Welt"
  - Dabei aber kein zu strenger Maßstab, z.B. EUGH, Rs. C-383/99 P, *Procter & Gamble/HABM*: Marke *„Baby Dry"* für Windeln eintragungsfähig, da als „lexikalische Erfindung" nicht glatt beschreibend, BGH GRUR 2013, 731 – *kaleido*: *„Kaleido"* für Spielzeug wird vom Verkehr nicht zwingend zu „Kaleidoskop" ergänzt
  - Geographische Angabe, z.B. *Portofino* für Gewürze, *Chiemsee* für Kleidung
  - Name oder Bild einer bekannten lebenden oder verstorbenen Person für Waren, die diese Person betreffen (s.o., § 8 II Nr. 1)
  - Der BGH betrachtet Warenformen auch dann als beschreibend, wenn sie nicht auf die Merkmale der Ware hinweisen, sondern allgemein übliche Formen sind, Beispiel: BGH GRUR 2006, 679 – *Porsche Boxster*. Grund: Freihaltebedürfnis im Mitbewerberinteresse, ist nach der Rechtsprechung des EUGH nur durch Nr. 2, nicht durch Nr. 1 geschützt. Systematisch wäre es besser, diese Fälle nur unter Nr. 1 zu prüfen.

Weitere absolute Schutzhindernisse

- **übliche Bezeichnungen (Nr. 3)**, gemeint sind Zeichen, die zur Bezeichnung der betreffenden Waren üblich geworden sind, insb. Freizeichen (werden von mehreren Unternehmen als Warenbezeichnung verwendet) und Gattungsbezeichnungen, vgl. BGH GRUR 1998, 465 – *Bonus*, Beispiel: BGH GRUR 2001, 732 – *Baumeister-Haus.* Strenger die frühere Rspr. des BPatG, nach der auch Wörter des allgemeinen Sprachgebrauchs ohne Produktbezug von Nr. 3 erfasst werden (vgl. BPatG GRUR 1999, 170 – *Advantage*).
- **Täuschungseignung (Nr. 4)**, beachte § 37 III: nur Offensichtlichkeitsprüfung, Beispiel (BPatG GRUR-RR 2014, 115): Anmeldung der Marke „Bolschoi Staatsballett" durch einen Anmelder, der offensichtlich nicht mit staatlichen Stellen zusammenhängt. Gegenbeispiel (BGH GRUR 2017, 186 – *Stadtwerke Bremen*): Umstand, dass die Stadt Bremen nur Minderheitseigner ist, begründet vielleicht die Unlauterkeit gem. § 5 UWG, schließt aber die Markeneintragung nicht aus, weil die Stadt ja durchaus in Zukunft die Mehrheitsbeteiligung erlangen kann.
- **Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten (Nr. 5)**, wenn die Nutzung als Marke bei normal toleranter und durchschnittlich sensibler Sichtweise der maßgeblichen Verkehrskreise gegen gesetzliche Vorschrift oder sittliches Empfinden verstößt, Beispiel (BGH GRUR 2013, 729): *„READY TO FUCK"*. Dabei Abstellen auf den konkreten Kontext, Beispiel (EuGH GRUR 2020, 395, lesenswert die kurze Anmerkung von *Berlit*): „Fack Ju Göthe" ist eintragungsfähig, weil praktisch nicht als vulgäre Herabsetzung gedacht. Berechtigung des Ausschlussgrundes fraglich: Entsprechende Regel wurde in den USA für verfassungswidrig wegen Verstoßes gegen die Meinungsfreiheit erklärt (*Iancu v Brunetti*, 139 S. Ct. 2294 (2019)). Str., inwieweit die Eintragung eines gemeinfreien Kunstwerks gegen Nr. 5 verstoßen kann. Nach EFTA-GH im Vigeland-Fall (BeckRS 2017, 108930, dazu *Kur* GRUR 2017, 1082) ausnahmsweise bei erheblichen öffentlichen Interessen oder Gefahr der Herabsetzung des Kulturguts.
- **Staatswappen, -flaggen, etc. (Nr. 6)** in identischer oder nachgeahmter Form, aber kein Schutzhindernis, wenn Anmelder befugt ist, das Zeichen zu führen (§ 8 IV), dazu BPatG, BeckRS 2015, 19419 – *DFB-Adler*
- Prüf- und Gewährzeichen (Nr. 7), z.B. TÜV-Plakette
- Kennzeichen internationaler Organisationen (Nr. 8), zu behandeln wie Nr. 6
- 2019 neu eingeführt: bestimmte Herkunfts- und Sortenbezeichnungen (Nr. 9-12)
- Verbot der Benutzung nach anderen Vorschriften (Nr. 13), z.B. Symbole verfassungsfeindlicher Organisationen, nicht aber humorvolle Verballhornung eines verbotenen Gegenstands: BPatG GRUR 2004, 875 – *KOKAIN BALL*
- **Bösgläubigkeit (Nr. 14)**, nachträglich eingefügt, früher nur Löschungsgrund. Nach EUGH im Wesentlichen zwei Fallgruppen:
  - Marke wird angemeldet, um in einer den redlichen Handlesbräuchen zuwiderlaufenden Weise Drittinteressen zu schaden, insb. um Benutzung durch berechtigten Vorbenutzer zu sperren (EUGH, Rs. C-529/07, GRUR 2009, 763 – *Lindt & Sprüngli/Hauswirth*)
  - Marke wird ohne die Absicht angemeldet, sie zu den zur Funktion der Marke gehörenden Zwecken (insb. als Herkunftshinweis) zu verwenden (EUGH, C-371/18, GRUR 2020, 288 – *Sky/Skykick*). Beispiel: Anmeldung einer reinen Spekulationsmarke, Indizien: Anmeldung einer Vielzahl von Marken ohne ernsthaften Benutzungswillen mit Ziel, von anderem Unternehmen Kaufpreis zu erlangen (zum Rechtsmissbrauch bei

der Durchsetzung BGH GRUR 2001, 242 – *Classe E*, hier könnte auch § 8 II Nr. 14 eingreifen)
- Parallel ist die Markenanmeldung eine unlautere Behinderung (§ 4 Nr. 4 UWG).

Überwindung durch Verkehrsdurchsetzung (§ 8 III MarkenG)

- Die Eintragungshindernisse des § 8 II Nr. 1-3 (nur diese!) können durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden (§ 8 III).
- Hintergrund: Zeichen, die von Hause aus keine Herkunftsfunktion haben, können sie erlangen, wenn sie sich im Verkehr durchgesetzt haben. Auch das Freihaltebedürfnis Dritter ist dann angesichts des schutzwürdigen Besitzstands des Inhabers geringer zu gewichten.
- **Verkehrsdurchsetzung** = Die Marke muss sich als Unterscheidungszeichen durchgesetzt haben:
  - in ganz Deutschland (nicht nur z.B. in München)
  - in den angesprochenen Verkehrskreisen (z.B. Skifahrer bei Skiern)
  - als Marke (nicht nur in Form einer rein dekorativen Nutzung)
  - für die betreffenden Produkte (wenn die Marke für alle Körperpflegeprodukte beantragt wird, reicht der Nachweis für Hautcreme nicht aus)
  - als Hinweis auf den Anmelder.
- Kriterien: Marktanteil, Dauer der Benutzung, Werbeaufwand, geographische Verbreitung, vor allem aber Anteil der Verkehrskreise, der die Marke kennt.
- Praktisch meist Feststellung durch demoskopische Gutachten. Zu deren Erfordernissen ausführlich BGH GRUR 2016, 1167 – *Sparkassen-Rot*.
- Zwar erlaubt der EuGH die Argumentation mit Prozentsätzen nur bei besonderer Schwierigkeit der Feststellung, in Deutschland ist sie aber nach wie vor üblich. Daumenregel: Zuordnungsgrad (= Zuordnung eines Zeichens zu einem bestimmten Hersteller, dessen genauer Name aber nicht bekannt zu sein braucht) von über 50 %.
  - Je höher das Freihaltebedürfnis, desto höher der erforderliche Grad an Bekanntheit. Beispiel (BGH GRUR 2009, 669 – *POST II*): Im Fall der Wortmarke POST stark beschreibender Charakter, aber über 80 % Verkehrsdurchsetzung. Diese Regel ist sinnvoll, allerdings hat sich der EuGH mehrfach kritisch über sie geäußert. Beispiel: BGH GRUR 2015, 1012 – *Nivea-Blau*
- Im Löschungsverfahren trägt der Markeninhaber die Beweislast (BGH GRUR 2021, 1526 – *NJW-Orange*)
- Vertiefend: *Jänich*, WRP 2018, 261 ff.

bb) Relative Schutzhindernisse (§§ 9 ff. MarkenG)

Überblick

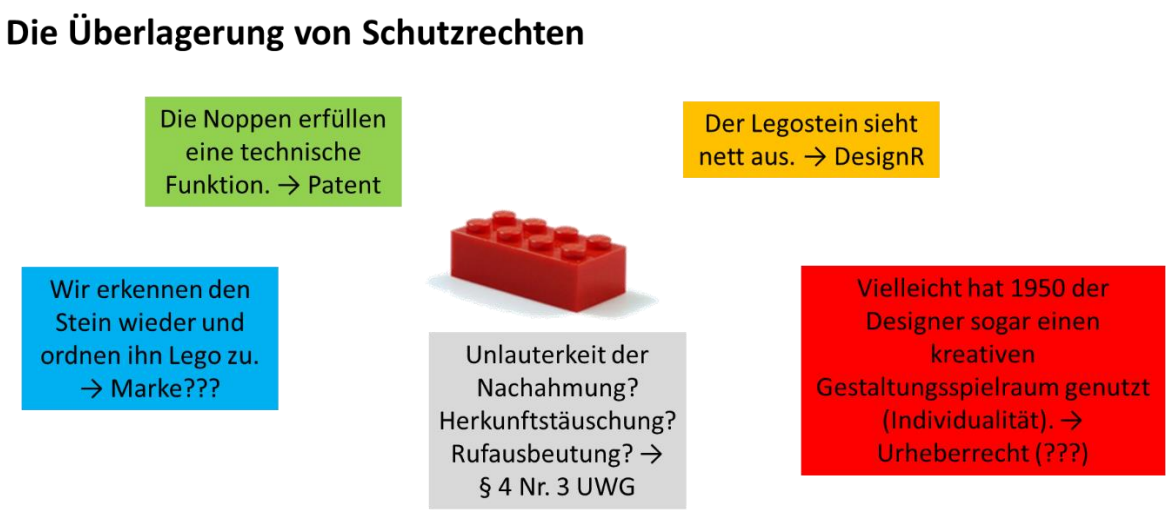
- = Rechte mit älterem Zeitrang
- Müssen vom Inhaber dieses Rechts im Widerspruchs- oder Löschungsverfahren vorgebracht werden, werden also nicht von Amts wegen geprüft, Ausnahme: amtsbekannte Notorietät (§ 10).

- Parallelität der Kollisionstatbestände: relative Schutzhindernisse (§§ 9 ff.) und Verletzungstatbestände (§§ 14 ff.) laufen parallel, beides sind Kennzeichenkollisionen, bei denen sich der Inhaber des prioritätsälteren Rechts durchsetzt, es gibt keinen Grund für eine grundsätzliche materielle Differenzierung
- Kollision mit älterer eingetragener Marke (§ 9): Die drei Varianten des § 9 I entsprechen den Tatbeständen der Markenverletzung in § 14 II 1 (näheres also dort):
  - **Identitätsschutz** (Nr. 1): identische Marke für identische Produkte
  - **Verwechslungsschutz** (Nr. 2): (mindestens) ähnliche Marke und (mindestens) ähnliche Produkte, dadurch Verwechslungsgefahr
  - **Bekanntheitsschutz** (Nr. 3): Schutz der bekannten Marke auch gegen Verwendung identischer oder ähnlicher Marken für andersartige Produkte.
- Kollision mit notorisch bekannter Marke (§ 10), von Amts wegen zu beachten.
- Kollision mit Benutzungsmarke oder geschäftlicher Bezeichnung (§ 12).
- Kollision mit sonstigem älterem Recht (§ 13), z.B. Persönlichkeitsrechte, Urheberrecht.
- Anmeldung einer Marke durch Agenten oder Vertreter (z.B. inländischer Lizenznehmer eines ausländischen Inhabers) ohne Zustimmung des Inhabers (§ 11)

cc) Schutzhindernisse bei besonderen Markenformen

Formmarken: Überblick

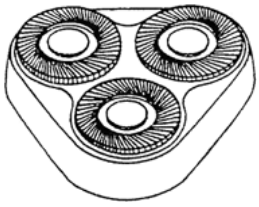
- Hintergrund:
  - Regelmäßig fehlende Herkunftsfunktion bei Form einer Ware.
  - Freihaltebedürfnis für gängige Warenformen.
  - Überlagerung mit anderen Rechten: technische Schutzrechte bei technischer Bedingtheit, Geschmacksmusterrecht bei Design.
  - Man kann nicht kategorisch jeden Herkunftshinweis durch Produktgestaltung verneinen (Paradebeispiel: Coca-Cola-Flasche). Das Recht muss aber sicherstellen, dass kennzeichenrechtlich nur die Herkunftsfunktion (nicht die attraktive Kraft des Designs) geschützt wird und dass übliche Produktformen für den Verkehr frei bleiben.
- Größerer Zusammenhang: In welchem Maße sollten Überlagerungen zwischen Rechten des geistigen Eigentums zulässig sein? Besonders häufig bei Produktformen, Beispiel: Lego-Stein



- Zweistufige Prüfung:
  - Sondervorschrift im Rahmen der Markenfähigkeit: § 3 II MarkenG.
  - Daneben aber Prüfung der absoluten Schutzhindernisse, insb. der § 8 II Nr. 1 und 2

Fehlen der abstrakten Markenfähigkeit (§ 3 II) bei Formen und anderen charakteristischen Merkmalen

- § 3 II: Schutzausschluss, auch für nicht eingetragene Marken, keine Überwindung durch Verkehrsdurchsetzung.
- Galt früher nur für Formen, seit 2019 auch für andere charakteristische Merkmale
- § 3 II Nr. 1: Zeichen, die ausschließlich aus einer Form oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen, die durch die Ware selbst bedingt ist.
  - Zweck: Verhinderung, dass dem Markeninhaber über das Markenrecht ein zeitlich unbegrenztes Monopol für sich aus der Form ergebende wesentliche Gebrauchseigenschaften einer Ware eingeräumt wird → Dann würde die Marke schon durch die Eintragung einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.
  - Test (EUGH, Rs. C-205/13, GRUR 2014, 1097 – *Hauck/Stokke*): Sucht der Benutzer dieses Merkmal auch bei Waren der Mitbewerber mit identischen oder ähnlichen Gebrauchseigenschaften?
  - Einfache Beispiele: Form einer Waschmitteltablette, eines Deorollers oder von Carving-Skiern.
  - Schwieriger: Form der Ritter-Sport Schokolade (BGH GRUR 2018, 404 – *Quadratische Tafelschokoladenverpackung*)
- § 3 II Nr. 2: Zeichen, das zur Erreichung der technischen Wirkung erforderlich ist (Nr. 2) = Produktgestaltung, deren wesentliche Merkmale einer technischen Funktion entsprechen und die gerade gewählt wurde, um diese zu erfüllen.
  - Zweck: Abgrenzung zu den technischen Schutzrechten, Verhinderung einer dauerhaften Monopolisierung einer technischen Lehre.
  - Test: (1) Ermittlung der wesentlichen Merkmale (2) objektive Prüfung der technischen Funktionalität (Indiz: früherer Patentschutz), (-) wenn die Form ein wesentliches nichtfunktionelles Element aufweist
  - Kann auch vorliegen, wenn es alternative technische Konstruktionsmöglichkeiten gibt, langjährige Monopolstellung steht der Verkehrsdurchsetzung nicht entgegen
  - Beispiel 1 (EUGH Rs. C-299/99 = GRUR Int. 2002, 842 – *Philips/Remington*) Scherkopf des Philishave-Rasierers (früher patentgeschützt!)



  - Beispiel 2: Der Legostein (EUGH, Rs. C-48/09 P, GRUR 2010, 1008)
  - Fall zur Diskussion: Schutzfähigkeit der Form des Rubik's Cube (EUGH, Rs. C-30/15-P, GRUR 2017, 66 – *Simba Toys/EU IPO*, dazu *Kur*, GRUR 2017, 134)?
  - Großzügig BGH GRUR 2018, 411 – *Traubenzuckertäfelchen*, dazu *Sattler*, GRUR 2018, 565: abgerundete Kanten haben einen sensorischen Effekt, der das Lutschen angenehmer macht

- § 3 II Nr. 3: Produktgestaltung verleiht der Ware einen wesentlichen Wert
  - Zweck: Verhinderung eines ewigen Designschutzes → Schutzdauer des DesignR darf nicht unterlaufen werden.
  - Kriterien (EUGH, C-205/13, GRUR 2014, 1097 – *Hauck/Stokke [Tripp Trapp]*): künstlerischer Wert, Unterschied von gängigen Formen, Preisunterschied, Herausstellung des Designs in der Werbung, Verbraucherentscheidung für das Produkt muss in sehr großem Maße durch dieses Merkmal bestimmt sein (EUGH, C-237/19, GRUR 2020, 631 – *Gömböc*)
  - Beispiel 1: bleistiftförmige Lautsprecher (EuG, Rs. T-508/08, GRUR Int. 2012, 560 – *Bang & Olufsen*)
  - Beispiel 2: Form des Tripp-Trapp-Stuhls (EUGH, C-205/13, GRUR 2014, 1097 – *Hauck/Stokke [Tripp Trapp]*)
  - Kritik: schließt gerade besonders unterscheidungskräftige Formen aus und zwingt den Anmelder im Hinblick auf § 8 II Nr. 1 zu schizophrenem Vortrag
- Noch offen ist, was „andere charakteristische Merkmale" sind und wann hier die Markenfähigkeit ausgeschlossen ist. Mögliche Beispiele (dazu bisher aber noch keine Rechtsprechung):
  - Farbe eines Elektrokabels, das die Funktion anzeigt (§ 3 II Nr. 2)
  - rote Farbe einer Schuhsohle (§ 3 II Nr. 3)
  - Abbildung eines bekannten Kunstwerks bei Waren, auf denen derartige Abbildungen als Dekoration dienen (Bekleidungsstücke, Tassen, etc.) (§ 3 II Nr. 3)

Fehlen der Unterscheidungskraft bzw. beschreibende Angabe

- Wenn die Ausschlussgründe des § 3 II nicht vorliegen, sind immer noch die absoluten Schutzhindernisse des § 8 II zu prüfen, vor allem die konkrete Unterscheidungskraft (§ 8 II Nr. 1)
  - Erinnerung: Die Ausschlussgründe des § 3 II sind nicht überwindbar, während die absoluten Schutzhindernisse des § 8 II Nr. 1-3 durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden können.
  - Daher früher h.M.: enge Auslegung des § 3 II, weil die Beurteilung unter § 8 II flexibler ist.
  - Aber aktuelle Tendenz des EUGH, die Fälle des § 3 II weit auszulegen.
- Bei der Beurteilung der konkreten Unterscheidungskraft
- Frage: Hat die Form originäre Unterscheidungskraft = Unterscheidungskraft unabhängig davon, dass sich die Abnehmerkreise gelernt haben, dass diese Form auf einen bestimmten Hersteller verweist.
- Das ist praktisch bei fast keiner Form der Fall.
- Daher werden fast alle Formmarken erst aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen (§ 8 III).
- Beispiel 1 (EUGH, Rs. C-96/11 P, GRUR Int. 2012, 1017 – *Schokoladenmaus*): Form einer Schokoladenmaus wird von Käufern nur als Dekoration, nicht als Herkunftshinweis wahrgenommen und ist Variante einer üblichen Warenform
- Beispiel 2 (BGH GRUR 2006, 679 – *Porsche Boxster*): Form eines Sportwagens kann als Herkunftshinweis dienen (§ 3 I), ist weder durch die Art der Ware bedingt noch technisch notwendig (§ 3 II Nr. 1, 2), hat konkrete Unterscheidungskraft (§ 8 II Nr. 1), ist aber be-

schreibend (§ 8 II Nr. 2), da die Marke nur die äußere Gestaltung beschreibt, aber Überwindung des absoluten Schutzhindernisses wegen Verkehrsdurchsetzung (§ 8 III). Kritik: Die Anwendung von § 8 II Nr. 2 überzeugt hier nicht, Nr. 1 läge näher (s.o.)

- Ähnlich für Positionsmarken, wenn sie mit der gekennzeichneten Ware verschmelzen. Beispiel (EuG GRUR 2014, 285 – *Margarete Steiff/HABM*): Dem „Knopf im Ohr" für Stofftiere fehlt die Unterscheidungskraft, Nachweis der Verkehrsdurchsetzung würde in Deutschland gelingen, nicht aber für die gesamte EU.

Abstrakte Farbmarken

- **konkreter Farbschutz**: farbige Abbildung, bei der nicht nur der Farbton, sondern auch die genaue Kontur angegeben wird. Unproblematisch möglich.
- **abstrakter Farbschutz**: Farbe wird an sich für bestimmte Waren angemeldet (z.B. Magentarot für Deutsche Telekom, Rot für die Sparkasse oder den Schönfelder).
- Abstrakte Markenfähigkeit gem. § 3 I MarkenG anerkannt, grafische Darstellbarkeit durch Einreichung eines Farbmusters und Bezugnahme auf Farbklassifikationssystem gewährleistet (s.o.).
- Konkrete Unterscheidungseignung (§ 8 II Nr. 1 MarkenG) muss aber genau überprüft werden, entscheidend sind die üblichen Verwendungsgewohnheiten. Vielen Farben fehlt zwar die abstrakte Unterscheidungskraft, sie werden aber aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen. Probleme dabei (vgl. BGH GRUR 2015, 1012 – *Nivea-Blau*; BPatG GRUR 2015, 796 – *Sparkassen-Rot II*; BGH GRUR 2021, 1199 – *Goldhase III*)
  - Wird die Farbe markenmäßig oder nur dekorativ verwendet?
  - Wie hoch muss die Verkehrsdurchsetzung bei Standardfarben sein?
  - Hat sich die Farbe wirklich für alle von der Anmeldung umfassten Waren durchgesetzt?
- Schutz einer abstrakten Farbkombination (z.B. rot/gelb für Tankstellen)? Nicht bei Anmeldung in beliebiger Kombination, nur bei Angaben zur systematischen Anordnung der Farben (EUGH Rs C-49/02 = GRUR 2004, – *Heidelberger Bauchemie*).
- Weiterführend *Eichelberger*, GRUR 2016, 138

b) Besondere Kategorien von Registermarken

Kollektivmarken (§§ 97 ff.)

- Nachfolger der historischen Zunft- und Innungszeichen
- Werden von Verbänden angemeldet (Individualmarken nur von natürlichen oder juristischen Personen, § 7) und dienen dazu, die Produkte der Mitglieder des Verbands von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
- Beispiele:
  - Unternehmensverbände, z.B. Edeka, Fleurop, Demeter
  - geographische Bezeichnungen (zusätzlich zum Schutz durch §§ 126 ff.), z.B. Thüringer Rostbratwurst, Aachener Printen
  - Gütezeichen, z.B. DIN, Badisches Weinsiegel, Wollsiegel
- Der Anmeldung muss eine Markensatzung beigefügt werden (§ 102).

- Modifizierung der absoluten Schutzhindernisse (§ 8) durch §§ 97 I, 99 (Eintragungsfähigkeit geographischer Bezeichnungen), 106

Gewährleistungsmarken (§ 106a ff.)

