

## Gliederung

1. Die Bedeutung von Marken, geschäftlichen Bezeichnungen und geographischen Herkunftsangaben
  - 1.1 Die Bedeutung von Marken
  - 1.2 Die Bedeutung von geschäftlichen Bezeichnungen
    - 1.2.1 Die Bedeutung von geschäftlichen Bezeichnungen als Unternehmenskennzeichen
    - 1.2.2 Die Bedeutung von geschäftlichen Bezeichnungen als Werktitel
  - 1.3 Die Bedeutung von geographischen Herkunftsangaben
  
2. Die an der Rechtsfindung allgemein und zu Markenfragen Beteiligten
  - 2.1 Der Europäische Gerichtshof (EuGH)
  - 2.2 Der Bundesgerichtshof (BGH)
  - 2.3 Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
  - 2.4 Das Bundespatentgericht (BPatG)
  - 2.5 Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA)
  - 2.6 Die wissenschaftliche Literatur
    - 2.6.1 Die Literatur im Allgemeinen
    - 2.6.2 Professoren
  - 2.7 Anwälte und Richter
  - 2.8 Die Jahrestagung der Vereinigung gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR-Jahrestagung)
  - 2.9 Der Markenverband
  - 2.10 Marketing- Marktplatz- und Markenlexikon
  
3. Gestellte Prozesse
  
4. Regelungsgrundlagen

- 4.1 Die Regelungsgrundlagen im Allgemeinen
  - 4.1.1 Das MarkenG
  - 4.1.2 Richtlinien allgemein und die Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1088 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken
    - 4.1.2.1 Die Wirkung von Richtlinien vor Ablauf der Umsetzungsfrist
      - 4.1.2.1.1 Die Wirkung von Richtlinien vor Ablauf der Umsetzungsfrist im Verhältnis der Mitgliedsstaaten zur EG
      - 4.1.2.1.2 Die Wirkung von Richtlinien vor Ablauf der Umsetzungsfrist im Verhältnis des Bürgers zum Mitgliedsstaat
      - 4.1.2.1.3 Die Wirkung von Richtlinien vor Ablauf der Umsetzungsfrist im Verhältnis von Bürgern untereinander
    - 4.1.2.2 Die Wirkung von Richtlinien nach Ablauf der Umsetzungsfrist
      - 4.1.2.2.1 Die Wirkung von Richtlinien nach Ablauf der Umsetzungsfrist im Verhältnis des Mitgliedsstaates zur EG
      - 4.1.2.2.2 Die Wirkung von Richtlinien nach Ablauf der Umsetzungsfrist im Verhältnis des Bürgers zum Mitgliedsstaat
      - 4.1.2.2.3 Die Wirkung von Richtlinien nach Ablauf der Umsetzungsfrist im Verhältnis der Bürger zueinander
    - 4.1.2.3 Die Wirkung von Richtlinien nach deren Umsetzung in nationales Recht
      - 4.1.2.3.1 Umgesetzte Richtlinien im Verhältnis zur EG
      - 4.1.2.3.2 Umgesetzte Richtlinien im Verhältnis des Bürgers zum Mitgliedsstaat
      - 4.1.2.3.3 Umgesetzte Richtlinien im Verhältnis der Bürger zueinander
  - 4.1.3 Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20.12.1993 über die Gemeinschaftsmarke (Gemeinschaftsmarkenverordnung)
  - 4.1.4 Die Pariser Verbandsübereinkunft
  - 4.1.5 Das Madrider Markenabkommen
  - 4.1.6 Das Protokoll zum MMA (PMMA)
  - 4.1.7 TRIPS-Abkommen
  - 4.1.8 Weitere internationale Abkommen
- 4.2 Das Markenrecht als Beispiel für die Internationalisierung von Recht
- 4.3 Das deutsche MarkenG als Teil eines internationalen Markensystems?

- 4.4 Das MarkenG als Regelungsgrundlage im Besonderen
- 5. Die Marke und der Binnenmarkt
- 6. Der maßgebliche Erkenntnishorizont – der Erkenntnismaßstab
- 7. Der Bezugspunkt des Erkenntnismaßstabes in gegenständlicher Hinsicht (gegenständlicher Bezug)
- 8. Der Bezugspunkt des Erkenntnismaßstabes in persönlicher Hinsicht (persönlicher Adressatenkreis)
- 9. Handeln im geschäftlichen Verkehr
- 10. Die Funktion der Marke, der geschäftlichen Bezeichnung und der geographischen Herkunftsangabe
  - 10.1 Die Funktion der Marke
  - 10.2 Die Funktion der geschäftlichen Bezeichnung
    - 10.2.1 Die Funktion der geschäftlichen Bezeichnung als Unternehmenskennzeichen, § 5 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG
    - 10.2.2 Die Funktion der geschäftlichen Bezeichnung als Werktitel
  - 10.3 Die Funktion der geographischen Herkunftsangabe
- 11. Zeichenfähigkeit
  - 11.1 Markenfähigkeit – Markenformen gemäß § 3 MarkenG
    - 11.1.1 Die Verschiedenheit von Marke und Ware/Dienstleistung
    - 11.1.2 Kein abgeschlossener Katalog der Markenformen
    - 11.1.3 Neue Markenformen im einzelnen
    - 11.1.4 Zur Theorie der Eventmarke
    - 11.1.5 Zur Theorie der variablen Marke
  - 11.2 Geschäftliche Bezeichnungsfähigkeit
  - 11.3 Angabefähigkeit der geographischen Herkunftsangabe

- 12. Entstehung und Umfang des Schutzes von Marken
  - 12.1 Entstehung von Markenschutz, Entstehung des Schutzes geschäftlicher Bezeichnungen
    - 12.1.1 Entstehung von Markenschutz
    - 12.1.2 Entstehung des Schutzes geschäftlicher Bezeichnungen
  - 12.2 Räumlicher und zeitlicher Schutzzumfang von Marken und geschäftlichen Bezeichnungen
    - 12.2.1 Räumlicher und zeitlicher Schutzzumfang von Marken
      - 12.2.1.1 Räumlicher und zeitlicher Schutzzumfang von eingetragenen Marken, § 4 Ziff. 1 MarkenG
      - 12.2.1.2 Räumlicher und zeitlicher Schutzbereich der Marke kraft Verkehrsgeltung gemäß § 4 Ziff. 2 MarkenG
    - 12.2.2 Räumlicher und zeitlicher Schutzbereich der geschäftlichen Bezeichnung gemäß § 5 Abs. 1 MarkenG
    - 12.2.3 Räumlicher und rechtlicher Schutzbereich notorisch bekannter Marken gemäß § 4 Ziff. 3 MarkenG
  - 12.3 Zum Sonderproblem der Entstehung und des Umfangs von Zeichenschutz aufgrund Internetauftritts
  - 12.4 Gemeinsame Schlussfolgerungen im Hinblick auf Beweisanforderungen als Voraussetzung für die Entstehung von – bestrittenem – Zeichenschutz
- 13. Absolute Schutzhindernisse
  - 13.1 Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Ziff. 1 MarkenG
    - 13.1.1 Das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft im Allgemeinen am Beispiel der Wortmarke
    - 13.1.2 Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft bei bestimmten Markenformen
    - 13.1.3 Zur Unterscheidungskraft vermittelt latenter Herkunftsfunktion
  - 13.2 Freihaltebedürfnis, § 8 Abs. 2 Ziff. 2 MarkenG
  - 13.3 Allgemeiner Sprachgebrauch gemäß § 8 Abs. 2 Ziff. 3 MarkenG
- 14. Überwindung absoluter Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG
- 15. Unberechtigter Markenschutz
  - 15.1 Löschung der Marke wegen ursprünglichen Bestehens eines absoluten Schutzhindernisses

- 15.2 Löschung der Marke wegen nachträglicher Geltendmachung eines älteren Rechts
- 15.3 Löschung einer Marke wegen nachträglicher Entstehung eines absoluten Schutzhindernisses?
- 16. Rechtserhaltende Benutzung
  - 16.1 Die Benutzungsschonfrist gemäß § 25 MarkenG
  - 16.2 Die Ernsthaftigkeit der Benutzung gemäß § 26 MarkenG
  - 16.3 Die verlängerte Benutzungsschonfrist gemäß § 26 Abs. 5 MarkenG
  - 16.4 Benutzung als eine Voraussetzung für die Entstehung des Markenschutzes kraft Verkehrsgeltung gemäß § 4 Ziff. 2 MarkenG und der Schutz der geschäftlichen Bezeichnung gemäß § 5 Abs. 1 MarkenG
- 17. Unterlassung, Beseitigung, Vernichtung, Herausgabe der Bereicherung und Schadensersatz aufgrund von Verletzungshandlungen, bezogen auf Zeichen
  - 17.1 Der ältere Zeitrang des angreifenden Zeichens
  - 17.2 Zeichenmäßige Benutzung
    - 17.2.1 Die Benutzung der Marke als Marke
    - 17.2.2 Die Benutzung der geschäftlichen Bezeichnung als geschäftliche Bezeichnung
      - 17.2.1.1 Die Benutzung des Unternehmenskennzeichens als Unternehmenskennzeichen
      - 17.2.1.2 Die Benutzung eines Werktitels als Werktitel
  - 17.3 Verletzungshandlungen
    - 17.3.1 Verwechslungsgefahr
      - 17.3.1.1 Die unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinn
        - 17.3.1.1.1 Die unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinn bei Marken und Unternehmenskennzeichen
          - 17.3.1.1.1.1 Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit einerseits, Branchennähe andererseits
          - 17.3.1.1.1.2 Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit Branchennähe
            - 17.3.1.1.1.2.1 Schutzumfang

- 17.3.1.1.1.3 Zeichenähnlichkeit
  - 17.3.1.1.1.3.1 Markenähnlichkeit
  - 17.3.1.1.1.3.2 Ähnlichkeit der geschäftlichen Bezeichnung als Unternehmenskennzeichen
  - 17.3.1.1.1.3.3 Zwischenergebnis zur Zeichenähnlichkeit
- 17.3.1.1.1.4 Kennzeichnungskraft
- 17.3.1.1.1.5 Gesamtbetrachtung zu den Merkmalen der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit bzw. der Branchennähe, des Schutzzumfangs, der Zeichenähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft gemäß Ziff. 17.3.1.1.1.1 bis Ziff. 17.3.1.1.1.4
- 17.3.1.1.2 Die unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinn bei Werktiteln
  - 17.3.1.1.2.1 Werkmittelähnlichkeit oder Werknähe oder Ähnlichkeit der Werkkategorien
  - 17.3.1.1.2.2 Der Schutzzumfang von Werktiteln
  - 17.3.1.1.2.3 Werktitelähnlichkeit (Zeichenähnlichkeit)
  - 17.3.1.1.2.4 Kennzeichnungskraft
  - 17.3.1.1.2.5 Weitere Schutzmöglichkeiten des Werktitels aufgrund anderer Voraussetzungen zur Verwechslungsgefahr
- 17.3.1.2 Die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn
- 17.3.1.3 Die Verwechslungsgefahr des Serienzeichens – (Sprachgebrauch der Instanzrechtsprechung und der Literatur: die mittelbare Verwechslungsgefahr)
- 17.3.2 Schutz der bekannten Marke gemäß § 14 Abs. 2 Ziff. 3 MarkenG und der bekannten geschäftlichen Bezeichnung gem. § 15 Absatz 3 MarkenG
- 17.4 Verwirkung
- 17.5 Erlaubte Benutzung gemäß § 23 MarkenG
- 17.6 Erschöpfung
  - 17.6.1 Voraussetzungen der Erschöpfung, Einschränkung der Markenrechte gemäß Art. 28 EG, Rechtsfolgen
    - 17.6.1.1 Verletzung des Markenrechts gemäß § 14 Abs. 2 Ziff. 1 bis 3 MarkenG
    - 17.6.1.2 Weitere Voraussetzungen für die Geltendmachung von Ansprüchen nach § 14 Abs. 5 bis Abs. 7 MarkenG
      - 17.6.1.2.1 Keine Erschöpfung, keine Warenverschlechterung, § 24 MarkenG
        - 17.6.1.2.1.1 Keine Erschöpfung gemäß § 24 Abs. 1 MarkenG
        - 17.6.1.2.1.2 Keine Warenveränderung oder –verschlechterung gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG

- 17.6.1.2.2 Einschränkung der Markenrechte durch den Grundsatz des freien Warenverkehrs gemäß Art. 28 EG
  - 17.6.1.2.2.1 Allgemeine Erwägungen zur Begrenzung des geistigen Eigentums aufgrund des Grundsatzes des freien Warenverkehrs
    - 17.6.1.2.2.2 Die Voraussetzungen im Besonderen
      - 17.6.1.2.2.2.1 Die Geltendmachung der Rechte darf nicht zu einer künstlichen Abschottung der Märkte führen
      - 17.6.1.2.2.2.2 Der Originalzustand des Erzeugnisses darf nicht beeinträchtigt werden
      - 17.6.1.2.2.2.3 Der Markeninhaber ist von dem geplanten Import und die Übersendung eines Musters zu unterrichten
      - 17.6.1.2.2.2.4 Die Packung muss Hinweise auf Hersteller und Importeur enthalten
      - 17.6.1.2.2.2.5 Der Ruf der Marke darf nicht durch das Umpacken beeinträchtigt werden
    - 17.6.1.2.2.3 Die fünf besonderen Voraussetzungen des EFTA-Gerichtshofs
  - 17.6.1.3 Rechtsfolgende
- 17.6.2 Räumlicher Umfang der Erschöpfung
- 17.6.3 Inhalt der Erschöpfung
- 17.7 Unberechtigte Benutzung gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG
- 17.8. Unterlassung, Beseitigung, Bereicherung und Schadensersatz als Rechtsfolgen einer Verletzungshandlung
  - 17.8.1 Unterlassung
  - 17.8.2 Beseitigung
    - 17.8.2.1 Der Beseitigungsanspruch allgemein
    - 17.8.2.2 Der Vernichtungsanspruch
  - 17.8.3 Bereicherung
  - 17.8.4 Auskunft
  - 17.8.5 Schadensersatz
- 18. Unterlassung, Beseitigung, Herausgabe der Bereicherung und Schadensersatz aufgrund irreführender Verwendung geographischer Herkunftsangaben
  - 18.1 Anwendungsbereich des Schutzes der geographischen Herkunftsangabe gemäß §§ 126 bis 129 MarkenG
  - 18.2 Keine geographische Herkunftsangabe bei Vorhandensein einer Gattungsbezeichnung gemäß § 126 Abs. 2 MarkenG
  - 18.3 Konkretes Wettbewerbsverhältnis

- 18.4 Benutzung für Waren oder Dienstleistungen
- 18.5 Die Irreführungsgefahr
  - 18.5.1 Unrichtige Angabe
  - 18.5.2 Unrichtige Erkenntnis
  - 18.5.3 Relevanz
  - 18.5.4 Interessenabwägung
  - 18.5.5 Zwischenergebnis zu Ziff. 18.5
- 18.6 Besondere Anwendungsvoraussetzungen bei geographischen Herkunftsangaben mit besonderem Ruf gemäß § 127 Abs. 3 MarkenG
- 18.7 Keine Aufhebung des Schutzes von geographischen Herkunftsangaben deshalb, weil zugunsten eines Betriebes diese Bezeichnung als Herkunftshinweis kraft Benutzung oder Eintragung geschützt ist
- 18.8 Rechtsfolgenseite
- 19. Sonstige Vorgehensmöglichkeiten gegen den Markenanmelder bzw. den Markeninhaber
  - 19.1 Sonstige Vorgehensmöglichkeiten gegen den Markenanmelder
  - 19.2 Sonstige Vorgehensmöglichkeiten gegen den Markeninhaber
    - 19.2.1 Sonstige Vorgehensmöglichkeiten wegen Nichtbenutzung
    - 19.2.2 Sonstige Vorgehensmöglichkeiten wegen Nichtigkeit aufgrund absoluter Schutzhindernisse
    - 19.2.3 Vorgehensmöglichkeiten wegen des Bestehens älterer Rechte
- 20. Vorgehensmöglichkeiten des Markenanmelders und des Markeninhabers
  - 20.1 Vorgehensmöglichkeiten des Markenanmelders
  - 20.2 Vorgehensmöglichkeiten des Markeninhabers
- 21. Abtretung von Unterlassungsansprüchen
- 22. Abmahnung und Unterlassungsverpflichtungserklärung
- 23. Gerichtliche Vorgehensweisen

- 23.1 Gerichtliche Zuständigkeit
  - 23.1.1 Örtliche Zuständigkeit
  - 23.1.2 Sachliche Zuständigkeit der Landgerichte
  - 23.1.3 Künftige sachliche Zuständigkeit
- 23.2 Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung und Unterlassungsklage
  - 23.2.1 Verfügungsantrag
    - 23.2.1.1 Glaubhaftmachung der Dringlichkeit oder Vermutung der Dringlichkeit
    - 23.2.1.2 Dauer der Dringlichkeit
    - 23.2.1.3 Befugnis, den Antrag beim Landgericht einzureichen
  - 23.2.2 Schutzschriften
  - 23.2.3 Hauptsacheklage
  - 23.2.4 Verfügungsantrag und Hauptsacheklageantrag
  - 23.2.5 Keine Bindungswirkung der Unterlassungsentscheidung
- 24. Vertragliches Markenrecht
  - 24.1 Lizenzvereinbarungen
    - 24.1.1 Anwendbares Recht
    - 24.1.2 Räumlicher Geltungsbereich der Lizenzvereinbarung
    - 24.1.3 Schriftformerfordernis?
    - 24.1.4 Inhalt des Lizenzvertrages als ausschließliche und als nicht ausschließliche Vereinbarung
      - 24.1.4.1 Inhalt der ausschließlichen Lizenzvereinbarung
      - 24.1.4.2 Inhalt der nicht ausschließlichen Lizenzvereinbarung
    - 24.1.5 Der Rechtsübergang der Inhalte des Lizenzvertrags
    - 24.1.6 Rechtliche Grenzen des Lizenzvertrages
      - 24.1.6.1 Die Warenverkehrsfreiheit gemäß Art. 28 EG als Grenze des Markenlizenzvertrages
      - 24.1.6.2 Das Kartellrecht
        - 24.1.6.2.1 Das Kartellrecht als Nichtigkeitsgrund der Lizenzvereinbarung

- 24.1.6.2.1.1 Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels
- 24.1.6.2.1.2 Spürbarkeit der Wettbewerbsbeschränkung
- 24.1.6.2.1.3 Freistellungen
- 24.1.6.2.2 Das Kartellrecht als Grund für eine Lizenzerteilung
- 24.1.6.2.3 Das Spannungsverhältnis zwischen gewerblichen Schutzrechten und Urheberrecht einerseits und dem Kartellrecht andererseits
- 24.1.7 Die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit einer Lizenzvereinbarung
  - 24.1.7.1 Die Rechte des Lizenzgebers
    - 24.1.7.1.1 Rechte des Lizenzgebers im Verhältnis zum Lizenznehmer
      - 24.1.7.1.1.1 Dingliche Rechte des Lizenzgebers gegenüber dem Lizenznehmer
      - 24.1.7.1.1.2 Schuldrechtliche Rechte des Lizenzgebers gegenüber dem Lizenznehmer
    - 24.1.7.1.2 Rechte des Lizenzgebers gegenüber Dritten
  - 24.1.7.2 Rechte des Lizenznehmers
    - 24.1.7.2.1 Rechte des Lizenznehmers gegenüber dem Lizenzgeber
    - 24.1.7.2.2 Rechte des Lizenznehmers gegenüber Dritten
- 24.1.8 Handelsrechtlicher Ausgleichsanspruch für den Markenlizenznehmer?
- 24.1.9 Klauselbeispiele
  - 24.1.9.1 Klauselfunktion und Angemessenheitskontrolle
  - 24.1.9.2 Klauseln im Zusammenhang mit der Gewährleistung der Markenfunktion
  - 24.1.9.3 Sonstige Klauseln
- 24.2 Die Unterlassungsverpflichtungsvereinbarung
- 24.3 Die Abgrenzungsvereinbarung
- 25. Einige Gesichtspunkte zum Verfahrensrecht
  - 25.1 Anhörung vor einer Entscheidung des BPatG ohne mündliche Verhandlung
  - 25.2 Fehlerhafte Anhörung trotz mündlicher Verhandlung
- 26. Abgrenzungen
  - 26.1 Verhältnisbestimmung des MarkenG's zu sonstigen gesetzlichen Regelungen im Allgemeinen

- 26.2 Verhältnisbestimmung des MarkenG's zu sonstigen gesetzlichen Regelungen im Besonderen
  - 26.2.1 MarkenG und UWG
    - 26.2.1.1 Das MarkenG und die Sittenwidrigkeit nach dem UWG a.F.
    - 26.2.1.2 Das MarkenG und die Unlauterkeit nach dem UWG vor dem 07.07.2004
    - 26.2.1.3 Das MarkenG und das Irreführungsverbot gemäß § 5 UWG
      - 26.2.1.3.1 Die Verwechslungsgefahr gemäß § 14 Abs. 2 Ziff. 2 MarkenG und gemäß § 15 Abs. 3 MarkenG einerseits sowie die Irreführungsgefahr gemäß §§ 3, 5 UWG andererseits
        - 26.2.1.3.1.1 Allgemeines
        - 26.2.1.3.1.2 Ein wichtiger Festschriftbeitrag
          - 26.2.1.3.1.2.1 Der Standpunkt des Autors
          - 26.2.1.3.1.2.2 Eigene Auffassung
        - 26.2.1.3.2 Die Irreführungsgefahr betreffend geographische Herkunftsangaben gemäß § 127 Abs. 1 MarkenG und die wettbewerbsrechtliche Irreführungsgefahr gemäß § 5 UWG
  - 26.2.2 MarkenG und BGB
    - 26.2.2.1 MarkenG und Namensrecht gemäß § 12 BGB
    - 26.2.2.2 MarkenG und § 823 Abs. 1 BGB
    - 26.2.2.3 MarkenG und GeschmacksmusterG
    - 26.2.2.4 MarkenG und UrhG
    - 26.2.2.5 MarkenG und Kartellrecht
    - 26.2.2.6 MarkenG und HGB
- 27. MarkenG und Machtmissbrauch
- 28. Marke und Mythos
- 29. Markenbewertung
  - 29.1 Allgemeines zum Markenwert
  - 29.2 Hauptfälle der Bewertung des Wertes von Marken

- 29.3 Vorhandene Vertreter der Markenbewertung; Planungsvorhaben insoweit
  - 29.3.1 Vorhandene Einrichtungen zur Bewertung von Marken
  - 29.3.2 Geplante Möglichkeit der Markenbewertung
- 29.4 Bewertungsmöglichkeiten
  - 29.4.1 Bewertungsmöglichkeiten verschiedener Anbieter, zusammengefasst
  - 29.4.2 Markenbewertung eines bestimmten Dienstleistungsanbieters
    - 29.4.2.1 Grundwert der Marke
    - 29.4.2.2 Betriebswert der Marke
    - 29.4.2.3 Zukunftsprognosen
- 29.5 Zusammenfassung
  
- 30. Die Marke und steuerliche Gesichtspunkte
  
- 31. Perspektiven
  - 31.1 Die Marke als einseitige waren- oder dienstleistungsbezogene Botschaft
  - 31.2 Der Unterschied zum Patent als unbeachtlich für den Wert der Marke
  - 31.3 Die Marke oder das Zeichen und das Bezeichnete
  - 31.4 Die Aufgabe der Marke im Markt und die Aufgabe des Markenrechts
    - 31.4.1 Die Aufgabe der Marke im Markt
      - 31.4.1.1 Die Aufgabe der Marke im Markt für den Anbieter von Waren oder Dienstleistungen
      - 31.4.1.2 Die Aufgabe der Marke im Markt für die Nachfrager von Waren und Dienstleistungen
      - 31.4.1.3 Zusammenfassung zu Ziff. 31.4.1
    - 31.4.2 Die Aufgabe der Marke nach dem Markenrecht
    - 31.4.3 Schlussfolgerungen anhand der Gegenüberstellung der wirtschaftlichen und der rechtlichen Funktion der Marke

## 1. Die Bedeutung von Marken, geschäftlichen Bezeichnungen und geographischen Herkunftsangaben

### 1.1 Die Bedeutung von Marken

Wenn wir etwas kaufen bzw. eine Dienstleistung (neudeutsch: Service) in Anspruch nehmen, ist für uns das Verhältnis von Preis und Leistung wichtig. Zur Leistung zählt auch die Marke, mitunter stärker (z.B. bei Kleidung oder Autos), mitunter weniger stark (z.B. bei Möbeln).

Wenn Marken für uns als Verbraucher von Bedeutung sind, dann deshalb, weil die Anbieter für die Qualität der so gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung besonderes geleistet haben. Marken sind aber auch deshalb bedeutsam, weil das Erscheinungsbild der so gekennzeichneten Ware/Dienstleistung für uns als Verbraucher von besonderer Bedeutung ist (Imagetransfer der Marke).

Beide Gesichtspunkte (Qualität einerseits; Erscheinungsbild andererseits) sind in der Regel miteinander verknüpft. In der modernen, immer mehr auf einseitigen Zufluss von Botschaften (falsch: Kommunikationsgesellschaft; richtig in Teilen: Wissensgesellschaft) gerichteten Gesellschaft ist aber auch bedeutsam und wird bedeutsamer das Erscheinungsbild allein.

Das Erscheinungsbild mit oder ohne gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen ist uns gegenwärtig aufgrund der Werbung des Markeninhabers.

Marken müssen also beworben werden. Die vielleicht am stärksten beworbene Marke ist Coca-cola, in Deutschland ist dies Nivea (Nivea wird höher bewertet als das Herstellerunternehmen). Das Erscheinungsbild der bloßen Marke ist uns aber auch gegenwärtig, weil andere über die Marke berichten oder diese aus eigenem Antrieb vorzeigen (Fremdwerbung, mit oder ohne Veranlassung des Markeninhabers, ist immer noch die beste Art der Werbung).

## 1.2 Die Bedeutung von geschäftlichen Bezeichnungen

### 1.2.1 Die Bedeutung von geschäftlichen Bezeichnungen als Unternehmenskennzeichen

Die Bedeutung von geschäftlichen Bezeichnungen, soweit sie als Unternehmenskennzeichen (§ 5 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG) verwendet werden, gleicht schon deshalb häufig der Bedeutung von Marken, weil Dienstleistungsmarken (Marken kennzeichnen Waren oder Dienstleistungen) und geschäftliche Bezeichnungen nicht selten zeichengleich sind (z.B. im Hinblick auf einen holländischen Anbieter im Hinblick auf Zeitarbeitskräfte; Gratistours als Vermittlung von unentgeltlichen Hotelunterkünften und als Bezeichnung des Unternehmens).

Es ist betriebswirtschaftlich wünschenswert, wenn geschäftliche Bezeichnungen – wie dies bei Marken gilt – stark sind. Dann kann es passieren, dass ein räumlich weit entfernter Mitbewerber aus dem Sattel gehoben wird. Solches gelang dem Inhaber der über die bayerische Metropole hinaus bekannten Bar, der 1995 einem in der niedersächsischen Metropole ansässigen Gastronom mit dem Namen betreffend das Gehwerkzeug gerichtlich verbieten ließ, seine Bar im amerikanischen Stil gleichfalls entsprechend dem Gehwerkzeug zu benennen. Häufiger hingegen sind die Fälle, in denen ein ehemaliger Mitarbeiter oder Mitinhaber die Neugründung seiner Firma in der Nähe unter derselben oder einer verwechslungsfähigen Bezeichnung unternimmt. In derartigen Fällen wird nicht selten eine zweite geschäftliche Bezeichnung gewählt, die zu einer Zuordnungsverwirrung führt.

### 1.2.2 Die Bedeutung von geschäftlichen Bezeichnungen als Werktitel

Die Bedeutung von geschäftlichen Bezeichnungen, soweit sie als Werktitel (§ 5 Abs. 1, Abs. 3 MarkenG) verwendet werden, hatte in letzter Zeit vor allem bei Zeitschriftentitel und der Bezeichnung von Fernsehsendern bzw. Fernsehsendungen Aufmerksamkeit erzeugt. In der täglichen Arbeit des Rechts- oder Patentanwalts stellt der Titelschutz ein interessantes Arbeitsfeld dar, wobei die Erfahrung zeigt, dass es häufig sinnvoll ist, den Titelschutz durch eine Markenmeldung zu ergänzen.

### 1.3 Die Bedeutung von geographischen Herkunftsangaben

Die Bedeutung von geographischen Herkunftsangaben liegt – da ihre Verwendung selbst kein Recht im Sinne eines geistigen Eigentums entstehen lässt – nur zum Teil in deren Verwendung und der Bekanntheit auf dem bzw. im Markt selbst. Allerdings muss auch gesagt werden, dass durch die Bezugnahme auf eine bestimmte geographische Region durchaus zugleich an Qualitätsvorstellungen im Hinblick auf die bezeichnete und beworbene Ware angeknüpft wird bzw. diese Vorstellungen befördert werden können. Die Bedeutung von geographischen Herkunftsangaben liegt darüber hinaus in der Vermittlung einer Anspruchsposition für den Fall der irreführenden (nicht: verwechslungsfähigen) Benutzung einer gänzlich anderen geographischen Herkunftsangabe durch Mitbewerber.

## 2. Die an der Rechtsfindung allgemein und zu Markenfragen Beteiligten

### 2.1 Der Europäische Gerichtshof (EuGH)

Der EuGH entscheidet zur Gemeinschaftsmarke, die beim Gemeinschaftsmarkenamt in Alicante angemeldet und ggfs. eingetragen wird und zwar als Rechtsmittelinstanz zum Gericht I. Instanz (EuG) betreffend die Rechtmäßigkeit der Eintragungspraxis.

Der EuGH entscheidet zweitens über Auslegungsfragen, welche die Anwendung der GemeinschaftsmarkenVO durch die Gerichte der Mitgliedstaaten der EU als Gemeinschaftsmarkengerichte betreffen, Art. 234 EG. Da nach wie vor der Schwerpunkt der Markenverteidigung auf der Grundlage der nationalen Marken und nicht ausgehend von der Gemeinschaftsmarke erfolgt, sind Entscheidungen des EuGH über Auslegungsfragen zur Anwendung der GemeinschaftsmarkenVO, wie sie sich im Rahmen eines die Gemeinschaftsmarke betreffenden Verletzungsprozesses ergeben, nicht so häufig wie zur Markenrechtsrichtlinie. Interessant ist es schließlich, Entscheidungen des EuGH miteinander zu vergleichen, die auf unterschiedlichen Grundlagen (MarkenrechtsRL

einerseits; GemeinschaftsmarkenVO andererseits) zu denselben Fragestellungen (z.B. konkrete Unterscheidungskraft) bei beinahe wortgleicher Regelungsgrundlage (GemeinschaftsmarkenVO; MarkenrechtsRL) getroffen wurden.

Der EuGH entscheidet drittens – und dies ist hier von Belang – zu Fragen der Auslegung der MarkenrechtsRL vom 21.12.1988 (89/104/EWG).

Derartige Auslegungsfragen entstehen, wenn nationale Gerichte auf verschiedene Anwendungsmöglichkeiten ihres nationalen Markengesetzes stoßen, sofern diese Anwendungsmöglichkeiten bedingt sind durch die MarkenRL als Grundlage des MarkenGs (s.z. Ziff. 4.1.2).

Der EuGH entscheidet also nicht über die beantragte Markeneintragung, die Berechtigung des Löschantrags oder die Unterlassungsklage wegen Verwechslungsgefahr.

Zwar war in der Vergangenheit dem EuGH vorgeworfen worden, er habe zugleich über den der Vorlagefrage zugrunde liegenden Fall entschieden (Nachweise in meinem Beitrag "Sachmangelhaftung durch Werbung", MDR 2002, 63, 64 Fn 8). Diese Kritik ist – soweit ersichtlich – nicht wiederholt worden.

Der EuGH bevorzugt, dass die Vorlagefrage bereits eine Antwort enthält. Jedes vorlegende Gericht tut daher klug daran, zumindest zwei Antwortvorschläge zu unterbreiten. Häufig folgt der EuGH einem dieser Vorschläge. In diesem Umfang nimmt das vorlegende Gericht Einfluss auf die Rechtssprechung (hier: markenrechtliche Rechtssprechung) des EuGH.

Allerdings gilt auch, dass der EuGH mitunter Vorlagefragen in eine nicht dem Sinn der Frage bewahrenden Weise umdeutet. Darüber hinaus beantwortet der EuGH die Vorlagefrage bisweilen nicht. Solcherlei Mängel werden aber kaum offen geäußert. Hierzu gilt: Prominente Kritiker haben das deutsche Wettbewerbsrecht in seiner Anwendung bis zum Jahr 2000 als engstirnig und in seiner Rückständigkeit mit außerordentlichem Beharrungsvermögen ausgestattet geschildert. Diese Kritik war in manchen Teilen durchaus zutreffend. Sie ist darüber hinaus gegenüber einigen Instanzgerichten nach wie vor gerechtfertigt. Auf der anderen Seite stellt es eine, wenn nicht die stärkste deutsche Unart dar, über

die eigene Art selbst dann noch herzuziehen, wenn hierfür nicht einmal Anlass bestand (vgl. meine Ausführungen in WRP 2002, 368, 373, vor Ziff. 1.3.3; siehe ferner u. Ziff. 2.6.1). Dies bedeutet zugleich, dass es Deutsche nicht wagen, eine maßvolle und sachlich berechnete Kritik an Erscheinungen zu üben, welche Folge rechtlicher oder rechtspolitischer Handlungen von Organen der EU sind. Eine solche Kritik hätte, sofern es einen entsprechenden Anlass gibt, Ausgang zu nehmen von der Tatsache, dass der EuGH über das gesamte europäische Recht zu entscheiden hat. Während es beim BVerfG allein um die Bewertung des Grundrechtsbezuges (spezifische Grundrechtsverletzung) geht, müssen die Richter des EuGH nicht auf der Grundlage des Vertrages von Amsterdam (EG), sondern auf der Grundlage des gesamten europäischen Rechts entscheiden, was die Frage aufwirft, ob ein solcher Prüfungsmaßstab beherrschbar ist. Darüber hinaus ist die Denkungsweise der Richter des EuGH vom EG-Vertrag als einem ursprünglich als Grundlage wirtschaftlicher Einheit gedachten Vertrag geprägt. Dies führt dazu, dass der EuGH das Ansinnen für legitim hielt, Beschuldigte hätten aktiv an der Dokumentation eines Kartellverstoßes mitzuwirken, sie seien mithin zur Selbstbelastung verpflichtet. Aus Sicht der Forderung auf Nichtabschottung von Märkten u.a.m. lässt sich dies verstehen, keinesfalls aber aus einer Sicht, die die bürgerlichen Grundfreiheiten wahrt. So nimmt es nicht wunder, dass erst ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) den EuGH auf den richtigen Weg zurückbrachte (ferner Ziff. 26.2.2.5). Nationale Kritik (und vor allem deutsche Kritik) hätte an der Haltung des EuGH gar nichts geändert.

Und schließlich gilt, dass die Verhandlungssprache zwar entweder englisch, französisch oder deutsch ist, die Beratung der Richter untereinander allerdings in französischer Sprache erfolgt. Nachdem Denken und Sprache eng miteinander verknüpft sind, bedeutet diese Tatsache, dass die Rechtsentwicklung in Europa nicht unmaßgeblich vom französischen Rechtsdenken mitgeprägt wird. Hauptbeispiel ist eine systematisch gleiche Rechtsanwendung (Deutschland) gegenüber einer diskriminierungsfreien Rechtsanwendung (Frankreich; vgl. hierzu meine Ausführungen in WRP 2001, 513, 516 und WRP 2002, 368, 369 nebst Fn 16 u. 17). Beides kann Vor- und Nachteile zeitigen. Als nachteilig wird die diskriminierungsfreie Rechtsanwendung deutlich am Beispiel des Verbraucherschutzes. Wenn

diesem Ziel die Regelung ganzer Rechtsbereiche – wie eines europäischen Wettbewerbsrechts – untergeordnet wird, gerät nicht nur der Schutz des Mitbewerbers, sondern sogar der Schutz des Wettbewerbs an sich unter die Räder (vgl. hierzu meine Ausführungen in WRP 1998, 584 Fn 2). Demgegenüber gilt es auch zu gegenwärtigen, dass der Verbraucherschutz den Schutz des Verbrauchers, nicht aber seiner Bereicherung bezweckt (in diesem Sinne auch der Generalanwalt in der Sache mit der Parteibezeichnung Janus).

Der EuGH entscheidet – wie erwähnt – drittens zur Auslegung der MarkenrechtsRL 89/104/EWG. Die MarkenrechtsRL enthält allein Vorgaben zu einzutragenden und eingetragenen Marken. Dies schließt es aus, dass Vorlagefragen zur Marke kraft Verkehrsgeltung gemäß § 4 Ziff. 2 MarkenG oder zur geschäftlichen Bezeichnung i.S.v. § 5 Abs. 1 MarkenG ergehen dürfen (und wohl auch können). Erst recht gilt dies für geographische Herkunftsangaben gemäß der Regelung der §§ 126 bis 129 MarkenG. Der BGH vermeidet allerdings die Herausbildung von Besonderheiten in seiner Rechtssprechung zur Marke kraft Verkehrsgeltung (§ 4 Ziff. 2 MarkenG) und zur geschäftlichen Bezeichnung (§ 5 Abs. 1 MarkenG), so dass insbesondere zur Verwechslungsgefahr die vom EuGH zur eingetragenen Marke erklärten Vorgaben mittelbar auch für die genannten anderen Zeichen (Marke kraft Verkehrsgeltung; geschäftliche Bezeichnung) gelten (s.u. Ziff. 5).

## 2.2 Der Bundesgerichtshof (BGH)

Was die Mehrzahl von markenrechtlichen Vorlagen an den EuGH anbelangt, so stammen diese vom BGH. Dessen Rechtssprechung – und damit die deutsche Rechtssprechung überhaupt – gilt entsprechend europäischem Vorverständnis und tatsächenswidrig als nicht unbedingt freiheitsverbriefend. Dies wird z.B. deutlich anhand des Arbeitsdokuments der Kommissionsdienststellen, erweiterte Folgenabschätzung zur Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern vom 18.06.2003 SEK (2003) 724, wo es auf Seite 10 wie folgt heißt:

*"Im aktuellen Fall um die Scanner-Werbung beschrieb das höchste deutsche Gericht den 'Durchschnittsverbraucher' als 'flüchtigen*

*Beobachter' in bestimmten Situationen, wobei es sich auf die zuvor in der deutschen Rechtsprechung verwendete Definition des Durchschnittsverbrauchers bezog".*

Diese Ausführungen machen das Verkennen zumindest dieses Teils eines europäischen Organs deutlich, dass der Maßstab der situationsbedingten und situationsangemessenen Aufmerksamkeit des durchschnittlichen Betrachters (s.u. Ziff. 6) dem starren und sprachlich verunglückten (zweimal: Durchschnitt) Maßstab des durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der betreffenden Art von Waren oder Dienstleistungen überlegen ist.

Zuständig beim BGH, über Markenfragen zu entscheiden, ist der I. Zivilsenat. Dieser Senat, dessen Rechtsprechung hohes Niveau aufweist, ist überdies zuständig für Fragen des Wettbewerbs- und Urheberrechts. Einschließlich des Markenrechts werden diese Rechtsgebiete von allen Senatsmitgliedern bearbeitet. Dem I. Zivilsenat ist weiter das Kommissions- und Transportrecht zugewiesen; in diesem Bereich waren eine Zeit lang vor allem ein bestimmter Richter als Berichterstatter und der Vorsitzende Richter speziell tätig. Der Wechsel des Vorsitzenden führte aber dazu, dass alle Richter alle Gebiete zur Vorbereitung der Entscheidung im Kollegium anvertraut bekamen. Ob dies bei künftigen Wechseln des Vorsitzenden so bleibt, muss abgewartet werden. Ein Richter des I. Zivilsenats ist schließlich Mitglied des keine Nummerierung aufweisenden, aus Richtern anderer Senate und immer dem Präsidenten des BGH als Vorsitzenden Richter zusammengesetzten Kartellsenats.

Es ist von Vorteil, dass der I. Zivilsenat mit Persönlichkeiten besetzt ist, die neuen Sichtweisen aufgeschlossen sind. Im Bereich des Kartellrechts führt dies nicht nur zu beachtlichen Bewertungsneuerungen, sondern auch zu der Tatsache, dass der I. Zivilsenat mitunter Fälle entscheidet, die gut und gerne für den Kartellsenat geeignet gewesen wären, gemeint sind beispielsweise die Vertriebsbindungsfälle mit Rechtsfragen insbesondere zu Außenseiteransprüchen.

Die Annahmquote des I. Zivilsenats liegt bei etwa 50 %, die der anderen Senate bei 20 % bis 30 %. Zwar ist es durch die Änderung der ZPO zum 01.01.2002 und die Einführung der

Rechtsbeschwerde gemäß § 574 ZPO zu einer Mehrbelastung auch der anderen Senate des BGH gekommen, der I. Zivilsenat weist allerdings nach wie vor die höchste Arbeitsbelastung auf.