- Neue Markenform, die durch Umsetzung der MarkenRL von 2015 in §§ 106 ff. MarkenG eingeführt wurde.
- Zweck: Kennzeichnung / Gewährleistung einer bestimmten Eigenschaft oder Qualität (mit Ausnahme der geographischen Herkunft)
- Damit für Gütezeichen besser geeignet als die bisher verwendeten Markenformen Individualmarke oder Kollektivmarke
- Inhaber braucht kein Verband, sondern kann auch natürliche oder juristische Person sein, muss aber in der Lage sein, die Qualität zu überwachen
- Inhaber muss eine Satzung vorlegen, die regelt, wer zur Benutzung befugt ist, um welche Eigenschaften es geht und wie sie überprüft werden
- Der Inhaber der Gewährleistungsmarke darf die satzungsgemäßen Waren und Dienstleistungen selbst nicht liefern bzw. anbieten, § 106b II, 106d II Nr. 2.
- Die gewährleistete Eigenschaft muss durch die im Register hinterlegte Satzung konkret und detailliert beschrieben werden (§ 106d MarkenG) und der Inhaber der Gewährleistungsmarke muss dafür sorgen, dass diese Bestimmungen der Satzung durch alle rechtmäßigen Produkthersteller eingehalten werden (§ 106g I Nr. 2).

c) Die Benutzungsmarke

Eintragung aufgrund Verkehrsgeltung (§ 4 Nr. 2 MarkenG)

- Benutzungsmarken stehen hinsichtlich ihrer Wirkungen den eingetragenen gleich.
- Es gelten die gleichen Voraussetzungen für die Schutzfähigkeit und die Schutzhindernisse des § 3 MarkenG. Nicht erforderlich ist die für eine Eintragung erforderliche klare und eindeutige Bestimmbarkeit gem. § 8 I.
- Entstehung durch **Benutzung** und Erwerb von **Verkehrsgeltung**
  - **Verkehrsgeltung** = ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise kennt die Marke und fasst sie als Hinweis auf den Inhaber auf. Der Name des Inhabers braucht nicht bekannt zu sein.
  - Unterschied zur Verkehrsdurchsetzung (§ 8 III): letztere setzt meist eine höhere Bekanntheit voraus und bezieht sich auf das gesamte Bundesgebiet, während bei § 4 Nr. 2 die regionale oder lokale Bekanntheit ausreicht, der Schutz bleibt dann auf die Region beschränkt.
  - Ausschlaggebend ist das Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise (bei zahlreichen Produkten sind das alle Verbraucher, anders aber z.B. bei Sportartikeln, Zigaretten oder medizinischen Geräten).
  - Flexibles Bewertungssystem ohne feste Prozentsätze (Die früher beliebte Daumenregel von 30 % wird inzwischen weitgehend abgelehnt), Kriterien sind Bekanntheitsgrad, Unterscheidungskraft, Grad des Freihaltebedürfnisses. Wenn allerdings sogar Verkehrsdurchsetzung vorläge (Daumenregel > 50 %), dann auch Verkehrsgeltung (+).

- Wenn im Fall einer Registermarke ein Fall des § 8 II Nr. 1-3 vorläge, müssen die Anforderungen (vom regionalen Umfang abgesehen) denen unter § 8 III entsprechen, damit es nicht zu einem Wertungswiderspruch kommt.
- Fall zur Diskussion (und zu den beiden vorgenannten Punkten): BGH GRUR 2021, 1199 – *Goldhase III*
- Feststellung durch das Gericht aufgrund eigener Sachkunde oder durch Verkehrsbefragung

Notorisch bekannte Marke (§ 4 Nr. 3)

- Begriff der notorischen Bekanntheit stammt aus Art. 6bis PVÜ
- Besonders hohe Bekanntheit, also höherer Bekanntheitsgrad als bei Verkehrsgeltung oder -durchsetzung (Daumenregel: 60-70%)
- Inländische Benutzung nicht erforderlich, Bedeutung daher nur für ausländische Marken, die im Inland nicht benutzt werden.
- Praktisch bedeutungslos, weil es wohl keine Marken gibt, die in Deutschland nicht benutzt werden, die aber trotzdem jeder kennt.

d) Übrige Kennzeichenrechte

Unternehmenskennzeichen (§ 5 II)

- Unterschied zur Marke: Die Marke identifiziert ein Produkt, das Unternehmenskennzeichen identifiziert ein Unternehmen. Beides kann sich überlagern.
- Schutz außerhalb des MarkenG: § 12 BGB, §§ 17 ff HGB. Zum Verhältnis § 12 BGB – §§ 5; 15 MarkenG s. unten, 3.
- Die Rechte des § 5 entstehen durch **tatsächliche Handlungen, nicht durch Eintragung**. Insbesondere spielt die Eintragung einer Firma ins Handelsregister für den Schutz nach MarkenG keine Rolle.
- Tipp: Genau unterscheiden, ob bloße Aufnahme der Benutzung genügt oder ob Verkehrsgeltung vorausgesetzt wird.
- **Unternehmensbezeichnungen** (§ 5 II 1) haben namensmäßige Funktion, identifizieren also das Unternehmen oder den Geschäftsbetrieb:
  - Name (§ 12 BGB) = bürgerlicher Name einer natürlichen Person, Name einer juristischen Person, Name einer Personengesellschaft,
  - Firma (§ 17 I HGB) = Handelsname eines Kaufmanns
  - Geschäftsbezeichnung = bezeichnet den einzelnen Betrieb im Gegensatz zum Unternehmen (Beispiel: Die Bavaria Gaststätten-GmbH betreibt einen „Bayerischen Hof" und einen „Fränkischen Hof").
- Der Kennzeichenschutz nach § 5 II 1 entsteht unabhängig von einer Registrierung mit tatsächlicher **Aufnahme der Benutzung**, wenn die Bezeichnung über originäre Kennzeichnungskraft verfügt, vom Verkehr also als Hinweis auf ein Unternehmen oder einen Geschäftsbetrieb verstanden wird. Beispiele: Unterscheidungskraft (+) bei Maritim, CompuNet, Traumfabrik, (-) bei Immobilien-Börse, Schwarzwaldsprudel, Motorradland
- Fehlende Unterscheidungskraft kann durch **Erwerb von Verkehrsgeltung** überwunden werden.

- Geschäftsabzeichen (§ 5 II 2) fehlt ursprünglich die Namensfunktion, Beispiele: Adressen, Logos, Werbesprüche, Aufmachung des Geschäftsbetriebs, Kleidung der Mitarbeiter. Können Schutz durch Erwerb von Verkehrsgeltung erlangen.

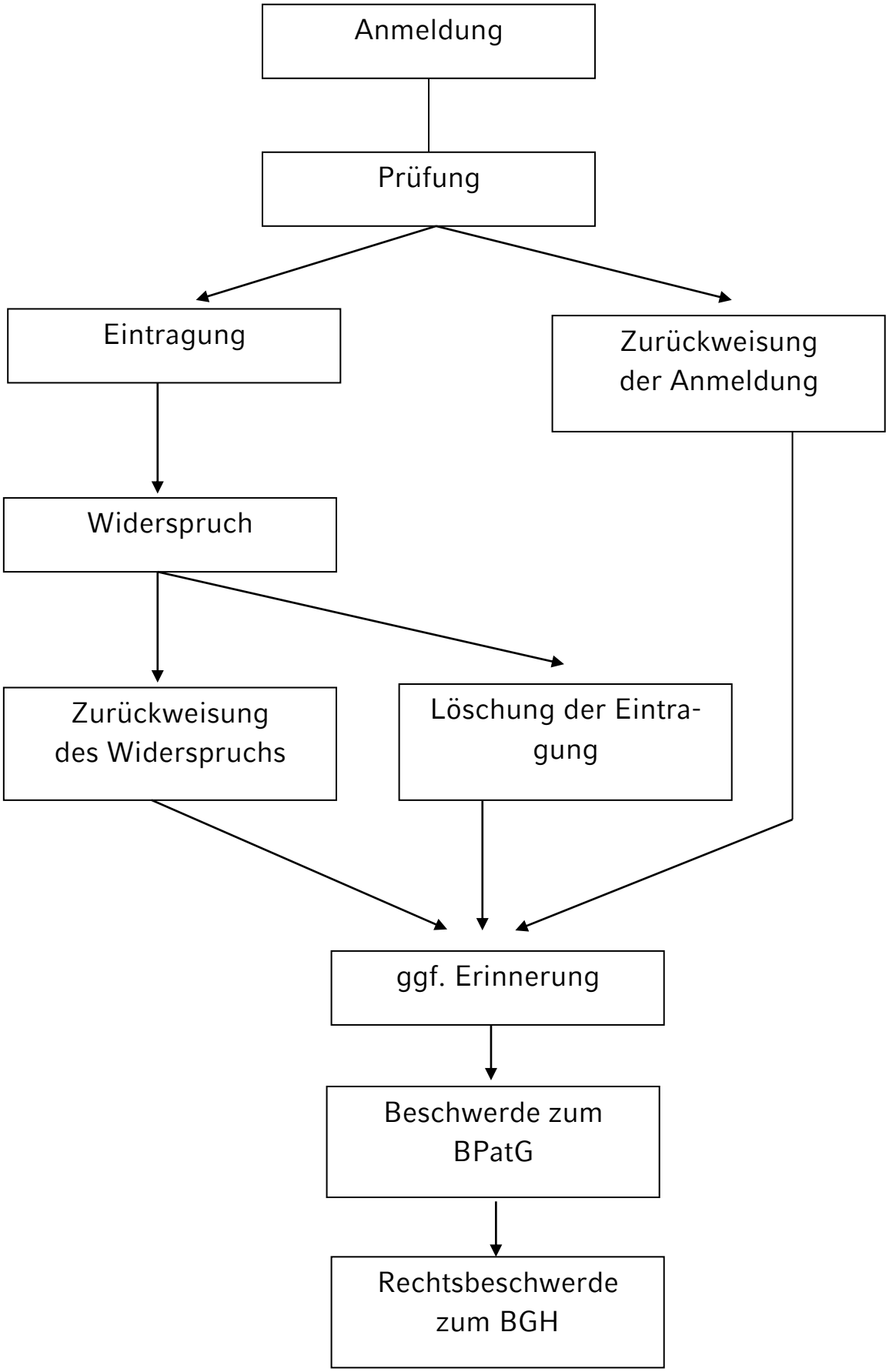
Werktitel (§ 5 III)

- Besondere Form des Produktkennzeichens: bezeichnet nicht den Geschäftsbetrieb, sondern ein Werk:
- Urheberrechtliche Schutzfähigkeit (§ 2 UrhG) wird nicht vorausgesetzt, ist aber ein wichtiges Indiz. Schutz erstreckt sich aber auch auf gemeinfreie Werke
- Beispiele:
  - Druckschriften = Bücher, Zeitungen, Zeitschriften
  - Filmwerke = Kinofilme und Fernsehsendungen
  - Tonwerke = Werke der klassischen Musik, Popsongs
  - Bühnenwerke = Theaterstücke, Opern
  - vergleichbare Werke, zB Computerprogramme und -spiele
- Schutz durch Benutzungsaufnahme, wenn originäre Kennzeichnungskraft vorliegt, Fehlen kann durch Erwerb von Verkehrsgeltung überwunden werden.
- Vorverlagerung des Schutzes, wenn Benutzung in branchenüblicher Weise angekündigt wird, insb. durch Anzeige im Titelschutzanzeiger (s. http://www.titelschutzanzeiger.de) und das Werk innerhalb angemessener Zeit erfolgt

Geographische Herkunftsangaben (§ 126 MarkenG)

- Schutz auf zwei Ebenen:
  - Formalschutz (nach Eintragung) gem. VO 1151/2012: unionsrechtlicher Schutz der geographischen Herkunftsangaben von Lebensmitteln und Agrarerzeugnissen bei Eintragung in ein von der Kommission geführtes Verzeichnis, dabei Unterscheidung zwischen Ursprungsangabe (Produkt verdankt seine Qualität den geograph. Verhältnissen) und bloßen Herkunftsangaben. Parallel ist der Schutz von Weinbezeichnungen (VO 479/2008) und von Spirituosenbezeichnungen (VO 110/2008) geregelt.
  - Formloser Schutz (reine Benutzung) des deutschen Rechts früher nach UWG, mittlerweile nach § 126 ff MarkenG, die aber stark ans UWG angelehnt sind. Vor allem verweist § 128 MarkenG auf die Aktivlegitimation nach § 8 III.
- **Geographische Herkunftsangabe (§ 126 I)**: verweist auf Herkunft aus einer bestimmten Region, z.B. Champagner, Nürnberger Bratwurst abzugrenzen von der **Gattungsbezeichnung** (§ 126 II): bezeichnet nur die Art der Ware (Beispiel: Kassler, Wiener Würstchen), oft ehemalige Herkunftsangabe, die ihre Herkunftsfunktion eingebüßt hat (Beispiel: Pils)

2. Eintragungsverfahren (DPMA)



Überblick

- Vorzug der Eintragung: Markenschutz ohne Nachweis der Verkehrsgeltung, dadurch erheblich höhere Rechtssicherheit
- Deutsche Marke: Eintragung beim Deutschen Patent- und Markenamt (München), www.dpma.de
- Dazu parallel Möglichkeit der Anmeldung einer Unionsmarke beim Amt der EU für Geistiges Eigentum (Alicante), www.euipo.europa.eu
- Das Anmeldeverfahren ist ein Verwaltungsverfahren, für das aber anstelle des Verwaltungsverfahrensrechts die besonderen Voraussetzungen der §§ 32 ff., ergänzt durch die MarkenV gelten.
- Anmelden kann jeder, der auch **Inhaber einer Marke** sein kann → **§ 7**
  - natürliche Personen
  - juristische Personen
  - teilrechtsfähige Personengesellschaften
  - Anders als im Patent- und Urheberrecht bereitet die Inhaberschaft im Markenrecht keine Probleme, weil es nicht um die „Belohnung" Kreativer geht und daher das Problem des Auseinanderfallens von geistiger Leistung und Investition nicht besteht

Die Anmeldung

- Inhalt der Anmeldung: § 32 i.V.m. MarkenVO
  - Angaben zum Anmelder
  - Wiedergabe der Marke (vgl. § 8 I !)
  - Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen
  - Das Formular ist unter https://www.dpma.de/service/formulare/marken/index.html abrufbar.
- Waren-/DL-Verzeichnis
  - Die Marke wird nur für die Produkte geschützt, für die sie angemeldet wird
  - Alle Waren / Dienstleistungen lassen sich in eine der 45 Klassen des **Nizzaer Klassifikationsabkommens** einteilen (allerdings ist die Klassifizierung teilweise recht kurios und unsystematisch)
  - Heißt das, dass das Verzeichnis der Waren / DL den Nizzaer Klassen entspricht? EuGH, Rs. C-307/10 – *IP Translator*: Die Waren müssen klar und eindeutig angegeben werden, die Oberbegriffe der Nizzaer Klassifikation können verwendet werden, wenn hinreichende Klarheit besteht, wenn nur einige der unter die Nizzaer Begriffe fallenden Waren beansprucht werden, muss das deutlich angegeben werden. So inzwischen auch §§ 19 ff. MarkenV (ebenso Art. 39 MarkenRL und Art. 33 UMV).
  - Oft erhebliche Abweichung zwischen Klassifikationsbegriff und Schutzbereich der Marke. Beispiel: abstrakte Farbmarke „rot", deutsche Marke 30631881, Inhaber: Beck-Verlag, Klasse 16, aber nicht Druckereierzeugnisse (= Oberbegriff, der in Klasse 16 verwendet wird), sondern „Loseblatttextausgaben von Gesetzen"
- Anmeldung und Zeitrang
  - Die **Anmeldung bestimmt den Zeitrang** (§§ 6 II, 33 I MarkenG), kleinste Einheit ist der Tag, bei mehreren Anmeldungen am selben Tag gleicher Zeitrang (§ 6 IV)
  - sofern nicht eine **Priorität nach PVÜ** in Anspruch genommen wird: § 34 I verweist auf Art. 4 PVÜ, gem. Art. 4 C PVÜ beträgt die Prioritätsfrist bei Marken 6 Monate (im Patentrecht 12 Monate!)

Die Prüfung

- Im Gegensatz zum reinen Registrierungsverfahren (das es teilweise im Ausland gibt), wird die Anmeldung im deutschen Recht und im Unionsmarkenrecht geprüft.
  - Formalprüfung (§ 36)
  - Prüfung auf absolute Schutzhindernisse (§ 37), dabei nur Offensichtlichkeitsprüfung in Fällen der Irreführungsgefahr oder Bösgläubigkeit
  - Keine Prüfung der relativen Schutzhindernisse von Amts wegen (Ausnahme § 10)
  - Aber nach UMV Möglichkeit, einen Recherchebericht zu älteren Unionsmarken und ggf. auch älteren nationalen Marken zu beantragen (Art. 43 UMVO)
- Wenn keine Zurückweisung, dann Eintragung und Veröffentlichung (§ 42)

Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen im Eintragungsverfahren:

- bei Zurückweisung der Anmeldung:
  - wenn die Zurückweisung durch einen Beamten des gehobenen Dienstes erfolgte (vgl. § 56 II), Erinnerung (§ 64) innerhalb eines Monats, Entscheidung durch einen Erinnerungsprüfer, alternativ kann auch sofort Beschwerde eingelegt werden (§ 64 VI),
  - wenn die Zurückweisung durch einen Prüfer erfolgte, **Beschwerde zum BPatG innerhalb eines Monats** (§ 66), Ausnahme für den Fall der Erinnerung, über die nicht in 6 Mo. entschieden wird: Durchgriffsbeschwerde (§ 66 III)
- bei Eintragung:
  - Möglichkeit des Widerspruchs (§ 42) innerhalb von 3 Monaten (nachgeschaltetes Widerspruchsverfahren, anders bei der Unionsmarke gem. Art. 46 f. UMVO, bei der die Anmeldung zunächst nur veröffentlicht wird und die Marke erst nach Abweisung des Widerspruchs oder Ablauf der Frist eingetragen wird), zur Form vgl. §§ 29 f. MarkenV
  - Im Widerspruchsverfahren (nur) Prüfung der relativen Schutzhindernisse (§ 9), das Widerspruchsverfahren gibt also dem Inhaber älterer Rechte die Möglichkeit, sich gegen die Eintragung kollidierender Marken zu wehren. Wer das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse rügen will, muss ein Löschungsverfahren (§ 50) beim DPMA (§ 53 I) einleiten.
  - Gegen die Widerspruchsentscheidung Möglichkeit der Beschwerde zum BPatG (§ 66).
- gegen Beschlüsse des BPatG **Rechtsbeschwerde** zum BGH (§ 83)

III. Schutzbereich der Kennzeichenrechte und Verletzung

1. Markenverletzung

Lit.: *Götting*, § 56; *Sosnitza*, § 8; *Kur/Ohly*, GRUR 2020, 457

Übungsfall 1 (BGH GRUR 2021, 1199 – Goldhase III und OLG München GRUR-RR 2023, 120 – Schutz des Goldtons II)

Die L AG vertreibt seit Jahrzehnten den „Goldhasen", also einen in Goldfolie verpackten Osterhasen. Sie ist Inhaberin der für Schokoladenfiguren eingetragenen Farbmarke „gold (Pantone 10126 C)". Außerdem legt sie ein demoskopisches Gutachten vor, dem zufolge 70 % aller Personen, die angegeben haben, Schokoladenhasen zu kaufen, in diesem Zusammenhang bei Anblick des Goldtons an Lindt denken. Die R vertreibt den rechts abgebildeten Hasen. Markenverletzung?

Übungsfall 2 (*Mattel v. MCA Records*, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002))

M, die Herstellerin der Barbie, verlangt von der Plattenfirma MCA Records Unterlassung der Verbreitung des Songs „Barbie Girl" der dänischen Band Aqua. Im Songtext heißt es unter anderem:

> I'm a Barbie girl, in a Barbie world
> Life in plastic, it's fantastic
> You can brush my hair, undress me everywhere
> Imagination, life is your creation
>
> I'm a blond bimbo girl, in a fantasy world
> Dress me up, make it tight, I'm your dolly …

M vertritt die Ansicht, dass dadurch der Ruf der eingetragenen Marke „Barbie" in unzulässiger Weise geschädigt wird.

Unterlassungsanspruch M gegen MCA?

a) Überblick

Kollisionen im Kennzeichenrecht

- Werden identische oder ähnliche Bezeichnungen von unverbundenen Nutzern verwendet, kommt es zu einer Kollision, wenn
  - identische Kennzeichen für identische Produkte verwendet werden (§§ 9 I Nr. 1, 14 II 1 Nr. 1)

  - identische oder ähnliche Kennzeichen für identische oder ähnliche Produkte verwendet werden und dadurch Verwechslungsgefahr entsteht (§§ 9 I Nr. 2, 14 II 1 Nr. 2, 15 II)
  - Kennzeichen verwendet werden, die einem bekannten Kennzeichen zumindest ähneln und dessen Ruf oder Unterscheidungskraft in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt wird (§§ 9 I Nr. 3, 14 II 1 Nr. 3, 15 III).
- Diese Kollision kann bei der Verletzung oder bei der Eintragung entstehen. Merke: ältere Rechte werden grundsätzlich nicht von Amts wegen berücksichtigt, daher kann es dazu kommen, dass für identische Produkte eine jüngere Marke eingetragen wird.
- Der Konflikt wird in beiden Fällen nach identischen Grundsätzen gelöst, daher sind § 9 I und § 14 II 1 MarkenG parallel formuliert.
- **Geltendmachung** älterer Rechte:
  - im **Widerspruchsverfahren** (§ 42): innerhalb von 3 Monaten vor dem Patentamt aus den in § 42 II genannten Kennzeichen gegen eingetragene Marken.
  - im **Löschungs- bzw. Nichtigkeitsverfahren** (§ 51): ohne zeitliche Begrenzung vor dem Patentamt oder den Zivilgerichten aus jedem älteren Recht gegen eingetragene Marken.
  - im **Verletzungsverfahren**: ohne zeitliche Begrenzung (Grenze: §§ 20, 21) vor den Zivilgerichten gegen Zeichen jeder Art.

Zeitrang als Ordnungsprinzip

- Grundsatz: Das ältere Recht setzt sich gegenüber dem jüngeren durch. § 6 I MarkenG: Für den Vorrang ist der **Zeitrang** maßgeblich.
- Bestimmung des **Zeitrangs** (§ 6 II MarkenG):
  - einfachster Fall: **Anmeldetag** bei eingetragener Marke (§ 33 MarkenG)
  - **Prioritätsdatum** im Fall einer ausländischen Priorität (§ 34 MarkenG) → bei Erstanmeldung in einem Mitgliedstaat der PVÜ kann innerhalb von 6 Monaten (Achtung: im Patentrecht 12 Monate) die ausländische Priorität in Anspruch genommen werden (Art. 4 C PVÜ), s. auch die Ausstellungspriorität (lies § 35 MarkenG!)
  - Nicht eingetragene Marken und andere Kennzeichenrechte: **Zeitpunkt des Rechtserwerbs** (z.B. Erwerb der Verkehrsgeltung im Fall des § 4 Nr. 2 MarkenG)
- Ausnahmen:
  - gleiche Priorität (§ 6 IV MarkenG)
  - Fälle der Koexistenz bei territorial beschränkten Rechten, Beispiel: Koexistenz der Unternehmenskennzeichen (§ 5 II 1 MarkenG) der Cafés „Ponte“ in Bayreuth und Bochum
  - § 30 Erstreckungsgesetz: grundsätzlich bedarf die Benutzung der erstreckten Marke im Erstreckungsgebiet im Kollisionsfall der Zustimmung des jeweils anderen Markeninhabers, Ausnahmen (§ 30 II) bei überregionaler Werbung, enteigneten Marken und allgemeiner Unbilligkeit.
  - Außerdem führen verschiedene Schranken der §§ 20 ff. MarkenG im Ergebnis zur Koexistenz, s. unten, IV.

Prüfungsschema zur Markenverletzung

I. Zulässigkeit (nur zu prüfen, wenn ausdrücklich nach Erfolgsaussichten einer Klage gefragt)

1. Zuständigkeit
   a) sachlich: LG (§ 140 I MarkenG)
   b) örtlich: §§ 12 ff., 32 ZPO, Bündelung gem. § 140 II MarkenG, in Bayern LG München I und LG Nürnberg-Fürth
2. Prozessführungsbefugnis: Rechtsinhaber (§§ 7 I, 14 I, 28 I MarkenG) oder Lizenznehmer mit Zustimmung des Inhabers (§ 30 III MarkenG)
3. Allgemeine Prozessvoraussetzungen

II. Begründetheit: (+), wenn ein Anspruch aus § 14 II-IV, V (Unterlassung) bzw. VI (Schadensersatz), im Fall geschäftlicher Bezeichnungen aus § 15 II bzw. III i.V.m. IV bzw. V besteht

1. Bestehen des Markenrechts
   a) Entstehung
   b) Erlöschen (nur wegen erfolgter Löschung, zum Einwand der Löschungsreife s.u. 3)
2. Aktivlegitimation (wie Prozessführungsbefugnis, daher kann nach oben verwiesen werden, wenn Rechtsinhaber klagt, dann Prüfung entbehrlich)
3. Eingriff in den Schutzbereich
   a) Benutzungshandlung
      - Beispiele: § 14 III, IV
      - in der eigenen kommerziellen Kommunikation
      - ggf. Benutzung im Inland
   b) ohne Zustimmung des Markeninhabers
   c) im geschäftlichen Verkehr
   d) „markenmäßige Benutzung" = Benutzung zur Unterscheidung von Waren / DL (ggf. offenlassen und erst unter e) prüfen)
   e) Kollisionstatbestand gem. § 14 II 1 Nr. 1-3, dabei ggf. Prüfung der Beeinträchtigung geschützter Markenfunktionen
4. Einreden und Einwendungen des Verletzers
   a) Verjährung (§ 20), Verwirkung (§ 21), Bestandskraft (§ 22), Rechtsmissbrauch
   b) Schranken gem. §§ 23, 24
   c) Einrede der mangelnden Benutzung (§§ 25, 26)
   d) Bestehen eines eigenen prioritätsälteren Rechts
5. Spezielle Voraussetzungen des jeweiligen Anspruchs (§§ 14 V, VI, 18 ff.)
   a) Unterlassungsanspruch: Erstbegehungs- bzw. Wiederholungsgefahr (§ 14 V),
   b) Schadensersatzanspruch: Verschulden (§§ 14 VI MarkenG, 276 I BGB)

b) Allgemeine Voraussetzungen

Bestehen der Marke

- **Eingetragene Marke**
  - Eintragung muss erfolgt sein.
  - **Trennungsprinzip**: Das Verletzungsgericht ist an den Bestand des Rechts insoweit gebunden, als es die (vom DPMA geprüften) absoluten Schutzhindernisse (§§ 3; 7; 8) nicht überprüfen darf, insoweit nur Löschungsantrag zum DPMA (§ 54), ggf. Aussetzung des Verfahrens (§ 148 ZPO)
  - keine Bindung in den Fällen der §§ 49, 51, insbesondere können also ältere Rechte einredeweise der Verletzungsklage entgegengehalten werden.
- **Nicht eingetragene Marke**: Überprüfung der materiellen Schutzvoraussetzungen, also der Verkehrsgeltung.

Benutzungshandlung

- **§ 14 III** erwähnt beispielhaft **Benutzungshandlungen**, die dem Markeninhaber vorbehalten sind
  - insb.: Anbringen der Marke auf der Ware oder Verpackung (Nr. 1), Angebot von Waren unter der Marke (Nr. 2), Verwendung in der Werbung (Nr. 6), Verwendung in unlauterer vergleichender Werbung (Nr. 7, eingeführt durch MaMoG 2019)
  - Geringe Bedeutung des § 14 III, da Aufzählung nicht abschließend („insbesondere"). Vor allem bestimmte Benutzungen im Internet, z.B. im Rahmen einer Suchmaschine, können die Marke verletzen, werden in § 14 III aber nicht genannt.
  - **§ 14 IV** bezieht **bestimmte Vorbereitungshandlungen** in die Markenverletzung ein, „mittelbare Verletzung" – aber nicht mit mittelbarer Täterschaft oder Störerhaftung (dazu unten bei Rechtsfolgen) zu verwechseln!
- Erforderlich ist die **Benutzung in der eigenen kommerziellen Kommunikation**. Das ist in den Fällen des § 14 III regelmäßig der Fall, kann aber in Internet-Sachverhalten problematisch sein. Abgrenzung: Wer die Marke in der eigenen kommerziellen Kommunikation benutzt, haftet täterschaftlich, ohne dass eine weitere Pflichtverletzung zu prüfen ist. Wer lediglich Dritten die Möglichkeit zur Verletzung verschafft, haftet nur (nach bisheriger Rspr. „als Störer") bei Verletzung von Sorgfaltspflichten, dazu näher unten, VII.
  - Beispiel 1: keine Benutzung eines registrierten Keywords durch Google, weil Google nur das System bereitstellt, die Marke aber nicht nach außen erscheint (EUGH, Rs. C-236/08 – 238/08, GRUR 2010, 445 – *Google France*, Rn. 56)
  - Beispiel 2: keine Benutzung einer Getränkemarke durch den Abfüller, der die abgefüllten Getränke selbst nicht auf dem Markt bringt (EUGH, Rs. C-119/10, GRUR 2012, 268 – *Winters/Red Bull*)
  - Beispiel 3: keine Benutzung durch Amazon, wenn Amazon für unabhängige Händler, die den Amazon Marketplace nutzen, verletzende Ware lagert, ohne von der Verletzung zu wissen (EUGH, Rs. C-567/18 *Coty/Amazon*, BGH GRUR 2021, 730 – *Davidoff Hot Water IV*).
  - Beispiel 4: keine Benutzung, wenn ein ehemaliger Vertragshändler von Mercedes nach Ende des Vertrags alles Erforderliche unternommen hat, damit sein Unternehmen im Internet nicht mehr im Zusammenhang mit Mercedes genannt wird (EUGH, Rs. C 179/15 – *Daimler/Együd Garage*

- Benutzung einer Marke durch Amazon, wenn auf dem Amazon Marketplace Fakes angeboten werden? Nach EuGH Rs. C-148/21 und 184/21, GRUR 2023, 250 – *Louboutin/Amazon* (+), wenn ein durchschnittlicher Nutzer von einer Geschäftsverbindung zwischen dem Verletzer und Amazon annimmt. Kritik: Das vermischt die Frage der Benutzung und diejenige der Verletzung. Selbst wenn einige Verbraucher nicht zwischen Amazon als Händler und als Marktplatzbetreiber unterscheiden können, kann Amazon deshalb nicht jedes Drittangebot überprüfen.

- Der Verletzer muss **die Marke für seine eigenen Waren oder Dienstleistungen** benutzen
  - Nach EUGH aber weiter Begriff der Benutzung für eigene Produkte: Bereits (+), wenn die Marke in der eigenen Werbung benutzt wird.
  - Deshalb ist vor allem die Benutzung einer fremden Marke in einem unlauteren (§ 6 II UWG) Werbevergleich eine Benutzung für eigene Waren, Benutzung gerade zur Bezeichnung der eigenen Produkte nicht erforderlich. Beispiel: Im Werbevergleich „Pepsi schmeckt besser als Coca-Cola" benutzt Pepsi die Marke „Coca-Cola", obwohl die richtigen Produkte mit der richtigen Marke bezeichnet werden.
  - Mittlerweile ausdrücklich § 14 III Nr. 7: Benutzung einer Marke in einem unlauteren Werbevergleich = relevante Benutzung. Daraus folgt e contrario, dass die Benutzung in einem lauteren Werbevergleich keine relevante Benutzung ist.
  - Klausurtipp: bei Prüfung des § 6 UWG immer auch an Markenverletzung denken. Entweder § 6 UWG vor dem Markenrecht prüfen und im Rahmen des Benutzungsbegriffs dann nach oben verweisen oder § 6 inzident entweder beim Benutzungsbegriff oder den Schranken des Markenrechts prüfen.

- **Begehung im Inland** (Territorialität des Markenrechts)
  - In § 14 MarkenG nicht ausdrücklich erwähnt, folgt aber aus Territorialität des Markenrechts: Verletzungshandlung muss (zumindest teilweise) im Inland erfolgen (s. oben, I 5)
  - Nur zu prüfen, wenn Sachverhalt Auslandsberührung aufweist. Bei rein inländischen Sachverhalten nur Benutzung prüfen und „inländisch" ganz weglassen.
  - Grundsatz: Verletzungshandlung erfolgt (zumindest teilweise) im Inland
  - Markenverletzung bei (ungebrochenem) Transit? Früher (-), seit 2019 § 14a: Verletzung bei Einfuhr grundsätzlich (+), nicht aber, wenn Importeur bzw. Besitzer nachweist, dass Marke im Bestimmungsland frei benutzt werden kann.
  - Problem bei Internet-Sachverhalten: Genügt die bloße inländische Abrufbarkeit? Nein, die Markennutzung muss sich auf den inländischen Markt auswirken.
  - Kriterien: Sprache der Website, Belieferung inländischer Kunden, Top-Level-Domain „.de", andere Werbeaktivitäten im Inland, vgl. auch die WIPO-Vorschläge zum Schutz von Marken und anderen Zeichenrechten im Internet, WRP 2001, 833 ff. bzw. http://www.wipo.int/sct/en/documents/session_6/pdf/sct6_7p.pdf
  - Beispiele: BGH GRUR 2005, 431 – *Hotel Maritime* (keine inländische Benutzung durch Internet-Auftritt eines Hotels in Kopenhagen), Gegenbeispiel aber BGH GRUR 2020, 647 – *Club Hotel Robinson*: inländische Benutzung (+), wenn Holidaycheck die Marke verwendet, um für einen inländischen Vertragsschluss für Übernachtungen in einem ausländischen Hotel zu werben.

Keine Zustimmung des Markeninhabers

- Möglichkeiten: ausschließliche Lizenz, einfache Lizenz, Einwilligung (s. unten, V)
- Ob die Zustimmung Rechtfertigungsgrund (h.M.) oder negatives Tatbestandsmerkmal (dafürspricht aber der Wortlaut des § 14 II 1) ist, ist str.
- Jedenfalls muss derjenige, der sich auf die Zustimmung beruft, sie darlegen und ggf. beweisen.
- Die Zustimmung des Markeninhabers kann eingeschränkt sein. Beispiel: Lizenz zum Vertrieb einer Ware unter Verbot des Internet-Verkaufs = keine Zustimmung zum Internet-Vertrieb (beachte aber § 24!).

Handeln im geschäftlichen Verkehr

- = Benutzung erfolgt im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich.
- Abgrenzung 1: Teilnahme an einer politischen oder gesellschaftlichen Diskussion, Beispiel, BGH NJW 2008, 2110: Bezeichnung von Produkten der Molkerei Müller als „Genmilch"
- Abgrenzung 2: private Nutzung
  - Beispiel, BGH GRUR 1998, 696 – *Rolex-Uhr mit Diamanten:* keine Markenverletzung begeht, wer sich mit veränderter oder gefälschter Markenware kleidet
  - Registrierung von Domainnamen ist zunächst private Nutzung, es sei denn, die Absicht zur geschäftlichen Nutzung sei bereits klar erkennbar
  - Problem: Abgrenzung zwischen privaten Verkäufen und eBay-Fällen. Kriterien (s. BGH GRUR 2008, 702 – *Internet-Versteigerung III*): Anzahl der Verkäufe und der „Feedbacks", Verkauf gleicher Gegenstände, Verkauf neuer bzw. gerade zuvor erworbener Gegenstände

„Markenmäßige Benutzung" / Benutzung zur Unterscheidung von Produkten

- Hintergrund: anders als das Urheberrecht gibt die Marke kein vollständiges Verwertungsrecht an einem Wort oder Bild, sondern schützt die Marke nur als Kennzeichen.
- Das Markenrecht darf die Marke nur als Kennzeichen schützen und kein urheberrechtsgleiches Monopol an einem Wort oder einem Bild verleihen.
- Beispiel (BGH GRUR 2012, 618 – *Medusa*): Versace verwendet als Marke eine antike Abbildung der Medusa und lässt sie u.a. für Möbel schützen. Ein Anbieter von antikisierenden Mosaiken verkauft Marmormosaiken mit dem Bild der Medusa. Die angesprochenen Verkehrskreise gehen nicht davon aus, dass die Mosaiken von Versace stammen. Sie sehen in ihr *kein Symbol*, sondern nur eine *dekorative Abbildung*.

Die Marke von Versace

Das angegriffene Mosaik

- Würde man hier einfach nur die Ähnlichkeit der Waren und die Ähnlichkeit der Zeichen prüfen, käme man zur Verletzung und hätte das Markenrecht überdehnt.

- BGH und EuGH versagen hier den Schutz, allerdings leider mit leicht unterschiedlichen Wegen und in nicht immer leicht verständlicher Art.
- Der **BGH** prüft als allgemeine Verletzungsvoraussetzung das Vorliegen einer **„markenmäßigen Benutzung"**
  - „Eine markenmäßige Benutzung oder – was dem entspricht – eine Verwendung als Marke setzt voraus, dass die beanstandeten Bezeichnungen im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dienen." (Textbaustein in mehreren Urteilen, zB BGH GRUR 2017, 730 Rn. 21 – *Sierpinski-Dreieck*) → Das Zeichen muss also nach Ansicht der angesprochenen Verkehrskreise **als Symbol** (Benutzung „der Marke als Marke") angesehen werden, das Waren/Dienstleistungen voneinander unterscheidet (ähnlich wie bei § 8 II Nr. 1 MarkenG), nicht lediglich als eine Dekoration, eine Beschreibung, etc. Ob das der Fall ist, hängt von den Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem betreffenden Waren-/Dienstleistungsgebiet ab.
  - Zusätzlich verlangt der BGH (insoweit ebenso wie der EUGH), dass die Marke eine **geschützte Markenfunktion** verletzt. Weil die drei Kollisionstatbestände des § 14 II 1 Nr. 1-3 MarkenG unterschiedliche Funktionen schützen, prüft man diesen Punkt besser bei den jeweiligen Voraussetzungen.
  - Ist das mit dem Unionsrecht vereinbar? Ja, denn Art. 10 II MarkenRL (dessen Umsetzung § 14 MarkenG dient) erfasst nur die Benutzung der Marke zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen (Arg. e contrario aus Art. 14 VI MarkenRL)
- Der **EUGH** prüft die „markenmäßige Benutzung" nicht, sondern fragt **nur, ob eine der geschützten Markenfunktionen beeinträchtigt** ist, vor allem die Herkunftsfunktion.
  - Die einzelnen Kollisionstatbestände schützen unterschiedliche Funktionen, Prüfung daher im Rahmen der § 14 II 1 Nr. 1-3, näher dazu sogleich.
  - Das Ergebnis ist meist dasselbe. Bei einer dekorativen Benutzung eines ähnlichen Zeichens müsste bei § 14 II 1 Nr. 2 gesondert geprüft werden, ob die Herkunftsfunktion beeinträchtigt wurde. Das ist nicht der Fall, wenn Verbraucher das Zeichen gar nicht als herkunftshinweisend ansehen.
  - Aber im Einzelfall sind Abweichungen denkbar. Beispiel: EUGH GRUR 2018, 917 – *Mitsubishi/Duma*: Entfernung einer Marke (Debranding) und Anbringung der eigenen Marke (Rebranding) als Markenverletzung wegen Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion – das ist aber sicherlich gerade keine „markenmäßige Benutzung".
- Vorteil der BGH-Rechtsprechung: „markenmäßige Benutzung" als klarer Filter, der ein urheberrechtsartiges Monopol über Wörter und Bilder verhindert.
- Vorteil der EUGH-Rechtsprechung: Was genau eine „markenmäßige Benutzung" ist, kann im Einzelfall schwer zu beurteilen sein. Eine Prüfung der Funktionsbeeinträchtigung im Rahmen der Kollisionstatbestände ist flexibler.
- **Klausurtipp**: Fallgruppen einprägen, in denen das Problem besteht (hierzu sogleich). Wenn sie nicht vorliegen, dann kann die Verwendung „der Marke als Marke" kurz bejaht werden. Wenn sie vorliegen, dann sind beide Prüfungsvarianten (BGH und EUGH) möglich. Tipp: In klaren Fällen dem BGH folgen (ggf. mit kurzem Hilfsgutachten zu den Kollisionstatbeständen), wenn es komplizierter ist, die Frage bei den allgemeinen Voraussetzungen offenlassen und unten eine Funktionsbeeinträchtigung prüfen. Dort müssen Sie aber wirklich daran denken und dürfen den Punkt nicht vergessen, vor allem unter § 14 II 1 Nr. 2 (dazu noch einmal unten)!

- Fallgruppen, in denen es an einer markenmäßigen Benutzung fehlen kann (aber nicht muss – im Zweifelsfall ist die Frage anhand aller Umstände des Einzelfalls zu überprüfen):
  - **Dekorative / ornamentale Nutzung**, z.B. als Muster auf Kleidung (BGH GRUR 2017, 730 – *Sierpinski-Dreieck*), auf Gebrauchsgegenständen (BGH GRUR 2012, 618 – *Medusa*) oder Abdruck des als Marke geschützten Bildes von Johann Sebastian Bach auf einer Tasse (OLG Dresden NJW 2001, 615 – *Johann Sebastian Bach*)
  - Verwendung einer **Farbe oder Form**, die von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht als herkunftshinweisend verstanden wird. Fall zur Diskussion: Verwendung der Farbe Gold beim Goldhasen? (OLG München GRUR-RR 2023, 120 – Schutz des Goldtons II)
  - Verwendung **rein beschreibender Begriffe** (BGH GRUR 2017, 520 – *Micro Cotton*)
  - Verwendung von **Artikelbezeichnung** bei Kleidungsstücken (BGH GRUR 2019, 522 – *SAM*, BGH GRUR 2019, 1289 – *Damen Hose MO*). Fall zur Diskussion: markenmäßige Verwendung der Artikelbezeichnungen bei IKEA?
  - Verwendung einer **Marke auf einem verkleinerten Spielzeugmodell** (BGH GRUR 2010, 726 – *Opel-Blitz II*; BGH GRUR 2023, 808 – *DACHSER* mit lesenswerter Anm. v. *Kur*)
  - **Rein firmenmäßige Benutzung** (EUGH, Rs. C-245/02, GRUR 2005, 153 Rn. 64 – *Anheuser-Busch/Budvar*), anders allerdings, wenn das Zeichen gleichzeitig auch zur Kennzeichnung von Waren verwendet wird
  - Benutzung der Marke **durch Algorithmen in Suchmaschinen** (BGH GRUR 2018 – *ORTLIEB I*, dort allerdings Schwerpunkt auf Funktionsbeeinträchtigung, dazu gleich)

c) Die Kollisionstatbestände (§ 14 II 1 MarkenG)

aa) Identitätsschutz (§§ 14 II 1 Nr. 1, 9 I Nr. 1 MarkenG)

Doppelidentität

- Doppelidentität = identische Marke und identische Waren / Dienstleistungen
- **Identität der Zeichen**: Marke und verletzendes Zeichen müssen genau identisch sein = Unterschiede dürfen nur so geringfügig sein, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können. Fehlt
  - bei geringen Abweichungen (Beispiel, KG Berlin GRUR-RR 2001, 180 – *check in*: keine Identität zwischen eingetragener Marke „Check In" und Domainname „checkin.com"), unterschiedliche Groß-/Kleinschreibung schließt Doppelidentität aber nicht aus
  - bei unterschiedlichen Farben von Bildmarke und Zeichen (z.B. BGH GRUR 2015, 1009 – *BMW-Emblem*: Eintragung in schwarz-weiß, damit alle Farbgebungen erfasst werden, Verwendung in weiß-blau: § 14 II 1 Nr. 1 (-), aber Nr. 2 (+))
  - bei Kollision zweier verschiedener Zeichenformen (z.B. Wortmarke gegen Wort-Bildmarke)
  - bei Kollision zwischen einer einfachen und einer zusammengesetzen Marke (Beispiel, EuGH, Rs. C-120/04 – *Thomson Life*: Kollision zwischen Marke „Life" und Bezeichnung „Thomson Life")

- **identische Waren oder Dienstleistungen**, Orientierung an den Gattungsbegriffen des Waren-/Dienstleitungsverzeichnisses im Markenregister (nicht nur an den Klassen: § 14 II 2, 3). Beispiel: Schutz der Marke für „Bekleidungsstücke" = Identität, wenn Verletzer ein T-Shirt mit der identischen Marke verkauft.
- Unterschied zu Nr. 2: Verwechslungsgefahr wird nicht vorausgesetzt („absoluter Schutz"), daher vereinfachte Prüfung.

Bedeutung des § 14 II 1 Nr. 1: Piraterieschutz oder Schutz vor jeder Bezugnahme?

- § 14 II 1 Nr. 1 hat in § 15 keine Parallele und fehlt auch in den meisten ausländischen Rechtsordnungen. Was ist sein Zweck?
  - Möglichkeit 1: Schutz der Herkunftsfunktion, also vermutete Verwechslungsgefahr (vgl. Art. 16 I 2 TRIPS) für eindeutige Pirateriefälle, das wäre m.E. richtig.
  - Möglichkeit 2: umfassender Schutz – bei Piraterie, bei Vertrieb der Originalware durch Dritte, aber auch bei Bezugnahme auf Produkte unter Nennung der richtigen Marke („referierende Benutzung")
- Der EUGH hat sich in Rs. 487/07, GRUR 2009, 756, Rn. 58 – *L'Oréal/Bellure* für Möglichkeit 2 entschieden: umfassender Schutz bei Doppelidentität, so inzwischen auch die MarkenRL
- Anwendungsbereich des Identitätsschutzes:
  - Pirateriefälle: der Zollbeamte braucht die Verwechslungsgefahr nicht zu prüfen!
  - Parallelimport, z.B. Verkauf echten, im Ausland angekauften Markenparfums durch Tchibo (dazu § 24 II, unten, IV)
  - Referierende Benutzung in der Werbung für identische Produkte, z.B. bei vergleichender Werbung oder bei Hinweis („Produkt X weist Sicherheitsrisiken auf.")
  - Keyword Advertising, dazu unten.

Beeinträchtigung geschützter Markenfunktionen

- Der EUGH benötigt aber ein Korrektiv, denn nicht jeder Bezug auf ein Produkt kann automatisch eine Verletzung sein.
- Daher muss nach EUGH die Benutzung geeignet sein, eine der geschützten **Markenfunktionen** zu **beeinträchtigen**.
- Frage: Welche Funktionen sind geschützt?
  - EUGH, Rs. C-206/01, GRUR 2003, 55 – *Arsenal/Reed*: Herkunftsfunktion = Hauptfunktion.
  - Aber EUGH, Rs. 487/07, GRUR 2009, 756, Rn. 58 – *L'Oréal/Bellure*: daneben auch die Gewährleistung der Qualität dieser Ware oder Dienstleistung, die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion. Kritik: zu weitgehender Schutz des guten Rufs ohne Rückbindung an Verwechslungsgefahr (Nr. 2) oder konkrete Ausnutzungs- und Schädigungstatbestände (Nr. 3)
  - Praktisch hat der EUGH außerhalb von Fällen der vergleichenden Werbung noch nie eine Verletzung von anderen Funktionen angenommen, wenn nicht zugleich die Herkunftsfunktion betroffen war. Das spricht dafür, dass die Verletzung der anderen Funktionen unselbständig ist und von der Herkunftsfunktion abhängt. Klausurtipp: Abgesehen vom Sonderfall der vergleichenden Werbung im Zweifel Beeinträchtigung der übrigen Funktionen verneinen, wenn die Herkunftsfunktion nicht betroffen ist.

- **Herkunftsfunktion**: beeinträchtigt, wenn (1) eine wirtschaftliche Verbindung zwischen Zeichenverwender und Markeninhaber suggeriert wird oder (2) die Werbung hinsichtlich der Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen so vage gehalten, dass ein normal informierter und angemessen aufmerksamer Internetnutzer auf der Grundlage des Werbelinks und der ihn begleitenden Werbebotschaft nicht erkennen kann, ob der Werbende im Verhältnis zum Markeninhaber Dritter oder vielmehr mit diesem wirtschaftlich verbunden ist (EUGH, Rs. C-236/08 – 238/08, GRUR 2010, 445, Rn. 89 f. – *Google France*
- **Werbefunktion**: beeinträchtigt, wenn Möglichkeit beeinträchtigt, die Marke als Element der Verkaufsförderung oder Instrument der Handelsstrategie einzusetzen (EUGH aaO)
- **Investitionsfunktion**: beeinträchtigt, wenn es dem Markeninhaber wesentlich erschwert wird, seine Marke zum Erwerb oder zur Wahrung eines Rufs einzusetzen, der geeignet ist, Verbraucher anzuziehen und zu binden (EUGH, Rs. C-323/09, GRUR 2011, 1124 – *Interflora*).
- Fallstudie 1: Cartier registriert „Rolex" als Keyword bei Google. Markenverletzung? Dazu vertiefend BGH GRUR 2014, 182 – *Fleurop*; *Ohly*, GRUR 2010, 776 ff. und GRUR 2009, 709 ff.
- Fallstudie 2: Amazon zeigt bei Eingabe des Suchworts „Ortlieb" (= Hersteller von Fahrradtaschen) auch Produkte anderer Hersteller an, dazu BGH GRUR 2018, 924 – *ORTLIEB I*, dazu *Ohly*, WRP 2018, 131)

bb) Verwechslungsschutz (§§ 14 II 1 Nr. 2; 9 I Nr. 2 MarkenG)

Allgemeine Grundsätze

- Die Verwechslungsgefahr ist ein **Grundbegriff des Markenrechts**: Werden Kennzeichen nicht vor Verwechslung geschützt, so verlieren sie ihre Unterscheidungsfunktion.
- Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist eine Wissenschaft für sich, die Kasuistik ist unüberschaubar (Darstellung bei *Ingerl/Rohnke/Nordemann* über 200 Seiten!)
- Um ein Gefühl für die Kollisionsfälle zu bekommen, lohnt es sich, sich einige Beispiele anzusehen. Quellen: (1) ein guter Kommentar, z.B. *Ingerl/Rohnke/Nordemann*, § 14 Rn. 361 ff., (2) die regelmäßigen Rechtsprechungsberichte zur Rspr. des BPatG zu § 9 I Nr. 2, für den dieselben Grundsätze wie für § 14 II 1 Nr. 2 gelten, zuletzt *Söchtig/Nielsen*, GRUR 2022, 877 ff.)
- Methode: **abstrakter Vergleich (1) der im Register eingetragenen Marke mit dem vom Verletzer verwendeten Zeichen und (2) der im Register eingetragenen Waren/Dienstleistungen mit den vom Verletzer vertriebenen (3) unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft**.
  - Unterschied zu § 5 I UWG: Fallumstände außerhalb des Zeichenvergleichs (z.B. andere Verpackung, erheblicher Preisunterschied, Hinweise am Regal) schließen die Verwechslungsgefahr nicht aus → immaterialgüterrechtliche Prüfung eines Eingriffs in den Schutzbereich, keine lauterkeitsrechtliche Prüfung der Irreführung.
  - Grund: Der Markeninhaber hat ein Ausschließlichkeitsrecht, das sich auf alle möglichen Verwendungen der Marke erstreckt.
  - Innerhalb des Zeichenvergleichs stellt der EUGH stellt allerdings darauf ab, wie die gegenüberstehenden Zeichen konkret verwendet werden. Beispiel, EUGH, Rs. C-252/12, GRUR 2013, 922 – *Specsavers/ASDA*: bei der Verwechslungsgefahr ist zu

berücksichtigen, wenn der Markeninhaber ein schwarz-weiß eingetragenes Zeichen immer in einer Farbe benutzt (im Fall: schwarz-weiß eingetragenes Logo wurde immer in grüner Farbe benutzt, Verletzer verwendet ähnliches Logo in grün, das spricht nach EUGH für die Verwechslungsgefahr)

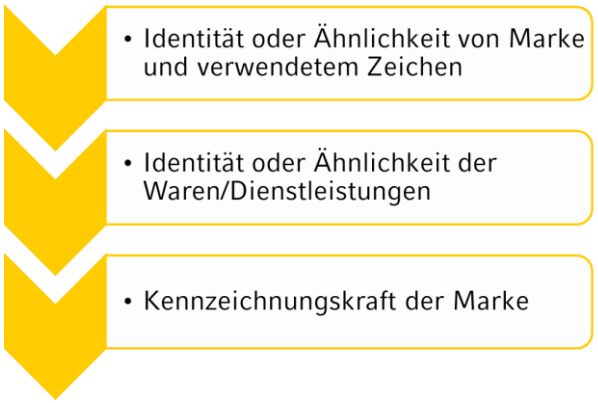
- Maßgeblich ist die **Verkehrsauffassung**, also die als Abnehmer angesprochenen Verkehrskreise. Aber es handelt sich um eine Rechtsfrage, zur tatsächlichen Verkehrsauffassung kommt also immer eine Wertung hinzu.
  - Das Gericht kann die Verwechslungsgefahr durch eigene Sachkunde oder – wenn das nicht möglich ist – durch demoskopisches Gutachten feststellen (s. auch die Nachw. oben zur Verkehrsgeltung)
  - Maßgeblich ist der aufmerksame Durchschnittsverbraucher.
  - Je nach Ware/Dienstleistung ist entweder auf alle Verbraucher oder auf die bestimmte Gruppe der Verbraucher abzustellen, die als potenzielle Kunden in Betracht kommen.