Wenn der I. Zivilsenat in den vergangenen Jahren auf etwa 120 veröffentlichte, mithin aufgrund mündlicher Verhandlung ergangener Entscheidungen verweisen konnte, lassen sich die anderen Senate mit diesen Zahlen nicht vergleichen.

Gesagt werden muss aber auch, dass das Bundesverfassungsgericht mit seinen zwei Senaten, untergliedert in Kammern, im Jahr 2003 sich über 5.200 neue Verfahren, davon 5.055 Verfassungsbeschwerden erfreuen durfte.

Die Entscheidungsfindung im I. Zivilsenat und in den anderen Zivilsenaten des BGH geschieht dergestalt, dass der als Berichterstatter tätige Richter sein Votum an die übrigen Senatsmitglieder mit der Bitte um Stellungnahme weiterleitet. Maßgeblicher Einfluss wird sodann allerdings zusätzlich in der Regel nur noch vom Vorsitzenden Richter ausgeübt. Dies schließt es nicht aus, dass letzterer oder ein anderer Richter des betreffenden Senats bei Grundsatzfragen schon lange vor dem konkret zur Entscheidung stehenden Fall Einfluss vermittelt Veröfentlichungen oder Gespräche zu nehmen versucht. Gerade die Besetzung mit persönlichkeitsstarken Richtern bewirkt, dass Meinungsunterschiede nicht ausbleiben. Wenn sodann das Urteil wie aus einem Guss erscheint, ist es nicht ausgeschlossen, dass die Entscheidung lediglich mehrheitlich erging.

Die Richter zumindest des I. Zivilsenats sind vielseitig gebildet und Künsten gegenüber nicht nur aufgeschlossen, sondern nicht selten künstlerisch aktiv – was insgesamt und aufgrund der Zuständigkeit für das Urheberrecht nur gut sein kann.

Der I. Zivilsenat ist in der Lage, eigenen Irrtum zu berichtigen, wie wir dies von uns nur behaupten können, wenn solches andere sagen. Dies führte z.B. anlässlich der Entscheidung mit dem Stichwort "Warsteiner III" dazu, dass der Senat eine Abkehr von seiner die markenrechtliche Vorlagefrage begleitenden wettbewerbsrechtlichen Auffassung vornahm, nachdem der persönlichkeits- und begründungsstarke Generalanwalt sich auf den Standpunkt einer fehlenden Irreführung vermittelt ausreichenden aufklärenden Hinweises auf dem

Rücketikett der Bierflasche gestellt hatte, wobei jener Vorgang – wie erwähnt – deshalb so erstaunlich ist, weil dieser Teil des Plädoyers des Generalanwalts durch die Vorlagefrage nicht ausgelöst sein konnte. Der EuGH ging in seiner Antwort auf die Vorlagefrage zutreffend auf den durch den Generalanwalt eröffneten und vom BGH als Grundlage für seine Rechtssprechungsänderung aufgegriffenen Nebenschauplatz nicht ein.

Verweist der BGH an die Vorinstanz zur näheren Sachaufklärung oder wegen Nichterörterung von Sachverhalten zurück, finden sich häufig Hinweise, bei welchem Ergebnis der Sachverhaltsfeststellung welche Rechtsanwendung zutreffend ist. Diese Hinweise heißen in dem zwischen den Beteiligten geübten Sprachgebrauch "Segelanweisung".

Und schließlich: der BGH versieht seine Entscheidungen nicht mit der Bezeichnung der Parteien (Rubrum), sondern mit einem Stichwort. So ist bei Diskussionen mündlicher oder schriftlicher Art schnell klar, welche Entscheidung soeben Gegenstand der Erörterung bzw. Bezugspunkt von Begründungsweisen ist. Das netteste Stichwort lautet: "Muschi-Blix".

### 2.3 Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG)

Das BVerfG hat – soweit ersichtlich – sich in drei Entscheidungen mit dem Grundrechtsschutz von Marken befasst. In dem ersten Fall wurde eine Verletzung der Berufsausübungsfreiheit gemäß Art. 12 GG aufgrund der Ablehnung der Registrierung einer bestimmten geographischen Herkunftsangabe als Weinkennzeichnung verneint; die Nichtregistrierung mit der geringen Größe der Anbaufläche zu begründen entsprach dem berechtigten wirtschaftspolitischen Ziel, die Marktverhältnisse zu verbessern und den Absatz des deutschen Weins zu fördern. Allerdings war Art. 14 GG verletzt, da die Nichtregistrierung zum Entzug des rechtmäßig eingetragenen förmlichen Warenzeichens gemäß § 15 WZG führte, was weder nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG noch nach Art. 14 Abs. 3 GG zu rechtfertigen war. In der zweiten Entscheidung wurde festgestellt, dass die Nichteintragungsfähigkeit einer Lage eines Anbaubietes von Wein auch dann gegen Art. 14 Abs. 1 Satz 2 oder Art. 14 Abs. 3 GG verstieß, wenn zuvor ein Ausstattungsschutz gemäß § 25 WZG – als ein durch Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG gewährleistete Rechtsposition – begründet worden

war. Was schließlich den dritten Fall – gesetzliche Verpflichtung zum Anbringen von Warenhinweisen auf Zigarettenpackungen – anbelangt, so ergab die ausführliche Begründung zu Art. 12 GG keinen Normenverstoß insoweit; aber auch die "durch Art. 14 Abs. 1 GG geschützten förmlichen Zeichenrechte gemäß § 15 WZG oder (die)..... Ausstattungsrechte gemäß § 25 WZG (waren nicht verletzt)". Die Funktion der Zeichenrechte wurde hierdurch nicht beeinträchtigt.

Diese zuletzt genannte Entscheidung datiert vom 22.01.1997.

Die mit der Konkretisierung der Grundrechte befasste Rechtsprechung des BVerfGs hat im gesamten Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes, mithin im Rahmen der Anwendung des UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb; wichtig vor allem: Schutz der Meinungsäußerungsfreiheit gemäß § 5 GG), des MarkenG (Schutz des Eigentums gemäß Art. 14 GG), des Urhebergesetzes (Schutz des Eigentums gemäß Art. 14 GG), des Patentrechts (Schutz des Eigentums gemäß Art. 14 GG) und des Kartellgesetzes (Schutz der Privatautonomie als Teil der allgemeinen Handlungsfreiheit gemäß Art. 2 Abs. 1 GG) eine erhebliche Bedeutung. Diese Bedeutung wird nicht zuletzt dadurch offenbar, dass die Fachgerichte den Grundrechtsbezug mitunter nicht gesehen oder nicht richtig bewertet haben. Dies gilt zusätzlich für die Literatur, auch wenn deren Auffassungen nicht Prüfungsgegenstand (verfassungs-)gerichtlicher Entscheidungen sein können, will heißen, das Manko des nicht oder fehlerhaft gesehenen Grundrechtsbezuges trifft auch und damit in erster Linie mich.

Allerdings verstehe ich nicht alles, was das BVerfG entscheidet, mithin, für manche Entscheidungen sehe ich keine guten Gründe. Dies hängt in unserem Zusammenhang mit der im gewerblichen Rechtsschutz bedeutsamsten Klageart, der Unterlassungsklage, zusammen.

Ist der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nicht nur auf ein Verbot des bis zur letzten mündlichen Verhandlung bekannten Verhaltens, sondern zusätzlich auf darüber hinausgehendes Verhalten bezogen, und ändert sich vor dem Verkündungstermin die Rechtslage, prüfen die Fachgerichte, zumindest der BGH tut dies, die Rechtmäßigkeit des Unterlassungsanspruchs am Maßstab der vorhergehenden und der aktuellen

Rechtslage.

Hat sich in dem für das BVerfG maßgeblichen Entscheidungszeitpunkt aufgrund der Rechtssprechungs- oder Gesetzesänderung die Rechtslage gewandelt, geht hierauf das BVerfG nicht ein.

Es prüft allein die angegriffene Entscheidung am Maßstab desjenigen Rechts, welches der angegriffenen Entscheidung zugrunde liegt. So kam es beispielsweise dazu, dass trotz Inkrafttretens des MarkenG am 01.01.1995 das BVerfG im Rahmen seiner erwähnten Entscheidung vom 22.01.1997 die §§ 15 und 25 WZG erwähnte. Dies könnte gerechtfertigt werden mit der Erwägung, allein das zwischenzeitlich überholte Recht war Grundlage der angegriffenen Entscheidung, eine andere Entscheidung gebe es nicht – und könne daher auch nicht anhand des Grundgesetzes überprüft werden.

Ob diese Erwägung auch bei Bejahung eines Grundrechtsverstoßes zutreffend ist, dürfte zweifelhaft sein. Es werden nach meiner Auffassung in erster Linie nicht rechtmäßige Zustände hergestellt, vielmehr hat es in erster Linie eine zurechtweisende Wirkung, wenn eine Entscheidung des BGH aufgehoben wird, welche dieser aufgrund der Änderung seiner Rechtssprechung oder wegen Änderung der Gesetzeslage ohnehin nicht mehr getroffen hätte.

Wenn dann zusätzlich die Entscheidung des BVerfG zu dem Stichwort „Therapeutische Äquivalenz“ in unverhältnismäßiger Weise herausgestellt und in ihrer tatsächlichen Bedeutung übersteigert betont wird durch einen Verfasser in Heft 10 der WRP im Jahr 2004, so hat dies den Eindruck, als müsse in jedem Fall dem Stärkeren (BVerfG) applaudiert werden.

Demgegenüber schlage ich vor, aufgrund der Änderung der Rechtslage – wie dies in der juristischen Dogmatik anerkannt ist, vgl. hierzu mein Beitrag zum Zusammentreffen von Unterlassungserklärung und Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung, GRUR 2001, 400; vgl. ferner die Entscheidung des BGH zu dem Stichwort „Euro-Einführungsrabatt“ – den Unterlassungsanspruch zeitlich zu teilen, möglicherweise dies durch richterlichen Hinweis anzuregen. Das verbleibende Interesse des Beschwerdeführers im Verfassungsbeschwerdeverfahren an einer

Aufhebung der ihn belastenden Entscheidung bis zum Zeitpunkt der Rechtslagenänderung kann sodann durch Aufnahme der Befristung in den Tenor der aufhebenden Entscheidung des BVerfG's Rechnung getragen werden.

Für ein darüber hinausgehendes Verbot besteht eingedenk der Vollstreckungsgegenklage, wie sie gleichfalls von der Forderung nach Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde erfasst werden sollte und der Forderung des BVerfG nach einer Eigenberichtigungsmöglichkeit durch die Fachgerichte kein sachliches, sondern nur ein disziplinierendes Bedürfnis. Bei Beachtung des hier dargelegten und begründeten Vorschlags wäre die Aufhebung einer die vergleichende Werbung betreffenden, längst inhaltlich überholten Verbotsentscheidung des BGH, ergangen durch das BVerfG zu dem genannten Stichwort "Therapeutische Äquivalenz" vermieden worden. M.a.W., es muss kein Verdienst verfassungsrechtlicher Erkenntnis, sondern kann auch eine bessere Erkenntnis qua Zeitablaufs sein, wenn die Überprüfungsentscheidung etwa acht Jahre nach Verkündung der rechtskräftigen fachgerichtlichen Entscheidung stattfand.

#### 2.4 Das Bundespatentgericht (BPatG)

Das BPatG entscheidet:

- Aus Anlass der Beschwerde gemäß § 66 MarkenG, wenn das DPMA auf den Beschluss des Erinnerungsprüfers gemäß § 64 Abs. 4 MarkenG eine Markeneintragung insbesondere wegen Bestehens absoluter Schutzhindernisse gemäß § 37 MarkenG verweigert (Zuständigkeit betreffend die Markeneintragung [1]);
- Wenn das DPMA auf Beschluss des Erinnerungsprüfers gemäß § 64 Abs. 4 MarkenG wegen des Widerspruchs gemäß § 42 MarkenG des Inhabers einer prioritätsälteren, insbesondere verwechslungsfähigen Marke hin die Marke gemäß § 43 Abs. 2 gelöscht hat (Zuständigkeit aufgrund Widerspruchs [2.1]);
- Wenn der Widerspruch des anderen Markeninhabers zurückgewiesen wurde (Zuständigkeit aufgrund Widerspruchs [2.2]);
- Auf die Beschwerde betreffend die

Zurückverweisung (§ 53 Abs. 4 MarkenG) des Antrags auf Löschung wegen Verfalls (Zuständigkeit aufgrund Lösungsverfahrens [3.1]);

- Gemäß § 53 Abs. 1 MarkenG (dieser Antrag kann zusätzlich durch Klage gemäß § 55 MarkenG geltend gemacht werden);
- Über die Beschwerde zu dem Ergebnis des Antrags auf Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG (Zuständigkeit aufgrund Lösungsverfahrens [3.2.]).

Hieraus wird deutlich: Das DPMA ist kein Registeramt mit der Aufgabe, Schutz durch Registereintragung herbeizuführen; und das BPatG ist kein Registergericht mit der Aufgabe, die Richtigkeit eines Registerschutzes zu überprüfen.

Gegen den Beschluss des BPatG (§ 70 MarkenG) ist unter bestimmten Voraussetzungen die Rechtsbeschwerde zum BGH zulässig, § 83 MarkenG.

Das BPatG hat in der Vergangenheit nicht immer den Umfang des rechtspolitischen Ziels des BGH auf Öffnung des Markenregisters geteilt, was insbesondere der an den EuGH gerichtete Vorlagebeschluss zu dem Stichwort "Bravo" verdeutlichte. Dieserhalb wird von nicht wenig prominenter Stelle bemerkt, das BPatG sehe im EuGH den großen Bruder.

Den erwähnten (Bravo) Meinungsstreit entschied der EuGH zugunsten des BGH und zwar dergestalt, dass Wortmarken nur dann nicht eintragungsfähig sind, wenn diese zur Bezeichnung der im Zuge der Markenmeldung genannten Waren- oder Dienstleistungen üblich geworden sind. Fehlt es an dieser Üblichkeit, bewirkt der beschreibende Charakter dieser Wörter als Marke kein Eintragungshindernis.

Zu diesem Meinungsstreit zwischen BPatG und BGH, der als Verweigerung der Gefolgschaft angesehen wird, gilt zweierlei: Der EuGH wäre nicht der EuGH gewesen, wenn er nicht der rechtspolitischen Zielsetzung des BGH auf eine möglichst weitgehende Öffnung des Markenregisters Recht gegeben hätte. Wie vorstehend zu Ziff. 2.1 und Ziff. 2.2 dargelegt, wird aus europäischer Sicht ständig geargwöhnt, die Rechtsanwendung deutscher Gerichte und

Behörden könnte übermäßig disziplinierend wirken.

Es lässt sich mithin der Verdacht äußern, auf das Ergebnis der Entscheidung des EuGH hätte und hat es auch Einfluss, welches Gericht vorgelegt hat bzw. – bei der Gemeinschaftsmarke – welches Gericht Instanzgericht war.

Zum zweiten ist beachtlich, dass das Stichwort "Verweigerung der Gefolgschaft" auf einen hinreichend prominenten Vorläufervorgang verweist, gemeint ist die Verweigerung der Gefolgschaft vieler Instanzgerichte gegenüber der Rechtssprechung des IX. Zivilsenats des BGH zur Inhaltskontrolle von Verpflichtungen naher Familienangehöriger für außergewöhnliche Schulden (s.u. Ziff. 27 MarkenG und Machtmissbrauch).

Wer heute noch behauptet, die vom BVerfG ausgesprochene Berichtigung gegenüber dem IX. Zivilsenat des BGH habe das "Trugbild" von der gestörten Vertragsparität (vgl. hierzu mein Beitrag: "Das Vertragsangebot in der Werbung", WRP 2003, 846, 875 nebst Fn 169, 170. Ferner "Sachmangelhaftung durch Werbung", WRP 2002, 368, 385 nebst Fn 86) zur Grundlage, ignoriert nicht nur die durch die Habilitationen dreier mittlerweile renommierter Professoren (ich habe nur die Habilitationsschriften von zwei dieser Autoren gelesen) aufgezeigten Zusammenhänge und Grundlage einer auch vorhandene Praxis der vertraglichen Inhaltskontrolle in beinahe allen Bereichen des Rechts; er ist zusätzlich nicht besonders wandlungsfähig.

Das BPatG wurde in seiner Verweigerung der Gefolgschaft zwar nicht durch die Antwortentscheidung des EuGH mit dem Stichwort "Bravo" bestätigt. Die Rechtssprechung des EuGH gerade aus neuester Zeit kann aber auch nicht als Beleg dafür dienen, dass das BPatG in jedem Fall so unbedingt falsch lag.

Mehr zum BPatG unter [www.BPatG.de](http://www.BPatG.de)

## 2.5 Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA)

Wie vorstehend zu Ziff. 2.4 ausgeführt, entscheidet das DPMA über die Eintragung von Marken und daher insbesondere über die Eintragungsfähigkeit als Marke gemäß § 3 MarkenG und das Bestehen absoluter Schutzhindernisse gemäß § 8 MarkenG (vgl. § 37 Abs. 1 MarkenG). Das DPMA entscheidet

gemäß § 42 MarkenG über den Widerspruch des Inhabers einer prioritätsälteren, insbesondere verwechslungsfähigen Marke (s.u. Ziff. 17.3.1), es entscheidet schließlich über Löschanträge wegen Verfalls gemäß § 49 MarkenG oder wegen geltend gemachter Nichtigkeit gemäß § 50 MarkenG (s.u. Ziff. 19.1; 19.2.1 und 19.2.2).

Der BGH hat die immer vorhandene Bedeutung des DPMA vor nicht allzu langer Zeit dadurch bestätigt, dass er den Satz, wonach das Verletzungsgericht an die eingetragene Marke gebunden ist (s.u. ferner Ziff. 10.1, Ziff. 15, Ziff. 17.3.1.1.1.4; Ziff. 23.2.3), ausdrücklich aufrechterhalten hat. Diese Bestätigung hat zur Folge, dass im Verletzungsprozess über die Rechtmäßigkeit der Markeneintragung nicht entschieden werden kann. Vielmehr muss der Beklagte, will er gegen die Markeneintragung aufgrund Bestehens eines absoluten Schutzhindernisses gemäß § 50 MarkenG vorgehen, Löschantrag gemäß § 50 MarkenG stellen. Zumindest die Instanzgerichte zeigen in einer derartigen Lage wenig Neigung, den Verletzungsprozess wegen Voreiligkeit der Entscheidung des DPMA auszusetzen. Anders ist die Lage hinsichtlich der Bindung an die Markeneintragung bei der Gemeinschaftsmarke: dort kann der Einwand der fehlenden Schutzfähigkeit der eingetragenen Marke im Verletzungsprozess im Zuge der Widerklage gemäß Art. 96 GemeinschaftsmarkenVO mit dem Antrag auf Löschung im Prozess geltend gemacht werden.

Wichtig ist eine ordnungsgemäße Markenmeldung, die Voraussetzungen hierfür ergeben sich aus § 32 MarkenG und der durch die Ermächtigungsvorschrift des § 65 Abs. 1 Ziff. 2 MarkenG legitimierten Verordnung zur Durchführung des MarkenG (MarkenVO). Was den Schutzgegenstand oder Schutzbereich der Marke, die zu schützenden Waren und Dienstleistungen anbelangt, so werden diese Waren und Dienstleistungen durch die Nennung von Zahlen in Bezug genommen, welche ihrerseits allgemein in einer Klasseneinteilung von Waren und Dienstleistungen als Anlage zur MarkenVO bzw. entsprechend der Nizzaer Klassifikation vorgegeben sind, § 15 MarkenVO. Nachdem die Zahlen auf Gruppen von Waren und Dienstleistungen verweisen, sind zusätzlich aus der Gruppe der Waren und Dienstleistungen diejenigen einzeln zu benennen, die konkret geschützt werden sollen. Ein solcher Waren- und Dienstleistungsschutz, vermittelt durch die

Bezugnahme auf eine vorhandene Einteilung, ist allerdings notwendig ungenau und unvollständig, da die Welt der Waren und Dienstleistungen nicht durch Einteilungen wiedergegeben wird. Ich halte es daher auch für richtig, wenn als Spiegelbild zum Unterlassungsantrag im Verletzungsprozess bei der Markenmeldung eine positive Beschreibung der zu schützenden Waren oder Dienstleistungen erfolgen darf, unter zusätzlicher Nennung der Zahlen als verallgemeinernder Zuordnungsgesichtspunkt der konkreten Waren- oder Dienstleistungsbeschreibung. Ob mein Vorschlag oder die übliche Art der Markenmeldung geeigneter ist, einen Haftungsprozess wegen unzureichender Nennung des zu schützenden Waren- und Dienstleistungsbereichs vorzubeugen, möchte ich offen lassen. Mein Vorschlag einer nicht aus vorhandenen Begriffen zusammengehäuften, sondern von Angaben zum Einsatzbereich der so gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen als einem Ganzen, stößt beim DPMA auf solcherlei Verwunderung, dass man zur Vermeidung von Scherereien an der bisherigen Praxis (Zahl und Begriffe) festhalten sollte. Richtiger ist diese Praxis deshalb aber nicht, was wohl auch die Anerkennung der Handelsmarke durch den EuGH in seiner Entscheidung mit dem Stichwort "Praktiker" beweist.

Ferner: Das DPMA nimmt bei Verneinung einer Eintragungsfähigkeit bewusst nur auf ein einziges absolutes Schutzhindernis Bezug, das Amt stützt mithin seine Entscheidung zumeist auf § 8 Abs. 2 Ziff. 1 MarkenG (Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft). Dies verhindert, dass das BPatG und vor allem der BGH zu weiteren Eintragungshindernissen Stellung nehmen kann mit der Folge, dass bei Aufhebung der Entscheidung des DPMA das Amt nicht gehindert ist, die Eintragung aus einem anderen Grund zu verneinen.

Schließlich: Der BGH ist mit der zurückhaltenden Eintragungspraxis des DPMA nach wie vor nicht einverstanden, was u.a. deutlich wird in wissenschaftlichen Beiträgen von Bundesrichtern nebst entsprechenden Appellen.

Weitere Einzelheiten zum DMPA finden sich unter [www.dpma.de](http://www.dpma.de)

## 2.6 Die wissenschaftliche Literatur

## 2.6.1 Die Literatur im Allgemeinen

Unter Literatur sind Veröffentlichungen in Form von Kommentierungen, Monographien und Aufsätze gemeint. Die Veröffentlichungen stammen von Professoren, Richtern (hauptsächlich Bundesrichtern) und Anwälten. Anliegen der Veröffentlichungen ist es häufig, das Markenrecht als ein aus Haupt und Gliedern bestehendes organisches Ganzes zu verstehen, mithin das Markenwissen zu systematisieren, auch wenn dieses Rechtsgebiet sich wegen seines starken Wertungsbezugs einer logischen Systematisierung, wie man sie vorzugsweise vom BGB her kennt, entzieht.

Diese Situation in Deutschland ist einzigartig. So finden sich zum MarkenG außerhalb Deutschlands (die Markenrechtsordnungen in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft sind als Folge der Umsetzung der MarkenrechtsRL im Wesentlichen einheitlich, auch wenn beispielsweise gesagt werden muss, dass fehlende Ähnlichkeit in Deutschland als Möglichkeit der Teilidentität in Frankreich angesehen werden) keine Kommentare, es fehlt also an einer Kommunikationsgrundlage unvergleichlicher Art außerhalb Deutschlands (vgl. hierzu meine Ausführungen in WRP 2001, 513, 516).

Das Recht systematisch zu begreifen (weil zuverlässige Rechtserkenntnis anders nicht möglich ist) bedeutet auch, sich in Vergleichsfällen auf vergleichbare Aussagen zu beziehen. Dies missfiel dem EuGH, welcher in seiner vor der Entscheidung "Keck" verlautbarten Rechtssprechung zu Art. 28 EG ("Mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung sind.... zwischen den Mitgliedstaaten verboten") entschieden hatte, dass Maßnahmen mit der Wirkung einer Einfuhrbeschränkung auch Werbeaussagen sind. Folge dieser Rechtssprechung war, dass praktisch jede Wettbewerbshandlung mit grenzüberschreitender Wirkung als Verstoß gegen Art. 28 EG gerügt werden konnte, sofern im Empfängerstaat die Wettbewerbshandlung und damit auch die – bloße – Werbeaussage strenger bewertet wurde als im Ausgangsstaat. Der EuGH machte sodann dem – deutschen – Publikum seine eigene Rechtssprechung zum Vorwurf, in dem er entschied:

*"Da sich die Wirtschaftsteilnehmer immer häufiger*

*auf Art. 30 EWG-Vertrag (sc: identisch mit Art. 28 EG) berufen, um jedwede Regelung zu beanstanden, die sich als Beschränkung ihrer geschäftlichen Freiheit auswirkt, auch wenn sie nicht auf Erzeugnisse aus anderen Mitgliedstaaten gerichtet wird, hält es der Gerichtshof für notwendig, seine Rechtssprechung auf diesem Gebiet zu überprüfen und klarzustellen".*

Die "Klarstellung" führt dazu, dass der EuGH die Unterscheidung zwischen Vertriebsmodalität und warenbezogener Maßnahme einführt, wobei allerdings die Gleichsetzung von Werbung und Durchführungshandlung im Grundsatz beibehalten wurde (vgl. hierzu mein Beitrag: "Das Vertragsangebot in der Werbung", WRP 2003, 846, 864).

Auch wenn die Literatur – wie ausgeführt - systematisierend verfährt, wird man getreu der deutschen Art, zunächst über sich selbst herziehen, sachlich berechtigte Kritik am EuGH oder sonstigen prominenten Vertretern der Gemeinschaft kaum finden (s.o. Ziff. 2.1). Anders war die Lage, als der ehemalige Verfassungsrichter, welcher im Zuge des Bundestagswahlkampfes 2005 mit einem Steuermodell die breite Öffentlichkeit auf sich aufmerksam machte, mit dem ehemaligen Richter des EuGH und heutigen Präsidenten des BGH darüber diskutierte, welchem Gericht die Entscheidungskompetenz zu Fragen der Wahrung des Zuständigkeitsrahmens zukomme. Der erwähnte Verfassungsrichter reklamierte diese Kompetenzkompetenz hinsichtlich Maßnahmen der EU für das BVerfG (vgl. hierzu mein Beitrag "Werbefreiheit und zur Ökonomisierung des Rechtsbegriffs", WRP 1999, 792, 802 nebst Fn 83; ferner mein Beitrag WRP 2001, 513, 515 Fn 13). Soweit ersichtlich hat ihm diese – kritische – Haltung niemand übel genommen, das Gegenteil dürfte eher der Fall sein.

Kritische Bestätigung durch die Literatur hätte sich nach meiner Auffassung unlängst erneut aufdrängen müssen, als der EuGH erstmals das Merkmal der markenmäßigen Benutzung zutreffender erfasste als zuvor mit der Entscheidung BMW . /. Deenik. Die zuletzt genannte Entscheidung, in welcher der EuGH die markenmäßige Benutzung im Wesentlichen mit der werblichen Verwendung der Marke gleichgesetzt hatte, war nichts anderes als ein rechter Schmarrn. Die deutsche Haltung, jede Verlautbarung von Organen der EU mit tief gesenktem Haupt

entgegenzunehmen, hatte jedoch seinerzeit zusätzliche Entsprechung darin gefunden zu erklären, dass die Entscheidung "BMW ./ Deenik" gleichwohl in das System markenrechtlichen Denkens passte und überdies richtig sei. Für meine Person meine ich auf Maßnahmen, welche mir überflüssige Rückenschmerzen bereiten, verzichten zu können.

## 2.6.2 Professoren

Bei Professoren lässt sich zwischen sog. ordentlichen Professoren und Honorarprofessoren unterscheiden. Ordentliche Professoren haben – Junior-Professoren ausgenommen – ein Habilitationsverfahren durchlaufen und können somit eine Habilitationsschrift vorweisen. Habilitationsschriften sind in der Regel umfangreicher und bedeutender als Doktorarbeiten, dies muss jedoch nicht so sein, geläufig ist mir die Doktorarbeit eines Verfassers zum AGB-Recht, der späterhin als Autor zur Produkthaftung u.a. berühmt wurde, dasselbe gilt im Hinblick auf die Doktorarbeit (Dissertation) eines Münchner Lehrstuhlinhabers und Autors, der Lehrbücher eines ehemals und heute noch sehr bekannten Münchner Zivilrechtlers fortführt.

Auch die Dissertation eines im Jahr 2004 nach Würzburg berufenen Ordinarius hat allgemeine Aufmerksamkeit erregt. Diese Tatsache und die Vermeidung von zu lange andauernden Qualifizierungszeiten in der Forschung führte – mit Blick auf die USA – zur Einführung der bereits erwähnten Junior-Professur, bei der fraglich ist, ob und in welchem Umfang sie von den Bundesländern fortgeführt wird. Dabei darf erinnert werden, dass die USA das Promotionsverfahren mit der Pflicht zur Abfassung einer Doktorarbeit ursprünglich von Deutschland um das Jahr 1900 übernahmen, um sich von dort dem unsrigen Niveau wissenschaftlicher Forschung anzugleichen.

Anders als habilitierte Ordinarien leben Honorarprofessoren nicht vom Honorar, welches sie für ihre Lehrtätigkeit erhalten. Honorarprofessoren sind hauptberufliche Richter und Rechtsanwälte, die allzu meist promoviert sind.

Einfluss im MarkenR besitzen Professoren vor allem durch ihre Eigenschaft als Kommentatoren zum MarkenG, lässt man den Sonderfall außer Acht, dass eine noch größere Einflussmöglichkeit aufgrund Zugehörigkeit zum I. Zivilsenat des BGH

bestehen kann. Darüber hinaus ist zu bemerken, dass das Niveau der Kommentierungen außerordentlich hoch ist, eine Abstufung nach Ordinarienstellung und Honorarprofessur möchte ich nicht vornehmen, auch wenn gesagt werden muss, dass der Markenvordenker vom Bodensee Ordinarius ist.

Mittlerweile wird sogar zu Methodenfragen von sog. Praktikern Stellung genommen.

Vor allem einige Ordinarien sind richtig gut, was die Abfassung von Gutachten anbelangt. Das dabei pro Seite verlangte Entgelt führt häufig gegenüber dem aus Stundensätzen nicht zusammengesetzten Professorengehalt zu einem erheblich höheren Gesamtbetrag. Insoweit unterscheidet sich die Lage nicht zu unterschiedlichen Stundensätzen von Anwaltskanzleien: Man kann Spitzenqualität zu höchst unterschiedlichen Preisen erhalten, wer etwas schlichter denkt glaubt allerdings, die Briefkopfgestaltung und/oder das internationale Auftreten einer Anwaltskanzlei sei der maßgebliche Differenzierungspunkt.

## 2.7 Anwälte und Richter

Von Richtern hört man mitunter die Selbsteinschätzung, sie bewunderten den Umfang der Kenntnisse von Anwälten im materiellen Recht; man selbst – als Richter – verfüge aber doch – wohl – um größere Denkfähigkeiten betreffend die zutreffende Rechtsanwendung. Anwälte erklären von sich, sie arbeiteten mehr, allerdings nicht weniger genau als Richter.

Hierzu gilt: Der Umgang mit dem für Markensachen zuständigen Richtern der Landgerichte, der Oberlandesgerichte und des BGH ist beinahe überwiegend erfreulich. Was die weniger erfreulichen Erfahrungen mit Richtern der Landgerichte und Oberlandesgerichte anbelangt, so beinhaltet ein entsprechendes Missvergnügen allein die Erfahrung, dass manche Richter nicht das allergeringste Interesse an einer anderen Rechtsauffassung hegen. Hiergegen steht: Niemand muss (und dasselbe gilt für mich) eine fremde Rechtsauffassung nur deshalb teilen, weil sie von der eigenen Auffassung verschieden ist. Zur allgemeinen juristischen Argumentation – die zutreffend als Teil der allgemeinen Argumentation zu verstehen ist – gehört es aber, den anderen Standpunkt zur Kenntnis zu nehmen, ihn möglicherweise mit eigenen Worten zu

wiederholen, um in Auseinandersetzung mit diesem anderen Standpunkt den eigenen Standpunkt beizubehalten, in neu zu gewichten, ihn zu verändern oder ihn aufzugeben.

Es wird – wohl – dabei bleiben, dass die Atmosphäre im Gerichtssaal unfreundlich wird wenn ich feststellen muss, dass der Richter gelangweilt zur Decke blickt, wenn ich lediglich Luft hole, um meinen ersten Satz zu formulieren.

Ganz sicher können Richter vergleichbare Verhaltensweisen betreffend Rechtsanwälte beklagen, über Rechthaberei berichten, unstrukturierten Sachvortrag erwähnen u.a.m.. Für mich gilt: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Richter weder besser noch schlechter als Anwälte sind. Im vermuteten Einverständnis sämtlicher Beteiligten der beiden Lager (Richterschaft; Anwaltschaft) lässt sich wohl sagen: Es ist alles daran zu setzen, Fälle nicht aus der Hand zu geben, sondern einvernehmlich zwischen den Parteien zu regeln. Und: Es sollten Möglichkeiten geschaffen werden, damit Richter und Anwälte außerhalb des Gerichtssaal miteinander reden. Augenblicklich bemerke ich eher die Verstärkung einer ungünstigen Einschätzung des jeweils anderen Lagers.

## 2.8 Die Jahrestagung der Vereinigung gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR-Jahrestagung)

Zum Wettbewerbsverfahrensrecht oder den Vertriebsbindungsfällen – um Beispiele aus den letzten Jahren zu geben – sind maßgebliche Anstöße zur Erreichung von Änderungen in der Rechtssprechung von der GRUR-Jahrestagung ausgegangen, so scheint es.

Vor diesem Hintergrund ist es folgerichtig anzunehmen, dass solcherlei Anstöße anlässlich der GRUR-Jahrestagung auch dereinst das Markenrecht betreffen könnten.

Hiergegen spricht zum einen die Tatsache, dass das Markenrecht harmonisiertes Recht ist. Als Folge der Umsetzung europäischer Vorgaben dürfte jeder Spielraum für notwendige Veränderungen – welche sich augenblicklich noch gar nicht aufdrängen – außerordentlich gering sein.

Zum anderen spiegelt die zeitliche Abfolge zwischen Vortrags- und Diskussionsthema

anlässlich der GRUR-Jahrestagung und späterer Änderung der Rechtsprechung des I. oder X. Zivilsenats des BGH keinen Ursachenzusammenhang wider, das Gegenteil ist der Fall. Vielmehr fragt der Generalsekretär der Vereinigung Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht beim BGH nach, ob Änderungen der Rechtsprechung bevorstehen, um sodann, mitunter nebst Einbeziehung eines Richters des BGH als Referenten, das Publikum zu begeistern.

## 2.9 Der Markenverband

Der Markenverband stärkt die Bedeutung der Marke. Er unternimmt dies auf vielen Gebieten und damit auch im Bereich des Rechts. Für diesen Bereich sind die Verbandstagungen im Abstand von zwei Jahren mit Themen und Referenten, welche neue Sichtweisen eröffnen, zulassen und begründen, Beleg.

Was allgemein den Markenverband anbelangt, so vertritt dieser als Verband zu allererst die Interessen seiner etwa 380 Mitglieder, welche häufig eine hervorragende Reputation in der deutschen Wirtschaft besitzen.

Als Verband besteht die Aufgabe, bestmögliche Bedingungen für die Entwicklung, Prüfung, Vermarktung und Handlungsmöglichkeiten von und im Umgang mit Marken in der freien Marktwirtschaft zu sichern und zwar insbesondere mittels Stärkung der freien Marktwirtschaft.

Der Markenverband besteht seit 1903, er steht für alle Wirtschaftszweige offen und ist so der weltweit größte Markenverband.

Er verleiht die "Best Brands Award" an Unternehmen, die mit ihrer Marke auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten innovativ erfolgreich waren sowie – alle zwei Jahre – einen Wissenschaftspreis. Veranstaltet wird ferner ein Journalisten-Workshop, Themen, Papiere und Broschüre werden erstellt bzw. aufgelegt, Seminare angeboten.

Rechtspolitisch nimmt der Markenverband Einfluss auf die Gesetzgebung im nationalen Bereich, soweit dort nationale Einflüsse möglich sind, und zwar nicht allein betreffend das Markenrecht, sondern im Hinblick auf alle Bereiche, die für die Gestaltungsfreiheit der Unternehmen von Bedeutung sind, also auch betreffend das UWG

und das Kartellgesetz (GWB). Belange der Einflussnahme sind ebenso Regelungen, welche die Rechtsharmonisierung in Europa zum Gegenstand haben, als Beispiel genannt sei die Richtlinie zu unfairen Geschäftspraktiken. Besonders bedeutend sind die markenpolitischen Ziele auf Gemeinschaftsebene. So wird die Eintragungspraxis des HABM als eine die absoluten Schutzhindernisse nicht immer im Detail beachtende bewertet, dies führe zu der – abzulehnenden – Notwendigkeit, Defensivmarken anzumelden; Markenpiraterie stellt ein erhebliches Problem dar, die RL zur Durchsetzung des geistigen Eigentums in Deutschland (s.u. Ziff. 5) harrt allerdings verstärkt ihrer Umsetzung (so der Markenverband im Jahr 2005). Was den Verbraucherschutz anbelangt, wird dieser vom Markenverband bejaht; bei Produkttests durch manche Schützer wird allerdings allein auf das Vorhandensein bestimmter Stoffe abgestellt, ohne Rücksicht auf Wirksamkeit und Tauglichkeit.

Konzentrationen im Handel führen zur verstärkten Marktmacht mit der Folge, dass der Handel bestimmen möchte, wo Artikel und damit Markenartikel zu erwerben sind, was quer zur Zielsetzung des Markenverbandes steht.

Fordern bestimmte Handelsbereiche Solidarbeiträge von Herstellern und Markenartiklern, erfordert dies das Zeigen von Profil, was nicht jedem Verband gelingt.

VerpackungsVO und Verpackungsentsorgung sind Gegenstände der verbandlichen Tagesordnung. Die Organisation der Werbungtreibenden im Markenverband hat einen Verhaltenskodex erstellt, der insbesondere das Verhalten der Werbungtreibenden Unternehmen im Zusammenwirken mit Media-Agenturen transparent macht und eine zentrale Beratung sicherstellen soll.

*"Der zunehmenden Praxis versteckter Provisionen, nicht zielgruppengemäßer Werbeplatzierungen und heimlicher Rabatte zulasten der Werbungtreibenden soll entgegengewirkt werden".*

Die Ausuferung gleicher Programminhalte und gleicher Print-Titel führt – so der Verband – zur Verwechslung und Austauschbarkeit der Produkte und *"macht eine effektive Werbeplatzierung immer schwieriger"*. Die wachsende Konzentration im Medienbereich betreffend Agenturen und Verlage sieht die Organisation der Werbungtreibenden im Markenverband (OWM) mit Sorge. Beim

Sponsoring ist bislang eine mangelnde Erfolgskontrolle festzustellen, was eine stärkere Professionalisierung in diesem Bereich erforderlich macht. Dies gilt allzumal vor dem Hintergrund der Tatsache, dass für die Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland hinsichtlich Sponsoring und Werbefernsehen gleiche Einnahmen erwartet werden. Werbung und Sponsoring sollte auch bei ARD und ZDF erhalten bleiben, weil nur dort bestimmte Zuschauergruppen erreichbar sind.

Die Vorgaben für Werbung werden als zu eng bemängelt, die Umsetzung des Verbots der Tabakwerbung erscheint eingedenk der von der Bundesregierung im Jahr 2003 eingereichten zweiten Klage nicht eilig. Das Votum des Generalanwaltes, die Nichtigkeitsklage der Bundesregierung habe keinen Erfolg, dürfte eine Bewertungsänderung insoweit ergeben haben. Die Werbebeschränkungen im Nahrungsmittelbereich bieten ein weiteres Beispiel für zu starke Regulierung, immerhin werden Aussagen wie: *"Mit wertvollen Vitaminen"* oder *"Belebt Geist und Körper"* verboten sein. Dies ist Folge des Entwurfs der EU-Verordnung über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben (EU-Health-Claim-Verordnung). Auf deren Grundlage ist die Festlegung von "Nährwertprofilen" vorgesehen, die darüber Auskunft geben, ob überhaupt nährwert- und gesundheitsbezogene Werbeaussagen verwendet werden dürfen.

In einer gemeinsam mit einem weltweit tätigen Wirtschaftsberatungsunternehmen erstellten Studie zur Bedeutung von Marke und Markenartikelindustrie kommt der Markenverband zu dem Ergebnis, dass die *"Geiz-ist-geil"*-Welle ungünstig für Marken wird. Dies deshalb, weil wir in Deutschland auf Forschung und Entwicklung, Wissen und Kreativität zu setzen haben, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Forschung und Entwicklung weisen allerdings für diejenigen als Firmenbesitzer oder Arbeitgeber oder Manager sich ausgebenden Personen, die ausschließlich Eigenbereicherungsinteresse zu verwirklichen versuchen, nach drei Monaten noch keinen Bilanzgewinn aus.