Kriterien zur Feststellung der Verwechslungsgefahr

Ständiger Textbaustein des BGH (z.B. BGH GRUR 2021, 482 Rn. 24 – *RETROLYMPICS*)

„Die Frage, ob Verwechslungsgefahr iSv § 9 I Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist – ebenso wie bei § 14 II 1 Nr. 2 MarkenG – unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer **Wechselwirkung** zwischen der **Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen**, dem **Grad der Ähnlichkeit der Marken** und der **Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke** in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (…). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (…).“

- Kriterien sind (1) die **Ähnlichkeit der Produkte**, (2) die **Ähnlichkeit der Marken** und (3) die **Kennzeichnungskraft der Marke**



Schritt 1: Zeichenvergleich

- Vergleich der eingetragenen Marke mit dem vom Verletzer verwendeten Zeichen (§ 14 II 1 Nr. 2) bzw. Vergleich der älteren und der jüngeren Marke (§ 9 I Nr. 2).
- Bei Unähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr.

- Zeichenähnlichkeit kann sich ergeben durch ähnliche Klangwirkung, ähnliche Bildwirkung oder ähnlichen Sinngehalt.

- ähnliche **Klangwirkung**, z.B. Lloyd's/Loints, Tricon/Triton, Crunchips/ran chips, salvent/Salventerol, BTI/BPI, Rebella/Sembella, Ferromix/Ferromaxx; nicht: White Lion/Lions, Caldea/Balea, Goldstück/Goldsteig, Panini/Granini; dabei ist die mögliche akzent- oder dialektgefärbte Aussprache zu berücksichtigen (z.B. deutsche Aussprache englischer Wörter: Racoon/Dragon, lt BPatG aber nicht fränkische Aussprache in Focus/Logos)
- ähnliche **Bildwirkung**, bei Wortmarken Schriftbild, z.B. Proctavenon/Pentavenon, Cloralex/Clorox, Respicur/Respicort, Marc/Mars, Bion/Biox, Tengo/Tango; nicht COR/DOR, Amarula/Marulablu; bei Bildmarken optische Ähnlichkeit, z.B. schwarz-weißes BMW-Logo/farbiges BMW-Logo, drei Streifen auf Sportschuh/zwei Streifen
- ähnlicher **Sinngehalt**, z.B. Jägerfürst/Jägermeister, Playboy/Playmen, Ambassadeur/Botschafter, Picador/Torrero, Starlight/Starlux, Abbildungen gleichartiger Symbole (z.B. von Krokodilen); nicht: Mariengold/Madonna, Apache/Winnetou
- Ähnlichkeit **in einem der Bereiche** ist **ausreichend**; Unähnlichkeit in einem anderen Bereich schließt Zeichenähnlichkeit grundsätzlich nicht aus
- Ausnahme: insb. abweichender **Sinngehalt** kann eine klangliche oder bildliche Ähnlichkeit **neutralisieren**, z.B. Picaro/Picasso, Mobilix/Obelix, Aida/Aidu, Massi/Messi; Fälle zur Diskussion: (1) Ähnlichkeit zwischen SKYPE und SKY (EuG Rs. T-184/13), (2) Ähnlichkeit zwischen der Wortmarke „Goldbären" und einem in Goldfolie eingepackten Schokoladenbären (BGH GRUR 2015, 1214 – *Goldbären*)?
- Maßgeblich ist **Gesamteindruck**, wobei unterscheidungskräftige oder dominierende Elemente besonders zu berücksichtigen sind: bei Wortmarken ist z.B. regelmäßig der ungewöhnliche Teil prägend (z.B. Verwechslungsgefahr zwischen salvent und salventerol); bei Einzelbuchstaben größeres Gewicht der grafischen Gestaltung bzw. des Bildbestandteils (BGH GRUR 2012, 930 – *Bogner B/Barbie B*). Das gilt vor allem bei zusammengesetzten Zeichen (hierzu näher sogleich)
- **Rein beschreibende Zeichenbestandteile** dürfen bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit nicht von vornherein ausgeblendet werden, haben aber insgesamt **geringeres Gewicht** (BGH GRUR 2020, 870 – *INJEKT/INJEX*; im Fall Schutz für Injektionssysteme, in Urteil allerdings offen, ob der Unterschied hinsichtlich der Verwechslungsgefahr ausreicht, daher Zurückverweisung).

Schritt 2: Vergleich der Waren / Dienstleistungen

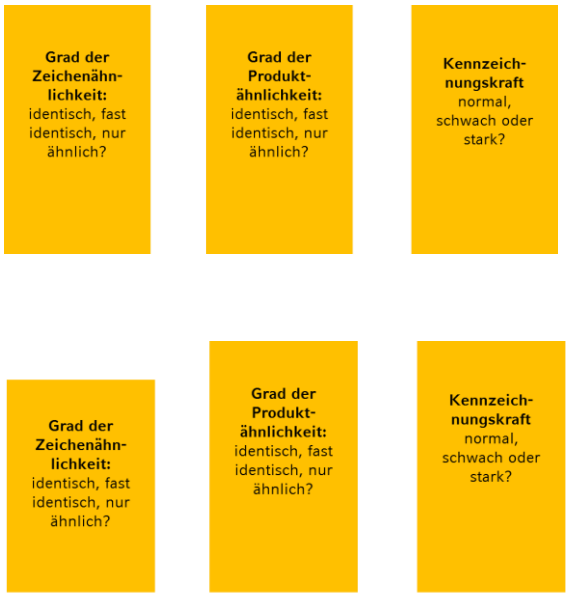
- Vergleich der Waren / Dienstleistungen, für die die Marke geschützt ist (bei Registermarken ergibt sich das aus der Eintragung!) mit den Waren / Dienstleistungen, für die der Verletzer das Zeichen verwendet.
- Identität, wenn das verletzende Produkt unter die Oberbegriffe des Waren-/DL-Verzeichnis fällt.
- Kriterien zur Feststellung der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit:
  - Art der Waren
  - Verwendungszweck
  - Nutzung
  - Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren
  - üblicherweise Herkunft aus einheitlichem Unternehmen
  - üblicherweise Angebot in gleichen Verkaufsstätten.
- Beispiele:
  - keine Warenähnlichkeit zwischen Lederwaren und Parfum (BGH GRUR 2006, 941 – *Tosca Blu*)
  - geringe Warenähnlichkeit zwischen Autos und Fahrrädern (EuG GRUR Int. 2007, 1014, daher keine Verwechslungsgefahr zwischen TREK und ALLTREK), allerdings ändert sich das vielleicht gerade, weil in Zeiten neuer Mobilitätskonzepte ein zunehmender Know-how-Transfer zwischen beiden Bereichen stattfindet (BGH GRUR 2021, 724 – *PEARL/PURE PEARL*)
  - Rolex kann sich wegen absoluter Warenunähnlichkeit nicht auf ein relatives Schutzhindernis wegen seines für Uhren geschützten Kronensymbols gegen die Eintragung einer Krone für Bekleidungsstücke wehren (EUIPO, T-726/21)

Schritt 3: Kennzeichnungskraft

- Vorsicht: Die Rechtsprechung berücksichtigt außerdem die Kennzeichnungskraft, obwohl sie in § 14 II 1 Nr. 2 nicht genannt ist.
- Hintergrund = Relativität des Schutzbereichs: starke Marke, starker Schutz – schwache Marke, schwacher Schutz.
- Das Ergebnis ist eigentlich kontraintuitiv, weil bei bekannten Marken Unterschiede schneller auffallen, was eigentlich gegen die Verwechslungsgefahr spricht.
- Üblich ist die Unterscheidung zwischen **schwacher, normaler und gesteigerter Kennzeichnungskraft**.
  - Die originäre Kennzeichnungskraft ergibt sich aus ihrem Grad an Eigenart. Ausgangspunkt: Vermutung einer normalen Kennzeichnungskraft. Marken, die an der Grenze der Schutzhindernisse des § 8 II MarkenG liegen, sind aber originär kennzeichnungsschwach.
  - Die Kennzeichnungskraft kann nachträglich durch intensive Benutzung und Werbung gestärkt, durch die Nutzung ähnlicher Zeichen durch Dritte hingegen geschwächt werden.
  - Beispiel (BGH GRUR 2012, 1040 – *pjur/pure*): Marke „pjur" wegen Anklangs an beschreibendes englisches Wort nur schwach kennzeichnungskräftig.

Schritt 4: Gesamtbeurteilung

- Die drei Kriterien bilden ein **bewegliches System**: Stärke bei einem Kriterium kann Schwäche bei einem anderen Kriterium ausgleichen.
  - Je ähnlicher die Produkte, desto eher Verwechslungsgefahr.
  - Je ähnlicher die Zeichen, desto eher Verwechslungsgefahr.
  - Je größer die Kennzeichnungskraft einer Marke, desto eher besteht Verwechslungsgefahr.



Beispiel: bei starker Marke kann geringeres Maß an Ähnlichkeit genügen.

- Abstellen auf den Gesamteindruck unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls.
  - Aber Vorsicht: Das klingt nach einer „Lizenz zum Labern", während die Feststellung der Verwechslungsgefahr in Wirklichkeit technisch komplex ist und nach bestimmten Kriterien erfolgt.
  - Hier trennt sich in der Markenrechtsklausur gelegentlich die Spreu vom Weizen. Wer die Verwechslungsgefahr „freischwebend" und untechnisch beurteilt, kennt sich schlecht aus, wer unter die folgenden Regeln subsumiert, gut.
- Das Gesamtergebnis kann nur Verwechslungsgefahr (+) oder (-) sein. Wenn es an Zeichen- oder Produktähnlichkeit fehlt, liegt gar keine Verwechslungsgefahr vor.
- Klausurtipp: Wenn Sie Zeichenähnlichkeit, Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit und normale Kennzeichnungskraft angenommen haben, ist die Verwechslungsgefahr in der Regel zu bejahen.
- § 14 II 1 Nr. 2 nennt Zeichen-/Produktähnlichkeit und Verwechslungsgefahr als kumulative Kriterien („und"). Was bedeutet das?
  - § 14 II 1 Nr. 2 schützt nach der Rechtsprechung des EuGH nur die Herkunftsfunktion. Sie muss beeinträchtigt sein, die Beeinträchtigung anderer Funktionen ist unerheblich.
  - Wenn Zeichenähnlichkeit, Warenähnlichkeit und Kennzeichnungskraft vorliegen, ist die **Verletzung indiziert** und eine zusätzliche Prüfung der konkreten Verwechslungsgefahr bzw. einer Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion ist nicht erforderlich.

- Anders allerdings, wenn wegen der konkreten Fallumstände (zB wegen Fehlens der markenmäßigen Benutzung) eine Beeinträchtigung der Herkunftsgefahr ausscheidet.
- Vorsicht: Dabei dürfen nur die Zeichen selbst berücksichtigt werden, nicht weitere Umstände (Aufmachung, Preis, etc.) außerhalb der beiden Zeichen.

Sonderfall: zusammengesetzte Zeichen

- Häufig sind Zeichen aus mehreren Worten, aus einem Wort- und einem Bildbestandteil zusammengesetzt oder bestehen aus einer Kombination zwischen dreidimensionaler Gestaltung und Wort bzw. einer Farbe und einem Wort. Beispiele: „BMW 320d" (Kombination aus BMW und 320d), Rolex-Schriftzug mit Krönchen, Goldhase mit aufgedrucktem Wort „Lindt".
- Abgrenzungskriterium: Nimmt der Verkehr die Marke nur in ihrer Gesamtheit wahr oder erfasst er die Bestandteile gesondert?
- Ausgangspunkt: entscheidend ist bei der Gegenüberstellung der Zeichen der **Gesamteindruck** (s.o.), aber einzelne Elemente können eine **prägende Kennzeichenwirkung** haben
- **Prägetheorie**: Auch wenn zwei Zeichen nur in Bestandteilen übereinstimmen, kann Ähnlichkeit bestehen, wenn die übereinstimmenden Bestandteile den jew. Gesamteindruck prägen, Beispiele:
  - bei **Wortmarken** ist regelmäßig der ungewöhnliche Teil prägend (s.o.)
  - bei **Wort-Bildmarken** ist **regelmäßig das Wort** prägend (Beispiel: BGH GRUR 2006, 60 – *coccodrillo*; bei Wort-3D-Marken aber nicht unbedingt (BGH GRUR 2007, 235 – *Goldhase I*)
  - **rein beschreibende Teile** bleiben bei der Kollisionsprüfung zwar nicht völlig außer Betracht, haben aber nur geringes Gewicht, Beispiel (BGH GRUR 2020, 870 – *INJEKT/INJEX*, s.o.)
  - größeres Gewicht der grafischen Gestaltung bzw. des Bildbestandteils bei Einzelbuchstaben (BGH GRUR 2012, 930 – *Bogner B/Barbie B*)
- Modifikation der Prägetheorie durch den EUGH in Rs. C 120/04 = GRUR 2005, 1042 – *Thomson Life*: Wird die Einzelmarke des A (Life) von B durch Zusammensetzung mit seinem Firmennamen zu einem zusammengesetzten Zeichen (Thomson Life), dann entscheidet nicht die prägende Wirkung. Markenschutz gegen die Zusammensetzung schon, wenn die alte Marke eine **selbständig kennzeichnende Stellung** behält, da ansonsten die Gefahr der „Usurpation" schwacher Marken bestünde.
- Modifikation auch durch die Rechtsprechung zu Serienzeichen: mittelbare Verwechslungsgefahr, wenn Verkehr einen Bestandteil als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens auffasst (z.B. Aspirin, Diaspirin, Novaspirin). Dafür muss aber die Serie schon auf dem Markt präsent sein, auch sonst ist die Rspr hier sehr streng.
- Fall zur Diskussion: der Goldhase (schon wieder…).

Unmittelbare und mittelbare Verwechslungsgefahr

- **unmittelbare Verwechslungsgefahr**: Gefahr der Verwechslung der Produkte selbst → Regelfall, wenn bei nicht zusammengesetzten Zeichen der Zeichenvergleich Ähnlichkeit ergibt
- **mittelbare Verwechslungsgefahr**: Gefahr, dass Verkehr fälschlich Herkunft aus demselben Unternehmen annimmt → kann vor allem bei Serienzeichen der Fall sein, s. oben

- **Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne**: Gefahr, dass Verkehr vertragliche Beziehungen zwischen Markeninhaber und Anbieter annimmt, z.B. OLG Karlsruhe GRUR 1992, 460: „McChinese" erweckt Eindruck der Zugehörigkeit zu McDonalds → kann vor allem der Fall sein, wenn bei zusammengesetzten Zeichen ein Bestandteil eine selbständig kennzeichnende Stellung behält (s. oben)
- Die drei Begriffe stammen aus dem alten deutschen Recht. Der EUGH verwendet sie nicht, erkennt die Konstellationen der Sache nach aber ebenfalls an.
- „Gefahr, dass Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird" (§ 14 II 1 Nr. 2 am Ende): Hervorrufen einer Assoziation ohne Verwechslungsgefahr erfasst?
  - EUGH in Rs. C-251/95, GRUR 1998, 387 – *Sabèl/Puma*: Das Hervorrufen einer Assoziation ist **kein selbständiger Verletzungstatbestand**. Es muss immer Verwechslungsgefahr nach allgemeinen Kriterien vorliegen.
  - Allerdings sieht der BGH die Fälle der mittelbaren Verwechslungsgefahr und der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne als Fälle des gedanklichen Inverbindungbringens an.

cc) Bekanntheitsschutz (§§ 14 II 1 Nr. 3, 9 I Nr. 3 MarkenG)

Grund und Rechtfertigung

- Grund: besondere Werbekraft der bekannten Marke, Konsequenz: Schutz auch außerhalb des Gleichartigkeitsbereichs.
- § 14 II 1 Nr. 3 erfordert keine Verwechslungsgefahr bzw. Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion. Es geht nicht um die Markttransparenz, sondern um den Schutz der Investition des Markeninhabers.
- Kritik: dieser erweiterte Schutz lässt sich nicht mehr mit der Kennzeichenfunktion der Marke begründen, die übrigen Rechtfertigungen des geistigen Eigentums (naturrechtlicher Anspruch, Anreizfunktion) überzeugen hier aber auch nicht
- Vor Erlass des MarkenG Schutz der bekannten Marke über § 823 I BGB und § 1 aF UWG, z.B. BGH GRUR 1985, 550 (Schutz gegen die Verwendung der Marke „Dimple" für Herrenkosmetik, anders aber BGH GRUR 1987, 711 – *Camel Tours* für Orientreisen), inzwischen keine Notwendigkeit mehr zum Rückgriff auf BGB oder UWG.

Allgemeine Voraussetzungen

- **Identisches oder ähnliches Zeichen**: keine Prüfung der Zeichenähnlichkeit wie unter § 14 II 1 Nr. 2 erforderlich. Nach der Rechtsprechung des EUGH genügt es, wenn die angesprochenen Verkehrskreise das benutzte Zeichen gedanklich mit der geschützten Marke in Verbindung bringen. Danach ist die Assoziation entscheidend, sie kann auch unterhalb der (eher technischen) Kriterien der Verwechslungsgefahr gegeben sein. Beispiel (aus der SPB-Klausur 2021-1): wohl keine Verwechslungsgefahr zwischen „Toblerone" und „Swissone", aber die Anspielung auf „Toblerone" wird von Schokoladenfreunden wohl verstanden – das reicht für § 14 II 1 Nr. 3 MarkenG.
- **Bekanntheit**: ein bedeutender Teil der angesprochenen Verkehrskreise (das kann die Allgemeinheit, aber auch eine bestimmte Personengruppe sein) muss die Marke kennen, Kriterien: Umfang und Dauer der Benutzung, Intensität der Werbung, Bekanntheitsgrad innerhalb der angesprochenen Verkehrskreise (dabei keine feste Prozentzahl, grobe

Daumenregel, die der EUGH aber nicht mag und von der aber abgewichen werden kann: > 30 %).

- Ursprünglich sollte § 14 II 1 Nr. 3 vor der Verwendung des Zeichens für nicht-ähnliche Waren schützen (z.B. Kodak-Fahrräder oder Dimple-Rasierwasser), so bis 2019 auch der Wortlaut. Mittlerweile geklärt, dass die Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit unerheblich ist und dass sowohl im als auch außerhalb des Ähnlichkeitsbereichs der Schutz greift.

Eingriffstatbestände

- Anders als die Verwendung identischer oder verwechslungsfähiger Zeichen ist die Zeichenverwendung außerhalb des Verwechslungsbereichs nicht als solche verboten.
- Es muss ein Eingriffstatbestand vorliegen. Die Eingriffstatbestände erinnern an das UWG und ergeben sich aus der Kombination der Begriffe „ausnutzt oder beeinträchtigt" und „Unterscheidungskraft oder Wertschätzung".
- Der BGH unterscheidet die vier möglichen Kombinationen (was m.E. richtig ist), der EUGH fasst die beiden Ausnutzungstatbestände zu einem zusammen.

Also BGH:

Ausnutzung der Wertschätzung (Rufausnutzung)	Beeinträchtigung der Wertschätzung (Rufschädigung)
Ausnutzung der Unterscheidungskraft (Aufmerksamkeitsausnutzung)	Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft (Verwässerung)

… und EUGH:

Ausnutzung von Wertschätzung und Unterscheidungskraft (Trittbrettfahren): = Ausnutzung der „Sogwirkung" der Marke ohne hinreichende eigene Anstrengung	Beeinträchtigung der Wertschätzung (Herabsetzung): Anziehungskraft der Marke wird geschmälert
	Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft (Verwässerung): Benutzung führt zur Auflösung der Identität der Marke und ihrer Bekanntheit beim Publikum

- **Ausnutzung der Wertschätzung (Rufausnutzung),** das mit der bekannten Marke verbundene Image wird auf andere Produkte übertragen, Beispiel: BGH GRUR 2011, 1135 – *Große Inspektion für alle*.
- **Ausnutzung der Unterscheidungskraft (Aufmerksamkeitsausnutzung/Blickfang)**, die durch Erwähnung der bekannten Marke geweckte Aufmerksamkeit wird zur Werbung für andere Produkte eingesetzt, Beispiel: BGH GRUR 2005, 583 – *Lila Postkarte*.
- Abweichend **unterscheidet** der **EUGH nicht** zwischen Ruf- und Aufmerksamkeitsausbeutung, sondern nimmt beides an, wenn sich der Verletzer „in den Bereich der Sogwirkung [der bekannten] Marke begibt, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren, und ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene

Anstrengungen machen zu müssen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen" (EUGH GRUR 2009, 759 Rdnr. 49 – *L'Oréal/Bellure*). Kritik: Formel ist unbestimmt und unterscheidet nicht hinreichend zwischen dem Unwertgehalt der verschiedenen Verletzungstatbestände.

- **Rufschädigung (Beeinträchtigung der Wertschätzung),** der Ruf der bekannten Marke und ihre Anziehungskraft werden geschädigt, vor allem durch die Assoziation mit minderwertiger Ware oder durch geschmacklose Assoziationen. Beispiele: BGH GRUR 1999, 161 – *MAC Dog*, GRUR 1994, 808 (zu § 1 UWG): Benutzung der Marke „Mars" für Kondome; OLG Hamburg GRUR 1999, 339: Benutzung der Marke „Yves Roche" für alkoholhaltige, für den russischen Markt bestimmte Billiggetränke; dagegen aber BGH GRUR 1984, 684 (zu § 823 BGB) – *Mordoro.*
- **Verwässerung (Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft),** die hohe Kennzeichnungskraft der bekannten Marke wird dadurch beeinträchtigt, dass die Marke zu einem Allerweltsbegriff verkommt, am bedeutendsten im Bereich geograph. Herkunftsangaben, Beispiel: BGH GRUR 1988, 453 – *Ein Champagner unter den Mineralwässern,* aber auch bei Marken denkbar, z.B. „Der Mercedes unter den Waschmaschinen", Marke „Revian" für Getränke.

Ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise

- Ein oder zwei Prüfungsschritte? Der BGH prüft zweistufig, der EUGH neigt dazu, beides zusammenzuziehen. Ersteres ist überzeugender: auch ohne ausdrücklichen Rechtfertigungsgrund kann die Unlauterkeit fehlen.
- Rechtfertigende Gründe:
  - Schranken der §§ 23, 24 MarkenG, die bei § 14 II 1 Nr. 3 MarkenG in den Kollisionstatbestand einbezogen werden und nicht mehr selbständig als Schranken zu prüfen sind (Beispiel: BGH GRUR 2019, 165 – *keine-vorwerk-vertretung*),
  - Wertungen des § 6 II UWG bei der vergleichenden Werbung (§ 14 III Nr. 7)
  - grundrechtlich geschützte Positionen (z.B. Art. 5 I oder III GG, Beispiel: BGH GRUR 2005, 583 – *Lila Postkarte*),
  - nach EUGH auch Informationsinteresse der Allgemeinheit (EUGH, Rs. C-323/09, GRUR 2011, 1124 – *Interflora*, ich würde in diesem Fall aufgrund einer Interessenabwägung die Unlauterkeit verneinen
  - bei Rufausnutzung durch ein Zeichen, das schon vor Beginn des Markenschutzes benutzt wurde, gelten nach EUGH, Rs. C 65/12, GRUR 2014, 280 – *Red Bull/Bulldog* folgende Kriterien für die Rechtfertigung: (1) Verkehrsdurchsetzung und Ruf des Zeichens bei den betroffenen Verkehrskreisen, (2) Grad der Nähe zwischen den Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen ursprünglich benutzt wurde, und der Ware, für die die bekannte Marke eingetragen ist, und (3) wirtschaftliche und handelsmäßige Erheblichkeit der Benutzung des der Marke ähnlichen Zeichens für die fragliche Ware.
  - Fall zur Diskussion: ÖOGH ÖBl 2010,126 – *Styriagra*
- Unlauterkeit: selbständiger Prüfungsschritt → Erfordernis einer umfassenden Interessenabwägung (str.), in die einzustellen sind
  - Grad der Beeinträchtigung der Interessen des Markeninhabers (Schädigung oder „nur" Ausbeutung, Rufausbeutung oder „nur" Ausnutzung der Unterscheidungskraft)

- Gegenläufige Interessen des Nutzers, ggf. deren verfassungsrechtlicher Schutz
- Allgemeininteressen
- Beispiel 1 (BGH GRUR 2022, 229 – *Öko-Test III*): Abbildung eines markenrechtlich geschützten Test-Logos ist unlauter, wenn das beworbene Produkt zwar in einem früheren Test gut abgeschnitten hat, es inzwischen aber einen neuen Test gibt.
- Beispiel 2: (BGH GRUR 2023, 808 – *DACHSER*): Verwendung der Marke eines Logistikunternehmens auf Modell-LKW ist keine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung, da Verkehr originalgetreue Nachbildung erwartet.

2. Die Verletzung sonstiger Kennzeichenrechte

Verletzung von Unternehmenskennzeichen (§ 15 MarkenG)

- Während die MarkenRL nur das Markenrecht vereinheitlicht, beabsichtigte der deutsche Gesetzgeber, mit dem Markenrecht das gesamte Kennzeichenrecht nach einheitlichen Grundsätzen zu regeln.
- § 15 enthält für die in § 5 geregelten Kennzeichenrechte einen § 14 nachgebildeten Verletzungstatbestand. § 15 II entspricht § 14 II 1 Nr. 2, § 15 III entspricht § 14 II 1 Nr. 3, ein Äquivalent zu § 14 II 1 Nr. 1 hielt der deutsche Gesetzgeber für entbehrlich.
- Unter § 15 ist eine **kennzeichenmäßige Benutzung** nach wie vor erforderlich, auch wenn sie praktisch (wegen des Fehlens einer § 14 II 1 Nr. 1 vergleichbaren Regelung) selten Schwierigkeiten bereitet. Beispiel, BGH GRUR 2009, 500 – *Beta Layout*: Keyword Advertising verletzt keine Rechte an Unternehmenskennzeichen, weil weder Verwechslungsgefahr vorliegt noch die Fälle des § 15 III MarkenG einschlägig sind.
- Voraussetzungen des § 15:
  - **Bestehen** eines geschützten Unternehmenskennzeichens = Prüfung der materiellen Voraussetzungen des § 5 MarkenG
  - **Verletzungshandlung** im territorialen Schutzbereich des Kennzeichens, er kann ganz Deutschland umfassen oder territorial begrenzt sein (Beispiel: Schutz des Namens „Ponte" für Gaststätten nur in Bayreuth, nicht auch in Bochum)
  - **keine Zustimmung** des Kennzeicheninhabers
  - Handeln **im geschäftlichen Verkehr**, s.o.
  - **kennzeichenmäßige Benutzung**, s.o.
  - Verletzungstatbestände des § 15 II und III, parallel zu § 14 II 1 Nr. 2 und 3 auszulegen.

Verletzung von geographischen Herkunftsangaben (§ 127 MarkenG)

- Voraussetzung: geographische Herkunftsangabe (§ 126 I) im Gegensatz zur bloßen Gattungsbezeichnung (§ 126 II).
- § 127 I: Irreführungsschutz, es gelten dieselben Voraussetzungen wie unter § 5 I UWG, insbesondere das Verbraucherleitbild und die Notwendigkeit einer Interessenabwägung (BGH GRUR 2002, 160 – *Warsteiner III*).
- § 127 II: weitergehender Irreführungsschutz, Ware muss auch die gebietstypische Eigenschaft aufweisen.

- § 127 III: bei Vorliegen eines besonderen Rufs Schutz gegen Verwendung für andersartige Waren (Beispiel: BGH GRUR 1988, 453 – *Ein Champagner unter den Mineralwässern*).
- Neben den §§ 126 ff. werden Ursprungs- und Herkunftsangaben für Agrarerzeugnisse, Nahrungsmittel, Wein und Spirituosen nach EU-Verordnungen geschützt.

Schutz olympischer Symbole (OlympSchG)

- Sondergesetzlicher der olympischen Symbole (Wörter „Olympiade", „olympisch" und Symbol der olympischen Ringe, s. § 1 OlympSchG)
- Schutz gegen Verwechslungsgefahr und gegen Ausnutzung und Schädigung der Wertschätzung der olympischen Bewegung (§ 3 II OlympSchG)
- Aber nicht schon Schutz gegen jede kommerzielle Verwendung, sondern nur gegen solche Handlungen, die üblicherweise nur einem offiziellen Sponsor zustehen. Daher darf mit dem Begriff „einfach olympiareif" geworben werden (BGH GRUR 2019, 648 – *olympiareif*)
- Parallele Anwendung von OlympSchG und MarkenG (BGH GRUR 2021, 482 – *RETROLYMPICS*)

Verletzung des Namensrechts (§ 12 BGB)

- Bedeutung des § 12 BGB über § 15 MarkenG hinaus:
  - Schutz des Namens, der keine Unternehmensbezeichnung darstellt (bürgerlicher Name, Name von Gebietskörperschaften)
  - Schutz auch außerhalb des geschäftlichen Verkehrs
  - Unter beiden Aspekten hat § 12 BGB große Bedeutung bei der Abwehr unzulässiger Internet-Domainnamen erlangt.
- „Name" im Sinne des § 12 kann sein:
  - der bürgerliche Name einer natürlichen Person
  - Künstlername und Pseudonym, Durchsetzung gegenüber bürgerlichem Namen aber nur bei Erwerb von Verkehrsgeltung (BGH GRUR 2003, 897 – *maxem.de*: Rechtsanwalt namens Maxem kann Internet-Nutzer, der unter dem Namen „Maxem" an Rollenspielen teilnimmt, die Nutzung der Domain www.maxem.de verbieten)
  - Städte- und Gemeindenamen
  - grundsätzlich auch Unternehmenskennzeichen, §§ 14, 15 MarkenG gehen aber innerhalb ihres Anwendungsbereichs vor, s.o.
  - analoge Anwendung auf Wappen und Embleme (BGH GRUR 1993, 151 – *Universitätsemblem*).
- Verletzungsvarianten: Namensanmaßung und Namensbestreitung
  - Namensanmaßung durch unbefugten Namensgebrauch, wichtigster Fall, s. sogleich
  - Namensbestreitung, liegt nicht schon in der Reservierung eines Domainnamens, durch die der Namensinhaber seinen Namen nicht mehr unter der TLD ".de" registrieren kann (BGH GRUR 2002, 622 – *shell.de*), da der Name in vielfacher anderer Weise geführt werden kann.
- Voraussetzungen der Namensanmaßung (§ 12, 1, 2. Alt. BGB):

- Gebrauch desselben oder eines verwechslungsfähigen Namens, Gebrauch als Produktbezeichnung oder Domainname genügt, der Anspruchsgegner braucht den Namen nicht selbst als Namen zu führen.
- Gefahr der Zuordnungsverwirrung. Sie fehlt, wenn ausgeschlossen ist, dass der Namensträger die Benutzung gestattet haben könnte (schöne Beispiele: BGHZ 30, 7 – *Caterina Valente*; BGH GRUR 1986, 759 – *BMW*). Allerdings ist in der neuen Rspr. fraglich, ob diese Voraussetzung noch gilt oder ob auch eine Ausnutzung ohne Verwechslungsgefahr in den Schutzbereich fällt, s. BGH GRUR 2008, 1124 – Zerknitterte Zigarettenschachtel
- unbefugter Gebrauch, Befugnis kann sich aus Recht der Gleichnamigen ergeben (BGH GRUR 2002, 622 – *shell.de*; 2002, 706 – *vossius.de*)
- Interessenverletzung, insb. durch Verwechslungsgefahr oder Verwässerungsgefahr

3. Das Verhältnis zwischen MarkenG und UWG bei der Verletzung

Übungsfall (BGH GRUR 2013, 1161 – *Hard Rock Café*)

H betreibt in der Hauptstraße in Heidelberg seit 1978 ein Hard Rock Café und verkauft dort auch T-Shirts und andere Merchandising-Artikel mit dem bekannten Logo der Hard Rock Cafés. H gehört aber nicht zu der international tätigen Hard-Rock-Gruppe (HRG), die weltweit ca. 140 Restaurants unter diesem Namen betreibt, und hat auch nicht deren Genehmigung eingeholt.

Das Logo ist in Deutschland seit 1986 für HRG als Marke geschützt, die Wortmarke „HARD ROCK CAFE" seit 1995. 1978 gab es in Europa nur ein einziges Hard Rock Café in London, an dessen Ausstattung sich H damals orientiert hat.

HRG verlangt von H, den Betrieb eines Lokals unter dem Namen „Hard Rock Café" und den Vertrieb von Merchandising-Artikeln zu unterlassen, und beruft sich zur Begründung auf ihre Marken und auf lauterkeitsrechtliche Ansprüche wegen Irreführung. H hält dem entgegen, das Markenrecht unterliege dem Territorialitätsprinzip, und in Deutschland habe er die älteren Rechte.

Ansprüche der HRG?

Die Problematik

- Das MarkenG und das UWG verfolgen ähnliche Zwecke: Verhinderung von Verwechslungsgefahr (§ 14 II 1 Nr. 2 MarkenG, § 5 II UWG), Regelung der Markenbenutzung in Werbevergleichen (§ 14 II 1 Nr. 1, III Nr. 7 MarkenG, § 6 UWG), Schutz wettbewerblicher Besitzstände gegen Ausbeutung und Schädigung (§ 14 II 1 Nr. 3 MarkenG, §§ 4 Nr. 1, 3 a,b; 6 II UWG), Schutz gegen Behinderung durch Kennzeichenverwertung (§ 8 II Nr. 10 MarkenG, § 4 Nr. 4 UWG)
- Ausgangspunkt: Markenschutz schließt Schutz nach anderen Gesetzen nicht aus (§ 2).
- Aber eine unbegrenzt parallele Anwendung würde zu Wertungswidersprüchen führen. Beispiele:
  - Verletzer verwendet eine eingetragene, aber noch nicht benutzte Marke (vgl. § 25 MarkenG: Benutzungsschonfrist von 5 Jahren!): klare Markenverletzung, aber wenn der Markeninhaber seinerseits Waren zu vertreiben beginnt, entsteht bei Verbrauchern Unklarheit.
  - Verwendung einer Marke in erlaubter vergleichender Werbung für ein Konkurrenzprodukt: bei uneingeschränkter Subsumtion unter § 14 II 1 Nr. 1 wäre das verboten, nach § 6 II UWG erlaubt.

  - Die Verwechslungsgefahr unter § 14 II 1 Nr. 2 MarkenG wird anders festgestellt als die Irreführungsgefahr unter § 5 UWG.
  - Über § 5 UWG könnte die Schranke des § 23 Nr. 2 MarkenG unterlaufen werden. Beispiel: BGH GRUR 2009, 672 – *OSTSEE-POST*, Rest von Verwechslungsgefahr ist gem. § 23 Nr. 2 MarkenG hinzunehmen, aber in § 5 II UWG fehlt eine entsprechende Schranke.
  - Grenzen des § 14 II 1 Nr. 3 MarkenG (z.B. Bekanntheitserfordernis) können bei uneingeschränkter Anwendung der §§ 4 Nr. 1, 4 UWG unterlaufen werden.
- Daher BGH nach der Markenrechtsreform: Grundsatz vom Vorrang des Markenrechts: innerhalb ihres Anwendungsbereichs verdrängen die §§ 14, 15 MarkenG die Bestimmungen des UWG und des BGB. Das war nicht zuletzt pädagogisch gedacht: Die Instanzgerichte sollten nicht einfach § 14 II 1 Nr. 3 MarkenG ignorieren und UWG-Schutz gewähren.
- Inzwischen aber Aufgabe der Vorrangthese, jedenfalls für das Verhältnis des Markenrechts zu §§ 5 II und 6 UWG
- Klausurtipp: Fallgruppen lernen, im Zweifelsfall nicht von der „Vorrangthese" ausgehen, sondern beide Ansprüche prüfen.

Fallgruppen

- Anwendungsbereich des UWG unproblematisch, wenn der Anwendungsbereich des Markenrechts nicht eröffnet ist, Beispiele:
  - Ornamentale Benutzung (hier fehlt jedenfalls nach BGH die „markenmäßige Benutzung")
  - Verwendung generischer Begriffe, etwa bei Anmeldung generischer Second-Level-Domains (erlaubt, wenn nicht irreführend, s. BGHZ 148, 1 – *mitwohnzentrale.de*)
- Verhältnis zu § 4 Nr. 1 UWG: str., ob § 4 Nr. 1 UWG auch unbekannte Marken schützt. Wohl (+), weil § 4 Nr. 1 UWG dem § 6 II Nr. 4 UWG nachgebildet ist, der auf Unionsrecht beruht: Der Unionsgesetzgeber hat den Wertungskonflikt offenbar in Kauf genommen.
- Verhältnis zu § 4 Nr. 3 UWG
  - Bei Nachahmung von Produkten oder Verpackungen: Schutz nach § 4 Nr. 3a, b unabhängig davon, ob die Form auch als Marke hätte geschützt werden können
  - Nachahmung von Wort- und Bildmarken fällt aber nicht unter § 4 Nr. 3 UWG, weil es sich nicht um eine Nachahmung von Waren / Dienstleistungen (sindern eben nur der Marke) handelt und weil insoweit das MarkenR abschließend ist (str., nach a.A. parallele Anwendbarkeit)
- Verhältnis zu § 4 Nr. 4 UWG
  - Rufausnutzung oder -schädigung stellen keine Behinderung dar, insoweit Vorrang des § 14 II 1 Nr. 3
  - Aber Behinderung durch Anmeldung von Sperrzeichen oder Spekulationsmarken denkbar, UWG hier neben Schutzhindernis des § 8 Nr. 14 anwendbar (BGH GRUR 2008, 621 – *AKADEMIKS*)
  - Der Vertrieb von Waren nach Beseitigung der Marke fiel nach früherer Rechtsprechung nur unter § 4 Nr. 4 UWG, weil die Marke ja nicht mehr benutzt wurde. Anders inzwischen EUGH, C-129/17, GRUR 2018, 917 – *Mitsubishi/Duma*: Markenverletzung wegen Verletzung der Herkunftsfunktion. Demnach parallele Anwendung von § 14 II 1 Nr. 1 und § 4 Nr. 4 UWG.

- § 3a UWG: Markenrechtsverletzung ist wegen abschließend geregelter Sanktionen kein Rechtsbruch i.S.d. § § 3a UWG
- Verwechslungsgefahr bzw. Irreführung über die betriebliche Herkunft (§ 14 II 1 Nr. 2 MarkenG und §§ 5 II, I 2 Nr. 1 UWG)
  - Früher § 5 nur bei qualifizierter Herkunftsvorstellung (= Verkehr verbindet mit Herkunftshinweis bestimmte Gütevorstellung), das ist unter der UGP-RL nicht mehr vertretbar
  - Problem 1: Verwechslungsgefahr unter § 14 II 1 Nr. 2 MarkenG ist abstrakt = anhand der drei Kriterien und nur unter Berücksichtigung bei der Zeichen, unter § 5 II UWG konkret unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen
  - Problem 2: Berücksichtigung markenrechtlicher Wertungen (Prioritätsgrundsatz, Freiheit technisch bedingter Formen, Schranken des § 23 I Nr. 2 MarkenG) unter § 5 UWG? Hier ist noch vieles ungeklärt. Lösung: (1) sachgemäße Anwendung des Verbraucherleitbilds (Beispiel: Der Verbraucher entnimmt technisch bedingten Formen i.d.R. keinen Herkunftshinweis), (2) Interessenabwägung unter § 5 UWG, dabei Berücksichtigung der schutzwürdigen Belange des Markeninhabers und der Allgemeinheit. Beispiel (BGH GRUR 2013, 397 – *Peek & Cloppenburg III*): Grundsätze zum Recht der Gleichnamigen und Priorität sind auch unter § 5 II UWG zu berücksichtigen (BGH GRUR 2016, 965 – *Baumann II*).
  - Weiterführend und lesenswert *Bornkamm*, GRUR 2011, 1 ff.
- Bei vergleichender Werbung parallele Anwendung von § 14 MarkenG und § 6 UWG (BGH GRUR 2008, 628 – *Imitationswerbung*): § 6 UWG beruht auf der WerbeRL, die in Egrd. 15 bestimmt, dass die Verwendung einer Marke in einem erlaubten Vergleich keine Verletzung darstellt. Andererseits kann die Verwendung in einem unlauteren Vergleich eine Markenverletzung sein (§ 14 III Nr. 7). Tipp: § 6 UWG nach Möglichkeit zuerst prüfen, weil präjudiziell für die Frage der Markenverletzung
- Vorrang des § 15 MarkenG gegenüber § 12 BGB, wenn eine Geschäftsbezeichnung im geschäftlichen Verkehr verwendet wird (BGH GRUR 2002, 622 – *shell.de*), aber ergänzende Anwendung des § 12 BGB, wenn das Markenrecht nicht eingreift, z.B. weil aus einer bloßen Registrierung eines Namens als Domainname noch nicht auf eine Verwendung als Kennzeichen geschlossen werden kann (BGH GRUR 2012, 304 – *Basler Haar-Kosmetik*).

Übersicht

	MarkenG	UWG
Herabsetzung	§ 14 II 1 Nr. 3	§ 4 Nr. 1
Nachahmung	§ 14 II 1 Nr. 1, 2	§ 4 Nr. 3 nicht bei Wort- und Bildmarken, nur bei Formen (str.)
Behinderung durch Anmeldung von Sperrzeichen	§ 8 II Nr. 14	§ 4 Nr. 4
Behinderung durch Verwendung ähnlicher Kennzeichen	§§ 14 II 1 Nr. 1-3	§ 4 Nr. 4 insoweit gesperrt
Markenverletzung allg.	§§ 14 II 1 Nr. 1-4	§ 3a gesperrt
Verwechslungsgefahr	§ 14 II 1 Nr. 2	§ 5 II, dabei Berücksichtigung markenrechtlicher Wertungen, zB der Priorität
Vergleichende Werbung	§ 14 II 1 Nr. 1, III Nr. 7: Verletzung nur bei Verstoß gegen § 6 II	§ 6 UWG

IV. Schranken des Schutzes

Lit.: *Götting*, § 50 IV; *Kur*, GRUR 2016, 20 ff.; *Ohly*, Limitations of Trade Mark Protection – the New Regime, Annali italiani del diritto d'autore della cultura e dello spettacolo (AIDA) XXVI (2017), 105-119 (Manuskript, wird bei den Materialien bereitgestellt)

Übungsfall (BGH GRUR 2019, 165 – *keine-vorwerkvertretung*)

Die V ist Inhaberin der Wort-Bild-Marke

, unter der sie u.a. die Staubsauger „Kobold" und „Tiger" vertreibt. Die S verkauft in ihrem unter der Domain „www.keine-vorwerkvertretung.de" erreichbaren Webshop gebrauchte Staubsauger, sowohl den „Kobold" und den „Tiger" nebst Zubehör als auch Produkte anderer Hersteller. Die V hält die Verwendung ihrer Marke in dem Domainnamen für unzulässig.

1. Verjährung, Verwirkung, Zwischenrechte (§§ 20 ff.)

Verjährung und Verwirkung (§§ 20, 21 MarkenG)

- **Verjährung:** § 20 MarkenG verweist auf §§ 194 ff., 852 BGB, regelmäßige Verjährung also 3 Jahre ab Kenntnis des Berechtigten von der Rechtsverletzung, berechnet ab Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Bei fehlender Kenntnis gilt § 199 III, für Bereicherungsansprüche gilt die Sondervorschrift des § 852 (10 Jahre ab Entstehung, ohne Rücksicht auf Entstehung 30 Jahre)
- **Verwirkung** = bewusste Duldung der Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens
  - § 21 I: Duldung der Benutzung einer eingetragenen Marke während eines Zeitraums von 5 Jahren in Kenntnis der Benutzung, sofern der Inhaber der jüngeren Marke nicht bösgläubig ist.
  - Daneben bleiben die allgemeinen Grundsätze über die Verwirkung bestehen (§ 21 IV), die sich auf der Grundlage von § 242 BGB herausgebildet haben. Sie setzen (1) Untätigkeit über eine gewisse Zeit (die unter §§ 21 IV MarkenG, 242 BGB kürzer als 5 Jahre sein kann), (2) Duldungsanschein und einen schutzwürdigen Besitzstand voraus. Bei einer fortdauernden Verletzung gilt eine Frist, während wiederholte, gleichartige Markenverletzungen die Frist jeweils neu beginnen lassen (interessantes Beispiel: BGH GRUR 2013, 1161 – *Hard Rock Café*).
  - Folge: Koexistenz (§ 21 III), der Inhaber des jüngeren Zeichens kann sich nur verteidigen, nicht seinerseits gegen den anderen vorgehen.

Zwischenrechte (§ 22)

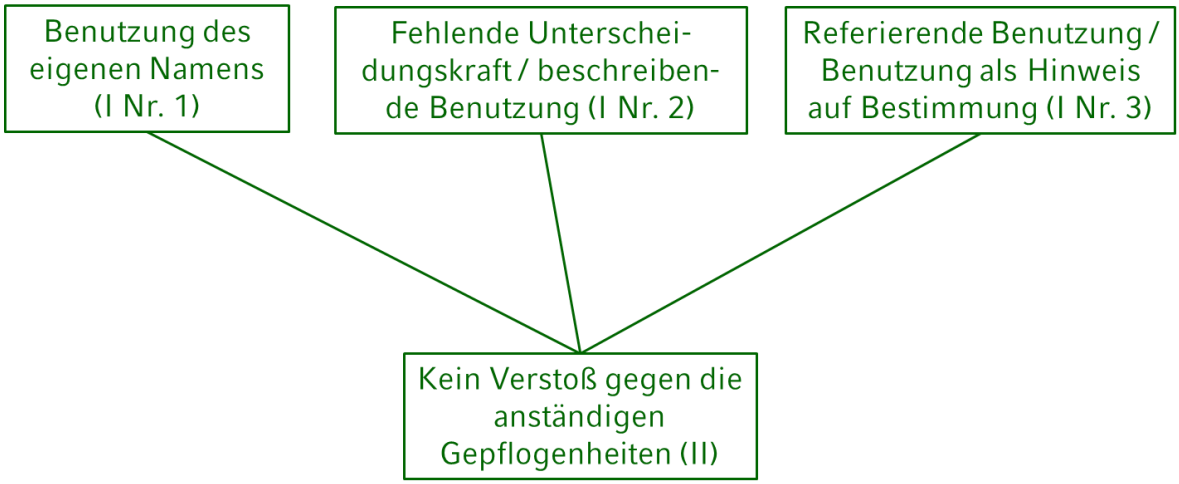
- 1. Fall: Kollision nach §§ 14 II 1 Nr. 3, 15 III 1 (Bekanntheitsschutz) - Bestandsschutz für die jüngere Marke, wenn die ältere erst nach Prioritätszeitpunkt der jüngeren Bekanntheit erlangt hat.

- 2. Fall: Die ältere Marke war bei Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke wegen Verfalls (§ 49) oder wegen des Bestehens absoluter Schutzhindernisse (§ 50) löschungsreif (vgl. § 51 IV). Wegen der Bindung des Verletzungsgerichts an den Bestand der Marke greift § 22 I Nr. 2, 2. Alt. aber nur ein, wenn die Löschungsreife nicht mehr vor dem DPMA geltend gemacht werden kann (BGH GRUR 2003, 1040, 1042 – *Kinder*), das ist gem. § 50 II 1, 3 vor allem nach Ablauf der Zehnjahresfrist der Fall.
- Kein Angriffsrecht, nur Abwehrrecht für Inhaber der jüngeren Marke (§ 22 II).

2. Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben (§ 23)

Überblick

- Ausdruck der Interessenabwägung zwischen Schutzinteresse und Allgemeininteresse an Nutzung von Namen und beschreibenden Angaben
- **Unlauterkeitsvorbehalt:** Benutzung darf nicht gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel verstoßen.
- § 23, vor allem Abs. 2, dient der Feinabstimmung: Auch wenn Doppelidentität oder Verwechslungsgefahr vorliegt oder einer der EingriffsTB'e des § 14 II 1 Nr. 3 realisiert wurde, kann eine Abwägung mit relevanten Gegeninteressen erforderlich sein.



Name und Anschrift (Nr. 1)

- § 23 Nr. 1 ist Ansatzpunkt für das **Recht der Gleichnamigen**, das sich vor allem zu § 12 BGB und zum Recht der geschäftlichen Bezeichnungen entwickelt hat: Die Nutzung des eigenen bürgerlichen Namens im Geschäftsverkehr ist auch gegenüber prioritätsälteren Zeichen zulässig, wenn der Namensträger (a) an der Führung des Namens ein schutzwürdiges Interesse hat, (b) redlich handelt und (c) alles Erforderliche tut, um Verwechslungen zu vermeiden.
- Beispiel 1: Thomas Müller möchte nach Ende seiner Karriere als Profifußballer eine Bäckerei eröffnen. Die Wortmarke Müller-Brot und eine Wort-Bildmarke mit dem Müller-Logo sind aber für die Müller-Brot GmbH (inzwischen Müller Höflinger GmbH) geschützt.
- Beispiel 2 (BGH GRUR 2013, 397 – *Peek & Cloppenburg III*): Tragen zwei Unternehmen befugterweise denselben Namen, muss jedes Unternehmen in seiner Werbung hinrei-

chend sichtbar und deutlich auf den Unterschied hinweisen. Wenn der Hinweis ausreicht, dann nicht nur wegen § 23 Anspruch aus § 14 II, V, VI (-), sondern auch § 5 II 1 UWG (-)
  - Nach der Neufassung des § 23 I Nr. 1 seit 2019 wird das aber problematisch, wenn der Name des Unternehmens zugleich als Marke geschützt ist. § 23 I Nr. 1 setzt nun nach dem Wortlaut eine natürliche Person voraus.
  - Problem 1: Genügt es, wenn das Zeichen den Namen einer natürlichen Person enthält, auch wenn sie nicht mehr Unternehmensinhaberin ist?
  - Problem 2: Wie bei langjähriger Gleichnamigkeit, wenn die Zeichen keinen Namen einer natürlichen Person enthalten (z.B. „Budweiser")? Analoge Anwendung des § 23 I Nr. 1 oder des § 22?
- Verstoß gegen die anständigen Gepflogenheiten (§ 23 II) bei
  - Bewusster Verwechslung oder nicht hinreichender Vermeidung von Verwechslungsgefahr
  - Strohmann als „gekauftem" Namensträger (Bekleidungs-GmbH nimmt einen Herrn namens Boss in die Geschäftsführung auf)

Nicht unterscheidungskräftige Zeichen und beschreibende Angaben (Nr. 2)

- „Flankenschutz des Freihaltebedürfnisses", Wechselwirkung mit § 8 II 1 Nr. 1, 2
- Und warum braucht man § 23 I Nr. 2, wenn beschreibende Angaben doch sowieso gem. § 8 II Nr. 2 nicht eingetragen werden dürfen?
  - Eintragung der Abwandlung einer nicht unterscheidungskräftigen (z.B. beschreibenden) Angabe, und reine beschreibende (oder sonst nicht unterscheidungskräftige) Angabe ist damit verwechslungsfähig
  - Eintragung der beschreibenden Angabe gem. § 8 III 1 (Verkehrsdurchsetzung)
  - Benutzungsmarken oder geschäftliche Bezeichnungen
- Beispiel 1: Nutzung des Worts „Post" (BGH GRUR 2008, 798 – *POST I*)
- Beispiel 2: Nutzung des Filmtitels „Der Seewolf" für die Neuverfilmung eines gemeinfreien Romans ist zulässig (OLG München GRUR-RR 2009, 307)
- Seit 2019 Ausdehnung auf die Verwendung aller Zeichen oder Angaben ohne Unterscheidungskraft → fängt Fälle auf, die unter den Verletzungstatbestand fallen, wenn man keine „markenmäßige Benutzung" verlangt. Beispiel: Wenn die Verwendung des markenmäßig geschützten Bildes von Johann Sebastian Bach auf einer Tasse nicht schon aus dem Tatbestand des § 14 II 1 herausfällt, dann spätestens hier.
- Testfrage: Wie wäre in EUGH, Rs. C-163/16 (GRUR 2018, 842) die Verwendung einer roten Sohle für High-Heels markenrechtlich zu beurteilen?
- Verstoß gegen die anständigen Gepflogenheiten (§ 23 II) bei
  - Irreführung, Beispiel (BGH GRUR 2013, 631 – *AMARULA/Marulablu*: beschreibende Angabe „Marulablu" als Bezeichnung eines aus der Marula-Frucht gewonnenen Likörs unzulässig, wenn der Likör diese Frucht nicht enthält)
  - Rufausbeutung, die über die bloße Beschreibung hinausgeht, Beispiel (BGH GRUR 2009, 1162 – *DAX*): auf markenrechtlich geschützte Bezeichnung DAX kann in Werbung für Finanzprodukt Bezug genommen werden, Aufnahme in dessen Kennzeichen (z.B. DivDAX) ist aber unlauter

Referierende Benutzung, Hinweis auf Zubehör- oder Ersatzteileigenschaft (Nr. 3)

- Benutzung der Marke zur Identifizierung der Produkte des Markeninhabers
  - fällt nach dem weiten Benutzungsbegriff des EUGH unter den Verletzungstatbestand (§ 14 II 1 Nr. 1!), ist aber oft legitime Meinungsäußerung
  - Beispiel: Autohersteller A weist in einer Pressemeldung darauf hin, dass die Bremsen der Autos seines Konkurrenten B defekt sind
  - Reichweite der Schranke außerhalb des Zubehör-/ Ersatzteilgeschäfts bisher nicht völlig geklärt
  - Beispiel: Markenparodie als Fall des § 23 I Nr. 3?
- Benanntes Beispiel (nicht abschließend: „insbesondere"!): Benutzung der Marke ist als Hinweis auf die Bestimmung des eigenen Produkts erforderlich, insb. als Zubehör oder Ersatzteil.
  - Soll die Monopolisierung von Sekundärmärkten (z.B. Ersatzteilmarkt) verhindern. Allerdings können möglicherweise parallele Schutzrechte eingreifen, z.B. das Designrecht bei Auto-Ersatzteilen.
  - Der BGH legt den Begriff „erforderlich" eng aus: Soll nur eingreifen, wenn die Information anders nicht sinnvoll übermittelt werden kann
  - Beispiele: der Übungsfall und BGH GRUR 2019, 953 – *Kühlergrill:* Vertrieb von Ersatzteil (Kühlergrill) mit Aufnahmevorrichtung für das Emblem in Form der Audi-Ringe kann zwar unter § 23 I Nr. 3 fallen, aber Nutzung der Marke nicht erforderlich, wenn anderweitig auf (z.B. im Text des Internet-Angebots) auf die Verwendungsmöglichkeit hingewiesen werden kann
  - Kritik: Die Rechtsprechung zur vergleichenden Werbung ist großzügiger. Hier darf die Marke auch verwendet werden, wenn die Information ansonsten weniger effektiv wäre
- Verstoß gegen die anständigen Gepflogenheiten (§ 23 II, grundlegend EUGH, Rs. C-228/03, *Gillette/LA Laboratories*, GRUR 2005, 509), wenn
  - Handelsbeziehungen zum Markeninhaber vorgetäuscht werden
  - Ruf oder Unterscheidungskraft der Marke ausgenutzt oder geschädigt wird
  - Ware als Imitation oder Nachahmung des Originals dargestellt wird.
- Beispiel 1 (EUGH, Rs. C-63/97, *BMW/Deenik*): Benutzung der BMW-Marke als Hinweis auf Verkauf von BMW-Gebrauchtwagen und Reparatur, zulässig, sofern nicht unmittelbare Rechtsbeziehungen (z.B. autorisierte Werkstatt) vorgetäuscht werden.
- Beispiel 2: BGH GRUR 2005, 163 – *Aluminiumräder*, § 23 I Nr. 3 greift ein bei Werbung für Aluräder, auf denen sie an einen Porsche montiert sind.
- Analoge Anwendung des § 23 I Nr. 3 auf vergleichende Werbung?
  - Zur Erinnerung: Wenn Pepsi mit dem Slogan „Pepsi schmeckt besser als Cola" wirbt, verwendet Pepsi nach EUGH auch die Marke „Cola" für eigene Waren (s.o.) und kann daher die Marke Cola gem. § 14 II 1 Nr. 1 (Doppelidentität) oder Nr. 3 (Schutz der bekannten Marke) verletzen.
  - Allerdings erlaubt Art. 4 der RL 2006/114, umgesetzt in § 6 II 1 UWG, den Werbevergleich unter bestimmten Voraussetzungen. Das Markenrecht muss diese Wertung respektieren.
  - Inzwischen § 14 III 1 Nr. 7: Markenschutz erstreckt sich auf die Verwendung der Marke „in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG zuwiderlaufenden Weise".

- Möglichkeit 1: § 14 III 1 Nr. 7 e contrario: Eine Verwendung, die nicht gegen § 6 II 1 UWG verstößt, schon nicht den Tatbestand erfüllt.
- Möglichkeit 2: § 23 I Nr. 3 analog, bei Verstoß gegen § 6 II ist dann § 23 II erfüllt.
- Klausurtipp: (1) zuerst § 6 UWG prüfen, (2) wenn Werbevergleich gem. § 6 II 1 UWG zulässig, dann Markenverletzung anprüfen, kurz Problematik darstellen und darauf hinweisen, unter welchen Kollisionstatbestand (meist § 14 II 1 Nr. 1 !) die Verwendung fallen würde, aber beim Benutzungsbegriff unter Hinweis auf § 14 III 1 Nr. 7 verneinen, (3) wenn Werbevergleich gem. § 6 II 1 UWG unzulässig, dann vollständige Prüfung der Markenverletzung, vor allem unter dem Aspekt des § 14 II 1 Nr. 1 und 3 MarkenG.

3. Erschöpfung (§ 24)

Voraussetzungen (§ 24 I)

- Ausdruck der Interessenabwägung zwischen Schutzinteresse und Bedürfnissen des freien Wirtschaftsverkehrs
- Tritt ein, wenn Marke mit Zustimmung des Markeninhabers in Verkehr gebracht wurde.
  - = **durch den Markeninhaber** oder **mit seiner Zustimmung**, insb. durch Lizenznehmer, Zustimmung kann auch nachträglich erteilt werden (BGH GRUR 2021, 971 – *myboshi*)
  - **In-Verkehr-Bringen** = Aufgabe der Verfügungsmacht, bei Übergabe an einen Spediteur schon dann, wenn nach Transportvertrag dem Empfänger die alleinige Verfügungsgewalt zusteht (BGH GRUR 2006, 863 – *ex works*), nicht, wenn der Spediteur von einer Tochtergesellschaft des Markeninhabers beauftragt wird (BGH GRUR 2021, 1191 – *Hyundai-Grauimport*)
  - **Innerhalb der EU bzw. des EWR**, früher wurde in Deutschland die internationale Erschöpfung angenommen, dazu EUGH, Rs. C-355/96, *Silhouette/Hartlauer*: nur EWR-weite Erschöpfung, Markenrichtlinie verbietet internationale Erschöpfung.
  - Wer muss darlegen und beweisen, wie die Ware in den Verkehr gelangt ist? Grundsätzlich nach allgemeinen Grundsätzen der Beklagte, ausnahmsweise aber der Kläger, wenn ansonsten die Gefahr der Marktabschottung besteht (BGH GRUR 2012, 630 – *Converse II 1* m.Nachw. zur Rechtsprechung des EUGH).
- Konsequenz: keine weitere Kontrolle des Vertriebswegs durch den Markeninhaber.
- Erschöpfung betrifft das **Veräußerungsrecht**, das **Anbietungsrecht** und das **Ankündigungsrecht** (= Recht, in der Werbung für die betreffenden Produkte die Marke zu verwenden).

Schranken-Schranke (§ 24 II): berechtigte Gründe

- Veränderung oder Verschlechterung (z.B. Beschädigung der Ware), Beispiel: BGH GRUR 2005, 160 – *SIM-Lock*, Weiterverkauf von Handys nach Entfernung der SIM-Lock-Sperre
- Rufbeeinträchtigung, z.B. EUGH, Rs. C-59/08, GRUR 2009, 593 – *Copad/Dior*: Weiterverkauf schadet dem Ansehen der Marke (das früher nach EUGH, Rs. C-439/09, GRUR 2012, 844 – *Pierre Fabre*, bestehende Spannungsverhältnis zu Art. 101 AEUV hat der EUGH in Rs. C-230/16, GRUR 2018, 211 – *Coty/Parfümerie Akzente* aufgelöst).
- Rufausnutzung, z.B. Verwendung der Domain „keine-vorwerk-vertretung.de" von Händler, der gebrauchte Vorwerk-Staubsauger verkauft, weil damit das für den Hinweis auf

den Weiterverkauf erforderliche Maß überschritten wird (BGH GRUR 2019, 165 – *keine-vorwerk-vertretung* = Übungsfall, zweifelhaft).

- Irreführung über betriebliche Herkunft oder wirtschaftliche Verbindung mit Markeninhaber. Soll nach BGH GRUR 2019, 1053 – *ORTLIEB II* schon aus der Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion folgen. Dagegen: Im Tatbestand des § 14 II 1 Nr. 1 geht es nur um die Interessen des Markeninhabers („Grobraster"), in § 24 II um eine Abwägung zwischen dem Schutz des Markeninhabers und den für die Erschöpfung sprechenden Interessen („Feinabstimmung")
- Problem 1: Umverpackung und Ummarkierung, dazu umfangreiche Rechtsprechung des EUGH und des BGH (EUGH Rs. C-348/04, GRUR 2007, 586 - *Boehringer Ingelheim/Swingward*; BGH GRUR 2007, 1057 - *STILNOX*), zulässig unter fünf Voraussetzungen: (1) künstliche Marktabschottung, (2) keine Beeinträchtigung des Originalzustands der Ware, (3) Angabe, wer Hersteller ist und wer umverpackt hat, (4) keine Rufschädigung, (5) Unterrichtung des Markeninhabers
- Problem 2: Beseitigung von Kontrollnummern, bisher nicht klar, ob die Zulässigkeitskriterien nach § 4 Nr. 4 UWG – (1) kartellrechtliche Zulässigkeit des Vertriebssystems, (2) diskriminierungsfreie Durchführung, (3) schutzwürdiges Interesse am selektiven Vertrieb – mit § 24 MarkenG identisch sind oder ob zusätzlich zum Ausschluss der Erschöpfung ein Eingriff in die Warensubstanz erforderlich ist (BGH GRUR 2001, 448 - *Kontrollnummernbeseitigung II*; BGH GRUR 2002, 709 – *Entfernung der Herstellungsnummer III)*

4. Einrede der Nichtbenutzung (§ 25)

Benutzungszwang und Benutzungsschonfrist

- Die Markenanmeldung soll dem Inhaber eine Entwicklungsbegünstigung (*Ulmer*) verschaffen, er kann also erst die Marke anmelden und dann mit der Vermarktung des Produkts beginnen.
- Andererseits sollen aber ungenutzte Zeichen nicht das Register blockieren und damit für Dritte nicht mehr zur Verfügung stehen.
- Lösung über Kopplung von Benutzungszwang und Benutzungsschonfrist
- **Benutzungszwang**: Marken müssen grundsätzlich benutzt werden.
- Aber **Benutzungsschonfrist von 5 Jahren**, währenddessen vollständiger Markenschutz gegen verletzende Benutzung (§ 25) und Ausschluss des Verfalls (§ 49)
- **Folgen der Nichtbenutzung** nach Ablauf von 5 Jahren:
  - Schranke des Markenrechts: keine Ansprüche gegen Benutzung des Zeichens (§ 25)
  - Möglichkeit der Löschung wegen Verfalls (§ 49)

Rechtserhaltende Benutzung (§ 26)

- ernsthafte Benutzung im Inland für Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist (§ 26 MarkenG).
- Parallelen zur Benutzung im Rahmen der Markenverletzung:
  - Die Benutzung muss im Inland erfolgen, Sonderproblem bei der Unionsmarke: Benutzung in einem wesentlichen Teil der EU.
  - Die Marke muss markenmäßig und gerade als Hinweis auf die Herkunft der Waren / Dienstleistungen aus dem Unternehmen des Markeninhabers oder eines Lizenzneh-

mers verwendet werden. Beispiel (EUGH GRUR 2017, 816 – *Gözze/VBB [Internationales Baumwollzeichen]*): durch Verband für Kleidungsstücke eingetragenes Qualitätssiegel für Baumwolle wird nicht rechtserhaltend benutzt, wenn der Verband keine Kleidungsstücke herstellt, sondern nur zertifiziert (mittlerweile ist in diesen Fällen die Anmeldung einer Gewährleistungsmarke das Mittel der Wahl).

- Auch eine Verwendung in abgewandelter Form kann als rechtserhaltende Benutzung genügen, wenn der kennzeichnende Charakter der Marke durch die Unterschiede nicht beeinflusst wird (§ 26 III), selbst wenn die Abwandlung ihrerseits eingetragen wird (EUGH Rs. C-553/11, GRUR 2012, 1257 – *PROTI*, damit korrigiert der EUGH missverständliche Aussagen in seinem früheren Urteil C-234/06 – *Bainbridge*),
  - zur farbigen Benutzung einer schwarz-weiß eingetragenen Marke EUGH, Rs. C-252/12, GRUR 2013, 922 – *Specsavers/Asda*
  - die Verbindung einer unveränderten Marke mit Zusätzen ändert die Unterscheidungskraft, wenn der Verkehr die Marke nicht mehr als eigenständiges Produktkennzeichen wahrnimmt (BGH GRUR 2017, 1043 – *Dorzo*)
- Problem der Wiederholungseintragung
  - kein Eintragungshindernis, kein Nichtigkeitsgrund
  - Aber Neuanmeldung zur Umgehung des Benutzungsnachweises ist bösgläubig (§ 8 II Nr. 14): EuG GRUR-RS 2021, 8097 – *Monopoly*

5. Rechtsmissbrauch (§ 242 BGB)

Überblick

- Verbot des Rechtsmissbrauchs als allgemeiner Grundsatz des Zivilrechts (§ 242 BGB)
- Absolutes Schutzhindernis der Bösgläubigkeit (§ 8 II Nr. 14), stellt auch Löschungsgrund gem. § 50 I dar.
- Daneben aber auch Einwand im Verletzungsprozess
- Wohl (?) mit dem Unionsrecht vereinbar, weil das Missbrauchsverbot einen allgemeinen Grundsatz des Unionsrechts darstellt (vgl. Art. 3 II DurchsetzungsRL),
- Beispiele:
  - BGH GRUR 2001, 242 – *Classe E* und BGH GRUR 2020, 292 – *Da Vinci*: fehlende Benutzungs- oder Lizenzierungsabsicht und besondere Fallumstände (Eintragung zahlreicher Spekulationsmarken) deuten auf Rechtsmissbrauch
  - *Johann Sebastian Bach* (OLG Dresden NJW 2001, 615): Verletzungsanspruch nach Registrierung des Bildes von Bach als Marke gegen Hersteller von Tassen mit Bach-Bild scheitert schon an fehlender markenmäßiger Benutzung und § 23 I Nr. 2, wäre aber auch rechtsmissbräuchlich.

V. Übertragung und Lizenz

Lit.: *Götting*, § 57; *Sosnitza*, § 8 II

Übertragung

- Nach früherem Recht nur mit zugehörigem Geschäftsbetrieb möglich (so noch heute für die Firma § 23 HGB)
- Geändert 1992 durch das Erstreckungsgesetz
- Mittlerweile sind (eingetragene und nicht eingetragene) Marken (ganz oder teilweise) frei übertragbar, § 27 MarkenG.
- Der als Inhaber im Register Eingetragene gilt als Markeninhaber, § 28 I.
  - Rechtsvermutung (§ 292 ZPO), Beweis des Gegenteils möglich.
  - Sonderregel für das Bestandsverfahren: § 28 II
  - Kein gutgläubiger Erwerb von Rechten im deutschen Recht. Auch wenn der bisherige Inhaber eingetragen bleibt, können Dritte von ihm keine Rechte erwerben.

Lizenzen: Allgemeines

- Die Möglichkeit zur Lizenzierung (§ 30) ist Ausprägung des positiven Nutzungsrechts (§ 14 I)
- Die Lizenz kann sachlich (bestimmte Waren, bestimmte Nutzungsarten), räumlich (Vertrieb nur in Bayern) oder zeitlich **beschränkt** werden.
  - Dann ist dem Lizenznehmer die Benutzung nur in diesen Grenzen erlaubt.
  - Bei Überschreitung der in **§ 30 II** genannten Beschränkungen (nur bei diesen – abschließende Liste, keine „insbesondere"-Aufzählung!) kann der **Markeninhaber** auch **markenrechtlich** (und nicht nur vertraglich) **gegen den Lizenznehmer vorgehen**, der dann insofern „ohne Zustimmung des Markeninhabers" i.S.d. § 14 II handelt.
  - Beispiel (EuGH, Rs. C-59/08, GRUR 2009, 593 – *Copad/Dior*): Lizenzvertrag verbietet den Verkauf von Parfüm an Discounter, Lizenznehmer gerät in wirtschaftliche Schwierigkeiten und verkauft doch an Discounter. Lizenzgeber kann (vorbehaltlich des Kartellrechts) gegen Lizenznehmer wegen Verletzung einer Vertragsbestimmung vorgehen, die den Luxuscharakter schützt (§ 30 II Nr. 5, str.) und gegen den Discounter, weil wegen § 24 II keine Erschöpfung eingetreten ist.
- Die Beschränkungen müssen der **kartellrechtlichen Kontrolle** (Art. 101 AEUV, § 1 GWB) standhalten. Wenn die Klauseln des Lizenzvertrags eine Wettbewerbsbeschränkung bezwecken (Beispiel: Verbot des Vertriebs über Amazon), kommt eine Rechtfertigung aufgrund des Immanenzgedankens, eine Freistellung gem. Vertikal-GVO (i.V.m. Art. 101 III AEUV bzw. § 2 II GWB) oder eine Einzelfreistellung (Art. 101 III AEUV; § 2 I GWB) in Betracht (Achtung: beliebtes Klausurthema des kartellrechtlichen Teils!)
- Lizenzen genießen **Sukzessionsschutz**, überdauern also eine Übertragung bzw. Einräumung einer ausschließlichen Lizenz (§ 30 V)
- Zum Schicksal der Lizenz in der Insolvenz s. die Vorlesungsunterlagen Patent- und Urheberrecht.
- Von der Lizenz ist die **Abgrenzungsvereinbarung** zu unterscheiden, mit der die Parteien potentiellen Konflikten vorbeugen (Beispiel: Abgrenzungsvereinbarung zwischen den Inhabern der deutschen und der US-Marke „Merck" zur Verwendung der Marke in den

Schutzstaaten und Drittländern). Grundsätzlich legitim, aber die Grenzen bedürfen der kartellrechtlichen Kontrolle.

Stufenleiter der Gestattungen

- **ausschließliche Lizenz**
  - Nur der Lizenznehmer darf die Marke benutzen.
  - Der Lizenzgeber darf keine weiteren Lizenzen erteilen und ist selbst an der Benutzung gehindert.
  - Der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz kann sie vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen übertragen und Unterlizenzen erteilen.
  - Nach h.M. dinglicher Natur (trotz § 30 III)
- **einfache Lizenz**
  - Der Lizenzgeber kann weitere Lizenzen erteilen und die Marke selbst benutzen.
  - § 30 V: Auch die einfache Lizenz genießt Sukzessionsschutz, bleibt bei Übertragung oder Einräumung einer ausschließlichen Lizenz also bestehen.
  - Keine Einräumung von Unterlizenzen (vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen), Übertragbarkeit str.
  - Rechtsnatur str.
- **schuldvertragliche Lizenz**: Lizenz, bei der § 30 V abbedungen wird.
- **einseitige Einwilligung**: frei widerruflich.