Nochmals: Die Ausrichtung der Kunden allein am Preis führt den nicht nur zur Entstehung von Handelsmarken und zur Ausweitung von Discountern, sondern letztlich zur Schwächung jeder Marke selbst. Dabei konstatiert der Markenverband – erneut erstaunlich stark sein Profil zeigend -, dass gegen die Verlockung, den

Warenabsatz über Preise zu steigern, auch eigene Verbandsmitglieder nicht gefeit sind, was den wachsenden Anteil der Handelsmarken verdeutlicht.

Sinkende Preise vermindern allerdings die Chance auf kooperative Modelle zwischen Markenartiklern und Händlern, sie verdrängen die Bedeutung der Marke und damit die Bedeutung der Information durch die Marke. Die Marke zu verdrängen bedeutet weiter, Risikoreduzierung und Wertschöpfung zu verdrängen, was als Weiteres den Verlust von Arbeitsplätzen zeitigt.

Markenloyalität scheint allerdings nach wie vor zu existieren.

Ein in München – unweit meiner Wirkungsstätte – ansässiges Wirtschaftsberatungsunternehmen führte auf der Jahrestagung des Markenverbandes am 01.07.2005 in Berlin aus, dass die Konsumstimmung in Deutschland nachhaltig gedrückt ist. Verbraucher verdienen nicht mehr als früher, sie haben Angst vor der Arbeitslosigkeit, die Preise sinken, das Wachstum von Handelsmarken und Discountern setzt die Markenartikler unter Druck, die Händler selbst werden aus Sicht der Verbraucher zur vertrauenswürdigen Marke, Handelsmarken platzieren sich, in dem sie bestimmte Waren unterschiedlicher Ausstattung in einer Preisspanne kennzeichnen, die Premium-Marken preislich sogar übertreffen können.

Die Industrie reagiert hierauf, in dem sie selbst Handelsmarken produziert, Sortimente rationalisiert, Preise senkt und Werbeausgaben erhöht. Dies führt – so die Ausführungen unter dem Gliederungspunkt "Positionsbestimmung" – zu einer Vergrößerung der Anzahl von und des Preisabstandes zu Handelsmarken.

Was das richtige Antwortverhalten auf die gegenwärtige Lage der Marke, also insbesondere gegenüber Handelsmarken und Discountern anbelangt, so ist – ausweislich des erwähnten Berichts am 01.07.2005 – zu unterscheiden: zum einen gibt es Bereiche, in denen sich die Marke behauptet, zu verteidigen ist und sich verteidigen lässt. Zum anderen ist je nach den verschiedenen Lebensbereichen gefordert, neue Markenbilder zu entwickeln bis hin zur Eigenpositionierung von Handelsmarken. Dabei gilt weiter: Premium-Marken lassen sich erfolgreich verteidigen, wenn Umsatz und Preis sich steigern lassen. Aber auch außerhalb der an Premium-Marken gewohnten

Verbraucher ist der Anteil der erfolgreichen Marken dieser Art statistisch signifikant hoch.

Dies führt – so der Bericht – zu der Erkenntnis, dass die Führung und Bewerbung von Premium-Marken sich betriebswirtschaftlich – langfristig – lohnt.

Was das Bewerben von Marken anbelangt, so ist interessant, dass Produktneuheiten am stärksten im Geschäft selbst wahrgenommen werden. Dort liegen die Discounter knapp vor den Supermärkten, es folgen die Verbrauchermärkte und die Selbstbedienungswarenhäuser. Der Wunsch nach Leistungs- und Qualitätsverbesserungen seitens des Kunden ist vorhanden, was zu der Schlussfolgerung führt – so der Bericht - , dass Innovationen sich lohnen.

Und nachdem Premium-Marken in besonderem Maße innovationsfähig und –bedürftig sind, ist es nur folgerichtig, vor auszusehen, dass es erfolgreiche Marken auch in Zukunft geben wird und zwar gerade im Hochwertigkeitsbereich.

Dies soll ungeachtet der Tatsache gelten – so die Tagungsunterlagen einer Wochenzeitung für Wirtschaft, zugleich tätig als Tagungsveranstalter - , dass auch Handelsmarken gute Zukunftsaussichten besitzen.

Der Erfolg von Marken beruht zu guter Letzt nicht allein in der Güte der gekennzeichneten Ware bzw. Dienstleistung im Zusammenhang mit einem diese Güte widerspiegelnden, einprägsamen, kurzen und knappen Kennzeichen. Der Erfolg von Marken beruht nicht allein in der richtigen Bewertung dieser Marke, er liegt auch und gerade in einer zutreffenden Markenführung, wobei die Markenentwicklung und –führung, die Markeneinführung und –bewertung bereits als Bestandteile der Markenführung angesehen werden können.

Mit diesen Ausführungen habe ich beinahe ausnahmslos das Thema der Beteiligung an der Entscheidungsfindung bei der rechtlichen Bewertung menschlichen Verhaltens im Umgang mit Marken verlassen. Diese Themenüberschreitung macht aber zugleich deutlich, dass der rechtliche Schutz der Marke als Gegenstand des Markenrechts lediglich ein kleiner Bereich aus dem Rund der Markenerscheinungsformen ausmacht. Dies genügt mir als Rechtfertigung. Zugleich wurde deutlich,

dass der Markenverband in diesem weiten Rund tätig ist – und erheblich Profil zeigt.

## 2.10 Marketing – Marktplatz und Markenlexikon

Wissenswertes zum Thema Marke gibt es auch unter [www.marketing-marktplatz.de](http://www.marketing-marktplatz.de) und [www.markenlexikon.com](http://www.markenlexikon.com).

## 3. Gestellte Prozesse

Insbesondere zur Änderung einer nationalen Rechtssprechung wurden (zumindest) Prozesse im Einverständnis mit der Gegenseite, also tatsächlich ohne Gegner, mithin gestellte Prozesse geführt. Behauptet wird dies im Hinblick auf die beim EuGH geführten Entscheidungen mit den Rubra Margarineverpackung gegen Rauh; Clinique und – schließlich – Warsteiner. Das zuletzt genannte Stichwort macht deutlich, dass – wohl – auch sämtliche Verfahren vor dem BGH insoweit gestellt, weil einvernehmlich, zwischen den Streitparteien geführt worden waren.

## 4. Regelungsgrundlagen

### 4.1 Die Regelungsgrundlagen im Allgemeinen

#### 4.1.1 Das MarkenG

Das Markenrecht, soweit es für die Bewertung von Handlungen im Umgang mit Marken als Marken allein in Deutschland gilt, ist im MarkenG geregelt. Ausführungsbestimmungen, was das Markeneintragungsverfahren anbelangt, finden sich zusätzlich in der MarkenVO. Meine Darlegungen zum Markenrecht erfolgen allein auf der Grundlage des MarkenG.

#### 4.1.2 Richtlinien allgemein und die Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken

Das Markenrecht als Folge der Markenrechtsrichtlinie gilt in sämtlichen Mitgliedsstaaten der EU. Dies betrifft insbesondere die Markenfähigkeit, umgesetzt in § 3 MarkenG, die

absoluten Schutzhindernisse, umgesetzt in § 8 MarkenG und die Verwechslungsgefahr, umgesetzt in § 14 MarkenG.

Nicht auf der Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie beruhen insbesondere der Markenschutz für Marken kraft Verkehrsgeltung gem. § 4 Ziff. 2 MarkenG, der Schutz geschäftlicher Bezeichnungen gem. § 5 MarkenG, die Regelungen betreffend die Verwechslungsgefahr insoweit gem. § 15 MarkenG und die - wettbewerbsrechtliche Züge - aufweisenden Regelungen betreffend den Schutz geographischer Herkunftsangaben gem. den §§ 126 ff. MarkenG.

Was die Wirkung von Richtlinien anbelangt, so ist zwischen der Zeit vor Ablauf der Umsetzungsfrist und danach zu unterscheiden. Innerhalb dieser Trennung ergeben sich Besonderheiten aus dem Verhältnis des Mitgliedsstaates zur EG, dem Verhältnis des Bürgers zum Mitgliedstaat und aus dem Verhältnis von Bürgern untereinander.

#### 4.1.2.1 Die Wirkung von Richtlinien vor Ablauf der Umsetzungsfrist

##### 4.1.2.1.1 Die Wirkung von Richtlinien vor Ablauf der Umsetzungsfrist im Verhältnis der Mitgliedsstaaten zur EG

Vor Ablauf der Umsetzungsfrist haben Behörden der Mitgliedsstaaten den in der Richtlinie enthaltenen Willen des Gemeinschaftsgesetzgebers zu beachten und diesen bei der Anwendung nationalen Rechts zur Geltung zu bringen. Der I. Zivilsenat des BGH ging in diesem Zusammenhang sogar so weit, dass er die Richtlinie 84/450/EWG über irreführende und vergleichende Werbung in der Fassung der RL 97/55/EG vom 06.10.1997 mit Entscheidung vom 05.02.1998 und damit vor Ablauf der Umsetzungsfrist am 06.04.2000 unmittelbar über die seinerzeit geltende Generalklausel des § 1 UWG a.F. zur Anwendung brachte. Die Entscheidung insoweit trägt das Stichwort "Testpreisangebot" (der Bundesgesetzgeber setzte diese Richtlinie mit Gesetz zur vergleichenden Werbung und zur Änderung wettbewerbsrechtlicher Vorschriften vom 01.09.2000 mit Wirkung zum 01.09.2000 um, vgl. [www.arztwerbung-bernreuther.de](http://www.arztwerbung-bernreuther.de) D 9.47; [www.musikundgesetzesinterpretation-bernreuther.de](http://www.musikundgesetzesinterpretation-bernreuther.de) (Ziff. 1.2.2 und Ziff. 2.2.3.1.1.7)

Die fehlende Beachtung einer RL vor Ablauf der Umsetzungsfrist kann - sofern Grundfreiheiten des EG-Vertrages zur Anwendung kommen - zur Rüge durch den EuGH führen. Nachdem dieses Gericht aber nicht in der Sache selbst entscheidet, sondern auf eine Anfrage zur maßgeblichen Auslegung im Vorlageverfahren tätig wird, dürfte eine derartige Rüge deshalb selten sein, weil eine entsprechende Vorlageanfrage aufgrund der Nichtüberschreitung der Umsetzungsfrist selten ist. Die fehlende Beachtung einer RL vor Ablauf der Umsetzungsfrist führt nicht zu einem Vertragsverletzungsverfahren gegenüber dem nationalen Gesetzgeber.

#### 4.1.2.1.2 Die Wirkung von Richtlinien vor Ablauf der Umsetzungsfrist im Verhältnis des Bürgers zum Mitgliedsstaat

Beruft sich ein Bürger gegenüber Verwaltungsbehörden oder Gerichten auf eine vorhandene, allerdings wegen Nichtablaufs der Umsetzungsfrist noch nicht umgesetzte Richtlinie mit der Begründung, die vorhandene Generalklausel erlaube eine Entscheidung auf der Grundlage nationalen Rechts, dieses nationale Recht sei allerdings im Lichte der Richtlinie und damit mit besonderem Inhalt anzuwenden, missachten sodann die Behörden diesen Hinweis, liegt kein Entzug des gesetzlichen Richters gem. Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG (Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden) vor. Der europäische Gesetzgeber wünscht zwar die Beachtung von Richtlinien auch vor dem Ablauf des Zeitpunkts der Umsetzungspflicht. Durch diese Frist wird allerdings selbst zum Ausdruck gebracht, dass die nationalen Gerichte nach ausschließlich nationalen Maßstäben entscheiden dürfen.

#### 4.1.2.1.3 Die Wirkung von Richtlinien vor Ablauf der Umsetzungsfrist im Verhältnis von Bürgern untereinander

Nachdem Richtlinien der EG auch nach Überschreitung der Umsetzungsfrist keine horizontale Direktwirkung entfalten, gilt das Fehlen einer horizontalen Direktwirkung erst Recht, wenn die Umsetzungsfrist noch bevor steht.

#### 4.1.2.2 Die Wirkung von Richtlinien nach Ablauf der Umsetzungsfrist

Nachfolgend geht es um die Folgen aufgrund der Überschreitung der Umsetzungsfrist, ohne dass es zu nationalen Regelungen als Folge der RL gekommen ist. Wurde nämlich die RL umgesetzt, stellt sich die Frage nach dem Inhalt von Regelungen nicht mehr im Hinblick auf Richtlinien, sondern bezüglich der nationalen Regelungen.

#### 4.1.2.2.1 Die Wirkung von Richtlinien nach Ablauf der Umsetzungsfrist im Verhältnis des Mitgliedsstaates zur EG

Hat ein Mitgliedsstaat die Umsetzungsfrist überschritten, droht ein Vertragsverletzungsverfahren. Diese gilt auch dann, wenn die Rechtsprechung die betreffende Richtlinie über eine vorhandene Generalklausel unmittelbar anwendet. Der EuGH hat entschieden, dass die Anwendung einer RL über eine Generalklausel des nationalen Rechts dem Umsetzungsgebot nicht genügt.

#### 4.1.2.2.2 Die Wirkung von Richtlinien nach Ablauf der Umsetzungsfrist im Verhältnis des Bürgers zum Mitgliedsstaat

Beruft sich ein Bürger gegenüber Behörden des Mitgliedsstaates darauf, dass ihm ein Schaden aus der Nichtumsetzung einer RL entstand, ist dieser Mitgliedsstaat bei Vorliegen der anspruchsbegründenden Voraussetzungen im Übrigen zum Schadenersatz verpflichtet.

Beruft sich ein Bürger gegenüber einer Behörde des Mitgliedsstaates auf die nicht umgesetzte RL selbst, müssen die Regelungen der RL Berücksichtigung im Rahmen der Anwendung des nationalen Rechts finden vorausgesetzt, das nationale Recht erlaubt dies, weil eine spezielle Regelung oder eine Generalklausel entsprechend ausgelegt werden kann. Anderenfalls ist eine Verletzung von Art 101 Abs. 1, S.2 GG (Entzug des gesetzlichen Richters) möglich. Einzelheiten insoweit finden sich nachstehend zu Ziffer 4.1.2.3.2

#### 4.1.2.2.3 Die Wirkung von Richtlinien nach Ablauf der Umsetzungsfrist im Verhältnis der Bürger zueinander

Eine nicht fristgemäß umgesetzte RL entfaltet - wie oben zu Ziff. 1.2.2.1.3 dargelegt - keine horizontale Direktwirkung zwischen Bürgern.

#### 4.1.2.3 Die Wirkung von Richtlinien nach deren Umsetzung in nationales Recht

##### 4.1.2.3.1 Umgesetzte Richtlinien im Verhältnis zur EG

Wurden Richtlinien der Sache nach ausreichend umgesetzt, können Konfliktlagen inhaltlicher Art mit der EG nicht auftauchen. Bei Zurückbleiben des nationalen Gesetzes hinter dem Umsetzungsauftrag ist ein Vertragsverletzungsverfahren möglich.

##### 4.1.2.3.2 Umgesetzte Richtlinien im Verhältnis des Bürgers zum Mitgliedsstaat

Die Tatsache der Umsetzung einer Richtlinie der EU und damit auch der MarkenrechtsRL (Art. 249 Abs. 3 EG betrifft das Umsetzungsgebot, Art. 19 EG den Grundsatz der Gemeinschaftstreue) hat zur Folge, dass Zweifelsfragen bei der Auslegung umgesetzten nationalen Rechts richtlinienkonform zu beantworten sind. Das zur Auslegung angerufene Gericht kann gemäß Art. 234 Abs. 2 EG, das letztinstanzliche Hauptsachegericht muss gemäß Art. 234 Abs. 1, Abs. 3 EG dem EuGH die allgemeine Auslegungsfrage vorlegen. Kommt das letztinstanzliche Hauptsachegericht seiner Vorlagepflicht nicht nach, kann es in Deutschland zu einer Verletzung von Art. 101 Abs. 1, S.2 GG (Entzug des gesetzlichen Richters) kommen (anders weil ungenau, da von einem regelmäßigen Verstoß gemäß Art. 101 Abs. 1, S. 2 GG in diesem Fall ausgehend – noch – meine Ausführungen in MDR 2003, 63, 64).

Ob die Unterlassung der Vorlage an den EuGH zu einem Grundrechtsverstoß führt, beantwortet sich nach deutschem Verfassungsrecht und zwar danach, ob eines spezifische Grundrechtsverletzung, in unserem Fall in Form einer grundsätzlichen Verkennung des Verfassungsrechts aufgrund der Nichtvorlage gegeben ist. Eine spezifische Grundrechtsverletzung ist deshalb erforderlich, weil das BVerfG keine Superrevisionsinstanz ist will heißen, nicht jede fehlerhafte Nichtvorlage führt zu einem Grundrechtsverstoß.

Eine unhaltbare Handhabung der Vorlagepflicht liegt nach den nachstehend wörtlich

übernommenen Ausführungen des BVerfG vor allem vor, wenn das Gericht eine Vorlage überhaupt nicht in Erwägung zieht, obwohl es selbst Zweifel hinsichtlich der Beantwortung der europarechtlichen Frage hegt (grundsätzliche Verkennung der Vorlagepflicht), oder wenn das Gericht bewusst von der Rechtssprechung des EuGH abweicht und gleichwohl nicht oder nicht neuerlich vorlegt (bewusstes Abweichen ohne Vorlagebereitschaft). Liegt zu einer entscheidungserheblichen Frage des Gemeinschaftsrechts einschlägige Rechtssprechung des EuGH noch nicht vor oder hat eine vorliegende Rechtssprechung die entscheidungserhebliche Frage möglicherweise noch nicht erschöpfend beantwortet oder erscheint eine Fortentwicklung der Rechtssprechung des EuGH nicht nur als entfernte Möglichkeit, so wird Art. 101 Abs. 1, S. 2 GG nur dann verletzt, wenn das Gericht den ihm in solchen Fällen notwendig zukommenden Beurteilungsrahmen in unvertretbarer Weise überschritten hat (Unvollständigkeit der Rechtssprechung).

Instanzgerichte legen mitunter vorzüglich geeignete Auslegungsfragen dem EuGH vor, wie die Entscheidung mit dem Stichwort "Chiemsee" zeigt.

Das im Bereich des Wettbewerbsrechts zum Irreführungsbegriff vorlegende Instanzgericht, welches die Entscheidung des EuGH zum Stichwort "Mars" herbeiführte, hatte allerdings – möglicherweise – übersehen, dass durch den BGH nicht auf Irreführung erkannt worden wäre.

Ist die Auslegungsfrage im Verfügungsverfahren aufgeworfen, besteht keine Vorlagemöglichkeit (vgl. auch [www.musikundgesetzesinterpretation-bernreuther.de](http://www.musikundgesetzesinterpretation-bernreuther.de), Ziff. 2.2.1 aE).

#### 4.1.2.3.3 Umgesetzte Richtlinien im Verhältnis der Bürger zueinander

Auch umgesetzte Richtlinien entfalten keine Ansprüche der Bürger untereinander, sie besitzen also keine horizontale Direktwirkung.

#### 4.1.3 Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20.12.1993 über die Gemeinschaftsmarke (Gemeinschaftsmarkenverordnung)

Nicht nur die MarkenrechtsRL, sondern auch die GemeinschaftsmarkenVO entstammt dem

europäischen Gesetzgeber. Der GemeinschaftsmarkenVO kommt allerdings Rechtsgeltung nicht erst im Zuge der Umsetzung in nationales Recht (dies ist bei der RL der Fall), sondern unmittelbare Rechtsgeltung in allen Mitgliedstaaten der EU zu. Die GemeinschaftsmarkenVO stellt unmittelbar geltendes Recht im Hinblick auf die eine, in allen Mitgliedstaaten einheitlich geschützte Gemeinschaftsmarke dar.

Der Vorteil der Gemeinschaftsmarke besteht u.a. in der Vermeidung von 25 Einzelanmeldungen, also in der Vermeidung von Aufwand und Kosten. Ein gewichtiger Nachteil der Gemeinschaftsmarke besteht in der Tatsache, dass die Priorität einer gleichen oder verwechslungsfähigen Marke in einem einzigen Mitgliedstaat zur Schutzversagung überhaupt führen kann.

Gemeinschaftsmarke und nationale Marke können nebeneinander bestehen.

Sollte einmal die erwähnte Doppelanmeldung (Gemeinschaftsmarke und nationale Marke) dazu benutzt werden, nationale Märkte unter Berufung auf die eingetragene nationale Marke gegeneinander abzuschotten, dürfte ein allgemein, über den EG-Vertrag, insbesondere das Kartellrecht (Art. 81 ff EG) zu lösendes Problem vorliegen, so dass ich nicht von einem allgemeinen, mithin markenrechtlich zu lösenden oder gar bestehenden Problem ausgehen möchte.

Was einen Vergleich der Inhalte zwischen MarkenrechtRL und GemeinschaftsmarkenVO anbelangt, so weist die spätere Regelung, die GemeinschaftsmarkenVO in wichtigen Bereichen gleich-lautende oder ähnliche Regelungen (z.B. betreffend Eintragungsfähigkeit; Verwechslungsgefahr; Benutzungszwang) wie die MarkenrechtsRL auf.

Was den Schutz von Gemeinschaftsmarken nach Ablauf der Benutzungsschonfrist von fünf Jahren anbelangt, so wird aus dem Wortlaut von § 15 Abs. 1 GemeinschaftsmarkenVO (".....ernsthaft in der Gemeinschaft.....") gefolgert, dass die Benutzung der Gemeinschaftsmarke in einem einzigen Mitgliedstaat genügt. Kann mithin diese Benutzung nachgewiesen werden, ist der Einwand der fehlenden rechtserhaltenden Benutzung der Gemeinschaftsmarke nach Ablauf von fünf Jahren mit Erfolg etwa in einem Lösungsverfahren nicht durchsetzbar.

Geht es um Strategien bei der Marken Anmeldung, so stehen hauptsächlich folgende Vorgehensmöglichkeiten zur Wahl:

- Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke beim HABM in Alicante;
- Anmeldung einer nationalen Marke; bleibt sodann ein Widerspruch aus, Anmeldung der Gemeinschaftsmarke bei Inanspruchnahme des Zeitrangs der nationalen Marke (Seniorität), was allerdings gemäß § 34 Abs. 2 GemeinschaftsmarkenVO voraussetzt, dass der Inhaber der nationalen Marke auf diese sodann verzichtet oder diese erlöschen lässt;
- Getrennte Anmeldung einer nationalen Marke und einer Gemeinschaftsmarke.

Welche Vorgehensweise die meisten Vorteile bringt, wird hier nicht erörtert.

#### 4.1.4 Die Pariser Verbandsübereinkunft

Die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20.03.1883 stellt den Grundvertrag über das gewerbliche Eigentum dar. Sie gewährt z.B. Art. 2 dem Angehörigen eines Verbandslandes hinsichtlich des gewerblichen Eigentums denselben Schutz, wie er in den übrigen Verbandsländern besteht (Schutz vor Diskriminierung von Ausländern). Art. 4 PÜV garantiert die rechtserhaltende Priorität im anderen Vertragsstaat mit einer Frist von 6 Monaten für Marken, Art. 6 quinquies PÜV regelt in früher Form das Herkunftslandsprinzip in Bezug auf Marken, markenrechtlich relevante Bestimmungen finden sich in Art 8 – 11 PVÜ. Revisionsfassungen der PVÜ finden sich aus den Jahren 1900 (Brüssel), 1911 (Washington), 1925 (den Haag), 1934 (London), 1958 (Lissabon) und 1967 (Stockholm).

#### 4.1.5 Das Madrider Markenabkommen

Markenschutz aufgrund internationaler Registrierung (IR-Marke) wird gewährt aufgrund des Madrider Markenabkommens vom 14.04.1891 einerseits (vgl. § 107 MarkenG) sowie aufgrund des Protokolls zum Madrider Markenabkommen vom 27.06.1989 (vgl. § 119 MarkenG) andererseits.

Das Madrider Markenabkommen ist ebenso wie das Protokoll zum Madrider Markenabkommen ein selbständiger völkerrechtlicher Vertrag.

Nach § 107 MarkenG bzw. § 119 MarkenG sind die Vorschriften des MarkenG auf internationale Registrierungen von Marken nach dem MMA bzw. dem PMMA entsprechend anzuwenden.

Sind Staaten sowohl dem MMA als auch dem PMMA beigetreten, wie z.B. Österreich, die Schweiz und Deutschland, gilt gemäß Art. 9 Sexies PMMA allein das MMA.

Dem MMA gehören nur europäische Länder an mit Ausnahme von Großbritannien und den skandinavischen Ländern. Die Erweiterung auf selbständiger Grundlage erfolgte durch das PMMA, sowohl für das MMA als auch das PMMA gilt eine gemeinsame Ausführungsordnung.

Was die Schutzvoraussetzungen nach dem MMA anbelangt, so gilt:

- Der Anmelder muss ein Angehöriger eines MMA-Vertragsstaates sein;
- Eine internationale Registrierung ist nur in Bezug auf eine im Ursprungsstaat bereits eingetragene Marke möglich. Der Eintrag auf internationale Registrierung kann jedoch schon vor der Eintragung der Marke in das Register gestellt werden. Dies bedeutet, dass es möglich ist, die Markenmeldung in Deutschland bei dem DPMA vorzunehmen und zugleich Antrag auf internationale Registrierung zu stellen;
- Eine internationale Registrierung ist auch auf der Grundlage einer EU-Marke (Gemeinschaftsmarke) möglich;
- Was die Gebühren anbelangt, so gilt: Mit dem Antrag auf internationale Registrierung ist pro Marke eine nationale Gebühr von € 300,00 zu entrichten. Hinzu kommt die Übermittlungsgebühr für die internationale Registrierung in Höhe von € 180,00, ferner die Grundgebühr von SFR 653,00 ferner für jede Waren-/Dienstleistungsklasse die Gebühr von SFR 73,00 und schließlich für jeden Mitgliedstaat eine Gebühr von jeweils SFR 73,00.
- Nach Art. 3 Abs. 1 bis 3 MMA kann der Markeninhaber die Einschränkung des Schutzes aus internationaler Registrierung beantragen, Art. 4 Abs. 1 MMA bestimmt, dass nach vollzogener Registrierung die Marke in jedem der beteiligten Vertragsländer ebenso geschützt ist, wie wenn sie dort unmittelbar

hinterlegt worden wäre.

- Für die international registrierten Marken (Veröffentlichung: Les Marques Internationales) ist die in den einzelnen MMA- bzw. Protokoll-Ländern vorhandene Gesetzgebung zuständig, was für Deutschland bedeutet, dass im Rahmen eines Schutzbewilligungsverfahrens absolute und relative Eintragungshindernisse (Abschluß des Widerspruchsverfahrens) geprüft werden.

#### 4.1.6 Das Protokoll zum MMA (PMMA)

Da nicht alle Mitgliedstaaten der EU Mitglied des MMA waren, wurde ihnen über das PMMA u.a. die Möglichkeit der internationalen Registrierung geschaffen. Mittlerweile sind Mitglied des PMMA nicht nur zusätzliche Europäische, sondern auch überseeische Länder, im letzteren Fall beispielsweise China (auch bereits Mitglied des MMA), Australien, Japan und die USA. Auch das Protokoll erlaubt die internationale Registrierung auf der Grundlage nationaler Markenmeldungen, es darf nicht nur Englisch, sondern auch Französisch gesprochen werden.

#### 4.1.7 TRIPS-Abkommen

Das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS) wurde im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO) am 15.04.1994 begründet. Es regelt auf hohem Niveau Mindestverpflichtungen zum Schutz des geistigen Eigentums.

Der EuGH hat in der Entscheidung mit dem Stichwort "Anheuser-Busch/Budvar" unter Bezugnahme auf frühere Rechtssprechung wörtlich ausgeführt, dass die Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens aufgrund der Natur und der Systematik des Übereinkommens keine unmittelbare Wirkung haben. Sie gehören grundsätzlich nicht zu den Vorschriften, an denen der EuGH die Rechtmäßigkeit der Handlungen der Gemeinschaftsorgane nach Art. 230 Abs. 1 EG misst; sie begründen für den einzelnen auch keine Rechte, auf die er sich nach dem Gemeinschaftsrecht vor den Gerichten unmittelbar berufen könnte.

Die nationalen Gerichte sind jedoch bei der

Anwendung ihrer nationalen Rechtsvorschriften im Rahmen der Anordnung der Maßnahmen zum Schutz von Rechten, die zu einem Bereich gehören, auf den das TRIPS-Übereinkommen anwendbar ist und in dem die Gemeinschaft bereits Rechtsvorschriften erlassen hat, wie es beim Markenrecht der Fall ist, aufgrund des Gemeinschaftsrechts verpflichtet, soweit wie möglich dem Wortlaut und dem Zweck der in Rede stehenden Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens Rechnung zu tragen.

Nach dieser Rechtsprechung haben die zuständigen nationalen Behörden, die für die Anwendung und Auslegung des einschlägigen nationalen Rechts zuständig sind, dies außerdem soweit wie möglich im Lichte des Wortlauts und der Ziele der Richtlinien 89/104/EWG zu tun, um das von dieser angestrebte Ziel zu erreichen und damit Art. 249 Abs. 3 EG zu genügen.

Tragende Grundlagen der WTO-Rechtsordnung sind der Grundsatz der allgemeinen Meistbegünstigung (Art. 4 TRIPs), der Inländerbehandlung (Art. 3 TRIPs, vgl. Art. 2 PVÜ), der Reziprozität (dies bedeutet, dass Verhandlungen über die Herabsetzung des Zollniveaus und über den Abbau anderer Handelshemmnisse auf der Grundlage der Gegenseitigkeit zu führen sind [Art. 7 TRIPs]), sowie der Grundsatz des Abbaus von Handelshemmnissen.

Die Verweisungen in Art. 2 und Art. 9 TRIPs beinhalten, dass die PVÜ, die RBÜ, das Rom-Abkommen (internationales Abkommen über den Schutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern und der Sendeunternehmen vom 26.10.1961) sowie der Washingtoner Vertrag über den Schutz des geistigen Eigentums im Hinblick auf integrierte Schaltkreise vom 26.05.1989 (zwar nicht in Kraft getreten, jedoch in veränderter Form Bestandteil von TRIPs geworden) auf diese Weise zum Inhalt von TRIPs zählen.

#### 4.1.8 Weitere internationale Abkommen

Der TLT (Trademark Law Treaty) und der TRT (Trademark Registration Treaty) sind noch nicht ratifiziert. Im Übrigen ist das Abkommen vom 13.04.1892 mit der Schweiz wegen der gegenseitigen Anerkennung von Benutzungshandlungen (Art. 5) bedeutsam.

#### 4.2 Das Markenrecht als Beispiel für die Internationalisierung von Recht

Das Recht ist nicht gerechtfertigt und das Gesetz wirkt nicht als Gesetz, weil die Freiheit des Warenverkehrs oder die Freiheit des geistigen Eigentums zu sichern ist.

Wäre dies – fälschlicherweise – so, könnte man der Globalisierung des Rechts das Wort reden vorausgesetzt, eine bestimmte Form der Marktwirtschaft hätte global zu gelten.

Das Recht verweist vielmehr auf die Ethik als den Grund seiner Rechtmäßigkeit. An diesem Satz des deutschen Jahrtausendphilosophen aus dem ehemaligen Königsberg ist nicht vorbeizukommen (vgl. hierzu meine Ausführungen in WRP 1999, 792 ff "Werbefreiheit und zur Ökonomisierung des Rechtsbegriffs", dort S. 801 ff und WRP 2002, 368, 384 Fn 85; WRP 2003, 846, 874 Fn 168).

Was die Übereinstimmung bei der Vorstellung von Ethik in den verschiedenen Rechts- und Kulturkreisen anbelangt, so kann möglicherweise im Hinblick auf das geistige Eigentum und damit auch betreffend das Markenrecht gesagt werden, dass diese Übereinstimmung der Vorstellungen zum Schutz des geistigen Eigentums erstaunlich hoch ist.

Diese Internationalisierung des Rechts vorangetrieben zu haben, ist auch das Anliegen eines vordenkenden, ehemals in München als Lehrstuhlinhaber tätigen Rechtslehrers, welcher nach wie vor auf vielen Gebieten tätig und zuhause ist. Mir nötigt insbesondere sein fünfbändiges Werk zu den Methoden der verschiedenen Rechtskreise große Achtung ab.

#### 4.3 Das deutsche MarkenG als Teil eines internationalen Markensystems?

Deutsche Juristen denken vornehmlich systematisch, d.h. sie begreifen das Recht als ein organisches Ganzes, in welchem ein möglichst widerspruchsfreier Zusammenhang, geordnet nach Haupt und Gliedern, besteht und herzustellen ist (zum Systembegriff vgl. meine Ausführungen in WRP 2002, 368, 369 Fn 16; WRP 2001, 513, 516). Auf der anderen Seite muss beachtet werden, dass gerade im Markenrecht Fragen zum Bestehen von

Schutzhindernissen bzw. zur Verwechslungsgefahr aus unmittelbarer Einsicht, aus der Überzeugung des Augenscheins, der Evidenz heraus gefällt werden, um anschließend am logisch richtigen Ort den systematisch dargestellten Markenrecht eingegliedert zu werden.

Und schließlich ist festzustellen, dass der ehemalige Chefsystematiker des I. Zivilsenats des BGH seine Autorität vor allem über sein exzellentes Buch zum Verfahrensrecht festigte und – in gewissem Umfang – nach wie vor auswirkt.

Will heißen: Ob die internationalen Regeln des Markenrechts bereits ein Markenrechtssystem darstellen, darf offen bleiben. Um Systematisierung kommt man aber dann nicht herum, wenn man sich den Einwand des Selbstwiderspruchs ersparen will. Denn: Wer sich selbst widerspricht, kann nicht erwarten, dass niemand widerspricht (vgl. meine Ausführungen in WPR 2001, 513, 516 li Sp Mitte und WRP 2003, 846, 864 li Sp oberes Drittel).

#### 4.4 Das MarkenG als Regelungsgrundlage im Besonderen

Marken kennzeichnen Waren (z.B. mittels eines Wortes oder mittels eines Zeichens), sie kennzeichnen ferner Dienstleistungen.

Das deutsche MarkenR ist im MarkenG geregelt. Das MarkenG regelt den Schutz der Marke, § 1 Ziff 1 MarkenG. Es regelt darüber hinaus – als wichtigen Fall des über den Bereich der Marke hinausgehenden Anwendungsbereichs dieses Gesetzes – gemäß § 1 Ziff. 2 MarkenG das Recht der geschäftlichen Bezeichnungen (geschäftliche Bezeichnungen sind Unternehmenskennzeichen, § 5 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG oder Werktitel, § 5 Abs. 1, Abs. 3 MarkenG).

Das MarkenG regelt über den Bereich der Marken und der geschäftlichen Bezeichnungen hinausgehend gemäß § 1 Ziff. 3 MarkenG drittens den Schutz von geographischen Herkunftsangaben gemäß § 126 ff MarkenG.

Dies macht deutlich: Gerade im Hinblick auf die – mittelbare – Vereinheitlichung der nationalen Zeichenrechte durch die MarkenrechtsRL ist es zwar richtig zu sagen, es hat eine Entwicklung vom Zeichen hin zur Marke stattgefunden. Sprachlich ist und bleibt aber das Zeichen der Oberbegriff für Marken und geschäftliche Bezeichnungen. Richtig

ist es also, dass das MarkenG als Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen im Bundesgesetzblatt verkündet ist. Unrichtig ist die Verwendung des Titels "Markenrecht" als Bezeichnung für Bücher, in denen das MarkenG kommentiert ist. Sollte einer der geneigten Leser als Mitbewerber (?) oder als Mitarbeiter eines Verbraucher- oder Wirtschaftsverbandes der Meinung sein, die Herren Kommentatoren zum MarkenG, die Verleger oder gar – als weitere Störer – die Buchhändler verhielten sich irreführend, bewiese eine Abmahnung erhebliche Unkenntnis betreffend die Unterscheidung zwischen Unrichtigkeit und Irreführung.

Will heißen: Da man Leistungen erhält, die über die Kommentierung des Rechts der Marke hinausgeht, fehlt es an der durch das Wort "Marke" ausgelösten Möglichkeit einer nachteiligen Kaufentscheidung, es fehlt an der für eine Irreführung im wettbewerbsrechtlichen Sinn (§ 5 UWG) notwendigen Relevanz.

Spiegelbildlich zur Irreführung als Zentralbegriff des Wettbewerbsrechts ist das Markenrecht und das Recht der geschäftlichen Bezeichnungen durch den andere Voraussetzungen aufweisenden Begriff der Verwechslungsgefahr gekennzeichnet.

Hingegen ist bei geographischen Herkunftsangaben (obschon gleichfalls im MarkenG gemäß § 126 ff geregelt) die Irreführung der Zentralbegriff. Dies deshalb, weil die geographische Herkunftsangabe nicht wie die Marke (und nicht wie die geschäftliche Bezeichnung) zum Bestand des geistigen Eigentums zählt, diese vielmehr lediglich einen Anspruch gegen Irreführung begründet, ohne dass eine eigene, sacheigentumsgleiche Rechtsposition tangiert wäre.

Diese Anwendungsvoraussetzungen und dieser kurze Blick auf die Systematik des MarkenG's gilt es zu beachten. Zusätzlich bedarf es erheblicher Erfahrungen in wertungsmäßiger Hinsicht, wie sie nur im Marken- und Wettbewerbsrecht versierte Anwälte-/Patentanwälte besitzen, um mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorhersagen zu können, wie die Gerichte den Markenstreit entscheiden. Sind diese fachlichen Fähigkeiten auf der Seite des auftretenden Anwalts vorhanden, sollten diese vornehmlich dazu dienen, den Fall zur Herbeiführung einer einvernehmlichen Lösung nicht in die Hände von Gerichten zu geben.

## 5. Die Marke und der Binnenmarkt

Das MarkenG ist hinsichtlich der einzutragenden und eingetragenen Marke das Ergebnis der Umsetzung der MarkenrechtsRL vom 21.12.1988 (89/104/EWG).

Nachdem also das MarkenG in Teilbereichen harmonisiertes Recht darstellt, dieselbe Herkunft die sonstigen nationalen Markenrechtsordnungen im Binnenmarkt aufweisen, trifft man in den Mitgliedstaaten der EU auf jeweils gleiches Recht, was den Markenschutz von eingetragenen Marken anbelangt.

Das Recht der Benutzungsmarke gemäß § 4 Ziff. 2 MarkenG (Markenschutz kraft Verkehrsgeltung) und das Recht der geschäftlichen Bezeichnungen (§ 5 Abs. 1 MarkenG) stellen kein harmonisiertes Recht dar. Insbesondere dann, wenn sich Auslegungsfragen ergeben, kann nicht auf die MarkenrechtsRL und letztlich den EuGH zurückgegriffen werden. Der BGH wendet seine Maßstäbe etwa zur Verwechslungsgefahr gleichwohl einheitlich an, es sei denn, die anderen Gegenstände (Markenschutz kraft Verkehrsgeltung gemäß § 4 Ziff. 2 MarkenG; geschäftliche Bezeichnung gemäß § 5 Abs. 1 MarkenG) zwingen zu anderen Bewertungen. Große Unterschiede wurden allerdings zumindest bislang nicht bekannt (s.o. Ziff. 2.1 aE).

Das Recht der geographischen Herkunftsangabe gemäß den §§ 126 bis 129 MarkenG zählt seiner Natur nach zum Wettbewerbsrecht, das WettbewerbsR ist bislang kein harmonisiertes Recht. Die Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Rates und des Rates vom 11.05.2005 über unlautere Geschäftspraktiken ist allerdings bis zum 12.06.2007 in nationales Recht umzusetzen, die Anwendungspflicht gilt ab dem 12.12.2007 (s.o. Ziff. 2.9).

Das Recht zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen, geregelt in den §§ 130 bis 136 MarkenG, nimmt Bezug auf die VO (EWG) Nr. 2081/92 des Rates zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel vom 14. Juli 1992. Diese Verordnung wurde ersetzt durch die Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und

Lebensmittel, Änderungen von Gewicht haben sich allerdings nicht ergeben. Die Verordnung betrifft nur die geographischen Angaben, bei denen sich ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen einer bestimmten Qualität, dem Ansehen oder einer anderen Eigenschaft des Erzeugnisses und seinem spezifischen geographischen Ursprung ergibt. Die VO regelt - anders als die §§ 126 ff MarkenG - nur Voraussetzungen im Hinblick auf Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben betreffend Lebensmittel; ist insoweit eine Eintragung (z. B.: "Nürnberger Bratwürste") gelungen, ist der Schutz schlechthin umfassend. Aufgrund dieser Einschränkung bleiben bedeutsam die nicht harmonisierten, im MarkenG geregelten wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen der §§ 126 bis 129 MarkenG.

#### 6. Der maßgebliche Erkenntnishorizont – der Erkenntnismaßstab

Der Maßstab des durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der betreffenden Art von Waren oder Dienstleistungen - neuerdings (ohne Veränderung des Textbausteins in den anderen Landessprachen) der normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher - ist maßgebend in folgenden Fällen:

- ob eine Marke gemäß § 3 MarkenG oder eine geschäftliche Bezeichnung gemäß § 5 Abs. 1 abstrakt als Unterscheidungsmittel eignet;
- ob eine Marke im Zusammenhang mit angemeldeten oder benutzten Waren/Dienstleistungen einen Hinweis auf die Produktverantwortung des Markeninhabers gibt;
- ob eine geschäftliche Bezeichnung Hinweise auf die Verantwortung des Unternehmers zeitigt, für das so gekennzeichnete Unternehmen bzw. die so gekennzeichnete Druckschrift verantwortlich zu sein;
- ob eine Marke als Marke benutzt oder z.B. als Bestandteil der Eigenwerbung ohne Hinweis auf eine auf das Zeichen beziehbare Eigenproduktverantwortung abgebildet wird;
- ob die geschäftliche Bezeichnung als eigenes

Unterscheidungsmittel einerseits bzw. als werblicher Hinweis auf ein fremdes, möglicherweise befreundetes Unternehmen andererseits benutzt wird bzw. die Marke noch als selbständiges Kennzeichnungsmittel in Betracht kommt, wenn oder weil sie mit der Ware identisch ist;

- ob eine Abweichung noch als rechtserhaltende Benutzung i.S.v. § 26 Abs. 3 MarkenG anzusehen ist;
- ob zwischen Marken oder geschäftlichen Bezeichnungen insbesondere wegen deren aus dem Gesamteindruck folgenden Ähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr besteht;
- ob die Marke oder geschäftliche Bezeichnung lediglich als beschreibende Angabe verwendet wird.

Kurz: nach dem BGH ist – ohne sachlichem Unterschied – maßgebend die situationsbedingte und situationsangemessene Aufmerksamkeit des durchschnittlichen Verbrauchers/Betrachters. Dies gilt auch dann, wenn noch die Vorschriften des Warenzeichengesetzes (WZG) anzuwenden sind. Derselbe Erkenntnismaßstab in methodischer Hinsicht gilt im Wettbewerbsrecht, mithin auch zur Irreführung und folglich zu der Frage, wann eine Irreführung aufgrund der Verwendung geographischer Herkunftsangaben gemäß § 127 MarkenG angenommen werden kann, vgl. [www.domainrecht-bernreuther.de](http://www.domainrecht-bernreuther.de) F: 4.12, E: 4.8; D: 4.3.

#### 7. Der Bezugspunkt des Erkenntnismaßstabes in gegenständlicher Hinweis (gegenständlicher Bezug)

Der durch die situationsbedingte und situationsangemessene Aufmerksamkeit des durchschnittlichen Betrachters umrahmte und inhaltlich festgelegte Erkenntnishorizont ist bezogen auf die Marke als Gesamtheit. Bedeutsam wird dieser Gesichtspunkt vor allem dann, wenn bei der Prüfung der Markenähnlichkeit im Zuge der Verwechslungsgefahr die Frage auftaucht, ob die angegriffene, um Umkehrfall auch die angreifende Marke in ihrer Zeichengesamtheit einerseits oder lediglich im Hinblick auf Markenelemente andererseits verwechslungsfähig ist (s.u. Ziff.

17.3.1.1.1.1). Nur im ersten Fall (der Gesamteindruck der Marke ergibt die Verwechslungsfähigkeit) bestehen Unterlassungsansprüche (als wichtigste Anspruchsmöglichkeit), wobei zu beachten ist, dass Elemente den Gesamteindruck der Marke prägen können. Elemente der Marke lösen als solche allerdings weder die Verwechslungsgefahr zu Lasten des Unterlassungsgläubigers aus, noch können sie schutzbegründend auf Seiten des Unterlassungsgläubigers wirken. Kurz: es gibt weder einen Elementenschutz noch eine Elementenlast von Marken.

Derselbe Bezugspunkt des Erkenntnismaßstabes gilt im Wettbewerbsrecht, mithin zur Irreführung: auch dort ist der Gesamteindruck maßgebend. Zwar kann dieser gleichfalls durch Elemente geprägt werden, Elemente lösen jedoch gleichfalls dort für sich betrachtet weder eine Irreführungsgefahr aus noch beseitigen Elemente eine solche, wenn jene aufgrund des Gesamteindrucks zu bejahen ist. Deutlich wird dies an in der Werbung enthaltenen aufklärenden Hinweisen: ist etwa eine Preiswerbung unvollständig, weil die Angabe des Endpreises oder des Grundpreises fehlt, findet sich jedoch an der die Unvollständigkeit aufweisenden Stelle ein weiterführender Hinweis, an welcher anderen Stelle der Endpreis oder der Grundpreis aufzufinden ist, kann der Gesamteindruck den Wegfall der Irreführung ergeben – oder auch nicht. Dieselbe Fragestellung ist aufgeworfen bei der Verwendung von sog. Links im Zuge des Internetauftritts. Zutreffend legt sich der BGH insoweit – entgegen der Auffassung mancher Oberlandesgerichte – nicht darauf fest, ab welcher Anzahl von verweisenden Verknüpfungen (Links) eine Irreführung vorliegt oder nicht. Maßgebend ist – wie dargelegt – der Gesamteindruck. Damit steht fest, dass auch bei geographischen Herkunftsangaben der Gesamteindruck für den Fall der Irreführung gemäß § 127 Abs. 1 MarkenG maßgebend ist, auch wenn – wie mehrfach erwähnt – der Schutzzinhalt insoweit wettbewerbsrechtlicher Natur ist.

8. Der Bezugspunkt des Erkenntnismaßstabes in persönlicher Hinsicht (persönlicher Adressatenkreis)

Nicht die gesamte Bevölkerung, sondern lediglich die mit den betreffenden Zeichen angesprochenen

Verkehrskreise sind der Bezugspunkt der situationsbedingten und situationsangemessenen Aufmerksamkeit. Ob dies dann zu einer Bejahung oder zu einer Verneinung der Eintragungsfähigkeit oder der Verwechslungs- oder Irreführungsgefahr führt, ist eine zweite Frage.

Wird z.B. als Wortmarke eine Sortenschutzbezeichnung (Rose von Jericho) angemeldet oder benutzt und ist die Anmeldung bzw. die Benutzung selbst nicht auf die Benutzung allein innerhalb der Fachkreise bezogen, darf die sonstige Allgemeinheit von einer geographischen Herkunftsangabe ausgehen.

Es ist mithin das Verständnis der Allgemeinheit trotz sachlicher Richtigkeit maßgebend. Folglich kann gerade wegen des Wechsels des Begriffsinhalts eine Eintragungsfähigkeit gegeben oder eine Verwechslungs- bzw. Irreführungsgefahr zu bejahen sein, genau das Gegenteil ist aber auch möglich.

Die Ausweitung eines Fachbegriffs auf die Allgemeinheit mit der Folge der Maßgeblichkeit eines neuen Inhalts ist seltener als die Verwendung eines Allgemeinbegriffs mit besonderer Bedeutung gegenüber Verkehrskreisen, für welche die besondere Bedeutung maßgeblich ist. Auch hier kann gerade wegen des anderweitigen Begriffsinhalts eine Eintragungsfähigkeit gegeben oder eine Verwechslungs- oder Irreführungsgefahr zu bejahen sein, gleichfalls das Gegenteil ist möglich.

## 9. Handeln im geschäftlichen Verkehr

Die erste Tatbestandsvoraussetzung für die Anwendbarkeit des MarkenG ist das "Handeln im geschäftlichen Verkehr". Der Letztverbraucher, der mit Marken gekennzeichnete Waren erwirbt und diese sodann in der Öffentlichkeit zeigt bzw. diese weiterverkauft, ohne dass dies als Teilhandlung eines bestehenden Geschäftsbetriebes anzusehen wäre, handelt nicht im geschäftlichen Verkehr. Dasselbe gilt nicht nur für den Letztverbraucher, der erwirbt und verkauft, sondern auch für denjenigen Letztverbraucher, der selbst eine Marke herstellt, nachahmt oder verdoppelt, solange – wie erwähnt – sein weiteres Handeln nicht als Bestandteil eines – wenn auch nur geringen – Geschäftsbetriebes anzusehen ist.

Etwas anderes könnte sich aufgrund des Vorschlags vom 12.07.2005 für eine "Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über strafrechtliche Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums" erweitert durch den geänderten Richtlinienvorschlag über strafrechtliche Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums vom 26.04.2006 (KOM [2006] 168) ergeben (der „Rahmenbeschluss des Rates zur Verstärkung des strafrechtlichen Rahmens zur Ahndung der Verletzung geistigen Eigentums", gleichfalls vom 12.07.2005, wurde zurückgezogen). Der Zweck des Richtlinienvorschlages ist die Ergänzung der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.04.2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl. L 195 vom 02.06.2004 (Berichtigung von ABl. L 157 vom 30.04.2004). In diesem Fall (Verwirklichung des vorerwähnten Vorschlags vom 12.07.2005) könnte erstmals privates Handeln vom Anwendungsbereich gesetzlicher Regelungen zum Schutz von Immaterialgütern erfasst werden.

Augenblicklich besitzt das Merkmal "Handeln im geschäftlichen Verkehr" im Zusammenhang mit der Benutzung von Marken besondere Bedeutung im Rahmen des Anbietens von Waren oder Dienstleistungen im Internet (vgl. hierzu [www.markenpiraterie-bernreuther.de](http://www.markenpiraterie-bernreuther.de), A:5.2; B:5.2-5.6; [www.domainrecht-bernreuther.de](http://www.domainrecht-bernreuther.de), F:3.6; E:3.5; D:3.5).

## 10. Die Funktion der Marke, der geschäftlichen Bezeichnung und der geographischen Herkunftsangabe

### 10.1 Die Funktion der Marke

Die Herkunftsfunktion ist die Hauptfunktion der Marke: Die Marke weist auf die Produktverantwortung des Markeninhabers hin. Dies kann bedeuten, dass mit der Marke der Hinweis auf einen bestimmten Herstellerbetrieb verknüpft ist. Da die Produktverantwortung des Markeninhabers genügt, ist das Erkennen eines Hinweises auf einen bestimmten Betrieb nicht erforderlich. Der EuGH beschreibt die Markenfunktion so: Die Marke hat *"den Verbraucher als Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, in dem sie ihm*

*ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden; damit die Marke ihre Aufgabe als wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs, das der Vertrag errichten will, erfüllen kann, muss sie die Gewähr dafür bieten, dass alle Waren oder Dienstleistungen, die mit ihr versehen sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann".*

Welche Aufgabe der Marke zukommt, hängt davon ab, welche Aufgabe der Marke durch den EuGH und den BGH zugewiesen wird.

Die Funktion der Marke kann bereits bei der Markenfähigkeit im Hinblick auf alle möglichen Waren- oder Dienstleistungsklassen gemäß § 3 MarkenG bedeutsam werden (zur Markenfähigkeit s.u. Ziff. 11.1). Die Markenfähigkeit überhaupt ist gleichbedeutend mit der abstrakten Unterscheidungskraft der Marke (Unterscheidungseignung). Die Funktion der Marke bietet hier deshalb eine Begründungsmöglichkeit, weil anhand der Markenfunktion geprüft werden kann, ob die Marke überhaupt mit der Produktverantwortung eines Markeninhabers in Verbindung zu bringen ist.

Nachdem die Ablehnung eines Zeichens als überhaupt markenfähig in der Praxis allerdings selten ist, werden Erwägungen zur Funktion der Marke im Rahmen dieser Fragestellung gleichfalls selten sein.

Die Funktion der Marke wird demgegenüber häufiger erörtert, wenn es um die Frage geht, ob ein ab-solutes Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 MarkenG besteht; wichtiger Gesichtspunkt der absoluten Schutzhindernisse ist das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Ziff. 1 MarkenG (s.u. Ziff. 13.1). Das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Ziff. 1 MarkenG ist gleichbedeutend mit dem Fehlen einer konkreten Unterscheidungskraft. Die Funktion der Marke im Zusammenhang mit dem Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft hilft bei der Antwort, ob die Marke einen Hinweis auf die Produktverantwortung des Markeninhabers im Hinblick auf die angemeldeten Waren/Dienstleistungen geben kann. Dieser Hinweis wird bei der Prüfung des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft an zwei Stellen bedeutsam:

er hilft bei der Antwort, ob ein Eintragungshindernis gemäß § 8 Abs. 2 Ziff. 1 MarkenG besteht. Er hilft ferner bei der Antwort, ob bei fehlerhafter Eintragung im Markenregister, ob mithin bei einem im Anmeldeverfahren nicht erkannten Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft die Verwechslungsgefahr im Verletzungsstreit verringert ist, weil die Kennzeichnungskraft – als einem von mehreren Merkmalen für die Verwechslungsgefahr – bedingt durch das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft gering ist oder fehlt. Diese Frage ist deshalb aufgeworfen, weil das Verletzungsgericht an die Eintragung der Marke gebunden ist (s.o. Ziff. 2.5; s.u. Ziff. 15; Ziff. 17.3.1.1.1.4; Ziff. 17.3.1.1.1.5; Ziff. 23.2.3). Darüber hinaus ist die Funktion der Marke im Rahmen der latenten Herkunftsfunktion (s.u. Ziff. 13.1.3) bedeutsam.

Soeben angesprochen wurde die im Verletzungsstreit entscheidende Frage der Verwechslungsgefahr (s.u. Ziff. 17.3.1). Erster Prüfungsgesichtspunkt dort ist die markenmäßige Benutzung. Ob ein – fremdes – Zeichen markenmäßig benutzt wird, ist häufig dann fraglich, wenn ein Anbieter für seine Waren oder Dienstleistungen wirbt und dabei fremde Marken abbildet. Anders also als sonst, wo die Benutzung der eigenen Marke möglicherweise die Verwechslungsgefahr mit einer fremden, regelmäßig nicht gleichzeitig abgebildeten Marke auslöst, stellt sich das Problem der markenmäßigen Benutzung häufig bei der eigenen Produktoffenbarung unter gleichzeitiger Nennung einer fremden Marke. Ob dann die Benutzung des fremden Zeichens als Herkunftshinweis auf die eigenen Produkte/Leistungen aufzufassen ist, beurteilt sich auch anhand der Funktion der Marke.

Die Bedeutung der Funktion der Marke an einer zweiten Stelle im Verletzungsstreit, mithin im Rahmen der Kennzeichnungskraft (s.u. Ziff. 17.3.1.1.1.4) fehlen jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs.2 Ziff. 1 im Rahmen der Verwechslungsgefahr, wurde soeben angesprochen.

Die Funktion der Marke ist weiter von Bedeutung, wenn es um beschreibende oder bestimmende Angaben i.S.v. § 23 Ziff. 2 und Ziff. 3 MarkenG geht (s.u. Ziff. 17.5).

Beschreibt die Marke beispielsweise ein Produkt, kann ein Blick auf die Funktion der Marke ergeben, ob es um die Beschreibung oder den Hinweis auf

die Produktverantwortung des Markeninhabers geht.

Wenn vorstehend die Rede von der Aufgabe der Funktion der Marke war, wenn in der Literatur ausgeführt wird, dass die Marke identifiziert und kommuniziert, so weiß jeder: die Marke erfüllt selbst keine Aufgabe, sondern wir sprechen der Marke vermittels Bewertung Aufgaben zu. Die Marke setzt nicht gleich und verständigt sich nicht, sondern wir setzen die Marke in unserer Vorstellungswelt mit Erzeugnissen oder Dienstleistungen gleich.

Darüber hinaus verständigt sich – in Fortsetzung des dargelegten Gedankengangs, wonach Bewertungen und Handlungen nicht von den Dingen, sondern den Menschen stammen – der Inhaber der Marke mit uns (bzw. er versucht dies). Ich kann allerdings dem Wortgebrauch einer "kommerziellen Kommunikation" vermittels Werbung oder Marke nach wie vor (vgl. meine Ausführungen in WRP 2002, 368, 370 – re Sp oben) wenig abgewinnen: Wer sich an mich mit einer unverrückbaren, weil über die Werbung oder die Marke vermittelten Botschaft richtet, verständigt sich nicht mit mir, sondern will die Verwirklichung ausschließlich seiner Botschaft. Solches ist das berechnete Anliegen von Werbeaussagen oder Markenbenutzungshandlungen. Wo derartige Botschaften aber getätigt werden, ohne dass meine Anwesenheit notwendig und meine Meinung gefragt ist, möchte niemand behaupten, er "kommuniziert" mit mir (s.u. Ziff. 11.1.4, 11.1.5 und Ziff. 31.1), mag der Begriff der "kommerziellen Kommunikation" privat, offiziell oder gar amtlich sein.

Wenn vorstehend die Rede von allgemein lobensfähigen, durch die Rechtsordnung anerkannten Zielen im Rahmen unserer Benutzung von Marken als Marken, kurz von der Funktion der Marke war, so nimmt es nicht Wunder, dass zur Funktion der Marke wichtige weitere Auffassungen vorhanden sind, die über das bislang Gesagte hinausgehen.

So weist der Markenvordenker vom Bodensee darauf hin, dass die Herkunftsfunktion der Marke nicht mehr die ausschließlich rechtlich geschützte Funktion von Marken ist. Denn mit unseren Vorstellungen von der Marke verbinden wir nicht nur eine bestimmte Herstellerverantwortlichkeit, sondern zusätzlich die Verantwortlichkeit des Herstellers für das so gekennzeichnete Produkt.

Auf diese Weise nimmt – neben der Herstellerverantwortlichkeit – der Verbraucher die Ware wahr, nämlich im Sinne einer Produktverantwortung des Markeninhabers. In diesem Sinn unterscheidet der Verbraucher – auch – die Waren. Und in der Tat lässt sich – so der erwähnte Hinweisgeber – die Rechtsprechung des EuGH zur Funktion der Marke auf diese Weise – auch – verstehen.

Fälle allerdings, in denen der Zusammenhang zwischen der Benutzung der Marke und der Herstellerverantwortlichkeit zweifelhaft, die Verwechslungsgefahr allerdings aus der Benutzung anderer als vom Markeninhaber vorgegebener Qualitätsmerkmale zu folgern war, wünsche ich mir kennen zu lernen.

Die These, dass es die Multifunktionalität der Marke ist (die Marke hat alle Aufgaben, die auch der Markt besitzt), welche zu einem weiten Markenbegriff führt, welche zu einer nicht nur abstrakten Unterscheidungskraft, sondern zu einer potentiellen oder latenten Unterscheidungskraft als Voraussetzung der Markenfähigkeit im Rahmen des § 3 MarkenG führt, stehe ich eher zweifelnd gegenüber. Fasst man die Vorstellung von einer abstrakten Unterscheidungskraft entsprechend weit, muss möglicherweise weder auf eine latente oder potentielle Unterscheidungskraft zurückgegriffen werden, auch wenn zuzugeben ist, dass wir alle – wohl – mitunter nicht immer ganz froh über Antworten des DPMA im Zuge von Eintragungsanträgen sind, um es schmeichelnd auszudrücken.

Die Zuordnung der Erfüllung von Aufgaben im Rahmen der Benutzung von Marken und der Bewertung einer solchen Markensicht als rechtlich schutzfähig durch uns, führt nach meiner Auffassung nicht unbedingt zur Anerkennung rechtlichen Schutzes für neue Markenformen wie der dreidimensionalen Marke, der Farbmarke, der Hörmarke, der Geruchsmarke (olfaktorische Marke), der Geschmacksmarke (gustatorische Marke), der Tastmarke (haptische Marke), der Positionsmarke (was immer das heißen mag), der Bewegungsmarke (mir von den Voraussetzungen auch nicht ganz klar), der virtuellen Marke, der Hologrammmarke oder der Lichtmarke (s.u. Ziff. 11.1.3). Will heißen: Zuzustimmen ist, dass es einen festen Katalog bestimmter Markenformen nicht gibt. Dieses Vorverständnis verweist als Rechtfertigung nach meiner Auffassung allerdings nicht auf die Multifunktionalität der Marke als den

Grund seiner Rechtmäßigkeit.

Dass die Vorstellung von der Funktion der Marke eng mit der unterschiedlichen Auffassung der Marke im Verlauf der Geschichte von der Haus- und Hofmarke zur heutigen Marke (ich möchte – wie dargetan – den Begriff "Kommunikationszeichen" vermeiden) aufgrund der Entwicklungen des Handels und des Marktes verknüpft ist, leuchtet mir ein.

## 10.2 Die Funktion der geschäftlichen Bezeichnung

Die Darlegungen der Funktion der Marke und die Auseinandersetzungen hierzu finden zumindest vom Umfang her keine Entsprechung bei der geschäftlichen Bezeichnung.

### 10.2.1 Die Funktion der geschäftlichen Bezeichnung als Unternehmenskennzeichen, § 5 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG

In Entsprechung zur Marke kann gesagt werden: Hauptfunktion der geschäftlichen Bezeichnung als Unternehmenskennzeichen ist ihre Herkunftsfunktion in dem Sinne, dass der oder die Inhaber zu erkennen geben, für das so gekennzeichnete Unternehmen innerhalb einer bestimmten Branche verantwortlich zu sein.

Die Funktion der geschäftlichen Bezeichnung kann im Einzelfall bereits bei der Zeichenfähigkeit gemäß § 5 Abs. 1 MarkenG im Hinblick auf alle möglichen Branchen bedeutsam werden. In der Regel lässt sich die geschäftliche Bezeichnung allerdings einer bestimmten Branche zuordnen (bei der Unternehmensbezeichnung "Baggerparty" wird man kaum sagen können, hier handele es sich um einen Gattungsbegriff, da alle Veranstalter mit streng zeitgemäßer Musik und der einhergehenden Möglichkeit, auf insistierende Weise eine Partnerin/einen Partner kennen zu lernen, als "Baggerparty" bezeichnet werden), so dass Zeichenunfähigkeit gemäß § 5 Abs. 1 MarkenG vermittels nicht im Einzelnen zuordenbarer Branchenverantwortlichkeit in der Regel ausscheidet.

Ob eine geschäftliche Bezeichnung als Unternehmenskennzeichen gemäß § 5 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG überhaupt einen gewissen Schutzzumfang erreicht, weil der in § 8 Abs. 2 Ziff. 1 bis 3 MarkenG enthaltene Rechtsgedanke (Ziff.1:

Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft; Ziff. 2: Freihaltebedürfnisse; Ziff.3: Allgemeiner Sprachgebrauch) entgegensteht, ist durchaus für die Praxis bedeutsam und lässt sich auch und gerade mit Rückgriff auf die Funktion des Unternehmenskennzeichens beantworten. Nimmt man die geschäftliche Bezeichnung "Baggerparty", so hängt es von den weiteren Umständen ab, ob gesagt werden kann, der oder die Inhaber geben zu erkennen, für ein Unternehmen verantwortlich zu sein, welches Veranstalter für vergnügliche Zusammenkünfte ist, bei denen das zwischenmenschliche Kennenlernen durch nicht allzu komplizierte Vorgehensweisen im Vordergrund steht. Meinerseits lässt sich also nicht eindeutig sagen, es fehle jegliche Unterscheidungskraft. Eine andere Frage ist es, wie groß der Schutzzumfang dieser geschäftlichen Bezeichnung ist, weil durch den Herkunftshinweis eine ganz bestimmte (oder eben mehr unbestimmte) Unternehmensverantwortung zum Ausdruck kommt.

Was die Verwechslungsgefahr anbelangt, so ist auch bei der geschäftlichen Bezeichnung an erster Stelle die zeichenmäßige Benutzung zu prüfen. An der zeichenmäßigen Benutzung eines Unternehmenskennzeichens fehlt es, wenn im Zuge des eigenen Werbeauftritts auf andere Unternehmen verwiesen wird, ohne dass dadurch zugleich ein Zusammenhang mit der eigenen Verantwortung für dieses fremde Unternehmen in der dortigen Branche hergestellt wird. In der Regel dürfte also der werbliche Hinweis auf fremde oder befreundete Unternehmen problemlos sein, ein Unterlassungsanspruch wegen Verwechslungsgefahr zwischen der geschäftlichen Bezeichnung des fremden oder befreundeten Unternehmens einerseits und der geschäftlichen Bezeichnung des Unterlassungsgläubigers andererseits dürfte und müsste regelmäßig ausscheiden.

Die Funktion der geschäftlichen Bezeichnung ist Drittens von Bedeutung, wenn es um die beschreibenden oder bestimmenden Angaben i.S.v. § 23 Ziff.2 und 3 MarkenG geht: beschreibt die geschäftliche Bezeichnung in identischer Weise wie die prioritätsältere geschäftliche Bezeichnung oder Dienstleistungsmarke Eigenschaften von Dienstleistungen (§ 23 Ziff. 2 MarkenG; Warenmarken werden wohl zumindest sehr selten etwas beschreiben, was mit geschäftlicher Bezeichnung identisch sein kann) oder wird die geschäftliche Bezeichnung als Hinweis auf die

Bestimmung einer Dienstleistung benutzt (§ 23 Ziff. 3 MarkenG; geschäftliche Bezeichnungen weisen wohl zumindest nur sehr selten Bestimmungsangaben für die Benutzung von Marken auf), kann ein Blick auf die Funktion der geschäftlichen Bezeichnung ergeben, ob die geschäftliche Bezeichnung einen beschreibenden oder bestimmenden Charakter hat oder den Hinweis auf die Unternehmensverantwortung in der betreffenden Branche ergibt.

#### 10.2.2 Die Funktion der geschäftlichen Bezeichnung als Werktitel

Insoweit besteht keine Entsprechung zur Marke. Nach der Rechtsprechung des BGH dienen Werktitel i.S.v. § 5 Abs. 3 MarkenG grundsätzlich nur der Unterscheidung eines Werks von einem anderen, sie weisen keinen Bezug auf den Hersteller oder Inhaber des Werkes auf und bezwecken einen derartigen Bezug auch nicht. Folge ist, dass grundsätzlich nur ein Schutz gegen die Gefahr einer unmittelbaren Verwechslung im engeren Sinn (s.u. Ziff. 17.3.1.1) besteht.

Unter bestimmten Voraussetzungen – etwa bei bekannten Titeln regelmäßig erscheinender Zeitschriften – verbinden die angesprochenen Verkehrskreise mit dem Werktitel aber auch die Vorstellung einer betrieblichen Herkunft. Dann ist neben der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn auch die Gefahr einer Zuordnung als Teil einer Serie in Betracht zu ziehen.

Was die Zeichenfähigkeit von Werktiteln gemäß § 5 Abs. 1, Abs. 3 MarkenG überhaupt anbelangt, so bestehen im Hinblick auf "Druckschriften, Filmwerke, Tonwerke, Bühnenwerke oder sonstige vergleichbaren Werke" (§ 5 Abs. 3 MarkenG) keine Bedenken gegen die Annahme, dass diese Gegenstände, gekennzeichnet durch den betreffenden Titel, in dieser Verknüpfung überhaupt als Unterscheidungsmittel in Betracht kommen können. Dies umso mehr, als z.B. Buchtitel sogar einer fremden Kennzeichnung, mithin grundsätzlich dem Markenschutz zugänglich sind.

Was den Schutzzumfang von Werktiteln insbesondere aufgrund des in § 8 Abs. 2 Ziff. 1 und Ziff. 2 MarkenG enthaltenen Rechtsgedankens anbelangt, so tauchen Fragen zur konkreten Unterscheidungskraft im Buchbereich, vermehrt bei Zeitschriften und Fernsehsendungen dann auf, wenn der Titel zugleich einen bestimmten Inhalt

beschreibt (was auch bei Büchern möglich ist z.B.: "Bildband München" – bei Magazinen: "Nachrichtenmagazin"; bei Illustrierten: "Schönheitsjournal" bzw. "Promi-Nachrichten" bzw. "Wir waren überall dabei"; bei Fernsehsendungen: "Tagesbilder" oder "Nachrichten").

Die Lösung kann dann in der Beachtung des Rechtsgedankens von § 8 Abs. 3 MarkenG liegen, nämlich der Tatsache, dass ein an sich nicht konkret unterscheidungskräftiger Titel aufgrund seiner Verkehrsdurchsetzung Schutz erlangt.

Was ferner die erlaubte Benutzung infolge einer beschreibenden Angabe gemäß § 23 Ziff. 2 MarkenG anbelangt, so gilt, dass der Titel gemeinfrei gewordener Werke nicht über den Titelschutz monopolisiert werden darf. Auch die erlaubte Benutzung infolge der Verwendung einer beschreibenden Angabe gemäß § 23 Ziff. 2 MarkenG kann mit Rückgriff auf die Funktion des Titels geklärt werden indem gefragt wird, ob der Titel noch die Aufgabe hat, das Werk von einem anderen zu unterscheiden.

Und gepaart mit einem deutlichen rechtspolitischen Anliegen nimmt der BGH an, dass Bücher als tief- und weitreichendes Mittel der Verständigung immer einer besseren Welt dienen – und zu dienen haben. Wer also als Buchtitel: "Bücher für eine bessere Welt" wählen würde, brächte keine Herkunftsfunktion in dem Sinn zum Ausdruck, dass sich dieser Titel von anderen unterscheidet.

Leichter aber auch mit Rückgriff auf die Titelfunktion lässt sich die Frage beantworten, ob der Titel auf die eigene Herkunft hinweisend oder bloß werblich benutzt wird.

### 10.3 Die Funktion der geographischen Herkunftsangabe

Die geographische Herkunftsangabe wird in ihrer Bedeutung deshalb nicht unter dem Gesichtspunkt einer Verantwortung des Inhabers der geographischen Herkunftsangabe erfasst, weil es keine Inhaber einer geographischen Herkunftsangabe gibt. Die Benutzung einer geographischen Herkunftsangabe lässt in dem Benutzer kein geistiges Eigentum entstehen, es entsteht lediglich die Anspruchsberechtigung, insbesondere gegen Benutzer anderer und damit nicht verwechslungsfähiger geographischer Herkunftsangaben wegen Irreführung gemäß § 127

MarkenG vorzugehen.

Die Funktion der geographischen Herkunftsangabe wird aber dort bedeutsam, wo es um die Frage geht, unter welchen Voraussetzungen die Benutzung einer geographischen Herkunftsangabe eine Irreführungsgefahr gemäß § 127 Abs. 1 MarkenG auslöst. Letzteres ist dann zu bejahen, wenn die Benutzung der geographischen Herkunftsangabe für Waren oder Dienstleistungen irreführend erfolgt. Kein Unterlassungsanspruch nach § 128 MarkenG ist mithin gegeben, wenn die Benutzung der geographischen Herkunftsangabe als Bestandteil der Firma oder der geschäftlichen Bezeichnung oder insgesamt wie diese verwendet wird.

Hieraus folgt: Die Funktion der §§ 126 ff MarkenG ist es, vor einer irreführenden Produkt- oder Dienstleistungsbenutzung von geographischen Herkunftsangaben zu schützen. Ist diese Funktion nicht beeinträchtigt, können sich gleichwohl Unterlassungsansprüche aus dem allgemeinen Irreführungsverbot gemäß §§ 3, 5 UWG ergeben.

## 11. Zeichenfähigkeit

Unter Zeichenfähigkeit wird die Markenfähigkeit gemäß § 3 MarkenG und die Möglichkeit des rechtlichen Schutzes für geschäftliche Bezeichnungen gemäß § 5 Abs. 1 MarkenG überhaupt verstanden.

### 11.1 Markenfähigkeit – Markenformen gemäß § 3 MarkenG

Bei der Markenfähigkeit ist als Ausgangspunkt zur Kenntnis zu nehmen, dass Marken und die durch Marken gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen verschieden sind, zum anderen ist wichtig die Erkenntnis, dass es keinen abgeschlossenen Katalog der Markenformen gibt.

#### 11.1.1 Die Verschiedenheit von Marke und Ware/Dienstleistung

Kaum ein Thema hat wissenschaftlich tätige Autoren so beschäftigt und erfreut, aber auch den BGH und den EuGH so sehr zu Entscheidungen bewegt, wie die Erforschung und rechtliche Absicherung von neuen Markenformen.

Bevor allerdings der Frage nachgegangen wird, unter welchen Voraussetzungen ein Zeichen als rechtlich geschützte Marke i.S.v. § 3 MarkenG anzusehen ist, muss geklärt sein, was wir als Marke/Zeichen ansehen. Denn die Marke ist eines von vielen Zeichen, die es auf der Erde gibt. Will man also Klarheit über die Marke vermittels Hinweis auf ihre rechtlichen Voraussetzungen erlangen, setzt dies die Klärung der Vorfrage nach den Grenzen und dem Inhalt einer Marke/eines Zeichens voraus.

Das Zeichen beinhaltet die vorherige Unterrichtung über etwas, welches außerhalb des Zeichens liegend sich verwirklichen wird. Darüber hinaus sind Zeichengeber und Zeichenempfänger nicht gleich. Man kann sich selbst nichts zeigen, da das Zeigen ein zeitliches Nacheinander zwischen Zeigen und Wahrnehmung oder Zeigen und Erkenntnis voraussetzt. Dies widerlegt nicht der umgangssprachliche Satz von einem etwas sich selber zeigen, denn hier ist lediglich die Umsetzung einer Erkenntnis etwa von eigenem Vermögen in den tatsächlichen Bereich gemeint.

Das Zeichen beinhaltet die vorherige Unterrichtung über etwas, das außerhalb des Zeichens liegend sich verwirklichen wird.

Ob hierin ein Unterschied zur Botschaft allgemein als eine auch auf den Boten beziehbare Nachricht liegt, ist deshalb fraglich, weil die stärkste Botschaft – ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben – theologisch betrachtet als Äußerung zur Fruchtbarmachung der Gottesidee nach dem Vorbild des insoweit als Botschafter tätigen Jesus Christus in einem selbst (und damit vom Botschafter verschieden trotz des "ich bin .....") liegend zu verstehen ist.

Die Botschaft, auch als frohe, ist eher Nachricht, das Zeichen beinhaltet den künftigen Wegweisend.

Das Zeichen kann auf einen künftigen Weg verweisen, der – wie dargetan – notwendig außerhalb des Zeichens liegt; das Zeichen ist somit nicht notwendig auf einen komplementären Gegenstand oder eine menschliche Handlung bezogen.

Die Marke demgegenüber verweist auf eine Botschaft, eine Nachricht, die sich in der gekennzeichneten Ware, der gekennzeichneten Dienstleistung verwirklichen wird. Wenn somit die

Marke kraft gesetzlicher Vorgabe gemäß § 1 Ziff. 1, 3 MarkenG auf Waren oder Dienstleistungen im Sinne einer abstrakten Unterscheidungseignung verweisen können muss, ist die Frage aufgeworfen, ob der Satz zutrifft, wonach die Marke nie der gekennzeichnete Gegenstand oder die gekennzeichnete Dienstleistung selbst ist (s.u. Ziff. 31.1 und Ziff. 31.3).

Oder anders ausgedrückt, man könnte es für einen Widerspruch halten zu behaupten, die Marke ist von der Ware/der Dienstleistung verschieden, ihre abstrakte Unterscheidungseignung lässt sich aber nur in der Abgrenzung zur Ware/Dienstleistung feststellen. Nachdem eine solche Abgrenzung aber gerade keinen Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen herstellt, sehe ich keinen Widerspruch.

Somit bleibt als letzter Einwand: die Marke kann von der Ware oder Dienstleistung nur dann als verschieden angesehen werden, wenn sie als Wort, Bild, Form, Farbe, Ton, Geruch auf etwas verweist, was außerhalb dieser Aufzählung gegeben ist.

Nun ist zwar gegen das auch in Gegenwartsströmungen der Philosophie noch vorhandene Anliegen der Transzendentalphilosophie – zu fragen ist nach den Bedingungen der Erkenntnis innerhalb der Grenzen der Erfahrung, vgl. meine Ausführungen in WRP 2002, 368, 369 Fn 17; WRP 1999, 792, 799 nebst Fn 66; s.u. Ziff.11.1.5) – eingewandt worden, Erkenntnis oder Beweisführungen insoweit würden nicht auf etwas verweisen, was über den Begriff hinaus gegeben ist (was der Jahrtausendphilosoph aus Königsberg mit dem Hinweis erledigt, man solle sich auf seine Erwägungen einlassen um diese, wenn es gelinge, zu widerlegen).

Nachdem Marken aber auf körperliche Waren oder wahrnehmbare Handlungen in Form von körperlichen Waren oder sonstigen sinnlichen Erscheinungsformen oder wahrnehmbare Handlungen in Form von Dienstleistungen verweisen, beinhalten sie nicht selbst diese Waren oder Dienstleistungen, sie sind Waren oder Dienstleistungen nicht selbst.

Wer diese Erkenntnis mit der Erwägung zu widerlegen glaubt, es gebe keine Welt außerhalb des eigenen Bewusstseins, muss folgerichtig bleiben und diese Erkenntnis auf eigene Handlungen und zwar rechtswidriger, insbesondere strafrechtlicher Art erweitern. Er wird

möglicherweise dann auf einen Richter treffen, der gleichfalls dieser Auffassung nachhängt und daher das eigene Urteil mit dem Hinweis versüßen wird, die ausgeurteilte Gefängnisstrafe – ohne Bewährung – von fünf Jahren werde zwar vollzogen, entgegen dem äußeren Anschein finde sich das Sicheinfinden und Wohnen im Gefängnis allein auf der Ebene des Bewusstseins statt.

Wie gesagt: Das abstrakte Bezogensein, das Bezogenseinkönnen und –müssen der Marke auf Waren/Dienstleistungen, ändert nichts an der Tatsache der Verschiedenheit von Marke und Ware/Dienstleistung.

Dies sehen andere Autoren anders, in dem z.B. angeführt wird, der Erwägung vor der gedanklichen Selbständigkeit der Marke werde bei gleichzeitiger Betonung der Notwendigkeit einer Prüfung der abstrakten Markenfähigkeit ohne Bezug auf konkrete Waren oder Dienstleistungen widersprochen bzw., indem darauf hingewiesen wird, die Selbständigkeit der Marke könne per se nur produktbezogen geprüft werden, was eine gewisse Vermengung der Kriterien der Markenfähigkeit mit den absoluten Schutzhindernissen mit sich bringe.

Was die zweite Variante des zweiten Einwandes anbelangt, so rührt nach meiner Auffassung die gewisse Vermengung von Merkmalen nach § 3 MarkenG insbesondere mit § 8 Abs. 2 Ziff. 2 MarkenG nicht von der kaum zu rechtfertigenden Selbständigkeit der Marke her, sondern ist vielmehr Folge der niedrigen Voraussetzungen gemäß § 8 Abs. 2 Ziff. 1 MarkenG, welche mitunter in die Nähe von § 3 MarkenG führt.

#### 11.1.2 Kein abgeschlossener Katalog der Markenformen

Dass es keinen Katalog der Markenformen gibt (ebenso Hacker GRUR Int 2004, 1054, 1055; Fezer, GRUR 2003, 457, 464), ergibt sich ausschließlich aus Art. 2 MarkenRL ("Marken können alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen lassen, insbesondere .....") bzw. aufgrund von § 3 Abs. 1 MarkenG ("als Marken können alle Zeichen, insbesondere .....geschützt werden....."). In beiden Regelungen heißt es ferner: ".....soweit solche Zeichen (bzw. in § 3 Abs. 1 MarkenG: "die") geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu

*unterscheiden."*

Fehlt die abstrakte Unterscheidungskraft, kann diese nicht im Wege der Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG analog überwunden werden.

Der Markenvordenker kommt aufgrund der unterschiedlichen Benutzung von Marken im Lauf der Zeit zu dem hier wörtlich wiedergegebenen Ergebnis, dass Markenrechte, allen Immaterialgüterrechten vergleichbar, Ausdruck der geltenden Wirtschaftsverfassung einer Gesellschaft sind. Auch aus dieser Tatsache ergebe sich ein offener Begriff der Markenformen. Interessant ist weiter der Hinweis, dass Wortmarken in Deutschland gesetzlich erst 1894 und Buchstabenkombinationen erst aufgrund einer im Jahr 2001 veröffentlichten Entscheidung als schutzfähig anerkannt wurden.

Wenn sodann die Schlussfolgerung lautet, dereinst können auch Positionsmarken, Bewegungsmarken, virtuelle Marken, Hologramme, Lichtmarken oder multimediale Marken, denkbar als Kombinationsmarken in Form von Bildtonfolgen oder sonstigen Markenformen als markenfähig anerkannt sein, ist dies plausibel.

#### 11.1.3 Neue Markenformen im einzelnen

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die rechtliche Bewertung menschlichen Verhaltens im Umgang mit Marken ganz überwiegend Wortmarken, Wort-/Bildmarken und Bildmarken zum Gegenstand hat.

Was neue Markenformen im Allgemeinen anbelangt, so ist - und dies gilt auch für die herkömmlichen Markenformen - daran zu erinnern, dass Art. 4 GemeinschaftsmarkenVO die graphische Darstellbarkeit des Zeichens (*"Gemeinschaftsmarken können alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen lassen, insbesondere Wörter ..."*) voraussetzt. Eine ähnliche Regelung findet sich in § 8 Abs. 1 MarkenG; danach ist von der Eintragung als Marke ausgeschlossen ein schutzfähiges Zeichen im Sinne des § 3 MarkenG, das sich nicht graphisch darstellen lässt. Entgegen der Überschrift von § 8 MarkenG ("absolute Schutzhindernisse") betrifft die Regelung von § 8 Abs. 1 MarkenG allerdings nicht die Frage von Schutzhindernissen, sondern die Frage der Markenfähigkeit, § 8 Abs. 1 MarkenG zählt mithin

systematisch betrachtet zu § 3 MarkenG, was rechtssystematisch betrachtet zur Widerspruchsfreiheit mit der soeben erwähnten Regelung des Art. 4 GemeinschaftsmarkenVO führt (s.u. Ziff. 13, 1. Abs.).