Rechte des Lizenznehmers (Überblick)

- Der Lizenznehmer darf die Marke nach Maßgabe des Lizenzvertrags benutzen.
- Er kann (selbst bei ausschließlicher Lizenz) **Verletzungsklage gegen Dritte nur mit Zustimmung des Markeninhabers** erheben (anders als im Patent- und Urheberrecht!), **§ 30 III**, abweichende Regelung im Lizenzvertrag möglich.
- Er kann außerdem einer Verletzungsklage des Lizenzgebers beitreten, § 30 IV.
- Selbst der Nehmer einer ausschließlichen Lizenz hat (erneut anders als im Patent- und Urheberrecht) **keinen eigenen Schadensersatzanspruch** gegen Verletzer (BGH GRUR 2007, 877 – *Windsor Estate*). Der BGH begründet das mit dem Wortlaut des § 14 VI („ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des … Schadens verpflichtet"). Dieses Argument ist zweifelhaft.
- Der Lizenznehmer hat vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen gegen den Lizenzgeber einen Anspruch auf Aufrechterhaltung der Marke (z.B. durch Stellen von Verlängerungsanträgen und Zahlen der Gebühren)

Rechte des Lizenzgebers (Überblick)

- Der Lizenzgeber hat Anspruch auf Zahlung der vereinbarten **Lizenzgebühr**.
- Markenrechtliche Ansprüche gegen den Lizenznehmer bei Überschreitung der in § 30 II genannten Grenzen, s.o.
- Der Lizenznehmer kann zur Ausübung der Lizenz verpflichtet sein.
- Der Lizenznehmer kann sich dazu verpflichten, die Marke nicht anzugreifen. Fraglich, inwieweit diese Verpflichtung kartellrechtlich wirksam ist.

VI. Ende des Schutzes

Lit.: *Götting*, § 58: *Sosnitza* § 7

Überblick:

- **Ablauf der Schutzdauer von 10 Jahren**, sofern kein Verlängerungsantrag gestellt wird (§ 47 MarkenG)
- **§ 48**: Löschung wegen **Verzichts** (§ 48)
- **§ 49**: Erklärung des **Verfalls** (durch DPMA, § 53) oder die ordentlichen Gerichte (§ 55)
- **§ 50**: Nichtigerklärung durch DPMA (§ 53) aufgrund **absoluter Schutzhindernisse**
- **§ 51**: Nichtigerklärung durch DPMA (§ 53) oder ordentliche Gerichte (§ 55) aufgrund **relativer Schutzhindernisse**
- Das Recht an **nichteingetragenen Marken** und anderen Kennzeichen endet durch Wegfall der Schutzvoraussetzungen (insb. der Verkehrsgeltung)

Verfall (§ 49 MarkenG) bei

- Nichtbenutzung innerhalb von 5 Jahren
- Wandel in eine Gattungsbezeichnung infolge des Verhaltens des Markeninhabers
- Täuschungseignung infolge der Benutzung durch den Inhaber
- Wegfall der Inhaberschaft (§ 7 MarkenG)

Nichtigkeit (§§ 50, 51) bei

- Vorliegen der Schutzhindernisse nach §§ 3, 7, 8 (§ 50 I)
  - Hindernis muss auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über Löschungsantrag bestehen (Ausnahme: § 8 II Nr. 14)
  - Keine Löschung gem. § 8 II Nr. 1-3, wenn sich die Marke bis zum Löschungsantrag im Verkehr durchgesetzt hat
  - Bei den Eintragungshindernissen des § 8 II Nr. 1-3 besteht für den Löschungsantrag eine Zehnjahresfrist ab Eintragung
  - Bei Vorliegen der absoluten Schutzhindernisse gem. § 8 Nr. 4-14 kann die Marke auch durch das DPMA von Amts wegen gelöscht werden (§ 50 III, praktisch kaum relevant)
- Bestehen älterer Rechte im Sinne der §§ 9 - 13 MarkenG (§ 51)
  - ausgeschlossen, wenn Inhaber des älteren Rechts der Benutzung zugestimmt oder sie über 5 Jahre geduldet hat.
  - ausgeschlossen in den Fällen des § 22.

Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren (§§ 53 ff. MarkenG)

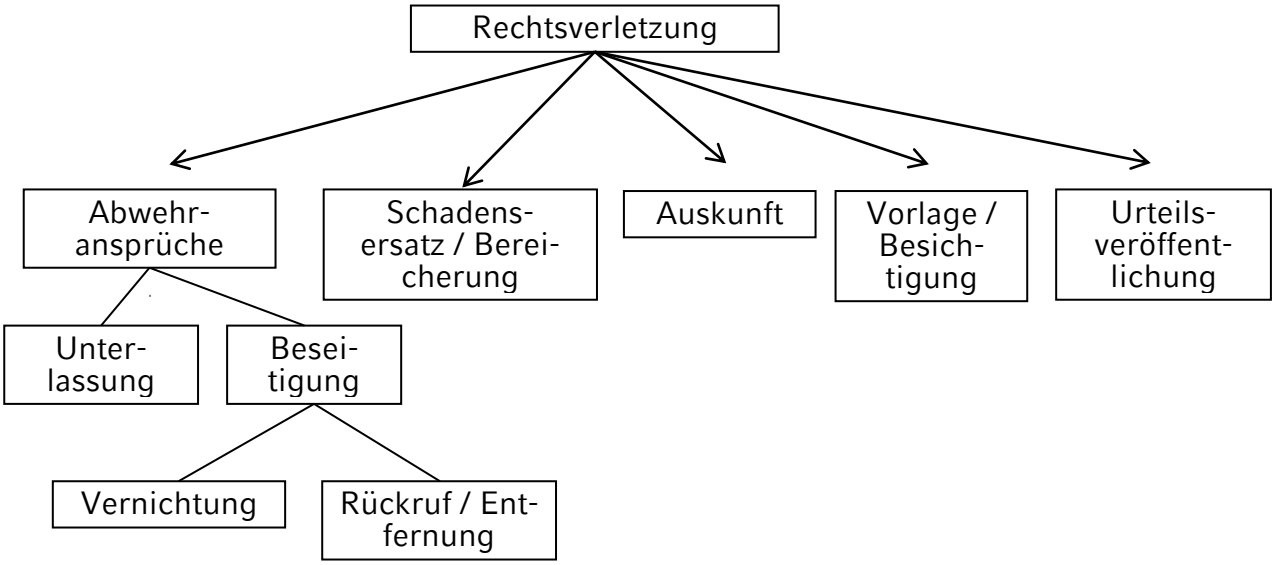
- Antrag erforderlich, antragsberechtigt ist
  - bei Verfall und Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse: jedermann
  - bei Nichtigkeit wegen des Bestehens älterer Rechte: Inhaber des älteren Rechts
- Zuständigkeit
  - Nichtigerklärung wegen absoluter Schutzhindernisse: nur DPMA (§ 54 I)
  - Erklärung des Verfalls oder Nichtigerklärung wegen älterer Rechte: Antrag beim DPMA (§ 53) oder Klage vor den ordentlichen Gerichten (§ 55)

VII. Rechtsfolgen der Verletzung

Lit.: *Götting*, §§ 64, 65; *Ohly*/Sosnitza, UWG, § 8 Rn. 114-139; s. auch die Unterlagen zur Vorlesung „Einführung in das Geistige Eigentum", Teil VIII

a) Zivilrechtliche Rechtsfolgen

Überblick



Gemeinsame Voraussetzungen

- Die Rechtsfolgen der Verletzung von Marken und Unternehmenskennzeichen sind in §§ 14 ff. geregelt; die Rechtsfolgen der Verletzung von geografischen Herkunftsangaben in §§ 127 f.
- **Parallelität der Rechtsfolgen** im gesamten Recht des geistigen Eigentums (vgl. §§ 139 PatG, 97 ff. UrhG).
- Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums beruhen auf der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (DurchsetzungsRL oder EnforcementRL) und sind daher unionsrechtskonform auszulegen.
- **Benutzung einer deutschen Marke bzw. einer geschützten geschäftlichen Bezeichnung** entgegen §§ 14 II-IV, 15 II-III.
  - Die Anspruchsgrundlage ergibt sich (ebenso wie im Patent- und Urheberrecht) aus dem „Baukastensystem": Vorschrift, aus der sich die angestrebte Rechtsfolge ergibt + einschlägiger Benutzungstatbestand. **Beispiel**: Unterlassungsanspruch gegen Verwendung einer verwechslungsfähigen Marke: **§§ 14 V, II 1 Nr. 2**.
  - Bei Verletzung einer Unionsmarke ergeben sich die Rechtsfolgen weitgehend aus der UMVO, dazu unten, VIII.
  - Bei eingetragenen Marken Bindung des Verletzungsgerichts an die Markeneintragung (s.o., VI).
- **Aktivlegitimation**: Wer ist Anspruchsinhaber (also materiell berechtigt) und prozessführungsbefugt?

- der Markeninhaber (bzw. Inhaber eines anderen Kennzeichenrechts)
- der Lizenznehmer kann nur mit Zustimmung des Markeninhabers klagen (§ 30 III), gilt sogar bei ausschließlicher Lizenz (Abweichung vom Patentrecht!), nach Ansicht des BGH (GRUR 2007, 877 – *Windsor Estate*) stehen nur dem Markeninhaber Schadensersatzansprüche zu (vgl. den Wortlaut des § 14 VI), das berücksichtigt nach h.M. nicht hinreichend, dass der Nehmer eines absoluten Lizenz weitgehend in die Rechtsstellung des Markeninhabers einrückt.

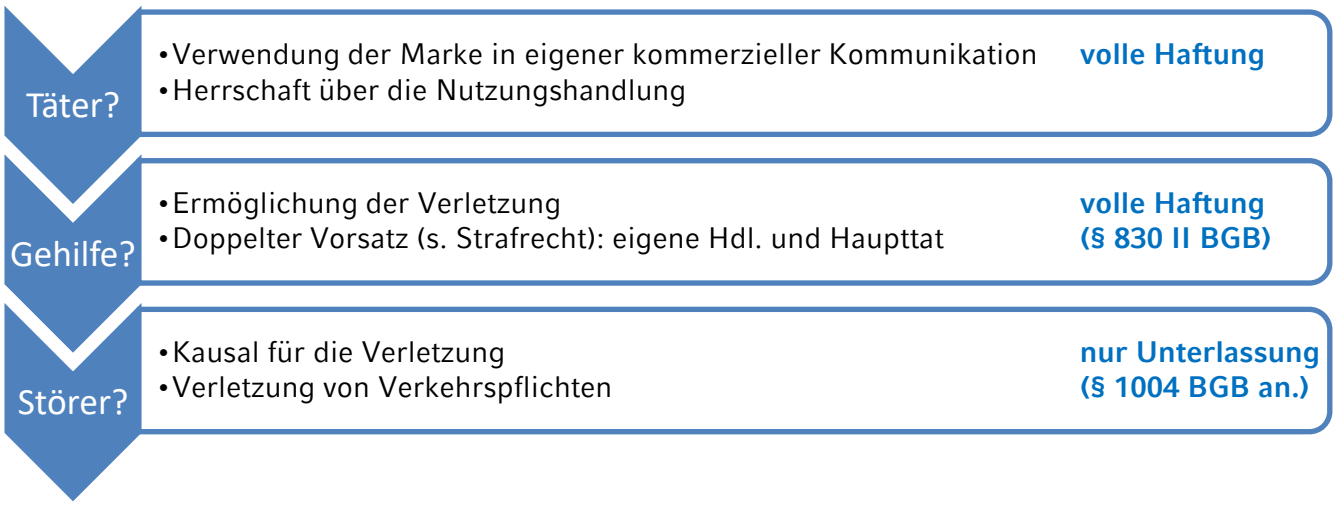
- Passivlegitimation: Wer ist Verletzer?
  - der **unmittelbare Verletzer** (nimmt eine der in §§ 14 II, III, 15 II, III umschriebenen Handlungen vor)
  - der **mittelbare Verletzer** (nimmt eine der in § 14 IV umschriebenen Handlungen vor)
  - der **Anstifter oder Gehilfe (§ 830 II BGB)**: fördert oder ermöglicht eine fremde Benutzung und hat „doppelten Vorsatz" = Vorsatz hinsichtlich der rechtswidrigen Haupttat (oft problematisch!) und Vorsatz hinsichtlich des eigenen Beitrags
  - der **Betriebsinhaber** bei Handlungen von Angestellten oder Beauftragten **(§ 14 VII)**, dabei keine Exkulpationsmöglichkeit des Betriebsinhabers, nicht einmal beim Schadensersatzanspruch (Abweichung von § 831 BGB und §§ 8 II, 9 UWG!)
  - (nur) beim Unterlassungsanspruch auch der **Störer** (s. dazu eigener Unterpunkt nach den VSS des Unterlassungsanspruchs)
- **Rechtswidrigkeit**, wird durch die Benutzung indiziert.
- **Verschulden** ist **nur für den Schadensersatzanspruch** erforderlich (§ 14 VI, 15 V).

Der Unterlassungsanspruch (§ 14 V)

- Unterbindet zukünftige Verletzungen, während mit dem Schadensersatzanspruch für vergangene Verletzungen abgerechnet wird.
- Praktisch sehr wichtig, wird üblicherweise gemeinsam mit dem Schadensersatzanspruch erhoben.
- Der Unterlassungsanspruch ist **verschuldensunabhängig** (allgemeiner Grundsatz, vgl. § 1004 BGB).
- **§ 14 V 1: Verletzungsunterlassungsanspruch** → Verletzung ist schon erfolgt und es besteht Wiederholungsgefahr (materielle Anspruchsvoraussetzung!), die Wiederholungsgefahr wird vermutet, Widerlegung der Vermutung insb. durch Abgabe einer vertragsstrafebewehrten Unterlassungserklärung.
- **§ 14 V 2: vorbeugender Unterlassungsanspruch** → konkrete Anhaltspunkte (die nicht vermutet werden können, sondern vom Anspruchsteller darzulegen und ggf. zu beweisen sind) sprechen für das Bevorstehen einer Verletzung.
- Kann bei Dringlichkeit im Wege der **einstweiligen Verfügung (§§ 935, 940 ZPO)** durchgesetzt werden. Voraussetzungen (vom Antragsteller glaubhaft zu machen):
  (1) Bestehen eines Verfügungsanspruchs (= Anspruch aus § 14 II, V),
  (2) Verfügungsgrund
    (a) zeitliche Dringlichkeit (keine analoge Anwendung der Dringlichkeitsvermutung des § 12 II UWG)
    (b) Interessenabwägung ergibt, dass die konkret begehrte Unterlassung zur Abwehr der Nachteile des Markeninhabers geeignet, erforderlich und angemessen erscheint

Insbesondere: die Haftung von Intermediären

- Intermediäre = Personen oder Unternehmen, die die Markenverletzung nicht eigenständig begehen, sondern dem unmittelbaren Verletzer die Möglichkeit dazu verschaffen.
- Beispiele: Plattformbetreiber (eBay, Amazon Marketplace), Internet-Provider wie die Telekom, Registrierungsstelle für Domainnamen
- Ökonomischer Hintergrund
  - einerseits stellen sie sozialübliche und erwünschte Dienstleistungen zur Verfügung und haben nicht die Möglichkeit, jedes einzelne vollautomatisch eingestellte Angebot zu überprüfen
  - andererseits sitzen sie „an der Quelle" und sind oft am ehesten in der Lage, eine Verletzung abzustellen („cheapest cost avoider"), Verfolgung individueller Verletzer oft aufwendig und schwierig, zumal der unmittelbare Verletzer im Internet oft unter einem Pseudonym agiert
- Bisherige Rechtsprechung des BGH: dreistufiger Test



- Täter = verwendet Marke in eigener kommerzieller Kommunikation und hat Herrschaft über die Nutzungshandlung (Beispiel: Händler)
- Gehilfe = leistet Hilfe und hat (nach strafrechtlichem Vorbild) doppelten Vorsatz hinsichtlich der RW Haupttat und seines Tatbeitrags (selten, weil Betreiber vollautomatischer Plattformen den Einzelfall nicht kennen)
- Störer = jeder, der zur Verletzung willentlich und kausal beiträgt und zumutbare Prüfungspflichten verletzt. Folgenden Textbaustein verwendet der BGH regelmäßig (zB BGH GRUR 2021, 730 Rn. 37 – *Davidoff Hot Water IV*):
  - „Als Störer kann bei der Verletzung absoluter Rechte auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, wer – **ohne Täter oder Teilnehmer zu sein** – in irgendeiner Weise **willentlich und adäquat-kausal** zur Verletzung des geschützten Rechtsguts beiträgt. Da die Störerhaftung nicht über Gebühr auf Dritte erstreckt werden darf, die die rechtswidrige Beeinträchtigung nicht selbst vorgenommen haben, setzt die Haftung des Störers nach der Rechtsprechung des Senats die **Verletzung von Verhaltenspflichten**, insbesondere von Prüfungs- oder Überwachungspflichten, voraus. Deren Umfang bestimmt sich danach, ob und inwieweit dem als Störer in Anspruch Genommenen nach den Umständen eine Verhinderung der Verletzungshandlung

zuzumuten ist." (BGH GRUR 2015, 485, Rn. 49 – *Kinderhochstühle im Internet* mit lehrbuchartiger Zusammenfassung zur Passivlegitimation)

- Voraussetzungen:
  (1) keine Haftung als Täter oder Teilnehmer
  (2) kausaler Beitrag zur Verletzung
  (3) Verletzung zumutbarer Prüfungspflichten, dazu kaum übersehbare Kasuistik. Kriterien für Bestehen und Umfang einer Prüfungspflicht: Wertungen des § 10 TMG, Kosten möglicher Schutzmaßnahmen, Bestehen und Wirksamkeit technischer Hilfsmittel (z.B. Filtersoftware), Gewicht der gefährdeten Interessen, gesellschaftliche Bedeutung der Tätigkeit
- Regelmäßig ist der Intermediär nicht zu pro-aktiven Tätigkeiten, sondern nur zur Reaktion auf einen Verletzungshinweis verpflichtet: „notice and takedown"
- Aber er muss gleichartige Verhinderungen (derselbe Verletzer oder dasselbe Produkt) für die Zukunft verhindern: „notice and action"

Überlagerung durch EU-Recht

- Auch nach EUGH ist Täter nur, wer die Marke in der eigenen kommerziellen Kommunikation benutzt und die Nutzungshandlung beherrscht.
- Keine Harmonisierung der Teilnehmerhaftung
- Art. 11 S. 3 DurchsetzungsRL: gegen Intermediäre, deren Dienste für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzt werden, muss das nationale Recht Unterlassungsansprüche vorsehen, Modalitäten regelt das nationale Recht
- Dagegen Art. 12-15 E-Commerce-RL (umgesetzt in § 7-10 TMG, werden ab 17.2.2024 abgelöst durch Art. 4-8 des Digital Services Act): Privilegierung bestimmter Internet-Dienstleister
  - Gilt für alle Rechte des geistigen Eigentums und darüber hinaus (zB für Persönlichkeitsverletzungen)
  - Ist keine Anspruchsgrundlage, sondern Haftungsprivilegierung („safe harbour")
  - Gilt nur für fremde Inhalte, für eigene Inhalte Haftung nach allgemeinen Regeln.
  - Gilt nur für passive, neutrale und rein technische Intermediäre (also zB bei Amazon sehr fraglich, weil Amazon den Marktplatznutzern sehr aktive Hilfe leistet).
  - Keine allgemeine Überwachungspflicht (Art. 15 ECRL = § 7 II TMG = Art. 8 DSA)
  - Privilegierung von Zugangsvermittlern (Art. 12 ECRL = § 8 I TMG = Art. 4 DSA): haften nicht, müssen aber auf Anordnung Zugang zu verletzenden Inhalten sperren (§ 7 IV TMG)
  - Privilegierung von Hosts (Art. 14 ECRL = § 10 TMG = Art. 6 DSA): haften für fremde Inhalte, die sie speichern, nur bei Kenntnis der Rechtswidrigkeit, müssen bei Hinweis auf die Rechtswidrigkeit die Inhalte beseitigen / sperren („notice and takedown")
- Bisher h.M. in Deutschland: das dreistufige Modell entspricht der unionsrechtlichen Vorgabe, Störerhaftung als Umsetzung des Art. 11 S. 3 ECRL, Privilegierung des § 10 TMG wird bei Zuschnitt der Prüfungspflichten berücksichtigt
- Aber Entwicklung eines unionsrechtlichen dreistufigen Haftungsmodells im Urheberrecht (→ Vorlesung Urheberrecht)
  - Unmittelbare Verletzung: täterschaftliche Haftung ohne weitere Voraussetzungen bei eigener Vornahme der verletzenden Handlung

  - Mittelbare Verletzung: täterschaftliche Haftung bei Verletzung von Verkehrspflichten bei Ermöglichung einer fremden Verletzung, insb. durch Bereitstellung von Plattformen, speziell für YouTube und ähnliche Plattformen in Art. 17 DSM-RL = UrhDaG geregelt, ansonsten allgemeine Vorgabe durch EUGH, C-682/18 und C-683/18, GRUR 2021, 1045 – *Peterson/Google*
  - Unterlassungsansprüche gegen passive und privilegierte Intermediäre (insb. Zugangsvermittler) gem. Art. 8 III InfoSocRL (entspricht Art. 11 S. 3 DurchsetzungsRL)
  - Übertragung auf das Markenrecht? Bisher nicht erfolgt, aber denkbar
- Im Markenrecht Rechtslage offen seit EUGH, Rs. C-148/21 und C-184/21, GRUR 2023, 250 – *Louboutin/Amazon*
  - Täter ist nur, wer Zeichen in eigener kommerzieller Kommunikation benutzt, ansonsten nur Ansprüche nach nationalem Recht (zB aus Störerhaftung)
  - Aber wer die Marke in der eigenen kommerziellen Kommunikation benutzt, ist aus der Perspektive der angesprochenen Verkehrskreise zu bestimmen, dabei sind Umstände wie einheitliche Präsentation, gemeinsame Angebote für eigene und fremde Produkte und Übernahme der Lieferung zu berücksichtigen
  - Also derzeit wohl keine Übernahme des weiten urheberrechtlichen Täterbegriffs
  - Kritik: Dabei berücksichtigt der EUGH nicht, dass es entscheidend ist, welche Sorgfaltspflichten den Plattformbetreiber treffen. Insoweit wäre die weite Täterschaft nach urheberrechtlichem Vorbild, die bei mittelbaren Verletzungen zusätzlich eine Verletzung von Sorgfaltspflichten voraussetzt, vorzuziehen.
- Dieses Gebiet ist im Fluss, es sollte bis zur Abschlussklausur beobachtet werden!
- Weiterführend Ohly, The liability of intermediaries for trade mark infringement, in Dinwoodie/Janis, Research Handbook on Trademark Law Reform (im Internet unter https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4020424), allgemein zur Intermediärshaftung *Hofmann* JuS 2017, 713

Internet-Zugangsvermittler („Telekom-Fälle")

- Früher Fallgruppe der Störerhaftung, inzwischen § 8 I TMG (beruht auf Art. 12 E-Commerce-RL, künftig Art. 4 DSA): keine Haftung als Täter, Teilnehmer oder Störer
- Als Ausgleich Anspruch auf Sperre der rechtswidrigen Inhalte gem. § 7 IV TMG
- Gilt nach seinem Wortlaut nur für W-LAN-Anbieter. Das wäre aber unionsrechtswidrig, weil Internet-Provider wie die Telekom entgegen Art. 11 S. 3 DurchsetzungsRL völlig freigestellt wären.
- Daher für das Urheberrecht BGH GRUR 2018, 1044 – *Dead Island*: analoge Anwendung des § 7 IV TMG auf Anbieter drahtgebundenen Zugangs.
- Das gilt entsprechend für das Markenrecht.

Reine Internet-Marktplätze („eBay-Fälle")

- Benutzen die Marke nicht in der eigenen kommerziellen Kommunikation und sind daher nach EUGH-Rspr. keine Täter
- Damit ist der Weg frei für die Störerhaftung (s. oben)
- Beispiel (BGH GRUR 2011, 1038 – *Stiftparfüm*): keine allgemeine Prüfungspflicht des Betreibers von Verkaufsplattformen, aber Pflicht, bei Kenntniserlangung durch einen Hinweis Angebot herauszunehmen und Vorkehrungen gegen gleichartige Rechtsverletzungen zu treffen

- Bedeutung der Haftungsprivilegierung gem. § 10 TMG (= Art. 14 ECRL = Art. 6 DSA)?
  - Nach EuGH, Rs. C-324/09 = GRUR 2011, 1025 – *L'Oréal/eBay* kann sich nur ein passiver, neutraler und rein technischer Dienstleister auf § 10 TMG berufen, nicht aber derjenige, der eine aktive Rolle spielt. Abgrenzung schwierig: eBay und Amazon sind wohl wegen der umfangreichen Hilfestellung für Käufer und Verkäufer aktiv.
  - Für das deutsche Recht aber nicht entscheidend, weil sich aus der Störerhaftung ohnehin nur die Pflicht ergibt, die Art. 10 ECRL erlaubt: „notice and action"

Hybride Plattformen („Amazon-Fälle")

- Händler haften bei Angebot verletzender Ware wegen unmittelbarer Verletzung, Plattformbetreiber haften nur als Störer. Aber was ist mit hybriden Plattformen wie Amazon, die im eigenen Namen verkaufen aber auch einen Marktplatz für dritte Anbieter bieten?
- Reine Lagerung für Drittanbieter ist keine Benutzung in der eigenen kommerziellen Kommunikation (BGH GRUR 2021, 730 – *Davidoff Hot Water IV*), aber als Störer, wenn Amazon auf einen Hinweis auf die Verletzung nicht angemessen reagiert.
- Nun aber EUGH, Rs. C-148/21 und C-184/21, GRUR 2023, 250 – *Louboutin/Amazon* (s.o.): täterschaftliche Haftung von Amazon für Angebot von Fakes durch Nutzer des Marktplatzes denkbar, wenn angesprochene Verkehrskreise den Unterschied zwischen eigenen und fremden Angeboten nicht erkennen.