Was neue Markenformen im Besonderen anbelangt, so gilt zunächst im Hinblick auf konturlose Farbmarken als auch im Hinblick auf konturlose Mehrfarbenmarken, dass auch diese Darstellungsformen grundsätzlich markenfähig sind. Der EuGH hat dies zu den Stichwörtern Libertel und Heidelberger Bauchemie entschieden.

Zwar kommen Farben – so der EuGH – nicht von vorne herein Unterscheidungskraft zu. Innerhalb bestimmter Grenzen könne diesen aber Unterscheidungseignung zukommen und zwar bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände oder wenn die Benutzung von Farben in Bezug auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zu einer Unterscheidungskraft führt. An die Eintragungsfähigkeit von konturlosen Mehrfarbenmarken hat der EuGH allerdings nicht unerhebliche Anforderungen gestellt, die höher sind als diejenigen des BGH zuvor.

Was die Anmeldung von konturlosen Farbmarken anbelangt, so muss ein Farbmuster und die Bezeichnung der Farbe nach einem international anerkannten Kennzeichnungscode (RAL, Pantone) angegeben werden, bei konturlosen Mehrfarbenmarken ist es zusätzlich erforderlich, eine festgelegte und beständige Verbindungsanordnung zu bezeichnen.

Auch die Hörmarke ist als markenfähig anerkannt, hier ist das Stichwort Shield Mark ./.. Kist maßgebend, in Betracht kommen vornehmlich herkömmliche musikalische Ausdrucksformen, wie sie durch ein in Takten gegliedertes und üblicherweise verwendetes (Sopranschlüssel; Bassschlüssel; Pausen; Vermaten u.a.m.) aufgeschrieben werden. Sonagramme sind nicht mehr zugelassen, zusätzlich erforderlich ist es, einen Aufzeichnungsträger mit der Hörmarke einzureichen.

Des Weiteren ist die Markenfähigkeit der Riechmarke (olfaktorische Marke) durch den EuGH zwar anerkannt (Stichwort Sieckmann), die Voraussetzungen sind allerdings derart hoch angesetzt, dass eine entsprechende Eintragung sich kaum verwirklichen lässt. Insbesondere das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit stellt für

die Eintragung einer Riechmarke eine hohe Hürde dar.

Die grundsätzliche rechtliche Anerkennung der Hör- und der Riechmarke ist deshalb positiv zu bewerten, weil in beiden Fällen nicht visuell wahrnehmbare Zeichen als markenfähig bewertet wurden.

Der EuGH hat ferner die Markenfähigkeit der dreidimensionalen Marke, häufig auch als Formmarke bezeichnet, in seiner Entscheidung mit dem Stichwort "Philipps/Remington" anerkannt. Mit seiner damit getroffenen Feststellung, dass kein Freihaltebedürfnis an einer Warenform als solcher besteht, weist der EuGH entsprechende Vorstellungen aus dem anglikanischen Rechtskreis zurück. Kurz und gut: Es gibt markenrechtlichen Designschutz (s.u. Ziff. 26.2.2.3).

Dass hierdurch eine einheitliche Betrachtungsweise des Designschutzes schwierig wird, weil über die Marke, nicht aber über das Geschmacksmuster und nicht einmal über das Urheberrecht der Designschutz auf Dauer monopolisierbar wird, weil das Markenrecht kein Vorbenutzungsrecht kennt mit der Folge einer Abwehrmöglichkeit aus der dreidimensionalen Marke heraus gegenüber einem älteren geschmacksmusterfähigen Gegenstand (vgl. § 13 Abs. 2 Ziff. 6 MarkenG) und der Möglichkeit einer ständigen Verlängerung der eingetragenen Marke, liegt auf der Hand und ist ein Problem.

Gemäß § 3 Abs. 2 Ziff. 1 MarkenG ist nicht markenfähig ein Zeichen, dessen Form durch die Art der Ware selbst bedingt ist, wichtiger ist der Ausschlussgrund gemäß § 3 Abs. 2 Ziff. 2 MarkenG (als Folge der Umsetzung von Art. 3 Abs. 1 lit e, 2. Spiegelstrich MarkenRL), wonach die äußere Gestaltung, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, eine Markenfähigkeit nicht erlaubt. Der EuGH stellt in der erwähnten Entscheidung mit dem Stichwort Philipps ./ Remington klar, dass der Normzweck dieser Bestimmung auf die Verhinderung eines Markenschutzes an technischen Lösungen gerichtet ist. Technische Lösungen sind nicht über die dreidimensionale Marke monopolisierbar, eine gewisse Nähe – und sinnvolle Abgrenzung – zum PatentG wird deutlich. Eine Form ist zur Erreichung einer technischen Wirkung allerdings – so der EuGH – nur dann erforderlich, wenn sie Formbestandteilen einer technischen Aufgabe besitzen, die wesentlich sind, wobei diese Form

ausschließlich durch die Erfüllung der betreffenden technischen Aufgabe bedingt ist.

Der EuGH hat im Jahr 2005 zu dem Stichwort "Praktiker" die Markenfähigkeit von Dienstleistungsmarken für den Einzelhandel (kurz: Handelsmarke) anerkannt. Im Gegensatz zu den vorstehend genannten Beispielen neuer Markenformen (konturlose Farbmarke; konturlose Mehrfarbenmarke; Hörmarke, Riechmarke; dreidimensionale Marke) liegt nunmehr die Neuerung nicht im Zeichen, sondern im Waren-/Dienstleistungsbereich. Der EuGH hat die Beschreibung "Einzelhandel mit Bau-, Heimwerker- und Gartenartikeln und anderen Verbrauchsgütern für den Do-it-yourself-Bereich" genügen lassen. Eine nähere, über die Formulierung "Zusammenstellung verschiedener Waren, um den Verbraucher Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern" hinausgehende Konkretisierung von "Dienstleistung" ist mithin nicht erforderlich. Erforderlich ist allerdings, dass die Waren oder die Art von Waren, auf die sich diese Dienstleistungen beziehen, mittels Angaben in der Anmeldung konkretisiert werden. Die in diesen Grenzen befindliche Handelsmarke ist deshalb anzuerkennen, weil sonstige etwa auftretende Probleme im Rahmen der Verwechslungsgefahr gelöst werden können.

Diese Aussage entspricht der früh eingenommenen Haltung des BGH, das Markenregister zu öffnen und Streitigkeiten im Hinblick auf den Schutzbereich – der keinesfalls auf das Gebiet der Kennzeichnungskraft beschränkt ist – im Verletzungsprozess lösen zu lassen.

#### 11.1.4 Zur Theorie der Eventmarke

Nach Auffassung des Markenvordenkers vom Bodensee können Veranstaltungen, die geldlich von anderen Personen als dem Veranstalter unterstützt werden, Markenschutz aufweisen; dasselbe (Markenschutz) gilt hinsichtlich der Art und Weise der Vermarktung derartiger Veranstaltungen (Sponsoring und Merchandising von Events [Fezer, in: *Festschrift Tillmann 2003*, 321]). Begründet wird dies damit, dass *"in ... einer von der Werbewirtschaft geprägten Informationsgesellschaft ... die Organisation, Finanzierung und Veranstaltung von Events zu einem Gegenstand der Produktinformation durch Marken (wird)"*.

Rechtsdogmatisch ist die hier geschilderte Auffassung deshalb - so der Markenvordenker - gesichert, weil die Aufgabe der Marke die Sicherung des Hinweises auf einen einheitlichen Hersteller/Anbieter als produktverantwortlichen insbesondere aufgrund der Vorhandenheit der Kontrolle eines einzigen Unternehmens gewährleistet ist. So habe der BGH auch bei ausdrücklichem Hinweis auf eines staatliche Einrichtung (modische Armbanduhren mit dem Wortzeichen "SWISS ARMY") eine hinreichende Unterscheidungskraft angenommen, weil die angesprochenen Verkehrskreise davon ausgehen konnten, dass ein bestimmter Unternehmer und nicht die Schweizer Armee für diese Armbänder die Produktverantwortung trägt. Dieses Ergebnis stehe mit der Multifunktionalität der Marke in Einklang. Die erweiterte Herkunftsfunktion umfasse auch die Werbefunktion der Marke. Diese Werbefunktion der Marke als eigenständige Markenfunktion werde allgemein und somit unabhängig davon anerkannt, ob man der ökonomischen Funktion der Marke folge (es bestehe Markenschutz für alle ökonomischen Funktionen der Marke auf dem Markt).

Diese Ausführungen des Markenvordenkers, wiedergegeben notwendig vor dem Hintergrund meines Erkenntnishorizontes, werden von ihm später vergegenständlicht am Beispiel der vom BGH zur Gänze abgelehnten Eintragungsfähigkeit der Marke "Fussball-WM 2006" sowie der teilweise abgelehnten und im Übrigen zurückverwiesenen Eintragungsfähigkeit der Marke "WM 2006". Entscheidend ist - sofern ich dies richtig verstanden habe -, dass eine Unterscheidung vorgenommen wird zwischen der Merchandisingmarke und der Sponsoringmarke als Varianten der Eventmarke.

Als Markenform verdient die Sponsoringmarke in Gestalt der Dienstleistungsmarke Anerkennung. Wenn dem gegenüber die Eintragungsfähigkeit der Marke "Fussball-WM 2006" und "WM 2006" scheiterte, lag die Ursache darin, dass im Zeitpunkt der Vorbereitung der Fußball-Weltmeisterschaft (2006 in Deutschland) die Handelsmarke als eine Form der Dienstleistungsmarke - noch - nicht anerkannt war.

Was die pauschale Ablehnung der Veranstaltungsmarke in Form der Sponsoringmarke anbelangt, so sei zu erinnern, dass über Jahre hinweg die Handelsmarke ebenso einhellig abgelehnt worden war wie dies nunmehr für die Sponsoringmarke durch denselben Personenkreis

gelte.

Für mich liegt die entscheidende Hürde der Ereignismarke darin, dass das konkrete Ereigniszeichen auf einen bestimmten Veranstaltungsanbieter als den Verantwortlichen für die Veranstaltung hinweisen muss. Diese Hürde lässt sich nur in ganz seltenen Ausnahmefällen nehmen und zwar dann, wenn dem Hinweis auf das Ereignis mindestens zugleich der Hinweis auf die Herkunft eines bestimmten Veranstalters entnommen werden kann. Dies sieht möglicherweise auch der BGH, welcher Gelegenheit hatte, in den Entscheidungen mit den Stichwörtern "FUSSBALL WM 2006" und "WM 2006" Stellung zu nehmen.

Wie immer stimme ich allerdings der Auffassung von der Marke als Kommunikationszeichen nicht zu (s.o. Ziff. 10.1; s.u. Ziff. 11.1.5 a.E.; Ziff. 31.1); wie immer stimme ich der Auffassung nicht zu, wonach die wirtschaftliche Aufgabe der Marke zugleich die rechtliche Aufgabe der Marke bestimmt (ausführlich s.u. Ziff. 31.4).

#### 11.1.5 Zur Theorie der variablen Marke

Was schließlich die Theorie der variablen Marke des Markenvordenkers anbelangt, so handelt es sich bei der variablen Marke nicht um einen neuen Gegenstand oder eine Verallgemeinerung im Waren-/Dienstleistungs-bereich. Infolgedessen kann die Erwähnung dieser Theorie nicht als gedankliche Fortentwicklung der konturlosen Farbmarke, der konturlosen Mehrfarbenmarke, der Hörmarke, der Riechmarke oder der dreidimensionalen Marke betrachtet werden. Aber gerade weil die variable Marke kein körperlicher Gegenstand, wohl aber einen gedanklicher Gegenstand in Fortentwicklung der erwähnten Markenformen ist, lässt die Erwähnung der variablen Marke hier sich rechtfertigen.

Die Theorie der variablen Marke wird von mir verstanden als die Theorie des Schutzes von den Mehrfacheindrücken einer Marke.

Ich folge dabei gerne dem Zuruf, mir bewusst zu machen, dass die Markenfähigkeit gemäß § 3 MarkenG wie vorstehend dargestellt, durch den EuGH für Markenformen anerkannt wurde, wie dies vormals als undenkbar erschien.

Ich folge weiter gerne der – auf diese Weise mir

erstmalig verdeutlichten – Erkenntnis, dass die konturlose Farbmarke als Hauptbeispiel der verschiedenen Gesamteindrücke schützenden variablen Marke sowohl als warenbezogene Produkt- oder Verpackungsmarke als auch als produktunabhängige Farbmarke kennzeichnet bzw. kennzeichnen kann. Hauptanwendungsbereich insoweit ist der Dienstleistungsbereich, wobei die Hauptschwierigkeit in der Tat in der zutreffenden Registeranmeldung liegen dürfte.

Ob diese neuen Sichtweisen, die erneut ein Tor in dem weiten Raum der Marke aufstoßen, zutreffend unter der Zweitüberschrift "Zum Markenschutz für Markenbildungskonzeptionen" dargestellt sind, möchte ich behutsam offen lassen. Dies gilt unabhängig davon, dass klargestellt wird, wonach kein Markenschutz für Markenbildungskonzeptionen besteht. Vergleichbare Bedenken zu einem vergegenständlichten Konzeptionenschutz wurden vor einigen Jahren zu dem ähnlichen Entwurf eines nicht unbedeutenden Vertreters des Urheberrechts aus Bayerns südlicher Metropole vermeldet. Das Thema des Schutzes vergegenständlichter Konzeptionen ist im Bereich des geistigen Eigentums wohl ein nicht neues Thema, auch wenn die Diskussion um die urheberrechtliche Schutzfähigkeit von Fernsehformaten durch eine im Jahr 2004 veröffentlichte Entscheidung des BGH zu dem Stichwort "Fernsehformat" Aufmerksamkeit neuerlich auf sich zog.

Neben einer ganz überwiegenden Zustimmung und dem Lob für die Eröffnung neuer Sichtweisen erlaube ich mir jedoch an einer bereits (WRP 2002, 368, 370; s.o. Ziff. 10.1) und hier (s.o. Ziff. 10.1; 11.1.4; s.u. Ziff. 31.1) geäußerte Kritik festzuhalten. Ich stehe Sätzen wie "Marken führen einen Dialog zwischen Unternehmer und Verbraucher. Markentheoretisch sind Marken "Telekommunikationskonzepte" staunend gegenüber. Zum einen sind Marken weder Personen noch sonstige Rechtssubjekte, zum anderen bleibe ich altmodisch und behaupte, weder eine Werbeaussage noch eine markenmäßig benutzte Marke "kommuniziert", will heißen, verständigt sich mit mir. Wer also eine einseitige Botschaft los werden will, garniert oder nicht garniert mit dem Satz "da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren", tut mir leid und kund, dass meine Anwesenheit überflüssig ist. Wo aber meine Anwesenheit überflüssig ist, findet auch keine "Kommunikation" mit mir statt. Oder anders ausgedrückt: die Anforderungen an

"Kommunikation" als transzendente (d.h. innerhalb der Grenzen der Erfahrung nach den Bedingungen der Erkenntnis fragen, s.o. Ziff. 1.1.1 nebst Hinweis auf meine Erwägungen in WRP 2002, 368, 369 Fn 17; WRP 1999, 792, 799 nebst Fn 66) Bedingung für "Wahrheit" sind nicht ansatzweise zu erfüllen durch das, was im gewerblichen Rechtsschutz und im Wettbewerbsrecht als "kommerzielle Kommunikation" klein geredet wird. Aber vielleicht ergibt sich ja insoweit wieder einmal ein Gespräch mit dem Markenvordenker vom Bodensee unter Rückgriff auf Denker, die zum einen dem kritischen Rationalismus, zum anderen der Schule der Bankenmetropole Deutschlands zugerechnet werden. Auch diese Bemerkungen zeigen: Die Diskussion um neue Warenformen steht häufig im Zusammenhang mit der Funktion der Marke.

### 11.2 Geschäftliche Bezeichnungsfähigkeit

Die Frage, welche Ausdrucksmöglichkeit in Betracht kommt, um als Unternehmenskennzeichen einerseits oder als Werktitel andererseits rechtliche Anerkennung nach § 5 Abs. 1 MarkenG zu erlangen, wird – soweit ersichtlich – besonders umfassend oder besonders gegensätzlich nicht erörtert.

Dies hängt – wohl – auch mit der Frage zusammen, dass der Schutz der geschäftlichen Bezeichnung kraft Eintragung ausscheidet.

Der Schutz der geschäftlichen Bezeichnung entsteht bereits mit Benutzung der geschäftlichen Bezeichnung im Geschäftsverkehr, aber auch erst dann. Will heißen: Eine Benutzung der geschäftlichen Bezeichnung im Geschäftsverkehr liegt nicht vor, wenn jener die Benutzung des Unternehmenskennzeichens oder des Werktitels nicht erkennt. Das Erkennen eines wörtlichen, bildlichen, körperlichen, geruchlichen oder hörbaren Ausdrucks als Zeichen seitens der Verkehrskreise ist zwar auch für die Eintragungsfähigkeit einer Marke entscheidend. Dies macht sich aber ausnahmsweise entweder der Anmelder zum oder der Prüfer beim DPMA nicht gänzlich bewusst, zumindest wenn man den Unterschied zwischen der manchmal problematischen Markenfähigkeit und der beinahe unproblematischen geschäftlichen Bezeichnungsfähigkeit zu erklären versucht.

Trägt z.B. der Geschäftsinhaber vor, die Benutzung einer bestimmten Flaschenform ergebe zugleich

den Hinweis auf den eigenen Geschäftsbetrieb, weil man als Unternehmer mit der geschäftlichen Unternehmenskennzeichnung "Lippe" die eigenen Biere und Weine in Flaschen anbietet, deren oberes Ende einem weiblichen Schmolmund tief nachempfunden sind, kann dieser Vortrag durchaus Vernünftiges für sich haben. Folglich erschallt der Ruf des Unternehmers "Lippe" auch dann noch, wo diese Wein- und Bierflaschen ohne Etikett und damit ohne schriftlichen Hinweis auf die geschäftliche Bezeichnung "Lippe" im Verkehr kursieren vorausgesetzt, auch ohne Etikett hat man in diesen Regionen von diesem Unternehmer und seinen Flaschen gehört.

Weiter: Ein Unternehmenskennzeichen kann anders als die Marke nur zusammen mit wesentlichen Teilen seines Geschäftsbetriebes übertragen werden, dies hat der BGH in einer im Jahr 2004 zu dem Stichwort "Gegenabmahnung" veröffentlichten Entscheidung ausgeurteilt.

Was den regional begrenzten Schutz bei Unternehmenskennzeichen anbelangt, so verweise ich auf meine Ausführungen in [www.domainrecht-bernreuther.de](http://www.domainrecht-bernreuther.de) F:3.40 – 3.44 E:3.24 D:3.22

Warenformen, Düfte oder Töne spielen bei Werktiteln eine noch geringere Rolle, so dass die Frage der Bezeichnungsfähigkeit dort noch weniger Schwierigkeiten aufwerfen dürfte.

### 11.3 Angabefähigkeit der geographischen Herkunftsangabe

Da die Regelungen der §§ 126 bis 129 MarkenG kein geistiges Eigentum begründen, also kein eigenes Schutzrecht entstehen lassen, sondern nur die Berechtigung zur Geltendmachung von Ansprüchen wegen Irreführung (§ 127 MarkenG) begründen, scheidet die Frage nach den abstrakten Voraussetzungen für die geographische Herkunftsangabe als Voraussetzung für Abwehrrechte aus.

## 12. Entstehung und Umfang des Schutzes von Marken

### 12.1 Entstehung von Markenschutz, Entstehung des Schutzes geschäftlicher Bezeichnungen

### 12.1.1 Entstehung von Markenschutz

#### Markenschutz entsteht

- kraft Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register, § 4 Ziff. 1 MarkenG;
- kraft Verkehrsgeltung des Zeigens innerhalb der beteiligten Verkehrskreise, § 4 Ziff. 2 MarkenG;
- zugunsten der notorisch bekannten Marke, § 4 Ziff. 3 MarkenG.

Das Landgericht in der bayerischen Metropole sieht ausweislich seiner in der an den EuGH zu dem Stichwort "Chiemsee" gereichten Vorlage eine vierte Möglichkeit von Markenschutz. Nach Auffassung dieses Gerichts ist Markenschutz auch möglich kraft Verkehrsdurchsetzung vor Eintragung bzw. unabhängig von dieser.

Das Gericht erkennt diese Art von Markenschutz an, wenn in Übereinstimmung mit der Bewertung des Unterlassungsklägers eine Verwechslungsgefahr zu bejahen ist, es allerdings an einer Bezugnahmemöglichkeit auf eine eingetragene Marke mangelt, wobei der Beklagte mit nicht schlechten Argumenten gegen einen Markenschutz kraft Verkehrsgeltung gemäß § 4 Ziff. 2 MarkenG den Einwand des Vorhandenseins absoluter Schutzhindernisse in Entsprechung zu § 8 Abs. 2 Ziff. 1 bis 3 MarkenG erhebt. In einer derartigen Lage ist das Landgericht in der bayerischen Metropole der Auffassung, dass die mangelnde Schutzfähigkeit der Marke kraft Verkehrsgeltung gemäß § 4 Ziff. 2 MarkenG, besser, das Vorhandensein einer Verkehrsgeltung, dann unbeachtlich ist, wenn der Kläger auf Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG verweisen kann.

Dies hat zur Folge, dass Markenschutz kraft Verkehrsdurchsetzung ohne Eintragung vorliege (und im LG-Bezirk der bayerischen Metropole vorliegt).

Die Lösung des Problems dürfte darin liegen, dass fehlende Unterscheidungskraft, Freihaltebedürfnis und allgemeiner Sprachgebrauch über ihre unmittelbare Anwendbarkeit gemäß § 8 Abs. 2 Ziff. 1 bis 3 MarkenG hinaus nicht nur die Entstehung von Markenschutz kraft Eintragung gemäß § 4 Ziff. 1 MarkenG, sondern auch die Entstehung von Markenschutz kraft Verkehrsgeltung gemäß § 4 Ziff. 2 MarkenG verhindern können.

Eine oder mehrere der genannten Hinderungsgründe kann bzw. können aber wirkungslos werden, wenn die betreffende Marke nicht nur diejenige Quote erreicht, welche ohne absolutes Schutzhindernis für eine Verkehrsgeltung ausreichen würde, sondern Verkehrsdurchsetzung aufweist. In einem derartigen Fall liegt Markenschutz kraft Verkehrsgeltung gemäß § 4 Ziff. 2 MarkenG aufgrund erheblich gesteigerter Verkehrsgeltung, nicht aber – wie das Landgericht in der bayerischen Metropole annimmt – Markenschutz kraft Verkehrsdurchsetzung der nicht eingetragenen Marke vor (s.u. Ziff. 14).

#### 12.1.2 Entstehung des Schutzes geschäftlicher Bezeichnungen

Der Schutz geschäftlicher Bezeichnungen als Unternehmenskennzeichen gemäß § 5 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG entsteht mit der Benutzungsaufnahme des Unternehmenskennzeichens und dem Erkennen dieses Zeichens als Unternehmenskennzeichen durch die angesprochenen Personen im Geschäftsverkehr. Anders als bei der eingetragenen Marke gemäß § 4 Ziff. 1 MarkenG, bei welcher die Markenfähigkeit (s.o. Ziff. 11.1) und die Schutzfähigkeit (s.o. Ziff. 12.1.1) deshalb auseinander fallen können, weil eine Marke auch bei fehlender Markenfähigkeit nach – folglich fehlerhafter – Eintragung Markenschutz genießt, weisen bei einem Unternehmenskennzeichen die geschäftliche Bezeichnungsfähigkeit (s.o. Ziff. 11.2) und die Entstehung des Schutzes für ein Unternehmenskennzeichen (hier Ziff. 12.1.2) insoweit gleiche Voraussetzungen auf, als das Zeichen im Verkehr von den angesprochenen Personen als Unternehmenskennzeichen erkannt werden muss. Dasselbe – Voraussetzungsgleichheit hinsichtlich der Bedingungen für die Zeichenfähigkeit und die Schutzfähigkeit – gilt bei der Marke kraft Verkehrsgeltung gemäß § 4 Ziff. 2 MarkenG und bei der notorisch bekannten Marke gemäß § 4 Ziff. 3 MarkenG.

#### 12.2. Räumlicher und zeitlicher Schutzzumfang von Marken und geschäftlichen Bezeichnungen

##### 12.2.1 Räumlicher und zeitlicher Schutzzumfang von Marken

#### 12.2.1.1 Räumlicher und zeitlicher Schutzzumfang von eingetragenen Marken, § 4 Ziff. 1 MarkenG

Kommt es zu einer Eintragung der Marke, besteht der Markenschutz bundesweit. Die im Zuge der Markenmeldung in Bezug genommenen Waren- oder Dienstleistungsklassen müssen für die Dauer der sich auf regelmäßig fünf Jahre belaufenden Benutzungsschonfrist gemäß § 25 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG nicht benutzt werden; danach ist lediglich eine Benutzung – auf Einrede hin gemäß § 25 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG – überhaupt nachzuweisen, nicht aber eine bundesweite Verbreitung bzw. Benutzung (näheres s.u. Ziff. 16.2).

Außerhalb des Verletzungsprozesses, wenn es also um die Markeneintragung selbst geht, ist der Widerspruch des Inhabers der prioritätsälteren Marke nur beachtlich, wenn dieser bei Bestreiten seiner Benutzung durch den Gegner für den betreffenden Waren- oder Dienstleistungsbereich die Benutzung seiner Marke glaubhaft macht, § 43 Abs. 1 MarkenG. Welche Handlungen eine Benutzungshandlung darstellen, ist unten zu Ziff. 16.2 näher ausgeführt.

#### 12.2.1.2 Räumlicher und zeitlicher Schutzbereich der Marke kraft Verkehrsgeltung gemäß § 4 Ziff. 2 MarkenG

Die Marke kraft Verkehrsgeltung (§ 4 Ziff. 2 MarkenG) vermittelt Markenschutz nur in dem räumlichen und zeitlichen Bereich, in welchem die Verkehrsgeltung besteht. Die in Bezug genommenen Waren- und Dienstleistungsklassen ergeben sich aus den die Verkehrsgeltung begründenden Umständen selbst. Es gibt hier also keine Benutzungsschonfrist oder nur auf Einwand beachtliche Schutzbeschränkungen oder – hindernisse vgl. [www.domainrecht-bernreuther.de](http://www.domainrecht-bernreuther.de), F:3.19; E:3.14.

Wann Verkehrsdurchsetzung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise vorliegt, lässt sich durch einen bestimmten Satz von 100 nicht angeben. Wünscht der Mandant unbedingt eine in Ziffern ausgedrückte Auskunft (Zahlen vermitteln immer Objektivität), dürfte die Antwort "um die 40 %" richtig sein. Insbesondere in einem Verletzungsprozess auf einen Markenschutz mit bestrittener Verkehrsgeltung zu setzen, ist aber

stets wagnisbehaftet. Im Übrigen ist die Abgrenzung zur Verkehrsdurchsetzung zu beachten, s.u. Ziff. 14.

#### 12.2.2 Räumlicher und zeitlicher Schutzbereich der geschäftlichen Bezeichnung gemäß § 5 Abs. 1 MarkenG

Der Schutz der geschäftlichen Bezeichnung ergibt sich aus dem sachlichen und räumlichen Benutzungsumfang der geschäftlichen Bezeichnung im Geschäftsverkehr. Die in Bezug genommenen – sachlichen – Branchen beim Unternehmenskennzeichen gemäß § 5 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG ergeben sich aus der betreffenden Zuordnung des Geschäftsbetriebes als Benutzungshintergrund. Bei der geschäftlichen Bezeichnung als Werktitel (§ 5 Abs. 1, Abs. 3 MarkenG) ergibt die Werkart den Benutzungshintergrund. Wie bei der Marke kraft Verkehrsgeltung gemäß § 4 Ziff. 2 MarkenG gibt es keine Benutzungsschonfrist. Und nachdem der Schutz der geschäftlichen Bezeichnung nicht bundesweit gilt, sondern nur dort, wo die geschäftliche Bezeichnung überhaupt benutzt wird, hat der Einwand der fehlenden Benutzung räumlich beschränkte Wirkung, wenn die Benutzung für andere Regionen nicht nachgewiesen ist, vgl. [www.domainrecht-bernreuther.de](http://www.domainrecht-bernreuther.de), F:3.40–3.44 E:3.24 D:3.22.

#### 12.2.3 Räumlicher und rechtlicher Schutzbereich notorisch bekannter Marken gemäß § 4 Ziff. 3 MarkenG

Die in einem anderen Land notorisch bekannte Marke genießt gemäß § 4 Ziff. 3 MarkenG in Deutschland räumlich umfassend und zeitlich entsprechenden Schutz. Die Bedeutung notorisch bekannter Marken nimmt deshalb ab, weil es Marktabschottungen nicht mehr gibt. Will heißen, verkauft sich eine Ware unter einer bestimmten Marke gut, wird sie nach einem bestimmten Plan und zeitlich versetzt auf der gesamten Erde angeboten. Der Fall, dass im Zuge einer Produkteinführung die Marke in einem Land bereits notorisch bekannt, das insoweit gekennzeichnete Produkt dort aber noch nicht zum Kauf angeboten ist, dürfte zumindest höchst selten sein.

#### 12.3 Zum Sonderproblem der Entstehung und des Umfangs von Zeichenschutz aufgrund Internetauftritts

Die Frage, ob eine rechtserhaltende Benutzung gemäß §§ 25, 26 MarkenG nach Ablauf der Benutzungsschonfrist von regelmäßig fünf Jahren allein oder verstärkt durch Bezugnahme auf den eigenen Internetauftritt nachweisbar ist, ferner, ob Markenschutz kraft Verkehrsgeltung gemäß § 4 Ziff. 2 MarkenG überhaupt oder bei im übrigen vorhandener, räumlich begrenzter Verkehrsgeltung durch eigenen Internetauftritt bundesweit oder zumindest räumlich vergrößert herbeigeführt werden kann, schließlich, ob der Schutz der geschäftlichen Bezeichnung für Unternehmenskennzeichen oder Werktitel (§ 5 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 MarkenG) durch den Internetauftritt sich begründen oder erweitern lässt, ist angesichts der wachsenden Nutzung des Internets auch rechtlich von erheblicher Bedeutung.

Die Lösung der Frage dürfte von der Erkenntnis abhängen, dass das Internet ein passives Werbemittel darstellt. Nachdem mithin aus der Eingabe der Werbeangabe in das weltweite Netz nicht folgt, dass eine weltweite Verbreitung oder gar Kenntnisnahme der Angabe stattgefunden hat, diese Tatsachen vielmehr durch entsprechende Abrufhandlungen der Nutzer bedingt sind, ist hierdurch zugleich die Frage nach der rechtserhaltenden Benutzung der eingetragenen Marke gemäß §§ 25, 26 MarkenG, den räumlichen Schutz von Marken kraft Verkehrsgeltung gemäß § 4 Ziff. 2 MarkenG bzw. nach dem Schutz von geschäftlichen Bezeichnungen gemäß § 5 MarkenG beantwortet.

Führt mithin der Seitenaufruf der Nutzer dazu, dass dies als rechtserhaltende Benutzung anzusehen ist (zur rechtserhaltenden Benutzung s.u. Ziff. 16), dass eine Verkehrsgeltung der Marke an den Eingabeorten zusammen mit oder ohne sonstige Werbetätigkeit des Markenverwenders entsteht, dass die geschäftliche Bezeichnung dort bekannt wird, kann Zeichenschutz im räumlichen Bereich des Internetnutzers entstehen.

Einschränkend ist für die geschäftliche Bezeichnung als Unternehmenskennzeichnung gemäß § 5 Abs. 1, Abs. 3 MarkenG auszuführen, dass der Seitenaufruf der Nutzer zur Folge die Zuordnung der Bezeichnung gerade dem Anbietergeschäftsbetrieb haben muss. Letzteres muss nicht unbedingt der Fall sein, geht man davon aus, dass die geschäftliche Bezeichnung "Hotel am Stadtpark" regelmäßig mit der Leistungsverantwortung des Anbieters vor Ort

verknüpft wird.

Weitere Einzelheiten unter [www.domainrecht-bernreuther.de](http://www.domainrecht-bernreuther.de), F:3.40 – 3.44 E:3.24 D:3.22 und [www.markenpiraterie-bernreuther.de](http://www.markenpiraterie-bernreuther.de), A:5.3; B:5.7-5.14.

#### 12.4 Gemeinsame Schlussfolgerungen im Hinblick auf Beweisanforderungen als Voraussetzung für die Entstehung von – bestrittenem – Zeichenschutz

Aus den Ausführungen zu den Ziff. 12.1 bis 12.3 erhellt: Bei der eingetragenen Marke gemäß § 4 Ziff. 1 MarkenG müssen spätestens nach Ablauf der Benutzungsschonfrist von regelmäßig fünf Jahren (§ 25 MarkenG) diejenigen Unterlagen vorhanden sein, welche eine Markenbenutzung irgendwann in diesem unserem Lande ergeben. Bei der Marke kraft Verkehrsgeltung gemäß § 4 Ziff. 2 MarkenG und bei der geschäftlichen Bezeichnung als Unternehmenskennzeichen gemäß § 5 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG bzw. als Werktitel gemäß § 5 Abs. 1, Abs. 3 MarkenG müssen sofort diejenigen Unterlagen vorhanden sein, welche dort, wo man den Zeichenschutz haben will, die Bekanntheit bis hin zur Verkehrsgeltung (§ 4 Ziff. 2 MarkenG) bzw. die Bekanntheit überhaupt (§ 5 Abs. 1 MarkenG: Unternehmenskennzeichen und Werktitel) ergeben. Bei der notorisch bekannten Marke gemäß § 4 Ziff. 3 MarkenG müssen die Unterlagen sofort vorhanden sein, welche die notorische Bekanntheit der Marke im Ausland ergeben. Die Bekanntheit selbst ergibt sich vor dem Hintergrund der situationsbedingten und situationsangemessenen Aufmerksamkeit des durchschnittlichen Betrachters als dem maßgeblichen Erkenntnishorizont, mithin als Erkenntnismaßstab (s.o. Ziff. 6). Als Unterlagen kommen neben der Dokumentation des Zeitpunkts und der gekennzeichneten Waren selbst Prospekte, Anzeigen, Kataloge, Werbebeilagen, Geschäftspapier, Visitenkarten, Videos über Fernsehberichte oder Fernsehwerbung, der Internetauftritt nebst Dokumentation der Abrufarten und –zeitpunkte in Betracht. Günstig ist es also, wenn sich der Verteilungsbereich (dokumentiert z.B. durch Schlüsselzahlen) und der Verteilungszeitpunkt aus den Werbemitteln, etwa vorhanden in einer Querleiste, ergibt insbesondere, weil die beauftragte Werbeagentur oder der betreffende Verlag eigenverantwortlich vorausschauend handelte.

### 13. Absolute Schutzhindernisse

§ 8 MarkenG trägt die Überschrift "Absolute Schutzhindernisse". § 8 Abs. 1 MarkenG, wonach von der Eintragung ausgeschlossen sind Zeichen, die sich nicht graphisch darstellen lassen, regelt allerdings deshalb keine Voraussetzungen für das Vorhandensein "absoluter Schutzhindernisse", weil die graphische Darstellbarkeit gemäß Art. 2 MarkenRL die Markenfähigkeit betrifft, also unabhängig von den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen das nicht Infragekommen eines Zeichens als Marke festlegt. § 8 Abs. 1 MarkenG gehört mithin systematisch zu § 3 MarkenG (s.o. Ziff. 11.1.3).

Dass die – wichtigsten – absoluten Schutzhindernisse vor dem Hintergrund der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen gelten, ergibt sich aus dem Wortlaut von § 8 Abs. 2 Ziff. 1 MarkenG (Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft "für die Waren oder Dienstleistungen"), von § 8 Abs. 2 Ziff. 2 MarkenG (Freihaltebedürfnis betreffend die Waren oder Dienstleistungen) und von § 8 Abs. 2 Ziff. 3 MarkenG (allgemeiner Sprachgebrauch im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen) als den wichtigsten absoluten Schutzhindernissen. § 8 Abs. 2 Ziff. 4 und Ziff. 5 MarkenG regelt Eintragungshindernisse, die im Lauterkeitsrecht gründen (Irreführungsgefahr qua Marke; Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten [heute: Lauterkeit] qua Marke), § 8 Abs. 2 Ziff. 6 bis 9 MarkenG bestimmt die Eintragungsunfähigkeit aufgrund bestimmter gesetzgeberischer Zwecke, § 8 Abs. 2 Ziff. 10 MarkenG – Eintragungsunfähigkeit bei bösgläubiger Markenmeldung – verweist erneut auf Lauterkeitsbedingungen als den Grund seiner Anwendungsmöglichkeit.

Absolute Schutzhindernisse sind solche, die einem Markenschutz kraft Eintragung gemäß § 4 Ziff. 1 MarkenG entgegenstehen. Gleich gelagert ist allerdings bei der Marke kraft Verkehrsgeltung gemäß § 4 Ziff. 2 MarkenG zu fragen, ob der Marke die konkrete Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Ziff. 1 MarkenG) analog fehlt, ob das Freihaltebedürfnis (§ 8 Abs. 2 Ziff. 2 MarkenG analog) oder der allgemeine Sprachgebrauch (§ 8 Abs. 2 Ziff. 3 MarkenG analog) entgegenstehen.

Gleich gelagert ist ferner hinsichtlich der geschäftlichen Bezeichnung zu fragen, ob diese als Unternehmenskennzeichen ursprüngliche

Unterscheidungskraft aufweist bzw., ob die in § 8 Abs. 2 Ziff. 1 bis 3 MarkenG genannten Gründe dem Schutz eines Unternehmenskennzeichens entgegenstehen.

Gleich gelagert ist schließlich zu fragen, ob die hier erwähnten Ausschlussgründe gemäß § 8 Abs. 2 Ziff. 1 bis 3 MarkenG dem Schutz eines Werktitels entgegenstehen. Bei Werktiteln ist allerdings zu beachten, dass bei ihnen keine hohen Anforderungen an die Unterscheidungskraft gestellt werden, da sich der Verkehr an gewöhnt hat, die sich an beschreibende Angaben anlehnen und nur eine geringe Unterscheidungskraft aufweisen.

Steht der nicht eingetragenen Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung an sich ein absolutes Schutzhindernis entgegen, ist allerdings die nicht eingetragene Marke bzw. die geschäftliche Bezeichnung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise so bekannt, dass das an sich gegebene Schutzhindernis von der zuordnenden Vorstellungswirkung in Bezug auf diese Marke bzw. in Bezug auf diese geschäftliche Bezeichnung überlagert wird, taucht das Schutzhindernis erneut bei der Prüfung des Schutzzumfangs der Benutzungsmarke (§ 4 Ziff. 2 MarkenG) bzw. der geschäftlichen Bezeichnung (§ 5 Abs. 1 MarkenG) auf.

Geographische Herkunftsangaben lassen in der Person des Nutzers keine dem Eigentum vergleichbaren Rechte entstehen. Daher kann der geographischen Herkunftsangabe auch kein Schutzhindernis entgegenstehen.

### 13.1 Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Ziff. 1 MarkenG

#### 13.1.1 Das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft im Allgemeinen am Beispiel der Wortmarke

Der BGH führt in entsprechender Rechtsprechung des EuGH zum Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft regelmäßig wörtlich oder inhaltsgleich wie folgt aus:

*„Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Absatz 2 Ziff. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer*

*Unternehmen aufgefasst zu werden (m.w.N.). Hierbei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (m.w.N.). Kann einer Wortmarke für die fraglichen Waren kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr ... stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihr die vorerwähnte Unterscheidungskraft und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt ...“.*

M.a.W., jegliche Unterscheidungskraft fehlt, wenn die Marke von den angesprochenen Verkehrskreisen für diejenigen Waren oder Dienstleistungen, welche durch die Marke gekennzeichnet werden sollen, nicht als Unterscheidungsmittel aufgefasst wird (zur Funktion der Marke als ein Bestimmungsmerkmal der Unterscheidungskraft, s.o. Ziff. 10.1).

Tritt die Marke als Wortmarke in Erscheinung, wird sie dann nicht mehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst, wenn sie ein Wort wiederholt, welches in Bezug auf die zu kennzeichnende Ware oder Dienstleistung nur eine Deutung zulässt, insbesondere als Gattung.

Dieses Zeichen ist dann nicht mehr geeignet, als Unterscheidungsmerkmal für Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von demjenigen anderer Unternehmen zu dienen, es ist nicht einmal mehr geeignet, als Beschreibung einer bestimmten Qualitätsleistung, welche sodann regelmäßig mit einem bestimmten Hersteller verknüpft wird, gerade im Hinblick auf diese Ware oder Dienstleistung zu dienen. Als Zeichen, welches für die Ware/Dienstleistung in deren gattungsmäßigen Merkmalen steht, bildet es diesen Gegenstand gattungsmäßig in der Sprache ab, was Botschaften/Nachrichten über Produktverantwortlichkeit ausschließt.

Damit wird im Übrigen der Unterschied zur vorstehend unter Ziff. 11.1.1 erörterten Markenfähigkeit als Verschiedenheit von Marke und Ware/Dienstleistung deutlich: Ein Wort, welches die Ware/Dienstleistung gattungsmäßig beschreibt, ist zwar kein Zeichen mehr, welches im Rahmen unserer Definition als Zeichen über etwas

unterrichtet, was sich außerhalb des Zeicheninhalts liegend verwirklichen wird. Dieses Wort bleibt aber markenfähig i.S.v. § 3 MarkenG, da sich diese Bedingung im Hinblick auf andere Waren/Dienstleistungen, die gattungsmäßig vom Wort nicht mehr erfasst werden, erfüllen kann. Um ein Beispiel zu geben: das Wort "apple" bildet die Ware "Apfel" im Bereich der Sprache – wohl auch für Deutschland – ab. "apple" sagt aber nichts über die Herkunft oder die Güte von Äpfeln aus und ist somit für Äpfel als Marke wegen des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Ziff. 1 MarkenG nicht unterscheidungskräftig. "apple" ist aber sehr wohl für Computer unterscheidungskräftig.

In Ausnahmefällen kann eine Marke so stark, weil jede Abgrenzung zu anderen Marken qua Einverleibung verlierend, werden, dass der Markenbegriff zum Gegenstandsbegriff wird. So hat es der Anbieter von elektrisch betriebenen Heißluftgeräten zur Trocknung von nassem Haar versäumt, das ursprünglich als Marke vorhandene Wort "Fön" als Marke aufrechtzuerhalten. Fön ist mittlerweile das auf Strom angewiesene Heißluftgerät zur Trocknung von nassen Haaren und keine Marke zur Verwirklichung von Vorstellungen über die Ursprungsidentität oder die Qualität solcher Geräte.

Ermöglicht ein Wort mehrere Bedeutungen im Hinblick auf die zu kennzeichnende Ware/Dienstleistung, genügt für das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft, dass eine einzige Bedeutung beschreibend ist. Insofern dürfte sich der EuGH von seiner Entscheidung mit dem Stichwort "Baby dry" mittlerweile entfernt und nunmehr eine Linie mit der Rechtssprechung des BGH hergestellt haben.

Sämtliche vorstehenden Ausführungen zum Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft vermittels unmittelbar beschreibender Angaben stellen zum einen aber nicht den Regelfall der Marken Anmeldung in der Praxis dar.

Zum anderen ist insbesondere in Fällen, in denen erwägenswert ist, ob das betreffende Wort die Ware/Dienstleistung gattungsmäßig beschreibt, sich bewusst zu machen, dass nach der Rechtssprechung des EuGH der BGH jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft ausreichen lässt, um das Schutzhindernis des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Ziff. 1 MarkenG zu überwinden.

In diesem Zusammenhang ist nochmals – auch gegenüber der Eintragungspraxis des DPMA – die hier mehrfach vorgetragene Voraussetzung zu betonen, wonach im Hinblick auf das Wort allein nie gesagt werden kann, diesem fehle als Marke jegliche Unterscheidungskraft i.S.v. § 8 Abs. 2 Ziff. 1 MarkenG. Entscheidend ist immer der Zusammenhang mit den im Zuge der Markenmeldung angegebenen Waren oder Dienstleistungen gemäß der insoweit zugrunde liegenden Nizzaer Klassifikation.

Wenn mithin unter Bezugnahme auf Entscheidungen des BGH oder des EuGH ausgeführt wird, einem bestimmten Wort fehle die Unterscheidungskraft i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit b MarkenRL oder i.S.v. § 8 Abs. 2 Ziff. 1 MarkenG, ist solches bei Nichtangabe der angemeldeten Waren/Dienstleistungen wenig hilfreich.

#### 13.1.2 Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft bei bestimmten Markenformen

Was soeben zu dem Erfordernis des Vorhandenseins von Bedeutungsmöglichkeiten bei Wortmarken ausgeführt wurde, gilt theoretisch gleichermaßen zu anderen Markenformen. Gibt bei einer dreidimensionalen Marke die betreffende Markenform nur das wieder, was nach ihrer äußeren Erscheinungsform typischerweise den betreffenden Gegenstand kennzeichnet, kann also beispielsweise nicht gesagt werden, die betreffende Flaschenform als Typus werde grundsätzlich nicht im Sinne eines Behältnisses für Saft genutzt, ist es möglich, dass eine – dreidimensionale – Form den Schutz als Marke genießt.

Da Formen allerdings häufig funktionell sind, genießen tatsächlich dreidimensionale Marken (oder Formmarken) nur in ganz bestimmten Fällen Markenschutz.

Die Aussage des EuGH, bei dreidimensionalen Marken sei von den gleichen Maßstäben hinsichtlich Unterscheidungskraft wie bei sonstigen Markenformen auszugehen, führt entgegen diesem Diktum zu größeren Schwierigkeiten, Unterscheidungskraft nachzuweisen, als etwa im Vergleich zur Wortmarke. Voraussetzung im Hinblick auf dreidimensionale Marken ist, dass der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher in der Verpackung bzw. der äußeren Gestaltung einen Herkunftshinweis sieht. Erstaunlich ist somit, dass

die angesprochenen Verkehrskreise in der Form eine deutliche Abweichung zum vorbekannten Formenschatz (eigentlich die Beschreibung von Merkmalen des Geschmacksmusterrechts) als Voraussetzung für den Herkunftshinweis erkennen.

Die Anmeldung einer dreidimensionalen Marke kann erfolgen, indem zu den Abbildungen des Gegenstands erklärt wird, Schutz werde als dreidimensionale Marke begehrt. Desgleichen kann eine vorausgehende, "penetrante" – so ein Richter des BGH – bildliche Darstellung die Herkunftsfunktion begründen.

Bei Bildmarken kommt es zu einer fehlenden Unterscheidungskraft dann, wenn sich das Bild in der bloßen Abbildung der Ware selbst erschöpft.

Bei Wort-/Bildmarken tritt die zur Wortmarke erörterte Problematik der Unterscheidungskraft umso mehr in den Vordergrund, je stärker der Bildbestandteil in den Hintergrund rückt.

Bei Geruchsmarken liegt die Hauptschwierigkeit nicht im Vorhandensein von Unterscheidungskraft überhaupt, sondern in der graphischen Darstellbarkeit des Geruchs, mithin in der Markenfähigkeit gemäß § 3 MarkenG (s.o. Ziff. 11.1): Dies führt bei Parfüms verstärkt dazu, dass deren Hersteller verstärkt Urheberrechtsschutz zu erlangen versuchen, s.u. Ziff. 26.2.2.4.

Bei konturlosen Farbmarken oder konturlosen Farbkombinationsmarken ist das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft erst dann beseitigt, wenn Verkehrsdurchsetzung gegeben ist. Dies führt bei einem Markenschutz kraft Verkehrsgeltung gemäß § 4 Ziff. 2 MarkenG dazu, dass ein höherer Grad an Verkehrsgeltung gegeben sein muss.

### 13.1.3 Zur Unterscheidungskraft vermittelt latenter Herkunftsfunktion

Nach Auffassung des Markenvordenkers gewährt die Eintragung einer Registermarke dem Markeninhaber eine Entwicklungschance. Es ist Sache des Markeninhabers, die Marke nicht nur zu besitzen, sondern zu entwickeln. Die so bestehende Chance führt – so die Darlegungen – dazu und wirkt dergestalt zurück, dass bei Vorliegen einer latenten Herkunftsfunktion diese zur Eintragungsfähigkeit genügt. Als Beispiel wird die konturlose Farbmarke bzw. die konturlose Farbmarkenkombination angeführt.

Inhaltsgleich mit dem Begriff "latente Herkunftsfunktion" seien die im europäischen Sprachgebrauch benutzten Wörter "potentielle Unterscheidungskraft". "Latente Herkunftsfunktion" oder "potentielle Unterscheidungskraft" folgen – so die Ausführungen – aus einem veränderten Verständnis von der Funktion der Marke: die Marke dient nicht allein dem Schutz der Herkunftsidentität, sondern auch dem Schutz der Produktidentität. Zwar kann ein Zeichen ohne Herkunftsfunktion keine Marke sein, die traditionelle Herkunftsfunktion ist aber zu erweitern durch die Funktionen der Produktidentifikation und der Kommunikation. Latent vorhanden ist die Unterscheidungskraft, wenn die latente Herkunftsfunktion prognostiziert werden kann hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung des Zeichens als Marke auf dem Markt betreffend die zu schützenden Waren oder Dienstleistungen. (Zur Funktion der Marke s.o. Ziff. 10.1).

Nach meiner Auffassung muss man dem Gedanken, der Markeninhaber habe die Marke zu entwickeln - folgerichtig gilt der Entwicklungsgedanke für die Eintragung und die weiteren Folgen des Genügens der Entwicklungschance für die Eintragung selbst - zustimmend gegenüberstehen.

Hieraus ergeben sich allerdings gleichfalls Konsequenzen. Zunächst ist zu beachten, dass der EuGH gerade bei der konturlosen Farbmarke und der konturlosen Farbmarkenkombination eine latente Herkunftsfunktion – wohl – nicht ausreichen lässt. Die Voraussetzungen für die Markeneintragung sind vielmehr derart, dass überwiegend dem Erfordernis einer – vor Eintragung vorhandenen – Verkehrsdurchsetzung das Wort geredet wird. Dem steht wohl nicht die Auffassung entgegen, dass das Erfordernis der Benutzung die allgemeinen Voraussetzungen der Zeichenfähigkeit betrifft, welche bei konturlosen Farben nicht ursprünglich gegeben sein muss, aufgrund der Benutzung aber gegeben sein kann. Dies deshalb, weil diese Ausführungen die Markenfähigkeit gemäß § 3 MarkenG betreffen. Sollte es allerdings nach wie vor bedenklich sein, die Eintragungsfähigkeit von Farbmarken mit dem Vorhandensein von Verkehrsdurchsetzung zu verknüpfen, hilft dies deshalb – wohl – nicht weiter, weil der EuGH gleichfalls diese Bedenken hegt.

In methodischer Hinsicht möchte ich einwenden, dass es schwierig ist festzustellen, wie die

versteckte, verborgene, der Möglichkeit nach vorhandene, aber nicht hervortretende, nicht offensichtliche Unterscheidungskraft als geeignet für eine Prognoseentscheidung ausgemacht werden kann.

Entscheidend für mich ist allerdings, dass ich bei einer bejahten Unterscheidungskraft vermittelt – auch von mir getragener – latenter Unterscheidungsfunktion dem Markeninhaber bis zum Vorhandensein einer konkreten Unterscheidungskraft kein Abwehrrecht zubilligen möchte. Es kann nicht sein, dass der Inhaber einer eingetragenen Marke, deren Unterscheidungskraft entwickelt, aber noch nicht offenbar ist, die Berechtigung besitzen soll, spätere Inhaber einer verwechslungsfähigen oder identischen Marke bei bereits vorhandener Unterscheidungskraft auf Unterlassung in Anspruch zu nehmen. Solange hierfür eine aus dem Gesetz ableitbare Lösungsmöglichkeit nicht besteht, möchte ich der Eintragungsfähigkeit vermittelt latenter Unterscheidungskraft nicht zustimmen. (Zur verlängerten Benutzungsschonfrist gem. § 26 Abs. 5 MarkenG [danach ist feste zeitliche Grenze ein Abwehrrecht trotz Nichtbenutzung möglich], s.u. Ziff. 16.3).

### 13.2 Freihaltebedürfnis, § 8 Abs. 2 Ziff. 2 MarkenG

Nach § 8 Abs. 2 Ziff. 2 MarkenG ist eine solche Marke nicht eintragungsfähig, die ausschließlich aus Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit, des Wertes oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware dienen können. Freihaltebedürftig ist die Benutzung als Sachangabe bereits dann, wenn eine solche Verwendung jederzeit in Zukunft erfolgen kann, vorausgesetzt, Tatsachen liegen vor, die einen konkreten Anlass für die Annahme der vorausgesetzten Entwicklung bieten.

Entscheidend ist die Erwägung, dass keinem Gewerbetreibenden ein Monopol auf solche Angaben verschafft werden darf, die für die Entfaltung des lautereren Wettbewerbs der Konkurrenten erforderlich sind.

Nimmt man beispielsweise das Wort "Bonus" und kennzeichnet dieses nicht unmittelbar tatsächliche Eigenschaften einer Ware/Dienstleistung, weil die zu schützenden Waren oder Dienstleistungen mit den tatsächlichen Eigenschaften nur mittelbar in Beziehung stehen aufgrund der Bezeichnung von

Vertriebsmodalitäten, scheidet also das zuvor (Ziff. 13.1) besprochene Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft aus, ist ein Freihaltebedürfnis i.S.v. § 8 Abs. 2 Ziff. 2 MarkenG nicht gegeben. Wichtig ist also der unmittelbare Waren- oder Dienstleistungsbezug, welcher – erneut – ohne Bezugnahme auf die zu schützenden Waren/Dienstleistungen nicht bestimmt werden kann. Der unmittelbare Waren- oder Dienstleistungsbezug fehlt bei einer Marke, die auf bestimmte Herstellungs- oder Verkaufsstätten bezogen ist (house of blues) dann, wenn der Markenschutz für die dort hergestellte oder verkaufte Ware gelten soll. Der Gefahr der Aushöhlung der freizuhaltenden Angaben durch die für ähnliche Waren eingetragene Marke ist im Verletzungsverfahren zu begegnen.

Freihaltebedürftig ist die Benutzung als Sachangabe also nur, wenn eine Verwendung als Sachangabe jederzeit in Zukunft erfolgen kann vorausgesetzt, Tatsachen liegen vor, die einen konkreten Anlass für die Annahme der vorausgesetzten Entwicklung bieten.

Kurz: Freihaltebedürftig ist die Benutzung als Sachangabe, wenn mit deren Benutzung in der Zukunft zu rechnen ist, einschlägig ist beispielsweise die Entscheidung des BGH mit dem Stichwort „Lok – Maus“.

Bei dreidimensionalen Marken kann allerdings im Fall begrenzter Möglichkeiten einer Produktgestaltung und dem Verbleiben der angemeldeten Marken innerhalb des vorbekannten Formenschatzes ein Freihaltebedürfnis zu bejahen sein. Dass der Schutz der dreidimensionalen Marke verallgemeinert beschrieben als Schutz der äußeren Gestaltung, mithin – modern gesprochen – der Designschutz, seinen Schwerpunkt in dem nicht berührungslos neben dem MarkenG bestehenden Geschmacksmuster liegt, wird deutlich in dem soeben wiedergegebenen Sprachgebrauch des vorbekannten Formenschatzes. Die Forderung des Nichtverbleibens dort als Voraussetzung für den Markenschutz insoweit macht den spezifisch urheberrechtlichen Gedanken einer Werkschöpfung deutlich, berührt wird mithin ein zweiter Hauptpfeiler des Designschutzes.

Üblich gewordene Angaben im Sinn von § 8 Abs. 2 Ziff. 2 MarkenG sind ursprünglich unterscheidungskräftige Zeichen, die aufgrund der Mitbenutzung durch die Mitbewerber ihre Eignung,

auf ein bestimmtes Unternehmen hinzuweisen (welches natürlich nicht bekannt sein muss), verloren haben und zur Gattungsbezeichnung geworden sind, als Vorzeigebispiel dient das Wort "Fön".

### 13.3 Allgemeiner Sprachgebrauch gemäß § 8 Abs. 2 Ziff. 3 MarkenG

Nach § 8 Abs. 2 Ziff. 3 MarkenG ist eine Marke nicht eintragungsfähig, wenn das betreffende Zeichen für die in der Anmeldung genannten Waren oder Dienstleistungen allgemein gebräuchlich oder verkehrszüblich geworden sind.

Das absolute Schutzhindernis des allgemeinen Sprachgebrauchs steht einer Markeneintragung nur dann entgegen, wenn die Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung der zu schützenden und daher angemeldeten Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind. Ob darüber hinaus die Zeichen oder Angaben beschreibend sind, spielt keine Rolle.

### 14. Überwindung absoluter Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG

Die Eintragungshindernisse des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Ziff. 1 MarkenG, das Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Ziff. 2 MarkenG und des allgemeinen Sprachgebrauchs gemäß § 8 Abs. 2 Ziff. 3 MarkenG werden überwunden, wenn sich die Marke innerhalb der beteiligten Verkehrskreise durchgesetzt hat, § 8 Abs. 3 MarkenG

Verkehrsdurchsetzung liegt vor, wenn infolge der Benutzung ein wesentlicher Teil der betroffenen Verkehrskreise das Zeichen mit dem hinter dem Zeichen stehenden Marktteilnehmer und mit keinem anderen Unternehmen in Verbindung bringt bzw. annimmt, dass Waren mit diesem Zeichen von diesem Marktteilnehmer stammen. Ein bestimmter Anteil von Hundert als Voraussetzung der Verkehrsdurchsetzung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise kann nicht angegeben werden. Verkehrsdurchsetzung ist jedenfalls an ein höheres Bekanntheit gebunden, als Markenschutz kraft Verkehrsgeltung gemäß § 4 Ziff. 2 MarkenG (dies gilt unabhängig davon, dass es in § 4 Ziff. 2 MarkenG nicht um die Überwindung von Eintragungshindernissen kraft Verkehrsdurchsetzung geht, sondern um die

Entstehung von Markenschutz kraft Verkehrsgeltung).

Auch dürfte maßgebend sein, dass der oben erwähnte wesentliche Teil der betroffenen Verkehrskreise dann größer zu sein hat, wenn nicht nur ein, sondern mehrere absolute Eintragungshindernisse gemäß § 8 Abs. 2 MarkenG zu überwinden sind.

Die fehlende Markenfähigkeit gemäß § 3 MarkenG kann nicht durch Hinweis auf eine Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden werden. Fällt andererseits die Verkehrsdurchsetzung später weg, folgt hieraus nicht die Lösungsreife wegen Verfalls; die Verfallsgründe gemäß § 49 Abs. 2 MarkenG sind abschließend (s.u. Ziff. 15.3).

Verkehrsdurchsetzung als Rechtsgedanke kann auch für die Entstehung von Markenschutz kraft Verkehrsgeltung gemäß § 4 Ziff. 2 MarkenG aufgrund erheblich gesteigerter Verkehrsgeltung von Bedeutung sein (s.o. Ziff. 12.1.1), Verkehrsdurchsetzung als Rechtsgedanke kann ferner für die Entstehung einer geschäftlichen Bezeichnung als Unternehmenskennzeichen gemäß § 5 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG und für die Entstehung einer geschäftlichen Bezeichnung als Werktitel gemäß § 5 Abs. 1, Abs. 3 MarkenG (z.B. Tagesschau) von Bedeutung sein.

## 15. Unberechtigter Markenschutz

Kommt es zur Eintragung einer Marke, kann der Markenschutz ursprünglich unberechtigt sein, weil eines absoluten Schutzhindernisses fehlerhaft nicht beachtet worden war. Kommt es zur Eintragung einer Marke, kann der Markenschutz nachträglich unberechtigt sein, weil erst später ein relevantes Eintragungshindernis – das Bestehen eines älteren Rechts – geltend gemacht worden war. Kommt es zur Eintragung einer Marke, kann der Markenschutz nachträglich unberechtigt sein, weil nachträglich ein absolutes Schutzhindernis entstanden ist.

Solange die Markeneintragung allerdings besteht, besteht auch Markenschutz. Geht mithin der – fälschlicherweise eingetragene – Markenrechtsinhaber aus der Marke z.B. gegen den kennzeichnenden Benutzer von Wörtern bei jüngerem Zeitraum unter Hinweis auf eine

Verwechslungsgefahr vor, ist das Verletzungsgericht bei Prüfung der Verwechslungsgefahr an die Tatsache der Markeneintragung gebunden (s.o. Ziff. 2.5; s.u. Ziff. 17.3.1.1.1.4; 23.2.3).

Zwar eröffnet § 22 Abs. 1 Ziff. 2, 2. Alt MarkenG nach seinem Wortlaut für den Inhaber der jüngeren eingetragenen Marke im Verletzungsverfahren die Möglichkeit, über das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse der prioritätsälteren Marke nach § 8 MarkenG eine (erneute) Prüfung herbeizuführen. § 22 Abs. 1 Ziff. 2, 2. Alt MarkenG wird vom BGH jedoch einschränkend dahin ausgelegt, dass im Verletzungsprozess das Vorliegen eines absoluten Schutzhindernisses der prioritätsälteren Marke nicht zur Überprüfung gestellt werden kann, wenn dies noch im Lösungsverfahren vor dem DPMA durch einen Lösungsantrag und ein Lösungsverfahren nach den §§ 50, 54 MarkenG erfolgen kann.

Die Lösung derartiger Fälle im Verletzungsprozess erfolgt über

- die Annahme einer geringen Kennzeichnungskraft (als einem von mehreren Merkmalen im Rahmen der Verwechslungsgefahr, s.u. Ziff. 17.3.1.1.1.4);
- mittels Bejahung einer erlaubten Benutzung i.S.v. § 23 MarkenG (s.u. Ziff. 17.5; 23.2.3);
- mittels Verneinens einer markenmäßigen Benutzung infolge Fehlens eines Herkunftshinweises bei Bestehen eines absoluten Schutzhindernisses (s.u. Ziff. 17.3.1.1.1.4 und 17.3.1.1.1.5).

Dass das Verletzungsgericht an die Eintragung der Marke gebunden ist, sodann allerdings bei der Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen aus der fehlerhaft eingetragenen Marke die Verwechslungsgefahr an der geringen Kennzeichnungskraft, der Unterlassungsanspruch an § 23 MarkenG bzw. an einer fehlenden markenmäßigen Benutzung scheitern kann, macht das Spannungsverhältnis deutlich, innerhalb dessen der Satz die Bedeutung hat, wonach das Verletzungsgericht an die Eintragung der Marke gebunden ist. Dieses Spannungsverhältnis sachlogisch und gerecht aufzulösen ist deshalb möglich, weil die Kennzeichnungskraft, die erlaubte Benutzung (§ 23 MarkenG) bzw. die markenmäßigen Benutzung jeweils auf Merkmale

verweisen, welchen durch die Rechtsprechung in gewissem Umfang Inhalte mit der Möglichkeit einigermaßen zuverlässiger Vorhersagen für künftige Fallgestaltungen verliehen wurden. Schwer verständlich ist es allerdings, wenn der BGH in einem Atemzug seine Bindung an die Eintragung und zugleich die Anwendbarkeit von § 8 Abs. 2 Ziff.1 oder Ziff. 2 MarkenG bejaht, letzteres mit der Erwägung, Bestandteile einer Marke, denen § 8 Abs. 2 Ziff. 1 und Ziff. 2 MarkenG entgegenstehen, genossen auch im Gesamtzeichen keinen Schutz (Dorf Münsterland) bzw. mit dem Hinweis, bei einer Wort-/Bildmarke präge zwar der Wortbestandteil den Gesamteindruck, was allerdings voraussetze, dass der Wortbestandteil für sich genommen nicht wegen des Bestehens absoluter Schutzhindernisse jeglicher Markenschutz zu versagen wäre.

Diese Erwägungen ergeben bei vollem Erkennen des Problems, dass das Verletzungsgericht Möglichkeiten hat, tatsächlich das Dogma von der Bindung an die Eintragung der Marke zu umgehen. Solches ist nur dann gerechtfertigt, wenn es gilt, eine ausnahmsweise sich einstellende ungerechte Entscheidung zu vermeiden.

Eine Lösung des Problems liegt darin, Lösungsantrag einzureichen und Aussetzung zu beantragen, wobei die Instanzgerichte viel zeitiger in derartigen Fällen eine Aussetzung bejahen sollten. Stellt der Unterlassungsschuldner keinen Lösungs- und Aussetzungsantrag, hat er Pech gehabt, wenn der Unterlassungsgläubiger aus der zu Unrecht eingetragenen Marke vorgeht. Dieses Pech ist selbstverschuldet. Wer allerdings – wie der BGH – in einem Atemzug nicht ganz widerspruchsfrei agiert, kann nicht erwarten, dass keiner widerspricht.

#### 15.1 Löschung der Marke wegen ursprünglichen Bestehens eines absoluten Schutzhindernisses

Wurde eine Marke in das Markenregister eingetragen, obwohl die Markenfähigkeit, mithin die abstrakte Unterscheidungskraft gemäß § 3 MarkenG, fehlte oder obwohl ein absolutes Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 MarkenG z.B. in Form des Fehlens der konkreten Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Ziff. 1 bestand, die Markeninhaberschaft fehlte oder Bösgläubigkeit vorlag, wird die Marke auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, § 50 Abs. 1 MarkenG. Antragsberechtigt ist jeder, § 54 Abs. 1, S. 2

MarkenG. Gegen den Beschluss der Markenstelle ist die Erinnerung möglich, § 64 Abs. 1 MarkenG, wenn der Beschluss von einem Beamten des gehobenen Dienstes oder einem vergleichbaren Angestellten erlassen wurde. Gegen die Beschlüsse der Markenstellen und der Markenabteilungen findet die Beschwerde zum BPatG statt, § 66 Abs. 1 MarkenG. Gegen die Beschlüsse des BPatG kann schließlich unter bestimmten Voraussetzungen die Rechtsbeschwerde zum BGH gemäß § 83 MarkenG eingelegt werden.

#### 15.2 Löschung der Marke wegen nachträglicher Geltendmachung eines älteren Rechtes

Besteht wegen der Inhaberschaft eines älteren Markenrechtes ein relatives Schutzhindernis (der prioritätsältere oder prioritätsjüngere Markenschutz kann nicht losgelöst von einer bestimmten personalen Beziehung, sondern nur zwischen, mithin in Beziehung zu bestimmten Personen, als relativ festgestellt werden), kann Widerspruch erhoben werden. Berechtig ist der Inhaber einer Marke mit älterem Zeitraum, es gilt eine Frist von drei Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke, § 42 Abs. 1 MarkenG.

Unabhängig vom Widerspruchsverfahren bzw. dessen Ausgang kann der Inhaber einer Marke mit älterem Zeitrang vor den ordentlichen Gerichten Löschungsklage erheben, § 55 Abs. 2 Ziff. 2 MarkenG.

#### 15.3 Löschung einer Marke wegen nachträglicher Entstehung eines absoluten Schutzhindernisses?

Bestand ein absolutes Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Ziff. 1 bis 3 MarkenG, wurde dieses allerdings vermittels Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG entkräftet, begründet der nachträgliche Wegfall der Verkehrsdurchsetzung keine Lösungsreife der Marke wegen Verfalls, (s.o. Ziff. 14). Eine andere Frage ist es, ob dies auch dann noch gilt, wenn die Verkehrsdurchsetzung auf einem Monopol beruht, das Monopol allerdings zwischenzeitlich vom Gesetzgeber beseitigt wurde.

Der BGH neigt ausweislich eines Aussetzungsbeschlusses zu dem Stichwort LOTTO/free lotto.de dazu, seine Nährbier-

Entscheidung als überholt anzusehen. Der BGH neigt also dazu, eine Verkehrsdurchsetzung, welche auf einer Monopolstellung beruht, anzuerkennen. Dieses sieht der EuGH ausweislich seiner Entscheidung mit dem Stichwort Philipps/Remington ebenso wenn er ausführt, dass Verkehrsdurchsetzung auch dann möglich ist, wenn der Marktteilnehmer der einzige Lieferant bestimmter Waren auf dem Markt ist.

Meine Antwort lautet: Auch wenn in diesem Fall § 49 Abs. 2 MarkenG vom Wortlaut her betrachtet keine Berichtigungsmöglichkeit qua Löschungsantrag begründet, bedeutet dies nicht das Ende aller Argumentationsmöglichkeiten.

Die Lösung dürfte im Kartellrecht liegen: Führt die Möglichkeit der Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen aufgrund der eingetragenen Marke zur Eröffnung des Anwendungsbereichs der Art. 81 ff EG insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Marktabstottung und beruht die Aufhebung des Monopols auf Maßnahmen der EU oder steht zumindest die Monopolaufhebung in Übereinstimmung mit den rechtspolitischen Zielen der EU, ist entweder die Eintragung in das Markenregister zu berichtigen (nicht: Nichtigkeit, da die Eintragung wie ein Verwaltungsakt wirkt, Verwaltungsakte aber rechtlich die Eigenart besitzen, unabhängig von Fehlern zu gelten und dabei als Titel wirken) oder § 49 Abs. 2 Ziff. 3 MarkenG ("*...wenn der Inhaber der Marke nicht mehr die in § 7 genannten Voraussetzungen erfüllt*") ist EU-konform so auszulegen, dass unter dem Anwendungsbereich der Vorschrift auch § 8 MarkenG (absolute Schutzhindernisse) unter die engen, hier beschriebenen Voraussetzungen, fällt. Dies bedeutet zugleich, dass der eingangs erwähnte Fall eines nachträglichen Wegfalls der Verkehrsdurchsetzung nicht zu einer Wortlautberichtigung des § 49 Abs. 2 Ziff. 3 MarkenG führt, da das eine vorrangige Zweckauslegung begründende EU-Kartellrecht nicht anwendbar ist.

Als weitere Lösungsmöglichkeiten konstruktiver Art und damit auch in methodischer Hinsicht kommt in Betracht, § 50 Abs. 1 MarkenG ("*.....wenn sie entgegen § 8 eingetragen worden ist.....*") EU-konform so auszulegen, dass die Vorschrift lauten würde: "*.....wenn nach der zunächst rechtmäßigen Eintragung sodann absolute Schutzhindernisse i.S.v. § 8 MarkenG entstehen*". Auch diese Lesart wird nur für den Fall des Eingreifens von EU-

Kartellrecht vorgeschlagen.

## 16. Rechtserhaltende Benutzung

Um eine Handlung zutreffend als rechtserhaltende Benutzung bejahen oder verneinen zu können, muss klar sein, ab wann und für welchen Zeitraum eine derartige Handlung erforderlich oder entbehrlich ist.

Darüber hinaus muss klar sein, welche Benutzungshandlungen als ernsthaft i.S. des Gesetzes anzusehen sind. Die zeitlichen Voraussetzungen der rechtserhaltenden Benutzung sind in § 25 MarkenG und § 26 Abs. 5 MarkenG geregelt, die sachlichen Voraussetzungen der Benutzungshandlung ergeben sich aus § 26 Abs. 1 bis 4 MarkenG.

### 16.1 Die Benutzungsschonfrist gemäß § 25 MarkenG

Hauptfall der Anwendung von § 25 MarkenG ist: Werden Unterlassungsansprüche wegen Verwechslungsgefahr vom Inhaber einer eingetragenen Marke geltend gemacht, ist der Markeninhaber als Unterlassungsgläubiger grundsätzlich für die Dauer von fünf Jahren von der Pflicht befreit, die Benutzung der Marke für die Waren oder Dienstleistungen nachzuweisen, für welche die Marke eingetragen ist, § 25 Abs. 1 MarkenG. Es besteht also grundsätzlich für die Dauer von fünf Jahren eine Benutzungsschonfrist, was bedeutet, dass eine rechtserhaltende Benutzung für diesen Zeitraum nicht nachzuweisen ist.

Die Anerkennung der Handelsmarke durch den EuGH unter dem Stichwort "Praktiker", wonach der Begriff "Dienstleistungen" alle Dienstleistungen erfasst, die im Rahmen des Einzelhandels mit Waren erbracht werden, was bedeutet, dass die in Rede stehenden Dienstleistungen nicht notwendig konkret zu bezeichnen sind, es vielmehr genügt, nähere Angaben in Bezug auf die Waren oder Arten von Waren zu tätigen, auf die sich die Dienstleistungen beziehen, führt zur Geltung der Benutzungsschonfrist von fünf Jahren für alle Dienstleistungen, die mit der betreffenden Art des Handels in Verbindung gebracht werden können, sofern – zumindest – die Art der Waren genannt sind, die im Rahmen dieses Handels angeboten

werden.

Insbesondere Unterlassungsansprüche wegen Verwechslungsgefahr sind ausgeschlossen, wenn die Marke nicht innerhalb von fünf Jahren nach Ablauf der Benutzungsschonfrist benutzt wurde. Dies bedeutet nicht, dass mit dem Tag des Ablaufs der Benutzungsschonfrist die rechtserhaltende Benutzung nachzuweisen ist. Erforderlich ist, dass *"die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs gemäß § 26 benutzt worden ist"*, § 25 Abs. 1 MarkenG bzw. *"innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage gemäß § 26 benutzt worden ist"*, § 25 Abs. 2 MarkenG. Die Benutzungsschonfrist beginnt grundsätzlich mit dem Tag der Markeneintragung. Wird bei international registrierten Marken Antrag auf Schutzentziehung wegen Nichtbenutzung gemäß §§ 115, 55 Abs. 1, 49 Abs. 1, S. 1 MarkenG gestellt, beginnt die fünfjährige Benutzungsschonfrist gemäß § 5 Abs. 2 Madrider Markenabkommen erneut mit Ablauf eines Jahres nach der internationalen Registrierung.

#### 16.2 Die Ernsthaftigkeit der Benutzung gemäß § 26 MarkenG

Was die Verweisung auf § 26 MarkenG anbelangt, so beinhaltet sie die Erweiterung ob des sachlichen Erfordernisses der Ernsthaftigkeit der Benutzung. Eine Benutzung ist dann nicht ernsthaft, wenn sie erfolgt, um die Geltendmachung lediglich formaler Markenrechte zu ermöglichen. Eine Benutzung ist dann ernsthaft, wenn Art, Umfang und Dauer der Benutzung, ausgehend vom Maßstab des Verkehrsüblichen und des für den Benutzer wirtschaftlich angebrachten, eine wirtschaftlich sinnvolle Benutzungshandlung ergeben.

Was die Art der Markenbenutzung anbelangt, so ist es ausgehend vom Maßstab des Verkehrsüblichen durchaus möglich, dass die Marke nur in der Werbung benutzt wird vorausgesetzt, die mittels situationsbedingter und situationsangemessener Aufmerksamkeit des durchschnittlichen Betrachters entstandene Wahrnehmung der Werbung und des Produkts führt zum Eindruck einer Produktverantwortung des Inhabers der – in der Werbung gezeigten – Marke für die betreffende Ware oder Dienstleistung.

Was den Umfang und die Dauer der Benutzung anbelangt, so ist erstens der objektive Maßstab des Verkehrsüblichen als ein am Verhalten der Branche

ausgerichteter maßgeblich, losgelöst vom Verständnis der Markenadressaten. Zweitens sind die wirtschaftlichen Verhältnisse des Benutzers maßgebend, dies, damit die Zumutbarkeit der rechtserhaltenden Benutzung im Sinne einer subjektiven Verhältnismäßigkeit erhalten bleibt.

Als rechtserhaltende Benutzung gilt gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG auch die Benutzung in abweichender Form, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.

Dies ist dann der Fall, wenn der Verkehr das Abweichen benutzter Zeichen, dessen Unterschiede wahrgenommen wurden, nach wie vor dem Gesamteindruck der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Hiervon hat sich durch die Entscheidung des EuGH zu dem Stichwort "Praktiker" nichts geändert, wobei allerdings zu beachten ist, dass auch die Bereiche, an die man bei der Anmeldung nicht dachte, geschützt sind, sofern sie benutzt wurden. Ein eindrucksvolles Beispiel für die Nichtbenutzung der Marke ergibt sich aus der Entscheidung des BGH zu dem Stichwort "OTTO".

Der Einwand einer fehlenden rechtserhaltenden Benutzung scheidet ausnahmsweise dann aus, wenn "*.....berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen*", § 26 Abs. 1 a.E. MarkenG. Ein berechtigter Grund kann grundsätzlich die Durchführung eines vorgeschriebenen Zulassungsverfahrens für ein mit der Marke zu bezeichnendes Arzneimittel sein. Hindert die Vereinbarung mit einem Dritten die Markennutzung, bedeutet dies hingegen keinen berechtigten Grund für die Markennichtnutzung.

Sowohl die Regelung der Benutzungsschonfrist gemäß § 25 MarkenG als auch das Erfordernis der Ernsthaftigkeit der Benutzung gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG sind Folgen der Umsetzung entsprechender Vorgaben der MarkenrechtsRL. Diese Regelungen stellen also harmonisiertes Recht dar, gelten in den übrigen Mitgliedstaaten der EU gleichermaßen. In der Sache gleiche Vorgaben enthält die GemeinschaftsmarkenVO (VO [EG] Nr. 40/94) in Art. 43 Abs. 2 und Abs. 3.

16.3 Die verlängerte Benutzungsschonfrist gemäß § 26 Abs. 5 MarkenG

Nicht auf der Umsetzung der MarkenrechtsRL beruht die Regelung des § 26 Abs. 5 MarkenG. Nach dieser Bestimmung verlängert sich die Benutzungsschonfrist über fünf Jahre hinausgehend um denjenigen Zeitraum, welcher wegen eines eingelegten Widerspruchs für die Durchführung des Widerspruchs erforderlich ist. Nach meiner Auffassung ist – zumindest - § 26 Abs. 5 MarkenG mit höherrangigem Recht nicht zu vereinen, insoweit sind die Art. 14, 12 und 3 GG verletzt.

Demgegenüber wird § 26 Abs. 5 MarkenG mit der Erwägung gerechtfertigt, eine Markennutzung sei nicht zumutbar, solange das Widerspruchsverfahren nicht abgeschlossen ist. Weiter wird unter Bezugnahme auf die Vorgängerregelung des § 5 Abs. 7 S. 4 WZG ausgeführt, diese Bestimmung stellte eine entsprechende Regelung für nach § 6 a WZG beschleunigt eingetragene Marken dar.

Was die – angebliche – Nichtzumutbarkeit der Markennutzung vor Abschluss des Widerspruchsverfahrens anbelangt, so dürfte dieses Argument – wenn überhaupt – für die Entstehung des Markenschutzes seine Richtigkeit haben.

Es kann nämlich durchaus sinnvoll sein, den Markenschutz zu einem anderen, will heißen früheren Zeitpunkt und Abwehrrechte wegen Verwechslungsgefahr zu einem späteren Zeitpunkt entstehen zu lassen. Mit der Eintragung der Marke weiß der Markeninhaber, dass seine Marke rechtlichen Schutz genießt und ihr ein absolutes Schutzhindernis, zumindest nach Auffassung des DPMA, nicht entgegensteht, vgl. § 37 MarkenG.

Er weiß gegebenenfalls ferner, ob seine Marke mit einer älteren Marke verwechslungsfähig ist, § 42 MarkenG.

Dieses Wissen allein genügt aber noch längst nicht, die Entstehung von Abwehrrechten zu begründen. Was mithin den Schutz dieser Marke im Verletzungsfall anbelangt, so steht es außer Verhältnis, zumindest Markenschutz über fünf Jahre nach Anmeldung hinausgehend im – behaupteten - Verletzungsfall selbst dann anzuerkennen, wenn die Marke nicht genutzt wurde. Nochmals: Was ist das für eine Verletzung, welche ein nicht genutztes Zeichen betrifft?

Darüber hinaus fehlen – soweit ersichtlich -

rechtstatsächliche Befunde, die ergeben, dass Marken regelmäßig und daher einen Rechtfertigungsgrund für den Regelfall bildend fünf Jahre und länger aufgebaut, also im Hinblick auf ihren möglichen Einsatz im Markt überprüft und eingesetzt, mithin zumindest teilweise auch beworben werden, was die Notwendigkeit dieses Schutz- und Zeitraums bedeutete.

Tatsache dürfte demgegenüber sein, dass die überwiegende Mehrzahl der Marken zwar angemeldet, anschließend allerdings Einsatzstrategien betreffend diese Marke nicht entwickelt, geschweige denn Werbemöglichkeiten entfaltet werden.

Tatsache dürfte demgegenüber ferner sein, dass Marken eingesetzt und dann angemeldet werden. Dann allerdings ist auch keine Benutzungsschonfrist, geschweige denn eine verlängerte Benutzungsschonfrist gemäß § 26 Abs. 5 MarkenG erforderlich.

Tatsache ist demgegenüber ferner, dass Unterlassungsansprüche beruhend auf Markeneintragungen ohne jede Markenbenutzung geltend gemacht werden.

Was den Hinweis auf die Vorgängerregelung des § 5 Abs. 7 S. 4 WZG anbelangt, so betraf diese Bestimmung das Eintragungsverfahren, nicht aber den Vorrang der Marke im Verletzungsfall. Die Verletzung von Art. 14 GG ergibt sich wie folgt: geht man davon aus, dass § 26 Abs. 5 MarkenG die Enteignung des Zeichens des prioritätsjüngeren Zeichenbenutzers regelt, weil hierdurch die Möglichkeit eröffnet ist, auch später als fünf Jahre nach der Eintragung des Zeichens unter Berufung auf die Eintragung u.a. die Unterlassung eines verwechslungsfähigen Zeichens ohne Nachteil der Zeichennutzung zu verlangen, ist solches zumindest unverhältnismäßig. Dies deshalb, weil der Kern des Eigentums, die Verletzung des Eigentums, nicht unter Hinweis auf Prioritätsgründe beiseite gedrängt werden darf durch jemanden, der sein Eigentum in dem sich überschneidenden Handlungsbereich überhaupt nicht nutzt.