Sonstige Intermediäre

- Auch für andere Unternehmen, die kausale Beiträge zu einer Verletzung leisten, wendet die Rspr. die Grundsätze der Störerhaftung an
- Dabei umso strengere Grundsätze, je gefährlicher, je weniger sozialüblich und je zentraler für das Verletzungsgeschehen die Handlung ist.
- Beispiele:
  - Beispiel 1 (BGH GRUR 2001, 1038 – *ambiente.de*): DENIC braucht Registrierung eines Domainnamens nur zu versagen, wenn ein rechtskräftiger Titel vorliegt oder wenn die Verletzung eindeutig ist
  - Beispiel 2 (BGH GRUR 2012, 304 – *Basler Haar-Kosmetik*): grundsätzlich keine Störerhaftung des Admin-C, anders in Sonderfällen wie der automatischen Anmeldung vieler freiwerdender Domainnamen
  - Beispiel 3 (BGH GRUR 2011, 617 – *Sedo*): keine allgemeine Pflicht des Betreibers eines Domain-Parking-Programms, die eingestellten Websites zu überprüfen

Der Schadensersatzanspruch (§ 14 VI)

- **Verschuldensabhängig (§ 276 I BGB)**, dabei aber strenger Fahrlässigkeitsmaßstab. Zur Information über die Verletzung sind Verwarnungen üblich.
- Problem: Schaden schwer zu berechnen, da das Immaterialgut selbst nicht beschädigt wird.
- Daher Möglichkeit der **dreifachen Schadensberechnung**:
  (1) **konkrete Vermögenseinbuße** einschl. des entgangenen Gewinns (§ 252 BGB), praktisch kaum möglich, daher sehr selten
  (2) **Herausgabe des Verletzergewinns** (§ 14 VI 2)

- gegenüber Anspruch aus §§ 687 II 1, 681 S. 2, 667 BGB erleichterte Voraussetzungen, da die fahrlässige Verletzung genügt.
- Gewinn ist nur insoweit herauszugeben, als er auf der Verletzung beruht.
- Schwierige Frage: Welche Kosten kann der Verletzer abziehen? Dazu BGH GRUR 2006, 416 – *Noblesse*: keine Abzugsfähigkeit der Gemeinkosten.

(3) **angemessene Lizenzgebühr (§**14 VI 3**), Frage: auf welche Lizenzgebühr hätten sich die Parteien unter den konkreten Umständen geeinigt?**

- Besonderheiten bei der Schadensberechnung:
  - Bei der Rufschädigung und Verwässerung (§ 14 II Nr. 3) kommt zur unbefugten Verwendung ein Substanzschaden hinzu, der schwer zu fassen ist. Möglichkeit: in diesem Fall Erhöhung der fiktiven Lizenzgebühr (BGH GRUR 1993, 55 – *Tchibo/Rolex II*)
  - Nach h.M. ist zudem der „Marktverwirrungsschaden" ersatzfähig, dagegen: Verwechslungsgefahr selbst ist Tatbestandsvoraussetzung, kein Schadensposten, die Folgen werden mit den üblichen Berechnungsmöglichkeiten aufgefangen. Allerdings können die Kosten einer Gegenwerbung zur „Marktentwirrung" gem. § 249 II BGB analog ersatzfähig sein.
- daneben Ansprüche aus §§ 3 I, 8 ff. UWG; 823 I BGB; 12 I BGB nur, soweit die Verletzung nicht im MarkenG geregelt ist; das ist vor allem bei der Verletzung des Namensrechts außerhalb des geschäftlichen Verkehrs der Fall.

Weitere Ansprüche

- Bereicherungsanspruch (§ 812 I 1, 2. Alt. BGB, vgl. auch § 141, 2 PatG), verschuldensunabhängig, Wertersatz (§ 818 II BGB) = angemessene Lizenzgebühr
- **Vernichtungsanspruch (§ 18)**, wurde bei Umsetzung der Enforcement-RL um Anspruch auf Rückruf bzw. Entfernung aus den Vertriebswegen ergänzt. Ausschluss bei Unverhältnismäßigkeit (§ 18 III)
- **Auskunftsanspruch** gegen den Verletzer auf Nennung der Bezugsquellen und auf Angaben über die verletzenden Erzeugnisse („Drittauskunft": § 19), wurde bei Umsetzung der Enforcement-RL auf Anspruch gegen bestimmte unbeteiligte Dritte erweitert. Eine Bank hat bei offensichtlicher Markenverletzung kein Zeugnisverweigerungsrecht bezüglich der Kontodaten eines Markenverletzers wegen des Bankgeheimnisses (BGH GRUR 2016, 497 – *Davidoff Hot Water II* nach Vorabentscheidung des EUGH).
- **Anspruch auf Vorlage von Urkunden und Besichtigung von Sachen (§ 19a):** Dient der Ermittlung des Sachverhalts und der Beweissicherung.
- Anspruch auf Urteilsveröffentlichung (§ 19c)

Ansprüche des als Verletzer in Anspruch Genommenen

- Anspruch auf Löschung der Marke im Widerspruchs- oder Löschungsverfahren (s.o.).
- Ansprüche wegen **unberechtigter Schutzrechtsverwarnung** aus § 823 I BGB (Recht am Gewerbebetrieb) bzw. §§ 3 I; 4 Nr. 1, 2 oder 4 UWG (s. dazu die UWG-Vorlesung)
- Bereicherungsanspruch aus § 812 I 2 BGB hinsichtlich von Zahlungen wegen vermeintlicher Verletzung.

Prozessuales

- **Zuständigkeit für Kennzeichenstreitsachen (§ 140)**

- **sachlich:** ausschließliche, streitwertunabhängige Zuständigkeit der Landgerichte (§ 140 I)
- **funktional:** Kammer für Handelssachen (§ 95 I Nr. 4c GVG)
- **örtlich:** §§ 12 ff. ZPO, insb. Gerichtsstand des Tatorts (§ 32 ZPO), bei deutschlandweitem Vertrieb oder Verletzung in überregionalen Medien kann der Rechtsinhaber sich also den Gerichtsstand aussuchen. Bündelung der örtlichen Zuständigkeit durch Landesrecht (§ 140 II), zuständig sind in Bayern erstinstanzlich das LG München I und das LG Nürnberg-Fürth.

- Erhebliche praktische Bedeutung der einstweiligen Verfügung (§§ 935, 940 ZPO)
- Näheres in der Vorlesung zum UWG: Fast alles, was in prozessualer Hinsicht für das UWG gilt, gilt auch für das MarkenR.

b) Strafrechtliche Sanktionen

Strafbarkeit gem. § 143 ff.

- Bestimmte Verletzungshandlungen sind auch mit Strafe bedroht, Tipp: § 143 MarkenG genau lesen.
- §§ 143a, 144 MarkenG stellen bestimmte Verletzungen von Gemeinschaftsmarken und geografischen Herkunftsangaben unter Strafe.
- Die praktische Bedeutung der §§ 143 ff. MarkenG ist gering, doch können sie in bestimmten Fällen eine Waffe im Arsenal des Anwalts in Markensachen darstellen (strafprozessuale Möglichkeiten der Durchsuchung und Identitätsfeststellung, Strafdrohung als „Keule“, um im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs Zahlung zu erwirken)
- Vgl. auch zu zollrechtlichen Sanktionen §§ 146 ff. MarkenG.

VIII. Internationale Registrierung und Unionsmarke

S. auch die Unterlagen zur Vorlesung „International Intellectual Property Law"

1. Überblick

Ausgangspunkt

- Probleme des Territorialitätsprinzips bei fehlender internationaler Zusammenarbeit:
  - Es bleibt jedem Staat überlassen, ob und in welchem Maße er das geistige Eigentum schützen möchte.
  - Möglichkeit der Diskriminierung ausländischer Staatsangehöriger.
  - Erheblicher Aufwand bei Registerrechten: einzelne Anmeldung in jedem Staat erforderlich
- Daher schon Ende des 19. Jahrhunderts erste internationale Übereinkommen, die Mindeststandards und den Grundsatz der Inländergleichbehandlung festlegen:
  - **Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, 1883),** betrifft den gewerblichen Rechtsschutz (Patente, Muster, Marken, UWG), parallel im Urheberrecht die Revidierte Berner Übereinkunft (RBÜ)
  - Mittlerweile ergeben sich die wichtigsten Mindeststandards aus dem **TRIPS-Übereinkommen** (1994), dazu unten.
- Zugleich erstes Übereinkommen, das eine internationale Registrierung von Marken erlaubt: **Madrider Markenabkommen (MMA, 1891),** inzwischen ergänzt durch das Protokoll zum MMA, 1989
- Weitere Übereinkommen:
  - Trademark Law Treaty (TLT, 1994): regelt bestimmte Formalia der Anmeldung
  - **Nizzaer Klassifikationsabkommen (NKA, 1957)**: regelt die auch in der EU und in Deutschland geltenden Waren- und Dienstleistungsklassen

Die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (1883)

- Drei Regelungsschwerpunkte:
- **Inländergleichbehandlung (Art. 2)**
- **Unionspriorität (Art. 4)**
- **Mindeststandards des Markenschutzes (Art. 6 ff.)**
  - Unabhängigkeit nationaler Marken (Art. 6)
  - Schutz notorisch bekannter Marken (Art. 6bis), umgesetzt in § 4 Nr. 3 und § 10
  - Verbot der Eintragung von Hoheitszeichen (Art. 6ter), umgesetzt in § 8 II Nr. 6
  - Telle-quelle-Schutz (Art. $6^{quinquies}$): eine in einem Mitgliedstaat geschützte Marke muss in dieser Form auch in den anderen Staaten geschützt werden, sofern nicht einer der ausdrücklich genannten Versagungsgründe vorliegt
  - Schutz von Dienstleistungsmarken (Art. 6^{sexies})
  - Schutz vor unberechtigter Agentenmarke (Art. $6^{septies}$), umgesetzt in § 11
  - Schutz von Handelsnamen (Art. 8), umgesetzt in § 5 II

Das TRIPS-Übereinkommen (1994)

- Zur allgemeinen Bedeutung s. oben, I 5
- Strengere Mindeststandards als nach PVÜ

- Art. 15: Schutzfähigkeit aller Markenformen (vgl. § 3)
- Art. 16: Rechte aus der Marke
  - Verwechslungsschutz
  - Vermutung der Verwechslungsgefahr bei Doppelidentität (Unterschied zu § 14 II Nr. 1: kein absoluter Schutz)
  - Erweiterter Schutz notorisch bekannter Marken, aber anders als unter § 14 II Nr. 3 nur gegen Schädigung
- Art. 17 Zweistufentest für Schrankenregelungen: müssen (1) begrenzt sein und (2) die berechtigten Interessen des Markeninhabers und Dritter berücksichtigen
- Art. 18: Schutzdauer von mindestens 7 Jahren (im deutschen Recht gem. § 47 10 Jahre), unbegrenzte Verlängerbarkeit
- Art. 19: Löschung wegen Nichtbenutzung erst nach 3 Jahren (§ 49: 5 Jahre)
- Art. 20: Verbot von Erschwernissen
- Art. 21: freie Übertragbarkeit auch ohne Geschäftsbetrieb, Verbot von Zwangslizenzen
- Art. 22: Schutz geographischer Herkunftsangaben

2. Die IR-Marke

Überblick

- Wegen des Territorialitätsprinzips ist für jede nationale Marke eine Anmeldung beim jeweiligen Markenamt erforderlich. Das gilt auch für die Unionsmarke – nur umfasst das Territorium hier die ganze EU.
- Das ist mühselig. Idee daher: Anmeldung bei eigenem nationalen Amt, Weiterleitung an internationale Clearing-Stelle, von dort zu den Bestimmungsämtern → Ermöglichung einer internationalen Registrierung unter Achtung der Souveränität der Mitgliedstaaten. Die gleiche Idee liegt im Patentrecht dem PCT zugrunde.
- Rechtsquellen: **Madrider Markenabkommen (MMA, 1891)** und **Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA, 1989).** Das MMA (56 Mitgliedstaaten) war aus verschiedenen Gründen (vor allem Zwang zur Anmeldung in französischer Sprache) für die USA und GB nicht akzeptabel. Das Protokoll (81 Mitgliedstaaten, 53 davon sind beiden Übereinkommen beigetreten), das auf dem gleichen System mit einigen Änderungen und Aktualisierungen beruht, erlaubte den Beitritt dieser Länder.
- Marken ausländischer Anmelder, die in Deutschland über das Madrid-System eingetragen werden, nennt man **IR-Marken**.

Das Verfahren nach dem MMA

- Voraussetzung: Basismarke im Herkunftsstaat bereits eingetragen (Art. 1 II)
- 1. Schritt: Antrag auf internationale Registrierung, einzureichen bei nationalem Markenamt (Ursprungsamt, für das DPMA: § 108 MarkenG) oder dem HABM (nur unter PMMA) (Art. 3), Zeitpunkt des Gesuchs = Prioritätsdatum, sofern der Antrag bei der WIPO innerhalb von zwei Monaten eingeht (Art. 3 IV)
- 2. Schritt: Weiterleitung an das Internationale Büro (bei der WIPO in Genf), dort Veröffentlichung der Marke ohne Prüfung (Art. 4), damit genießt die Marke Schutz so als ob sie in den Bestimmungsstaaten eingetragen wäre
- 3. Schritt: Mitteilung an die Bestimmungsländer, die den Schutz gem. Art. 5 i.V.m. Art. $6^{quinquies}$ PVÜ verweigern dürfen, vgl. §§ 112, 113 MarkenG.

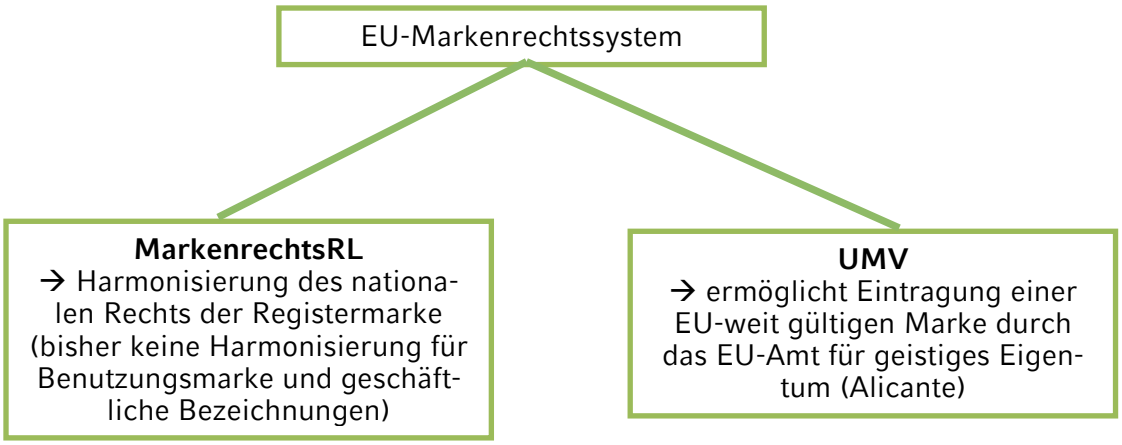
- Schutz erlischt, wenn innerhalb von 5 Jahren nach Anmeldung der Schutz der nationalen Marke im Ursprungsland erlischt. Nach 5 Jahren wird die IR-Marke von der Basismarke unabhängig (Art. 6).
- Hilfreich das Merkblatt des DPMA: http://www.dpma.de/docs/service/formulare/marke/m8940.pdf

Unterschiede zwischen dem MMA und dem PMMA

- Sprache: MMA-Anmeldungen waren lange nur in französischer Sprache zulässig. Das wurde inzwischen geändert (§ 107 II)
- Basismarke muss unter MMA bereits eingetragen sein, während nach PMMA die bloße Anmeldung genügt.
- Dem PMMA können internationale Organisationen beitreten, darunter die EU. Kombination Unionsmarke – Madrider System daher nur nach PMMA.
- Wichtige Staaten wie US, UK und Japan gehören nur dem PMMA an.
- Wirkung des Angriffs auf die Basismarke: unter MMA erlischt die IR-Marke, unter PMMA kann die IR-Anmeldung prioritätswahrend in eine nationale Anmeldung umgewandelt werden.
- Gebühren: unter PMMA höher.

3. Die Unionsmarke

Lit.: *Sosnitza*, §§ 12-14 und GRUR 2013, 105 ff.



Das EU-Markenrecht

- **Zweispurigkeit** des EU-Markenrechts: Angleichung der nationalen Gesetze durch die MarkenRL (1988), Schaffung einer Unionsmarke und des EU-Amts für geistiges Eigentum aufgrund der UnionsmarkenVO (1994).
- **Reform des EU-Markenrechts**
  - **Neufassung der MarkenRL (2015/2436),** umgesetzt durch MaMoG mit Wirkung ab 14.1.2019
  - Neuverkündung der UMV als VO 2017/1001, seit 1. 10. 2017 in Kraft.

Grundsätze des Unionsmarkenrechts

- **Einheitlichkeit**: Die EU-Marke gilt für die gesamte EU – oder gar nicht. Sie kann nur insgesamt übertragen oder gelöscht werden.
- **Autonomie**: Erteilung, Verletzung und Lizenzierung der Unionsmarke richten sich nur nach EU-Recht. Wenige Ausnahmen von diesem Grundsatz, vor allem bei den Rechtsfolgen: die UMV regelt nur den Unterlassungsanspruch
- **Koexistenz**: ein Zeichen kann parallel als Unionsmarke und als nationale Marke geschützt werden, beide sind voneinander unabhängig.

Entstehung der Unionsmarke

- Die UMV sieht **nur eine Registermarke**, keine Benutzungsmarke vor (anders das Unionsgeschmacksmusterrecht)
- Die materiellen Voraussetzungen sind in der UMV und der MarkenRL (entsprechend im MarkenG) parallel geregelt. Art. 2-4 MarkenRL (= §§ 3, 8 MarkenG) entsprechen Art. 4, 7 UMV. Bei Fehlen der konkreten Unterscheidungskraft oder beschreibenden Angaben ist **Verkehrsdurchsetzung in allen EU-Staaten** erforderlich, in denen das Hindernis besteht. Allerdings können einzelne Beweismittel für mehrere Staaten Aussagekraft haben (EUGH, Rs. 84, 85 u.95/17-P, GRUR 2018, 1141 – *Nestlé [KitKat]*)
- Auch das Eintragungsverfahren ähnelt dem nationalen Verfahren. Hauptunterschiede:
  - Anmeldung beim HABM oder beim nationalen Amt (das die Anmeldung weiterleitet)
  - Das HABM recherchiert auf Antrag (vor 2015: immer) nach kollidierenden älteren Unionsmarken und erstellt einen **Recherchebericht**
  - **Vorgeschaltetes Widerspruchsverfahren**: Widerspruch ist nicht wie im deutschen Recht nach Eintragung der Marke, sondern nach Veröffentlichung der Anmeldung einzulegen. Die Unionsmarke wird erst nach Ablauf der Widerspruchsfrist eingetragen (Art. 46 UMV).
  - Dafür hat der Anmelder vor der Eintragung einen Entschädigungsanspruch (Art. 11 II UMV, wie im Patentrecht: § 33 PatG) gegen Dritte, die die Marke verwenden.
- Wenn auch nur in einem EU-Staat ein kollidierendes älteres Recht besteht (eingetragene Marke, nicht eingetragene Marke, nicht eingetragenes Kennzeichenrecht von nicht nur örtlicher Bedeutung), dann besteht ein relatives Eintragungshindernis (Art. 8 UMV) → Schwäche der Unionsmarke
- Priorität und Seniorität
  - **Priorität** (Art. 34 UMV): Unionspriorität nach PVÜ
  - **Seniorität** (Art 39 UMV): Anmelder, der schon eine nationale Marke hat, kann für dieses Zeichen und diese Produkte den Zeitrang des nationalen Rechts in Anspruch nehmen (unabhängig von der 6-Monats-Frist der PVÜ), wenn er auf das nationale Recht verzichtet oder es erlöschen lässt (Hintergrund: „Werbung" für die Unionsmarke)
- Die Unionsmarke kann nur vom EUIPO für nichtig erklärt werden.

Schutzbereich und Verletzung der Unionsmarke

- Die Voraussetzungen der Rechtsverletzung in Art. 10 MarkenRL (= § 14 MarkenG) und Art. 9 I UMV entsprechen sich.
- Anspruchsgrundlage bei der Verletzung einer **Unionsmarke**

- Die UMV regelt die Ansprüche nur unvollständig. Der – unionsweite – Unterlassungsanspruch ergibt sich aus Art 130 I, 9 II UMV (zum Entschädigungsanspruch s.o.). Die weiteren Ansprüche überlässt das Unionsrecht der Ausgestaltung der Mitgliedsstaaten, Art. 130 II UMV. So ergibt sich z.B. der Schadensersatzanspruch über die Scharniernorm des § 125b Nr. 2 MarkenG aus § 14 VI 1, II MarkenG

- Problem: Einheitlichkeit versus Unterschiede zwischen nationalen Märkten
  - Wie, wenn **Verwechslungsgefahr aus sprachlichen Gründen** nur in einem Teil der EU vorliegt? Dann besteht nur dort eine Verletzung (EuGH, Rs. C-223/15, GRUR 2016, 1166 – *Commit/Combit*) und der Unterlassungsanspruch ist entsprechend zu beschränken (EuGH, Rs. C-235/09, GRUR 2011, 518 – *DHL/Chronopost*)
  - Wie, wenn eine Marke **nur in einem Mitgliedstaat bekannt** ist? Dann genießt sie in der gesamten EU den Status einer bekannten Marke (EuGH, Rs. C-301/07, GRUR 2009, 1158 – *Pago*). Allerdings liegen möglicherweise die übrigen Voraussetzungen des Bekanntheitsschutzes in Teilen der EU nicht vor, denn auch Schädigung und Ausnutzung sind ohne Bekanntheit nicht denkbar. Im Mitgliedstaat, für den Schutz beansprucht wird, müssen die Verbraucher zumindest eine gedankliche Verbindung zur bekannten Marke herstellen (EuGH, Rs. C-125/14, GRUR 2015, 1002 – *Iron & Smith v. Unilever*).
  - Wo muss die Marke **rechtserhaltend benutzt** werden: Genügt ein Mitgliedstaat, muss sie überall benutzt werden oder genügt immerhin ein wesentlicher Teil der EU? EuGH C-149/11, GRUR 2013, 182 – *ONEL/OMEL*: auf die Grenzen der Mitgliedstaaten kommt es nicht an. Konsequenz nicht ganz klar – wohl wesentlicher Teil der EU erforderlich, wobei dabei auch die intensive Benutzung in einem großen Mitgliedstaat ausreichen kann (näher *Sosnitza*, GRUR 2013, 105, 109). Vorschlag des MPI in der Trade Mark Study: bei Nichtbenutzung in einem Teil der EU kann nach einigen Jahren Koexistenz eintreten; wurde nicht in die Reform übernommen.

- Besonderheiten beim Verfahren und den Rechtsfolgen:
  - Zuständig für Verletzungsklagen sind die Unionsmarkengerichte. Das sind nationale Gerichte der Mitgliedstaaten, die zugleich als Unionsmarkenrichte sitzen (z.B. ist das LG München I sowohl erstinstanzliches Verletzungsgericht für den OLG-Bezirk München als auch erstinstanzliches Unionsmarkengericht)
  - Nur das Gericht am Sitz des Beklagten kann Schadensersatz für die gesamte EU zusprechen, das Gericht am Verletzungsort kann nur über den Schaden im betreffenden Staat entscheiden (Art. 126 UMV).
  - Unterlassungsgebote haben EU-weite Wirkung, sofern nicht die Markenfunktionen nur in einem Teilgebiet beeinträchtigt werden oder der Kläger seinen Antrag auf ein Teilgebiet beschränkt (EuGH, Rs. C-235/09, GRUR 2011, 518 – *DHL/Chronopost*).

- Die Übertragung der Unionsmarke muss (anders als bei der deutschen Marke) schriftlich erfolgen, Art. 20 UMV.