Geht man davon aus, dass § 26 Abs. 5 MarkenG eine Inhaltsbestimmung des Eigentums i.S.v. Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG darstellt, ergibt sich die Verfassungswidrigkeit aus der Nichtbeachtung des Gebots einer sozial gerechten Eigentumsordnung (formelle Gesichtspunkte [Zeitrang] sind wichtiger als inhaltliche Gesichtspunkte [tatsächliche

Nutzung], ohne dass solches besonders zu rechtfertigen wäre). Darüber hinaus ist die Registrierung auch insoweit unverhältnismäßig.

Die Verletzung von Art. 12 GG ergibt sich aus dem Fehlen ausreichender Gründe des Gemeinwohls hinsichtlich § 26 Abs. 5 MarkenG. Dies deshalb, weil die Nutzung eines Zeichens zugunsten des prioritätsjüngeren Zeicheninhabers nicht dem Gemeinwohl, sondern privaten Belangen allein unter dem Gesichtspunkt der Ausschließung, mithin nicht einmal unter dem Gesichtspunkt der privaten Nutzung, dient.

Darüber hinaus fehlt es erneut an der Verhältnismäßigkeit dieser Regelung.

Und schließlich ist Art. 3 Abs. 1 GG verletzt. Zwar müssen Ungleichheiten, die durch einen Stichtag entstehen, hingenommen werden, wenn die Einführung eines solchen Stichtages notwendig und die Wahl des Zeitpunkts, orientiert am gegebenen Sachverhalt, vertretbar ist. Gründe für die Vertretbarkeit sind dem Verfasser allerdings nicht aufgeschienen, so dass die in § 26 Abs. 5 MarkenG vorhandene Ungleichheit verfassungswidrig ist (vgl. auch oben Ziff. 13.1.3).

16.4 Benutzung als eine Voraussetzung für die Entstehung des Markenschutzes kraft Verkehrsgeltung gemäß § 4 Ziff. 2 MarkenG und der Schutz der geschäftlichen Bezeichnung gemäß § 5 Abs. 1 MarkenG

Keine Benutzungsschonfrist gibt es bei der Marke kraft Verkehrsgeltung gemäß § 4 Ziff. 2 MarkenG, bei der geschäftlichen Bezeichnung gemäß § 5 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG als Unternehmenskennzeichnung und beim Titelschutz gemäß § 5 Abs. 1, Abs. 3 MarkenG: Insoweit ist hier jeweils die Benutzung Voraussetzung für die Entstehung dieses Zeichenschutzes. Dies bedeutet zugleich: Die Zeichenbenutzung führt unter Erfüllung der betreffenden Merkmale zur Entstehung des betreffenden Zeichenschutzes. Dies bedeutet ferner: Von einer rechtserhaltenden Benutzung i.S.v. § 26 MarkenG kann nicht ausgegangen werden, wenn das Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen Verwendung findet.

Was die inhaltliche Festlegung der Frage, wann von einer ernsthaften Benutzung auszugehen ist, anbelangt, so dürfte es allerdings nicht fern liegend

sein, die hier dargelegten Grundsätze entsprechend anzuwenden, auch wenn dadurch insbesondere nicht über den Grad der Verkehrsgeltung gemäß § 4 Ziff. 2 MarkenG oder dem Grad der Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG gesagt ist.

Was den Titelschutz gemäß § 5 Abs. 1, Abs. 3 MarkenG anbelangt, so liegt in der Titelschutzanzeige noch keine Benutzung des angezeigten Titels; sie führt lediglich zu einer Vorverlegung des Zeitrangs. Darüber hinaus stellt der BGH bei neu entstehenden, werktitelschutzfähigen Produkten, welchen es noch an einer einheitlichen Praxis für eine Werktitelankündigung (formalisierte Titelschutzanzeige) fehlt, besondere Anforderungen, was eine öffentliche Ankündigung in anderer Weise anbelangt. Übliche Werbemaßnahmen einschließlich Pressemitteilungen sollen nicht ausreichen, s.u. Ziff. 17.1. Ob sich diese Rechtsprechung aufrechterhalten lässt und aufrechterhalten wird, dürfte angesichts der Vereinheitlichung des Maßstabs der situationsbedingten und situationsangemessenen Aufmerksamkeit des Betrachters zweifelhaft sein.

17. Unterlassung, Beseitigung, Vernichtung, Herausgabe der Bereicherung und Schadensersatz aufgrund von Verletzungshandlungen, bezogen auf Zeichen.

Das Verlangen auf Unterlassung (s.u. Ziff. 17.8.1) als wichtigster Anspruchsinhalt auf der Gläubigerseite setzt voraus, dass das angeblich oder tatsächlich verletzende jüngere (s.u. Ziff. 17.1) Zeichen - überhaupt - markenmäßig bzw. zeichenmäßig (s.u. Ziff. 17.2) benutzt wurde, ferner - bei der mit Abstand häufigsten Verletzungshandlung -, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen verwechslungsfähig (s.u. Ziff. 17.3.1) bei älterem Zeitrang auf der Gläubigerseite sind und schließlich, dass die Zeichenbenutzung keine Rechtfertigung als erlaubte Benutzung (s.u. Ziff. 17.5) oder im Rahmen der Erschöpfung (s.u. Ziff. 17.6) besitzt, sondern - vor allem im letztgenannten Fall der Erschöpfung - eine unberechtigte Benutzung (s.u. Ziff. 17.7) bleibt.

Der Inhalt des Unterlassungsverlangens nebst inhaltlichen Voraussetzungen dieses Begehrens ist

in Bezug auf die Markennutzung und die Benutzung der geschäftlichen Bezeichnung als Unternehmenskennzeichen im Wesentlichen derselbe.

Ergeben sich losgelöst vom Fall als Folge der Umsetzung der MarkenrechtsRL Fragen zu den allgemeinen Voraussetzungen, wann eine Marke als Marke benutzt wird, ferner, welche Merkmale allgemein die Verwechslungsgefahr mit einer Marke ergeben, ferner, wann die beschreibende oder bestimmende Angabe einer Marke vorliegt, schließlich, wann das Recht an der Marke erschöpft ist, führt dies letztlich zur Zuständigkeit des EuGH. Dieser hat insbesondere über Vorlagefragen gemäß Art. 234 Abs. 2, Abs. 3 EG zu entscheiden (s.o. Ziff. 2.1. und 4.1.2.2.1; 4.1.2.3.2).

#### 17.1 Der ältere Zeitrang des angreifenden Zeichens

Die Priorität der Klagemarke als eine der Voraussetzungen für die erfolgreiche Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs ist derart selbstverständlich, dass sie im Rahmen der Anspruchsgrundlage für die Geltendmachung der Verwechslungsgefahr gemäß § 14 MarkenG und § 15 MarkenG nicht einmal erwähnt ist. Der Zeitrang bei der Schutzentstehung ist in § 6 MarkenG geregelt, nicht aber – wie erwähnt – als Voraussetzung der Verwechslungsgefahr.

Die Priorität der Klagemarke ist derart selbstverständlich, dass sie im Rahmen von Entscheidungen zur Verwechslungsgefahr nicht nur kaum erörtert, sondern zumeist nicht erwähnt ist.

Etwas anderes gilt nur im Hinblick auf Unternehmenskennzeichen gemäß § 5 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG und bezügliche Werktitel gemäß § 5 Abs. 1, Abs. 3 MarkenG.

Zu Unternehmenskennzeichen hat der BGH entschieden, dass bei Verlust der Priorität des Unternehmenskennzeichens als Folge der Teilung Deutschlands und nicht als Folge einer selbst bestimmten unternehmerischen Entscheidung, mithin bei dem beschriebenen fremdbestimmten Verlust der Möglichkeit, den Betrieb am historischen Ort fortzuführen, die ursprüngliche Priorität wieder aufleben kann, sofern der Name des Unternehmens aufgrund seiner Geltung oder Berühmtheit dem Verkehr in Erinnerung geblieben ist und dem neu eröffneten Unternehmen zugeordnet wird.

Zu Werktiteln hat der BGH entschieden, dass in einer Titelschutzanzeige noch keine Benutzung des angezeigten Titels liegt; die Titelschutzanzeige führt lediglich zu einer Vorverlagerung des Zeitrangs.

Die Titelschutzanzeige bedeutet, dass man der Öffentlichkeit anzeigt, Schutz für den betreffenden Titel in Anspruch zu nehmen. Damit soll vermieden werden, dass Vorarbeiten etwa betreffend die Vermarktung eines neuen Zeitschriftentitels durch schneller handelnde Mitbewerber unterlaufen werden insbesondere, weil letztere hierzu durch Indiskretionen in den Stand versetzt worden waren.

Titelschutzanzeigen werden regelmäßig in der Zeitung "Der Titelschutzanzeiger" veröffentlicht. Fehlt es bei neu entstehenden werktitelschutzfähigen Produkten (noch) an einer einheitlichen Praxis für eine Werktitelankündigung (formalisierte Titelschutzanzeige), sind an eine öffentliche Ankündigung in anderer Weise – sofern man sie grundsätzlich zulässt – jedenfalls strenge Anforderungen zu stellen, die es ermöglichen, dass die interessierten Mitbewerber von einer derartigen Ankündigung auf einfachem Wege Kenntnis erlangen können. Hierzu reichen übliche Werbemaßnahmen einschließlich der Herausgabe von Pressemitteilungen in der Regel nicht aus (s.o. Ziff. 16.4 a.E.).

## 17.2 Zeichenmäßige Benutzung

### 17.2.1 Die Benutzung der Marke als Marke

Die unberechtigte Benutzung einer identischen Marke gemäß § 14 Abs. 2 Ziff. 1 MarkenG, die verwechslungsfähige Benutzung einer Marke gemäß § 14 Abs. 2 Ziff. 2 MarkenG und die unberechtigte Benutzung einer bekannten Marke nebst unlauterer Ausnutzung der Beeinträchtigung ihrer Unterscheidungskraft oder Wertschätzung gemäß § 14 Abs. 2 Ziff. 3 MarkenG scheidet jeweils dann aus, wenn die Gegnermarke (nur dann ergibt sich die Konfliktlage) nicht als Marke benutzt wird. Im zuletzt genannten Fall der unberechtigten Benutzung einer bekannten Marke ist die zeichenmäßige Benutzung ebenfalls Tatbestandsvoraussetzung, auch wenn manche Gründe für die Anwendbarkeit von § 14 Abs. 2 Ziff. 3 MarkenG ohne das Erfordernis der markenmäßigen Benutzung sprechen, s.u. Ziff. 17.3.2.

Eine Marke wird dann als Marke benutzt, wenn im Rahmen der Vermarktungshandlung der betreffenden Ware oder Dienstleistung die Herkunft der Ware oder Dienstleistung im Sinne einer Erzeugerverantwortlichkeit Aussageinhalt der Benutzungshandlung ist. Eine Marke wird z.B. dann nicht als Marke benutzt, wenn im Rahmen der vorgenannten Vermarktungshandlung zusätzlich weitere Marken benutzt werden, ohne dass der Eindruck einer Erzeugerverantwortlichkeit insoweit, also entsprechend dem anderen Teil des Angebots, erweckt wird. Bietet beispielsweise ein Fan-Club des FC Bayern Schals mit dem für diesen Fußballverein typischen Schriftzug "FC Bayern" nebst blau-weißer Raute im Kreis bei Verwendung der Farben rot im übrigen an, kann der FC Bayern als Markeninhaber den Absatz dieser Schals unter Berufung auf sein Markenrecht untersagen, was er insbesondere dann tun wird, wenn die Schals der Gegenseite preiswerter als die Halswärmebänder (oder so) der lizenzierten Fan-Clubs bzw. Fan-Shops sind.

Der betreffende Fan-Club kann also nicht einwenden, es fehlte an einer markenmäßigen Benutzung, da klar sei, dass man nicht die Produktverantwortung für die Marke "FC Bayern", sondern lediglich die Verantwortung für die eigene Unterstützungsmaßnahme als Fan-Club übernimmt. Maßgebend ist vielmehr, dass die Verkehrskreise den Verkauf von derart ausgestalteten Schals trotz der fremden Marke als unter die Produktverantwortung des Fan-Clubs fallend betrachten, einfach deshalb, weil dieser aufgrund des objektiven Erscheinungsbildes hierfür auch die Produktverantwortung übernehmen will. Eine Marke wird z.B. auch dann nicht als Marke benutzt, wenn es sich bei der Bezeichnung um eine bezeichnende Angabe handelt, die vom angesprochenen Verkehr nur als solche und nicht als Herkunftshinweis wahrgenommen wird.

Weist demgegenüber ein Anbieter von Waren oder Dienstleistungen auf der Homepage seines Internetauftritts neben seinem Waren- oder Dienstleistungsangebot darauf hin, dass sein Angebot empfohlen wurde in Testberichten der Fernsehsender ARD, ZDF, RTL, Pro7, SAT 1 usw., und wird hierbei das Logo dieser Sender eingeblendet, geschieht die Benutzung dieser fremden Marken nicht markenmäßig, da die Sender nicht in dem Sinne gezeigt werden, der Internet-Anbieter übernehme die Herkunftsverantwortung für die mit der fremden Marke zusammenhängende

kennzeichnende Aussage. Selbstverständlich übernimmt demgegenüber der Zitierende (hier: der Internetanbieter) die Verantwortung für die Richtigkeit des Zitats im wettbewerbsrechtlichen Sinn. Dies ist der Sache nach aber etwas völlig anderes.

Die markenmäßige Benutzung ist kein Tatbestandsmerkmal, welches sich ohne weiteres und ohne größere Erfahrungen im Umgang mit Markenrechtsfällen erschließt. Diese Einschätzung gilt leider auch für den EuGH, der erst in verschiedenen im Jahr 2002 veröffentlichten Entscheidungen Klarstellungen vorgenommen hat, welche die unrichtige Entscheidung mit dem Stichwort BMW möglicherweise vergessen lassen.

Zwar führt der BGH beschwichtigend in der Entscheidung mit dem Stichwort "Festspielhaus" aus, der Gerichtshof habe nicht jede Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr auch schon als Markenbenutzung i.S.v. Art. 5 Abs. 1 MarkenRL angesehen. Hierbei handelt es sich allerdings um eine offizielle Stellungnahme, welche vornehmlich wohl als das Ergebnis eines auf gute Töne beschränkten Umgangs ist. Tatsache ist demgegenüber, dass mit der Entscheidung unter der Parteibezeichnung "BMW ./ Deenik" der EuGH jede werbliche Verwendung einer Marke als markenmäßige Benutzung ansehen wollte, was materiellrechtlich ein Schmarrn ist. Ob es seitens des BGH auch inoffizielle Stellungnahmen gab, welche nicht 100%ig deckungsgleich mit der oben genannten offiziellen Stellungnahme waren, muss offen bleiben.

Weshalb allerdings auch Kommentatoren sich verbeugten und die Entscheidung des EuGH unter der Parteibezeichnung "BMW ./ Deenik" als im Markensystem passend bewerteten, verstehe ich nicht. Wie gesagt: Rückenschmerzen dieser Art will ich mir ersparen, dabei bleibt es ebenso wie bei der Tatsache, dass man mit dem Bemühen um einen aufrechten Gang den eigenen Geschäftsumsatz nicht vermehrt.

17.2.2 Die Benutzung der geschäftlichen  
Bezeichnung als geschäftliche  
Bezeichnung

17.2.2.1 Die Benutzung des  
Unternehmenskennzeichens als  
Unternehmenskennzeichen

Die zeichenmäßige Benutzung von Unternehmenskennzeichen wird – soweit ersichtlich – nicht annähernd so eingehend erörtert, wie die Frage nach den Voraussetzungen der markenmäßigen Benutzung. Große Unterschiede hinsichtlich der Antworten dürften nicht bestehen. Dies auch und gerade deshalb, weil im Verletzungsstreit die Voraussetzungen für die Verwechslungsgefahr mit einer Markenbenutzung als Dienstleistungsmarke sich oft nur schwer oder kaum trennen lassen von den Voraussetzungen für die Verwechslungsgefahr mit einer Zeichenbenutzung als Unternehmenskennzeichen. Dies kann seinen Grund in der Tatsache haben, dass die betreffende Dienstleistung inhaltlich keine Unterschiede aufweist zu der zugrunde liegenden Branche und umgekehrt.

Hieraus erhellt: Die Frage der zeichenmäßigen Benutzung ist nicht nur von der Funktion des Zeichens her (s.o. Ziff. 10.2 bis 10.2.1), sondern auch vom Ergebnis der Anwendung der anderen Anforderungen an eine Verwechslungsgefahr definiert.

Ein Unternehmenskennzeichen wird dann als Unternehmenskennzeichen benutzt, wenn im Rahmen der Vermarktungshandlung des betroffenen Unternehmens auf die Inhaberschaft im Sinne einer Inhaberverantwortlichkeit Bezug genommen wird. Ein Unternehmenskennzeichen wird dann nicht als Unternehmenskennzeichen benutzt, wenn im Rahmen der Vermarktungshandlung das handelnde Unternehmen, wie es aus dem Unternehmenskennzeichen deutlich wird oder wie es sich als Produktverantwortlicher einer Marke ergibt, zwar Bezug nimmt auf ein weiteres Unternehmen, insoweit aber keine Inhaberverantwortlichkeit zum Ausdruck bringt.

#### 17.2.2.2 Die Benutzung eines Werktitels als Werktitel

Nachdem bei Werktiteln der Zusammenhang mit der Produktverantwortung des Herstellers bzw. – besser – mit der Verantwortung des Schöpfers grundsätzlich ausscheidet (s.o. Ziff. 10.2.2), es grundsätzlich nur um die Unterscheidung des Werks von einem anderen geht, wird insbesondere ein fremder Werktitel bereits dann benutzt, wenn er als solcher unterscheidbar ist. Kurz und gut: Die Benutzung eines fremden Werktitels führt in der

Regel zu einer Benutzung als Werktitel, was aber keineswegs bedeutet, dass hierdurch bereits die Verwechslungsgefahr ausgelöst ist.

### 17.3 Verletzungshandlungen

Als Verletzungshandlungen kommen die Benutzung einer identischen Marke bei Waren- bzw. Dienstleistungsidentität (§ 14 Abs. 2 Ziff. 1 MarkenG), die Benutzung einer verwechslungsfähigen Marke (§ 14 Abs. 2 Ziff. 2 MarkenG) oder einer verwechslungsfähigen geschäftlichen Bezeichnung (§ 15 Abs. 2 MarkenG) und drittens die Benutzung einer Marke oder geschäftlichen Bezeichnung, welche die Unterscheidungskraft der bekannten Marke oder der bekannten geschäftlichen Bezeichnung bzw. deren Wertschätzung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt (§ 14 Abs. 2 Ziff. 3 MarkenG bzw. § 15 Abs. 3 MarkenG), in Betracht.

#### 17.3.1 Verwechslungsgefahr

Die Verwechslungsgefahr ist einer der Zentralbegriffe des Markenrechts, wenn nicht sogar dessen Zentralbegriff schlechthin. Stehen sich der Inhaber von Marken oder von geschäftlichen Bezeichnungen gegenüber, geht es nicht selten um die Frage, ob Verwechslungsgefahr gegeben ist oder nicht.

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt oder nicht, ist eine Rechtsfrage. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt oder nicht wird mithin aufgrund einer rechtlichen Bewertung entschieden und nicht durch Beweisaufnahme etwa in Form einer Verkehrsbefragung.

Die Verwechslungsgefahr setzt sich aus allen in Betracht kommenden Umständen des Einzelfalls zusammen. Von diesen sämtlichen Umständen des Einzelfalls haben nach der Rechtssprechung und der herrschenden Auffassung in der Literatur beinahe ausschließlich Bedeutung drei Merkmale (merke' mal), nämlich

1. die Zeichenähnlichkeit,
2. die Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit bzw. – bei Unternehmenskennzeichen – die Branchennähe oder bei Werktiteln die Werknähe und
3. die Kennzeichnungskraft des betreffenden

Zeichens.

Ausdrücklich weitere Merkmale werden selten erwähnt, als Beispiel dient die Rechtssprechung des BGH zum Titelschutz, wobei als weitere Merkmale Druckschriften, ihre Untertitel und die Unterschiede bei den Vertriebsformen aufgeführt sind. Zwischen allen (oder besser: diesen) Merkmalen besteht eine Wechselbeziehung dergestalt, dass etwa ein geringerer Grad der Warenähnlichkeit durch einen höheren Grad der Markenähnlichkeit ausgeglichen werden kann und umgekehrt.

Kein Merkmal ist das gedankliche Inverbindungbringen der Zeichen, wie es aufgrund entsprechender Anregungen der Regierung der Niederlande in den MarkenrechtsRL Eingang gefunden hatte. Auch nachdem der EuGH in der Entscheidung Puma/Sabell es abgelehnt hatte, das gedankliche Inverbindungbringen als Merkmal der Verwechslungsgefahr anzuerkennen, wurde seitens der Niederlande erneut versucht, den EuGH zu einer Anerkennung der nach wie vor vorhandenen eigenen Position zu bewegen, was allerdings wiederum misslang.

Wichtiger als die Kenntnis von der Wechselbeziehung der die Verwechslungsgefahr kennzeichnenden Merkmale ist allerdings die Erkenntnis, dass das vor allem durch den BGH aus Anlass der Ablösung des WZG durch das MarkenG zum 01.01.1995 auf den Weg gebrachte rechtspolitische Ziel der Markenregisteröffnung grundsätzlich zu einer Einengung der Verwechslungsgefahr geführt hat, eine Erkenntnis, welche Bestandteil der Entscheidungspraxis fast aller Instanzgerichte ist. Denn allgemein gilt im Gewerblichen Rechtsschutz: Wo die Schutzvoraussetzungen niedrig sind, ist der Schutzzumfang des geschützten Rechts eng.

Der Begriff der Verwechslungsgefahr betrifft im Bereich des Markenrechts die unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinn, die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn (Annahme organisatorischer oder wirtschaftlicher Verbindungen) und die Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens, die vom BGH als unmittelbare Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn, von der Instanzrechtsprechung und der Literatur jedoch als mittelbare Verwechslungsgefahr bezeichnet wird.

Im Nachfolgenden unterscheidet sich zusätzlich

innerhalb der unmittelbaren Verwechslungsgefahr im engeren Sinn zwischen dieser Verwechslungsgefahr im Hinblick auf Marken und Unternehmenskennzeichen einerseits sowie bezüglich Werktitel andererseits. Dies deshalb, weil sich dies aufgrund der Ergebnisunterschiede zur Frage der Verwechslungsgefahr auf der Grundlage von Entscheidungen des BGH rechtfertigt. Zum zweiten wird nur aufgrund dieser Unterscheidung der Tatsache Rechnung getragen, dass Werktitel in der Regel keinen Herkunftshinweis aufweisen. Drittens hält der BGH selbst Unterschiede insoweit im Rahmen der Entscheidung mit dem Stichwort "Tagesreport" für möglich. Und viertens weist der BGH augenfällig häufiger im Rahmen der Erörterungen der Verwechslungsgefahr des Werktitels auf den Ausgangspunkt der unmittelbaren Verwechslungsgefahr im engeren Sinn hin als bei der Erörterung der an sich gleichen Voraussetzungen betreffend Marken- und Unternehmenskennzeichen.

Bei den genannten Begriffen (unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinn; Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn; Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens) handelt es sich weniger um Konkretisierungen in der Form von Ausgangspunkten für eine exakte juristische Subsumtion (die es so ohnehin nicht gibt, vgl. meine Ausführungen in WRP 1995, 452, 460 nebst wörtlicher Wiedergabe von Ausführungen eines an der Ostsee lehrenden Ordinarius, vgl. [www.musikundgesetzesinterpretation-bernreuther.de](http://www.musikundgesetzesinterpretation-bernreuther.de), Ziff. 2.2.3.2) als um auch methodisch nutzbare Ausgangspunkte für zutreffende Ergebnisse zu der durch den Unterlassungsgläubiger aufgeworfenen Verwechslungsgefahr. M.a.W., der BGH und die Gerichte sonst entscheiden – wohl – die Verwechslungsgefahr aus einer Bewertungsgesamtheit heraus, welche neben groben, kaum verrückbaren Einteilungen wie der Verwechslungsgefahr des einen Zeichens gegenüber der Verwechslungsgefahr des Serienzeichens auf allgemeine Merkmale verweist, die verstandesmäßig nur schwer auflösbar sind, weil sie den Bereich von Wertungen schlechthin erfassen, also einer Schätzung entspringen. Diese allgemeinen, allein wertungsmäßig besetzten Merkmale sind auch die Erfahrung sowie das Rechtsgefühl. Um die Feststellung dieser Tatsache kommt man nicht umhin, weshalb schon von daher die Kritik eines ehemals in Heidelberg lehrenden Staatsrechtlers und Autors eines Buchs zur Methodik an einem ehemals in Erlangen lehrenden

Staatsrechtlers und Rechtsphilosophen ihre Grundlage noch sucht.

In diesem methodischen Umfeld hat meine Feinunterscheidung zwischen der unmittelbaren Verwechslungsgefahr im engeren Sinn betreffend Marken und Unternehmenskennzeichen einerseits und Werktitel andererseits nur eine gewisse, von den Begriffen ausgehende Bedeutung. Nicht selten wird – wegen der Verankerung der Verwechslungsgefahr weniger im logischen Denken als in der wertenden Tätigkeit – das gefundene Ergebnis im Nachhinein den allgemeinen Unterscheidungen zu-geordnet, also nicht umgekehrt ausgehend von die-sem einer Lösung zugeführt.

#### 17.3.1.1 Die unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinn

Wie erwähnt wird insoweit unterschieden zwischen der unmittelbaren Verwechslungsgefahr im engeren Sinn betreffend Marken und Unternehmenskennzeichen einerseits sowie betreffend Werktitel andererseits.

Unterschiedlich sind die genannten Bezugsgegenstände deshalb, weil der Verkehr beim Werktitel regelmäßig keine Vorstellung mit einer bestimmten Herkunft verbindet. Und nachdem zusätzlich die Schutzhindernisse des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft und des Freihaltebedürfnisses bei Werktiteln eine geringere Rolle spielen, müssen zur Vermeidung unberechtigter Monopolisierungen die Voraussetzungen für die Bejahung einer Verwechslungsgefahr bei Werktiteln höher sein als sonst. Außerdem stellt sich die Frage, ob bei voraussetzungsgleicher Anwendung der unmittelbaren Verwechslungsgefahr im engeren Sinn nicht das Presseprivileg gemäß Art. 5 Abs. 2 GG unzulässig beeinträchtigt werden kann.

##### 17.3.1.1.1 Die unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinn bei Marken und Unternehmenskennzeichen

Die die Verwechslungsgefahr begründenden Merkmale sind Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit bzw. Branchennähe, zweitens der Schutzzumfang (ein nicht von der h.M. thematisiertes eigenständiges Merkmal), drittens die Zeichenähnlichkeit und – viertens die

Kennzeichnungskraft, vgl. auch [www.domainrecht-bernreuther.de](http://www.domainrecht-bernreuther.de), F:3.36.

#### 17.3.1.1.1.1 Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit einerseits, Branchennähe andererseits

Der Bezugspunkt der Marke sind Waren oder Dienstleistungen; demgegenüber werden geschäftliche Bezeichnungen als Unternehmenskennzeichen vor dem Hintergrund der für das Unternehmen maßgeblichen Branche gegenständlich. Die Frage der Verwechslungsgefahr gewinnt Farben und Umrisse mithin erst dann, wenn der benutzte, vorhandene oder angemeldete Zeichenhintergrund bildhaft Gestalt gewinnt, s.o. Ziff. 7.

#### 17.3.1.1.1.1.1 Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit

Nach dem BGH sind bei der Beurteilung der Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren oder Dienstleistungen, ihr Verwendungs- oder Einsatzzweck, die Warennutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. Maßgebend nach dem BGH ist ferner, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von demselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder eingesetzt werden, ob beim Vertrieb bzw. beim Dienstleistungsangebot Berührungspunkte bestehen, weil räumlich betrachtet eine Anbietereinheit besteht. Deutlich wird also das vom BGH auch neuerdings zum Ausdruck gebrachte, nur allerdings nicht in jeder Entscheidung enthaltene dynamische Verständnis des Begriffs der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit. Entscheidend ist die Vorstellung der angesprochenen Verkehrskreise über Art und Zweck der Ware oder Dienstleistungen, d.h. die Vorstellung über den Nutzen für den Empfänger der Ware oder Dienstleistungen.

Das dynamische Verständnis von dem Begriff der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit, will heißen, das zweckgerichtete Verständnis von diesen scheinbar objektiven Hintergrundmöglichkeiten der Marke, geht soweit, dass nicht nur die zweckgerichteten Einsatzmöglichkeiten der sich gegenüberstehenden

Waren oder Dienstleistungen als inhaltsbestimmend herangezogen werden. Der BGH nimmt zusätzlich – zumindest in einem Fall – Bezug auf die möglicherweise gegebene Identität oder aber große Ähnlichkeit der Marken und der möglicherweise besonders hohen Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Diese Begründungsweise ist in sachlicher Hinsicht abzulehnen, da Waren oder Dienstleistungen weder statisch noch dynamisch betrachtet von einer Zeichenähnlichkeit oder einer Kennzeichnungskraft inhaltlich festlegbar sind. Diese Begründungsweise ist ferner in methodischer Hinsicht abzulehnen, da mit Blick auf das Resultat eine Voraussetzung für das Resultat definiert wird. Die betreffende Entscheidung entspricht mithin ausnahmsweise dem Verdikt des im 20. Jahrhundert wohl bekanntesten deutschen Rechtsphilosophen, wonach die juristische Auslegung das Resultat ihres Resultats sei.

Auch bei einem dynamischen Verständnis der Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit sollte nie aus dem Blick geraten, dass die Erkenntnis von Waren und Dienstleistungen und damit auch die Erkenntnis von deren Ähnlichkeit weniger das Ergebnis einer rechtlichen Bewertung als das Ergebnis eines nach allgemeinen rationalen Merkmalen bestimmbaren Erkenntnisvorgangs ist, welcher in erkenntnistheoretischer Hinsicht nicht an die Sicherheit von Bewertungen, sondern die Richtigkeit von Erfahrungswissen anknüpft. Dies bedeutet auf der anderen Seite, dass die Frage der Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit grundsätzlich nicht aufgrund einer Verkehrsbefragung entschieden werden kann.

Die Entscheidung des EuGH unter dem Stichwort "Praktiker" hat im Rahmen der Beurteilung des Merkmals "Dienstleistungsähnlichkeit" insofern allerdings zu einer gewissen Veränderung geführt, als der Anmelder eines prioritätsjüngeren Zeichens aus dem Register nichts über den Katalog der geschützten Dienstleistungen erfährt. Er muss sich vielmehr über den tatsächlichen Geschehensablauf des geschützten Handelsbereichs unterrichten, was wegen des Branchenzusammenhangs allerdings keine unzumutbare Hürde darstellen dürfte.

Ein in der Praxis häufig wichtiger Gesichtspunkt ist nachzutragen: eine Dienstleistungsmarke kann verwechslungsfähig einem Unternehmenskennzeichen gegenüberstehen mit der Folge, dass aus der Marke heraus die Unterlassung des Unternehmenskennzeichens

verlangt werden kann. Auch insoweit dürfte ein dynamisches Verständnis vom Zeichenhintergrund bestehen, will heißen: Dient der Einsatz des Unternehmens vor dem Hintergrund der betreffenden Branche denselben Zwecken, die hinter dem Einsatz der Dienstleistungsmarke stehen, ist gleichfalls Dienstleistungsähnlichkeit gegeben.

Dies darf allerdings nicht zu einer Verwischung der Grenzen zwischen dem Schutz einer geschäftlichen Bezeichnung und dem Schutz für Dienstleistungen aufgrund von Marken führen, ein Gesichtspunkt, auf den der EuGH im Rahmen seiner Entscheidung mit dem Stichwort "Anheuser/Bud" zutreffend hingewiesen hat, s.u. Ziff. 17.3.1.1.1.3.1 (zu 2) und [www.domainrecht-bernreuther.de](http://www.domainrecht-bernreuther.de), F:3.17.

#### 17.3.1.1.1.2 Branchennähe

Die Branchennähe als ein Hauptmerkmal der Verwechslungsgefahr von einander gegenüberstehenden Unternehmenskennzeichen ist – soweit ersichtlich – seit Inkrafttreten des MarkenG zum 01.01.1995 nicht besonders häufig Thema von Entscheidungen des BGH gewesen.

Dies könnte daran liegen, dass wegen des Nichtbestehens des Erfordernisses einer Branche in der früheren Regelung des § 16 UWG und der heutigen Verankerung des Schutzes der geschäftlichen Bezeichnung im MarkenG (§§ 5, 15 MarkenG), ohne sachliche Änderungen im Verständnis der Vorschriften folgerichtig die Branchennähe kein gesetzliches Erfordernis im Rahmen der Anwendung der §§ 5, 15 MarkenG darstellen würde. Ich meine allerdings, dass folgerichtig das MarkenG auf einheitliche Voraussetzungen verweisen sollte. Und da für mich eine Unterscheidung zwischen der Verwechslungsgefahr bei der Benutzung von Marken einerseits und der Benutzung geschäftlicher Bezeichnung andererseits nicht erkennbar ist, lässt sich das Erfordernis einer Branchennähe bejahen, ohne dass durch zu hohe Anforderungen unbillige Ergebnisse entstehen müssten.

In Entsprechung zum dynamischen Verständnis des Begriffs der Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit darf gesagt werden, dass entscheidend die Vorstellung der angesprochenen Verkehrskreise über Art und Zweck der Branche ist. D.h., maßgebend dürfte die Vorstellung über den

Nutzen der Tätigkeit des Unternehmens gerade vor dem Hintergrund der betreffenden Branche für den Empfänger sein.

#### 17.3.1.1.1.2 Schutzzumfang

Der Schutzzumfang eines Zeichens kann einer besonderen Erörterung bedürfen insbesondere, wenn es sich nicht um eine Marke kraft Verkehrsgeltung gemäß § 4 Ziff. 2 MarkenG oder eine berühmte Marke gemäß § 4 Ziff. 3 MarkenG oder eine geschäftliche Bezeichnung gemäß § 5 Abs. 1 MarkenG handelt. Keine gesonderte Erörterung ihres Schutzzumfangs benötigen die genannten Marken in der Regel deshalb, weil deren Schutzzumfang durch die Geltung im Geschäftsverkehr und das Nichteingreifen von Schutzentstehungshindernissen festgelegt wird. Dasselbe gilt im Wesentlichen für die geschäftlichen Bezeichnungen gemäß § 5 Abs. 1 MarkenG.

Einen besonderen Schutzzumfang weist demgegenüber vor allem die Marke kraft Eintragung gemäß § 4 Ziff. 1 MarkenG in der Benutzungsschonfrist nach § 25 Abs. 1 MarkenG auf. Der Schutzzumfang der Marke im Hinblick auf dessen Bezugsgegenstand ergibt sich dann allein aus der Eintragung und damit auch aus den im Register vorfindlichen Waren oder Dienstleistungen, wie sie der eingetragenen Marke zugrunde liegen.

Dasselbe gilt für die Zeit nach Ablauf der Benutzungsschonfrist gemäß § 25 Abs. 1 MarkenG vorausgesetzt, es bleibt der Einwand der fehlenden rechtserhaltenden Benutzung gemäß § 25 Abs. 1 MarkenG, § 26 Abs. 1 MarkenG aus (was in diesem Fall zumindest sehr selten sein dürfte).

Wenn somit der Bezugsgegenstand der Marke hinsichtlich seines Schutzzumfangs von besonderer Bedeutung sein kann, so gilt dieses auch für den Umfang des Kennzeichnungsmittels, mithin die Marke selbst.

Nun könnte zwar eingewandt werden, insoweit bedürfe es eines besonderen Prüfungsmerkmals nicht, da sich aus der Kennzeichnungskraft (s.u. Ziff. 17.3.1.1.1.4) ergeben kann, dass der Schutzzumfang und damit der Umfang des Kennzeichnungsmittels selbst eng ist. Dies wird z.B. dann deutlich, wenn absolute Schutzhindernisse insbesondere gemäß § 8 Abs. 2

Ziff. 1 bis 3 MarkenG gegen eine Eintragungsfähigkeit sprechen, ganz bestimmte Besonderheiten etwa in der äußeren Gestaltung allerdings gerade noch zu einer Eintragung führten. Eine über die Kennzeichnungskraft vorgenommene Offenlegung und Abgrenzung des Schutzzumfangs des Kennzeichnungsmittels versagt aber dann, wenn der Schutzzumfang im Zuge der Anmeldung geringer gezogen worden war, als dies tatsächlich möglich gewesen wäre.

Der Schutzzumfang des Kennzeichnungsmittels, mithin der Marke selbst, kann schließlich außerhalb der Kennzeichnungskraft und außerhalb einer das Zeichen selbst betreffenden eingeschränkten Markenmeldung bedeutsam sein. Gemeint ist der Fall, dass der Markeninhaber nicht gegen die Benutzung eines prioritätsjüngeren, verwechslungsfähigen Zeichens vorgeht, wobei dieser Vorgang eine gewisse Bekanntheit im Markt erlangt, später aber der – prioritätsältere - Markeninhaber Unterlassung von einem Dritten verlangt, wobei letzterer eine mit beiden anderen Marken verwechslungsfähige Drittmarke benutzt.

Dann ist es nicht ausgeschlossen, dass die Verwechslungsgefahr auch hinsichtlich der Benutzung des dritten Zeichens besteht, die dauernde Verletzung durch das zweite Zeichen aber dazu geführt hat, dass ein Schutzbereich insoweit nicht mehr bejaht werden kann mit der Folge einer erlaubten Benutzung des Drittmarkeninhabers.

An diesen Ausführungen wird deutlich, dass der Schutzzumfang als selbständiges Merkmal im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr aufzufassen ist.

Ob hierdurch eine neue Sichtweise eröffnet (der Schutzzumfang als eigenständiges Prüfungsmerkmal im Rahmen der Verwechslungsgefahr), der Blick auf bekanntes oder weniger bekanntes wiedergegeben wurde, müssen andere beurteilen.

Darüber hinaus gilt allgemein: Ist – was selten der Fall sein wird – eine neue Überlegung zutreffend, bedeutet dies nicht, dass diese Überlegung auch angenommen wird. Vertreter wissenschaftlicher Meinungen ändern ihre Meinung nicht. In diesem Sinn ist ein großer deutscher Physiker zu verstehen, der sinngemäß ausgeführt: Die Wahrheit triumphiert nie, ihre Gegner sterben nur aus.

Was meine Forderung um gesonderte Berücksichtigung des Schutzzumfangs der Marke anbelangt, so findet dieses einen gewissen Rückhalt in den Ausführungen eines Richters des I. Zivilsenats des BGH. In dessen Skript wird unter der Überschrift "3. Relative Schutzhindernisse. Schutzzumfang. Verwechslungsgefahr" (S. 15), also nicht unter der Folgeüberschrift "4. Schutz der bekannten Marke" kurz durch zwei Rechtssprechungsbeispiele auf den "gesteigerten Schutzzumfang bekannter Marken" hingewiesen.

Will heißen: Wenn es einen gesteigerten Schutzzumfang gibt, muss es auch einen regelmäßigen Schutzzumfang geben. Wenn es einen gesteigerten und einen regelmäßigen Schutzzumfang gibt, kann es bei Darlegung von guten Gründen im Übrigen auch einen geringeren Schutzzumfang von Marken betreffend das Kennzeichenmittel selbst geben.

Zum Schutzzumfang ferner [www.domainrecht-bernreuther.de](http://www.domainrecht-bernreuther.de), F:3.19 E:3.14

#### 17.3.1.1.1.3 Zeichenähnlichkeit

Zeichenähnlichkeit wird hier als Oberbegriff für die Ähnlichkeit von Marken und von geschäftlichen Bezeichnungen verwendet.

#### 17.3.1.1.1.3.1 Markenähnlichkeit

Ob sich die Marke und das ihr gegenüberstehende Zeichen, mithin regelmäßig die andere Marke, aber auch das der Dienstleistungsmarke gegenüberstehende Unternehmenskennzeichen, ähneln, entscheidet sich grundsätzlich, ausgehend von der herrschenden Meinung allerdings ausschließlich, aufgrund des jeweiligen Gesamteindrucks (s.o. Ziff. 6). Elemente, die den Gesamteindruck nicht prägen, führen weder zu einer Ähnlichkeitsbegründung des Gesamteindrucks zugunsten der Gläubigermarke noch zu einer Ähnlichkeitsbegründung des Gesamteindrucks der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung zulasten der Anspruchsgegenseite. Auf der anderen Seite gilt erstens, dass Elemente den Gesamteindruck prägen können und zweitens kann ein einzelnes Element eine eigene Markenfunktion erlangen mit der Folge, dass die Frage der Markenähnlichkeit insoweit, mithin bezüglich des eine eigene

Herkunftsfunktion aufweisenden Elements auftaucht. Ob dies der Fall ist mithin, ob das Element als Marke in der Marke vorhanden ist oder ob das Element prägender oder nicht prägender Bestandteil der einen Marke oder umfassender, des eigenen Zeichens ist, entscheidet sich aufgrund der situationsbedingten und situationsangemessenen Aufmerksamkeit des durchschnittlichen Betrachters.

Ergänzend zu dieser Sichtweise des BGH betreffend die Möglichkeit eines selbständigen Zeichenschutzes eines Elements muss aber beachtet werden, dass das eine den selbständigen Zeichenschutz begründende Element in einem weiteren, selbständigen Zeichenschutz besitzenden Zusammenhang steht, welcher bei Formulierung des Ergebnisses zur Ähnlichkeit des Elements mit einem Gegenzeichen mit einzubeziehen ist.

Der EuGH hat in seiner Entscheidung mit dem Stichwort "Medion" bzw. „Thomson Life“ eine Erweiterung der Sichtweise dergestalt befördert, als ein Element, welches Schutz als Marke genießen kann, auch dann den Gesamteindruck mit zu bestimmen in der Lage ist, wenn es nicht als beherrschender Bestandteil angesehen werden kann. Dem ist problemlos zuzustimmen.

Es bleibt also dabei: Elemente, die für sich betrachtet markenrechtlich unbedeutend sind, ergeben weder einen Elementenschutz noch eine Elementenlast der Marke im Übrigen. Anders ist die Lage etwa im Urheberrecht: Werden z.B. auf Land- oder Straßenkarten bestimmte Bereiche (z.B. Innenstadt) zum Zweck besserer Lesbarkeit fließend gegenüber dem Regelmaßstab maßstabvergrößert abgebildet, erkennt der BGH die Urheberrechtsfähigkeit des Werks für dieses Element an.

Was die allgemeinen Voraussetzungen der Markenähnlichkeit anbelangt, so hängen diese nach der vom EuGH und dem BGH vorgegebenen Lesart nicht von der benutzten Markenform ab. Zur Wahrnehmung der Übersichtlichkeit ist es gleichwohl tunlich, entsprechende Markenformen bei der Erörterung der Markenähnlichkeit – und zwar im Hinblick auf die Warenmarkenähnlichkeit einerseits sowie die Dienstleistungsähnlichkeit andererseits - zu unterscheiden.

#### (1) Warenmarkenähnlichkeit

Die praktisch häufigste Markenform stellt die Wortmarke dar. Stehen sich Wortmarken

gegenüber, ist für die Verwechslungsgefahr maßgebend der jeweilige Klang, das Schriftbild oder der Bedeutungsgehalt.

Nachdem allerdings zum Zweck der Absatzsteigerung häufig englische Wörter als Wortmarken verwendet werden, im Englischen und in anderen Fremdsprachen sonst die Wortschreibweise von der Wortsprechweise sich entfernt hat, ist schon von daher die klangliche Ähnlichkeit am bedeutsamsten.

Häufig wird die Anlehnung an eine gleiche oder ähnliche Wortmarke unternommen. Den Vorwurf der Verwechslungsgefahr versucht der betreffende Markeninhaber durch Aufdecken von Zusätzen oder Herstellerhinweisen zu begegnen. Der BGH ist hierzu der Auffassung, dass derartige Zusätze in Form eines bekannten oder eines als solchen erkennbaren Unternehmenskennzeichens oder in Form eines Stammbestandteils einer Zeichenserie im Allgemeinen in der Bedeutung für den Gesamteindruck der Marke zurücktritt.

Zusätze können aber dann für den Gesamteindruck von Bedeutung sein, wenn diese angesichts der Bezeichnungsgewohnheiten für das betreffende Ereignis auch für den verständigen Durchschnittsverbraucher im Vordergrund steht, wie dies bei Bier der Fall ist.

Die Wortmarke hat gegenüber der Wort-/Bildmarke und vor allem gegenüber der Bildmarke, welche zusätzlich als prägenden Bestandteil ein mit der Wortmarke identisches oder ähnliches Wort enthält, den weitesten Schutzzumfang. Der BGH geht insoweit von dem Erfahrungssatz aus, dass bei aus Waren- und Bildbestandteilen bestehenden Marken der Wortbestandteil den Gesamteindruck prägt, weil dieser bei einer solchen Marke die einfachste Möglichkeit bietet, diese zu benennen.

Was die Markenähnlichkeit zwischen einer Wort-/Bildmarke und einer dasselbe oder ein ähnliches Wort aufweisenden Wortmarke als zweite hier interessierende Konfliktmöglichkeit anbelangt, so gelten die vorstehenden Ausführungen: der Wortbestandteil prägt den Gesamteindruck, so dass Markenähnlichkeit gegeben ist. Damit ist Markenähnlichkeit auch und erst recht gegeben, wenn sich Wort-/Bildmarken gegenüberstehen, die das gleiche

oder das ähnliche prägende Wort enthalten. Steht der Wort-/Bildmarke eine Bildmarke mit gleichem oder ähnlichem Wort als prägendem Bestandteil gegenüber, besteht wieder erst recht Zeichenähnlichkeit. Steht der Wort-/Bildmarke eine kein bzw. kein gleiches oder ähnliches Wort beinhaltende Bildmarke oder Wort-/Bildmarke gegenüber, entscheidet sich die Zeichenähnlichkeit anhand der graphischen Gestaltungen.

Was die Markenähnlichkeit zwischen einer Bildmarke mit oder ohne Wort als Element und einer Wortmarke, einer Wort-/Bildmarke und einer Bildmarke mit und ohne Wort als Element anbelangt, so dürfte die Ähnlichkeit der graphischen Gestaltung entscheidend sein, will heißen, maßgebend ist wohl auch und nur die graphische Gestaltung der Wörter und nicht deren Klang, Wortbedeutung u.a.m.

Gespannt bin ich auf die ersten Verletzungsprozesse zu Geruchsmarken: mit hoch erhobener Nase werden sich Rechtsvertreter gegenüberstehen egal, ob sie sich sonst nicht riechen können oder doch. Auch der oder die Richter werden sich angediehen sein lassen müssen, zu schnüffeln, obzwar aufgrund höchstrichterlicher Vorgabe erster Bezugspunkt die graphische Darstellung der zarten Düfte und ein bildlicher Vergleich insoweit ist; oder sein soll. Vielleicht wird auch einer der Beteiligten über den anderen die Nase rümpfen, erklären, ihn könne er nicht mehr riechen. Hoffentlich ist keiner der Prozessbeteiligten allergisch mit der Folge, dass er in Wahrnehmung des Geruchs des anderen nur noch niesen muss.

Hörmarken schließlich werden nur gänzlich unmusikalisch Beteiligte nicht beeindrucken. Ein Blaskonzert wird es jedenfalls im Gerichtssaal aber nicht geben, der Richter wird einem entsprechenden Beweisangebot eins pfeifen.

Die Frage der Markenähnlichkeit wird sich im Hinblick auf die erwähnten neuen Markenformen nicht ausschließlich zwischen diesen stellen. Anerkannt ist, dass zwischen einer zweidimensionalen Wort-/Bildmarke und einer dreidimensionalen Aufmachung eine Verwechslungsgefahr bestehen kann. Seltener – wegen des engen Schutzbereichs der dreidimensionalen Marke – dürfte der Fall eintreten, dass der Inhaber einer

dreidimensionalen Marke Verwechslungsgefahr und damit Markenähnlichkeit gegenüber einer späteren Wort-/Bildmarke einwendet.

## (2) Dienstleistungsmarkenähnlichkeit

Die Zahl der vom BGH entschiedenen Fälle zur Ähnlichkeit von Dienstleistungsmarken ist erheblich geringer als die Anzahl der Entscheidungen zu sich gegenüberstehenden Warenmarken. Dies ist allerdings nicht durch in den Markenarten liegende Besonderheiten, sondern durch das geschäftliche Verhalten bedingt, welches Kaufleute dazu veranlasst, in erster Linie Waren unter einer Marke und in zweiter Linie Dienstleistungen unter einer Marke zu vermarkten. Die Werbeadressaten, mithin wir alle, benötigen tagtäglich mehr verschiedene fremde Waren als fremde Dienstleistungen. Darüber hinaus wechseln wir schneller von einer gleichartigen Ware zur anderen als bei einer Dienstleistung.

Was die Lesart und damit die Markenähnlichkeit von Dienstleistungswortmarken anbelangt, ergeben sich keine Unterschiede zu Warenwortmarken. Dasselbe gilt im Hinblick auf Wort-/Bildmarken und Bildmarken mit oder ohne Wörter als Element.

Gleichfalls keine Unterschiede gelten bei neuen Markenformen im Hinblick auf konturlose Farbmarken oder konturlose Farbmarkenkombinationen, Geruchsmarken (der Dienst riecht!) und Hörmarken: der Schutzzumfang ist jeweils eng und bestimmt von daher den Rahmen, innerhalb dessen die – bislang unkorrigierte - herrschende juristische Meinung fröhlich ihr Leitbild vom vernünftigen Verbraucher zur Geltung bringen darf.

Dreidimensionale Marken scheiden als Dienstleistungsmarken aus.

Beachtlich ist, dass Zeichenähnlichkeit nicht nur zwischen Dienstleistungsmarken bestehen kann, sondern auch zwischen einer Dienstleistungsmarke und einer geschäftlichen Bezeichnung – und umgekehrt. Wie bereits erwähnt (s.o. Ziff. 17.3.1.1.1.1.1 aE) darf dies aber nicht zu einer Verwischung der Voraussetzungen des Markenschutzes und des Schutzes der geschäftlichen Bezeichnung führen. Beide Schutzmöglichkeiten verweisen auf unterschiedliche Funktionen. Auch vor

diesem Hintergrund erkennt der EuGH allerdings die Möglichkeit einer Verwechslungsgefahr zwischen der Dienstleistungsmarke und der geschäftlichen Bezeichnung an, ohne Beispielsfälle zu nennen.

(3) Allgemeines zur Markenähnlichkeit bei neuen Markenformen

Was die soeben erwähnten neuen Markenformen anbelangt, so lagen zu der Verletzung von konturlosen farblichen Dienstleistungsmarken Anfang des Jahres 2004 die ersten veröffentlichten Entscheidungen des BGH vor. Beachtlich ist, dass die Farbmarkenähnlichkeit in den Entscheidungsgründen so gut wie keine Rolle spielte, den Erörterungsschwerpunkt innerhalb der Verwechslungsgefahr bildete der Gesichtspunkt der markenmäßigen Benutzung. Unerörtert blieben die Dienstleistungsähnlichkeit und die Kennzeichnungskraft. Solches ist weder methodisch (die markenmäßige Benutzung muss nicht als Bestandteil der Verwechslungsgefahr, sie kann auch als deren Voraussetzung erörtert werden) noch sachlich (der Schutzzumfang der konturlosen Farbmarke ist gering; ist er beeinträchtigt, spricht viel für das Vorhandensein von Verwechslungsgefahr) zwingend.

Eingeräumt werden muss zwar die besondere Bedeutung der markenmäßigen Benutzung: Nicht jedes Auftauchen von Farbe ist vom Werbenden über den Werbezweck hinausgehend mit der Absicht veranlasst, auf die Herkunft der Ware oder der Dienstleistung im Sinne einer eigenen Verantwortlichkeit für die Ware oder Dienstleistung hinzuweisen, zumindest muss dies – was maßgeblich ist – der angesprochene Verkehr nicht erkennen. Wer allerdings Farben abbildet, von denen er weiß, dass diese als solche identisch oder ähnlich sind mit Farben von Mitbewerbern, welche Markenschutz für diese oder ähnliche Farben besitzen, hängt sich regelmäßig an den fremden Herkunftshinweis im Sinne einer Bedeutungsumleitung und damit einer Bedeutungsvergrößerung betreffend den eigenen Waren- oder Dienstleistungsbereich an.

Denn auf einfache Weise den Umsatz vermittels der geschilderten Bedeutungsvergrößerung zu

vermehrten, ist nicht nur Ziel eines kaufmännisch denkenden Kaufmanns bzw. Unternehmers, sondern zusätzlich dessen gutes Recht. Wer solcherlei wie hier angestellte Regelvermutungen bestreitet, bestreitet nicht nur einen wesentlichen, berechtigten Grundzug der kaufmännischen Welt; er hat sich überdies ein wenig von der kaufmännischen Welt in eine andere Welt hinein verabschiedet (bzw. drang noch nie weiter vor).

Es dürfte also dabei bleiben: maßgeblicher Bezugspunkt der Begründung von Verwechslungsgefahr bei konturlosen Farbmarken, bei konturlosen Farbmarkenkombinationen und bei dreidimensionalen Marken oder vergleichbaren Markenformen, bezüglich deren Entstehung die Unterscheidungskraft eine erhebliche Hürde bildet, ist die Markenähnlichkeit, wobei die Orientierung am Leitbild des vernünftigen Verbrauchers zu ergänzen ist durch den Gesichtspunkt des regelmäßig geringeren Schutzzumfangs der genannten Marken, vgl. [www.domainrecht-bernreuther.de](http://www.domainrecht-bernreuther.de) F:3.17.

#### 17.3.1.1.1.3.2 Ähnlichkeit der geschäftlichen Bezeichnung als Unternehmenskennzeichen

Insoweit bestehen keine grundsätzlichen Unterschiede zur Ähnlichkeit von Marken. Insbesondere beschreibende Zusätze in den Firmierungen sind grundsätzlich nicht in die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S.v. § 15 Abs. 2 MarkenG einzubeziehen.

#### 17.3.1.1.1.3.3 Zwischenergebnis zur Zeichenähnlichkeit

Ob sich gegenüberstehende Marken und/oder Unternehmenskennzeichen ähneln, beurteilt sich anhand des jeweiligen Gesamteindrucks. Überwiegen dann die gemeinsamen Merkmale in dem Sinn, dass bei einem nicht zeitgleichen Gegenüberstehen des Zeichens eine Erinnerung mit dem Ergebnis entsteht, dasselbe oder beinahe dasselbe schon einmal gesehen, gehört oder gerochen zu haben, kann von einer Zeichenähnlichkeit grundsätzlich ausgegangen werden, auch wenn der erkenntnistheoretische Vorgang eines Erkennens als ähnlich erheblich umfassender zu beschreiben und schwieriger zu

begreifen ist.

Soweit der BGH in methodischer Hinsicht betreffend die Beurteilung des Gesamteindrucks ausführt, insoweit komme es "auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Art von Waren oder Dienstleistungen" an, so möchte ich dem nicht zustimmen. Vielmehr ist zunächst der Schutzzumfang der Marke zu bestimmen. Dieser kann z.B., weil der Anmelder einen weiterreichenden Schutz nicht beantragt hatte, geringer sein, als sich dies aufgrund der Betrachtung des verständigen Durchschnittsbetrachters ergeben würde.

Wird hiergegen eingewandt, der BGH gebe mit der genannten Erkenntnissicht des verständigen Durchschnittsverbrauchers in weitaus differenzierender Weise nur das wieder, was der EuGH vorgebe, ist dies für mich ohne Belang: Die Frage des Wies des Erkennens ist eine nicht vorschreibbare Sache des Denkens. Nochmals: Erkenntnisvorgänge sind Fragen der Erkenntnistheorie, wobei in neuerer Zeit verstärkt die entsprechenden Gebiete der Philosophie und der Gehirnforschung sich treffen und austauschen. Dies ist sinnvoll und notwendig. Zugleich darf man sich bewusst machen, dass nicht alle Aktivitäten des Gehirns durch das Gehirn erklärt werden können. Mindestens genauso wichtig ist in unserem Zusammenhang die Erkenntnis, dass das Denken weder von der Gesetzgebung noch von der Rechtssprechung vorgegeben werden kann (vgl. hierzu meine Ausführungen in WRP 1999, 792, 800 Fn 74 nebst Bezugnahme auf einen Neurologen; ferner WRP 1995, 452, 459 [zustimmend der ehemalige Chefsystematiker des I. Zivilsenats in seinem Buch "Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren", 8. Aufl., 2002, Kap. 13, Fn 54 und Fn 125; 9. Aufl., 2006, Kap. 13, Fn 109], WRP 2001, 513, 517 Fn. 27; WRP 2002, 368, 370 Fn 18; WRP 2003, 846, 851 Fn 19). Hinzu kommt allerdings, dass das Erkennen zumindest im Bereich des Rechts eine Voraussetzung für die – zutreffende – Bewertung von menschlichen Handlungen und zumindest von daher zugleich Teil von rationalen nicht auflösbaren Bewertungen ist. In diesem Umfang geben Gerichte und Gesetzgeber vor, welche Bewertung verbindlich ist oder nicht ist.

Geht es nicht um die Frage des Wies der Wahrnehmung des Gesamteindrucks eines Zeichens, sondern um die Feststellung, wodurch diese Wahrnehmung ermöglicht wird, kommen

allein die Sinne als Wahrnehmungsmittel in Betracht. Zeichen (aber auch geographische Herkunftsangaben) sind in ihrer äußeren Wahrnehmbarkeit, mithin in ihrer durch das Auge, seltener durch das Ohr oder durch die Nase erkennbaren Erscheinung einander gegenüberzustellen. Der Tastsinn spielt bei der Markenerkennung und somit bei der Frage der Markenähnlichkeit keine Rolle. Und auch wenn man von der wissenschaftlichen Begeisterung für neue und nicht selten in der Praxis unauffindbare Markenformen ausgeht, so dürfte nicht zu befürchten sein, dass dereinst Beiträge zur abstrakten Unterscheidungskraft von dreidimensionalen Marken in der Benutzung gegenüber Blinden veröffentlicht werden.

Mithin: erst nach der im räumlichen Erfahrungsbereich von Sehen, seltener von Hören und – noch seltener – von Riechen liegenden Gegenüberstellung kann eine Antwort auf die Frage gegeben werden, ob eine Ähnlichkeit von Marken oder geschäftlichen Bezeichnungen vorhanden ist unter Beachtung der Tatsache, dass zuvor der Schutzbereich ohne Rückgriffsmöglichkeit auf die natürliche Wahrnehmung geklärt sein muss. Bei der Wahrnehmung durch das Ohr genügt einschränkend eine Vorstellbarkeit der Klangwirkung. Insoweit ist also keine Klangwirkung mit nach außen wahrnehmbarer Lautstärke erforderlich.

Hauptbeispiel hierfür ist das stumme Lesen etwa der Noten für die Melodie: "Wir geben ihrer Zukunft ein Zuhause xyz".

Bei der klanglichen Vorstellung der Hörmarke durch das Lesen von Notenzeichen ist Erfahrung erforderlich, bei der klanglichen Vorstellung der Hörmarke durch das Lesen der Partitur (z.B. der Ouvertüre für die Oper "Tannhäuser") sollte musikalische Begabung hinzutreten. Ein derartiger Markenschutz der Notenmarke dürfte im Hinblick auf die musikalische Bildung weiter Teile der Bevölkerung zumindest nicht einfach zu erlangen sein, vgl. [www.musikundgesetzesinterpretation-bernreuther.de](http://www.musikundgesetzesinterpretation-bernreuther.de) Ziff. 1.1.1.

Was die Verwechslungsgefahr anbelangt, so entscheidet über deren Vorhandensein oder Nichtvorhandensein letztlich der BGH aufgrund des eigenen Diktums, entschieden werde eine Rechtsfrage, nicht aber eine Tatsachenfrage. In tatsächlicher Hinsicht wird dieses Diktum bestätigt durch eine Fülle von Entscheidungen zur

Verwechslungsgefahr durch den BGH. Tatsachen bilden nur in Ausnahmefällen den Befassungsgegenstand des BGH, vgl. § 89 Abs. 2 MarkenG.

Die Verwechslungsgefahr verweist aber – wie soeben nachgewiesen – hinsichtlich der Ähnlichkeit von Marken und geschäftlichen Bezeichnungen auf tatsächliche Voraussetzungen, welche in den Tatsacheninstanzen durch das erkennende Gericht regelmäßig allein, in seltenen Fällen durch die Tatsacheninstanz auf der Grundlage einer Verkehrsbefragung beantwortet werden.

Die Möglichkeit einer Verkehrsbefragung hat der BGH allerdings zwischenzeitlich stark eingeschränkt, die entsprechende Leitentscheidung findet sich zu dem Stichwort "Elternbriefe". Dabei gilt, dass diese Änderung der Rechtssprechung etwa zwei Jahre zuvor durch den Beitrag eines Richters des I. Zivilsenats angekündigt worden war. Folgt man diesem Beitrag, so bestimmt sich die Zeichenähnlichkeit nach der Verkehrsauffassung. Die Verkehrsauffassung bestimmt sich nach der Anschauung des vernünftigen Durchschnittsbetrachters. Die Sicht des vernünftigen Durchschnittsbetrachters einzunehmen bedeutet zwar nicht, eine Wertung vorzunehmen, denn es geht um Wahrnehmungen. Dessen Sicht einzunehmen bedeutet aber auch noch nicht die Feststellung einer Tatsache, sondern das Erkennen einer Erfahrungsregel. Die Feststellung dieser Erfahrungsregel kann vom Richter vorgenommen werden. Entgegen früherer Rechtssprechung, als der Richter eine Verkehrsbefragung vornehmen musste, wenn – evtl. aufgrund eines Privatgutachtens – anzunehmen war, wonach zumindest ein kleiner Verkehrsteil der Irreführung unterliegen würde, gilt heute hinsichtlich der Bejahung und hinsichtlich der Verneinung des betreffenden Ergebnisses (hier: Zeichenähnlichkeit) der gleiche Ausgangspunkt, mithin das einheitliche Verbraucherleitbild; dies hat zur Folge, dass die Verkehrsbefragung dort zurückgedrängt ist, wo aufgrund anderer Umstände eine Irreführung oder eine Verwechslungsgefahr nicht auszuschließen war.

An der erwähnten Zweiteilung (Feststellung der Zeichenähnlichkeit und Feststellung der Verwechslungsgefahr, s.u. Ziff. 26.2.1.3.1.1) durch die Tatsacheninstanz; Feststellung der Verwechslungsgefahr durch den BGH als bloße Rechtsinstanz) hält sich der BGH allerdings häufig nicht. Er unternimmt nicht selten eine eigene

Beurteilung der Ähnlichkeitsfrage und begründet dieses Vorgehen damit, die Erkenntnis der Tatsacheninstanz sei erfahrungswidrig. Das einzige Erkenntnismerkmal in diesem Selbstzuspruch auf Eigenentscheidung über tatsächliche Voraussetzungen ist das nicht objektivierbare subjektive Vermögen, erkennen zu können, wann der BGH die Entscheidung der Vorinstanz für einen Fehlausschlag bewertet oder nicht. Das Vorhandensein eines Fehlausschlages aus Sicht des BGH ist dabei nicht gleichbedeutend mit Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Entscheidung der Vorinstanz. Wegen des starken Wertungsbezuges hinsichtlich des Erkennen könnens eines Fehlausschlages gilt: Eine zuverlässige Vorhersage, wann der BGH die Feststellung der Zeichenähnlichkeit als erfahrungswidrig und unter welchen Voraussetzungen er Angriffe gegen derartige Feststellungen durch die Tatsacheninstanz als rechtswidrig in der Revisionsinstanz ansieht, gibt es nicht.

#### 17.3.1.1.1.4 Kennzeichnungskraft

Die Verwechslungsgefahr wird anhand aller in Betracht kommenden Umstände geprüft und sodann bejaht oder verneint. Tatsächlich erschöpft sich die Prüfung aller Umstände in der Prüfung dreier Merkmale (s.o. Ziff. 17.3.1.1.1). Die Feststellung des Schutzzumfangs wird von der h.M – entgegen der begründeten Forderung hier – nicht als weiteres, in der Regel zu prüfendes Hauptmerkmal angesehen. Der Schutzzumfang wird vielmehr gelegentlich angesprochen, ohne dass dessen Voraussetzungen und der logische Ort seiner Prüfung besonders erörtert oder gar begründet sind. Das Manko insoweit versuche ich zu beheben, die vorstehenden Ausführungen unter Ziff. 17.3.1.1.1.2 seien hierfür Beleg. Von der herrschenden Meinung als drittes Prüfungsmerkmal anerkannt neben der Ähnlichkeit des Zeichengegenstandes (Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit; Branchennähe, s.o. Ziff. 17.3.1.1.1.1) und der Zeichenähnlichkeit (s.o. Ziff. 17.3.1.1.1.3) ist die Kennzeichnungskraft.

Kennzeichnungskraft bedeutet Bekanntheit des Zeichens innerhalb der angesprochenen Verkehrskreise. Zur Kennzeichnungskraft müssen die Parteien vortragen, dies gilt insbesondere für den Unterlassungsgläubiger. Nicht selten finden sich allerdings in Entscheidungen des BGH der Satz, zur Kennzeichnungskraft habe der Kläger

nichts vorgetragen, daher sei von einer geringen (selten: durchschnittlichen) Kennzeichnungskraft auszugehen.

Fehlt es an einem Sachvortrag zur Kennzeichnungskraft, beruht allerdings die Markeneintragung auf Verkehrsdurchsetzung, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen.

Auch der auf Unterlassung in Anspruch Genommene sollte zur Kennzeichnungskraft seines Zeichens vortragen, da hierdurch seine Produktverantwortung (zur Markenfunktion im Zusammenhang mit der Kennzeichnungskraft, s.o. Ziff. 10.1) ebenso bzw. ebenso wenig deutlich wird wie das Nichtvorhandensein von Verwechslungsgefahr werden bzw. sein kann.

Wurde eine Marke rechtsfehlerhaft, mithin unter Nichtbeachtung der Voraussetzungen gemäß § 8 Abs. 2 MarkenG (dort insbesondere: unter Nichtbeachtung der Voraussetzungen gemäß § 8 Abs. 2 Ziff. 1 bis 3 MarkenG) eingetragen, lässt sich möglicherweise begründen, eine Verwechslungsgefahr liege nicht vor, da die Klagemarke keine Kennzeichnungskraft besitzt. Hieraus erhellt: Ist die Unterscheidungskraft gering, ist in der Regel auch die Kennzeichnungskraft gering. Einen anderen Lösungsansatz verfolgt der BGH in seiner Entscheidung mit dem Stichwort "Russisches Schaumgebäck". Danach erfolgt die Benutzung eines nicht schutzfähigen Zeichens nicht markenmäßig. Das Vorgehen aus einer solchen Marke stellt einen unlauteren Behinderungswettbewerb dar, s.o. Ziff. 15 und s.o. Ziff. 17.3.1.1.1.5 und 23.2.3.

17.3.1.1.1.5 Gesamtbetrachtung zu den Merkmalen der Waren-, Dienstleistungsähnlichkeit bzw. Branchennähe, des Schutzzumfangs, der Zeichenähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft gemäß Ziff. 17.3.1.1.1.1 bis Ziff. 17.3.1.1.1.4

Insbesondere die Eintragungsfähigkeit einer Marke und die Tatsache der Eintragung einer Marke führen nicht dazu, dass bei der Gegenüberstellung zweier ähnlicher Marken die Markenähnlichkeit oder gar eine Verwechslungsgefahr gegeben ist. Vielmehr folgt umgekehrt aus dem vom BGH vorgegebenen und nicht immer ganz vom DPMA und dem BPatG in gleicher Weise verwirklichten rechtspolitischen Ziel der Öffnung der Register, dass eine Verwechslungsgefahr nicht einmal bei

sehr hoher Zeichenähnlichkeit mit Gleichheit des Zeichengegenstandes (z.B. Antivir/Antivirus) vorliegen muss.

Allgemein, mithin für den gesamten gewerblichen Rechtsschutz gilt demgegenüber: Sind die Schutzvoraussetzungen gering, so dass die gesetzliche Anerkennung des Schutzrechts einfach zu erhalten ist, sind die Voraussetzungen für eine Verletzungshandlung hoch. Dies bedeutet andererseits nicht das Bestehen eines Freibriefes für die spätere Verwendung ähnlicher Zeichen bei Ähnlichkeit oder Gleichheit des Zeichengegenstandes.

Vielmehr muss – wie auch sonst in der Wirklichkeit – genau hingesehen werden, welches Zeichen mit welcher Schutzfähigkeit und welchem Schutzzumfang vor welchem Hintergrund genutzt wird.

Genau hinzusehen gilt es auch, wenn die Berufung auf eine eingetragene Marke mit der Folge des Unterlassungsbegehrens geschieht, tatsächlich allerdings diese Marke zumindest im Hinblick auf den im Verletzungsfall bezogenen Waren- oder Dienstleistungsbereich wie in § 8 Abs. 2 (dort insbesondere: Ziff. 1 bis 3) MarkenG geregelt, nicht hätte eingetragen werden dürfen. Zwar ist das Verletzungsgericht an die Eintragung der Marke gebunden; es kann aber im gegenständlichen Fall die Unterscheidungskraft oder bereits die markenmäßige Benutzung fehlen, wenn – wie vorausgesetzt – ein abstraktes Schutzhindernis an sich vorhanden ist, s.o. Ziff. 15; 17.3.1.1.1.4; s.u. Ziff. 23.2.3.

Zu einer Verlagerung der Frage des Vorliegens von Eintragungshindernissen in den Verletzungsprozess hat letztlich auch die Anerkennung der Handelsmarke durch den EuGH aufgrund seiner Entscheidung mit dem Stichwort "Praktiker" geführt. Wenn bei der Dienstleistungsmarke für den Einzelhandel die Dienstleistungen nicht konkret zu bezeichnen sind, die im Rahmen des Einzelhandels mit Waren erbracht werden, ist es nicht ausgeschlossen, dass der Markeninhaber einen Markenbegriff wählt, der im Hinblick zumindest auf einige Dienstleistungen nicht mehr unterscheidungskräftig ist .

Diese Tatsachen, die zu Schwebezuständen führen können, folgend aus der Beachtung allgemeiner Regeln einerseits und berücksichtigend die Bedeutung des gegenständlichen Falls

andererseits, machen es, dass Fälle vom BGH entschieden werden, die sich auch nach Entscheidungsverkündung einer einseitigen Zuordnung ver- und einer berechtigten Kritik am BGH erschließen.

#### 17.3.1.1.2 Die unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinn bei Werktiteln

Werktitel sind in der Regel nur gegen eine mittelbare Verwechslung im engeren Sinn geschützt. Auch beim Werktitelschutz stellt die h.M. auf drei Faktoren ab, zwischen denen eine Wechselwirkung besteht: Auf die Kennzeichnungskraft des Titels, für den Schutz begehrt wird, auf die Identität oder Ähnlichkeit der Werke sowie auf die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Werktitel, s.u. Ziff. 17.3.1.1.2.5.

##### 17.3.1.1.2.1 Werkmittelähnlichkeit oder Werknähe oder Ähnlichkeit der Werkkategorien

Wie die vorstehend wiedergegebene Überschrift ergibt, ist der Sprachgebrauch insoweit nicht einheitlich; der BGH zumindest verwendet einmal das Wort Werknähe, das andere Mal die Wörter Ähnlichkeit der Werkkategorien. Die Werkmittelähnlichkeit oder Werknähe oder Ähnlichkeit der Werkkategorien – in den letzten Jahren ebenso wie die Branchennähe bei Unternehmenskennzeichen nicht allzu häufig Gegenstand von Erörterungen – ist dann von besonderer Bedeutung, wenn die Titel etwa von Druckschriften identisch sind und auch das optische Erscheinungsbild keinen wesentlich anderen Gesamteindruck ergibt.

Ob auch insoweit ein dynamisches Verständnis vom Begriff der Werkmittelähnlichkeit oder – wie der BGH formuliert – der Werknähe entscheidend ist, wonach die Vorstellung der angesprochenen Verkehrskreise über Art und Zweck des Werkmittels entscheidet, bleibt deshalb offen, weil man bei entsprechender Bejahung über den vom Publikum angenommenen Zweck von beispielsweise Zeitungen einerseits und Illustrierten andererseits – wohl – nachdenken müsste.

Ausprägung des Gedankens der Wechselwirkung ist es, dass bei Titelähnlichkeit und optischer Ähnlichkeit des äußeren Werkes im Übrigen die weiter zu berücksichtigenden Umstände wie der

Gegenstand der Druckschriften, Untertitel und Unterschiede bei den Vertriebsformen deutlich hervortreten müssen, damit gleichwohl noch eine Verwechslungsgefahr verneint werden kann.

#### 17.3.1.1.2.2 Der Schutzzumfang von Werktiteln

Der BGH erörtert den Schutzzumfang von Werktiteln z.B. im Rahmen der Entscheidung mit dem Stichwort "Tagesreport" als viertes Prüfungsmerkmal neben der an erster Stelle geprüften Kennzeichnungskraft, der Ähnlichkeit der Werkkategorien und drittens der Zeichenähnlichkeit. Methodisch unrichtig wird unter dem vierten Merkmal "Schutzzumfang" dort an zweiter Stelle die Möglichkeit einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens und sogar an dritter Stelle – methodisch mindestens genauso unrichtig – die Möglichkeit einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn erörtert.

Da die letzten beiden genannten Möglichkeiten einer Verwechslungsgefahr keine Unterfälle des Schutzzumfangs sind, ist dieses gedankliche Vorgehen auch und gerade vor dem Hintergrund der in der Regel vorzüglichen Rechtssprechung des BGH in höchstem Maße erstaunlich ungeachtet der Tatsache, dass ich es freudig zur Kenntnis nehme, wenn der Schutzzumfang als selbständiger Prüfungsgesichtspunkt gesehen wird.

Der Schutzzumfang eines Werktitels im Rahmen der vorstehend durch die Nennung des Stichworts "Tagesreport" erwähnten Entscheidung wird vom BGH an erster Stelle im Hinblick auf den Grad der Zeichenähnlichkeit (!) und – erstmals zutreffend – im Hinblick auf die Tatsache erörtert, dass bei Titeln von Nachrichtensendungen wegen der aufgrund begrenzter Möglichkeiten notwendigerweise vorhandenen stark beschreibenden Angaben der Verkehr es gleichwohl gewohnt ist, bestehende Unterschiede zu beachten.

#### 17.3.1.1.2.3 Werktitelähnlichkeit (Zeichenähnlichkeit)

Die Funktion der geschäftlichen Bezeichnung als Werktitel ist – wie mehrfach erwähnt (s.o. Ziff. 10.2.2) – eine andere als die Funktion der Marke. Der Werktitel gemäß § 5 Abs. 1, Abs. 3 MarkenG dient lediglich der Unterscheidung eines Werkes von einem anderen, anders als die Marke enthalten

Werktitel in der Regel keinen Hinweis auf die Herkunft im Sinne einer Produktverantwortung des Verlags, der Redaktion, des Autors.

Dies führt dazu, dass Werktitel in der Regel nur gegen eine unmittelbare Verwechslung im engeren Sinn geschützt sind, was wohl – dies ist meine Auffassung – zu einer geringeren unmittelbaren Verwechslungsgefahr im engeren Sinn führt als bei Marken und Unternehmenskennzeichen.

Als weitere Schlussfolgerung kommt hinzu, dass bereits verhältnismäßig geringfügige Abweichungen ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Bei Beachtung dieses Unterschiedes gelten im Übrigen die Ausführungen oben zu Ziff. 17.3.1.1.3.1 und 17.3.1.1.3.2.

#### 17.3.1.1.2.4 Kennzeichnungskraft

Zur Kennzeichnungskraft – als weiteren Bestandteil der eine Rechtsfrage darstellenden Verwechslungsgefahr – muss vorgetragen werden; diese ist im Wesentlichen gleichzusetzen mit dem Bekanntheit des Titels.

Bei besonderer Bekanntheit des Werktitels ist es möglich, dass die angesprochenen Verkehrskreise diesem einen Herkunftshinweis entnehmen, so dass weitere Schutzmöglichkeiten des Werktitels aufgrund anderer Verwechslungsbegriffe eröffnet werden.

#### 17.3.1.1.2.5 Weitere Schutzmöglichkeiten des Werktitels aufgrund anderer Voraussetzungen zur Verwechslungsgefahr

In Einzelfällen dient der Werktitel nicht allein der Unterscheidung dieses Werks von anderen Werken; mitunter entnehmen die Verkehrskreise dem Werktitel zugleich einen Hinweis auf die Herkunft mit der möglichen Folge, dass eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn für die Bejahung eines Unterlassungsanspruchs ausreicht. Nach meiner Auffassung wäre es in diesem Fall allerdings zusätzlich möglich, eine Angleichung an die Voraussetzungen vorzunehmen, wie sie für die unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinn bei Marken und Unternehmenskennzeichen gelten. Der BGH fährt fort: Wie bei der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn sonst genügt aber das bloße Gedankliche in Verbindung

bringen nicht. Vielmehr muss die gedankliche Verbindung konkret zu einer Verwechslungsgefahr führen, die auch darin bestehen kann, dass das Publikum aufgrund der vorhandenen Übereinstimmung eine organisatorische oder wirtschaftliche Verbindung zwischen den Herstellern oder beiden Werken annimmt, s.u. Ziff. 17.3.1.2.

In Einzelfällen ist des Weiteren – wenn die Verkehrskreise dem Werktitel zugleich einen Hinweis auf die Herkunft entnehmen – die Bejahung der Verwechslungsgefahr aufgrund eines Serienzeichens (nach dem Sprachgebrauch des BGHs, nach dem Sprachgebrauch der nachgeordneten Instanzgerichte sowie der Literatur: aufgrund einer mittelbaren Verwechslungsgefahr) möglich. Einzelheiten hierzu finden sich nachstehend unter Ziff. 17.3.1.3.

Und schließlich ist zu prüfen, ob der geltend gemachte Unterlassungsanspruch sich auf die §§ 5 Abs. 2 und Abs. 3, 15 Abs. 3 und Abs. 4 MarkenG (Schutz bekannter Werktitel) stützen lässt. Auch insoweit ist jedoch der Schutzzumfang beachtlich, welcher im Hinblick auf die Interessen der Werktitelnutzer an möglichst im Alltagssprachgebrauch verankerten Titeln einer Begrenzung bedarf. Unter diesem Gesichtspunkt ist das Merkmal "ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise" i.S.v. § 14 Abs. 2 Ziff. 3 MarkenG und § 15 Abs. 3 MarkenG beachtlich. Ist dieses Merkmal geprüft, kommt eine Ergebnisberichtigung über die erlaubte Benutzung von beschreibenden Angaben gemäß § 23 Ziff. 2 MarkenG (s.u. Ziff. 17.5) wegen der umfassenden Lauterkeitsprüfung aufgrund der §§ 14, Abs. 2 Ziff. 3 MarkenG bzw. 15 Abs. 3 MarkenG nicht mehr in Betracht. Ist die Nähe des prioritätsjüngeren Werktitels also durch die beschränkte Zahl der Werktitelmöglichkeiten insoweit bedingt, fehlt es an einer unlauteren Rufausbeutung des Werktitels.

Dass die Verletzung des Werktitels grundsätzlich nur bei unmittelbarer Verwechslungsgefahr im engeren Sinn Unterlassungsansprüche möglich macht, zudem nach meiner Auffassung zusätzlich von besonderen Voraussetzungen abhängt, hindert nicht, den Werktitel zugleich als Marke anzumelden, um über die Marke Schutz bei Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn zu bekommen. Dies dürfte allerdings bedeuten, dass erhöhte Anforderungen zu erfüllen sind, um den Voraussetzungen des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Ziff. 1

MarkenG und des Fehlens eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Ziff. 3 MarkenG zu begegnen.

Und liegt für den Werktitel ein Markenschutz gemäß § 4 Ziff. 1 MarkenG vor, kann ein Unterlassungsanspruch auch ohne Verwechslungsgefahr bestehen nämlich, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und eine unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund gegeben ist, § 14 Abs. 2 Ziff. 3 MarkenG.

#### 17.3.1.2 Die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn

Bei der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn ist – ebenso wie bei der unmittelbaren Verwechslungsgefahr – von einer Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Unterscheidungskraft der älteren Marke auszugehen mit der Folge, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt.

Der Unterschied zur unmittelbaren Verwechslungsgefahr besteht darin, dass die Verwechslungsgefahr zwischen zwei Zeichen nicht nur – wie dort – bei irrtümlicher Annahme der Herkunft der betreffenden Waren oder Dienstleistungen von ein und dem selben Unternehmen, sondern auch bei irriger Annahme des Bestehens einer organisatorischen oder wirtschaftlichen Verbindung zwischen den beteiligten Unternehmen entstehen kann.

Bei der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn erkennt der Verkehr also den Unterschied zwischen den Zeichen. Er nimmt aber organisatorische oder wirtschaftliche Verbindungen zwischen den Markeninhabern an, da die ältere Marke, also die Klagemarke, zugleich Hinweischarakter auf das Unternehmen des Markeninhabers besitzt insbesondere, weil die ältere Marke zugleich Unternehmenskennzeichen ist. Diese Voraussetzungen können für die Marke und für den Werktitel gemäß § 5 Abs. 1, Abs. 3 MarkenG zutreffen. Eine bloße Assoziation, ein bloßes gedankliches Miteinander in Verbindung bringen

genügt allerdings weder im Hinblick auf sich gegenüberstehende Marken noch bei Werktiteln. Vielmehr muss die gedankliche Verbindung konkret zu einer Verwechslungsgefahr führen, die – wie erwähnt – auch in der Annahme einer organisatorischen oder wirtschaftlichen Verbindung zwischen den Herstellern der beiden Werke etwa lizenzvertraglicher Art bestehen kann. Zur Entwicklung der Klagemarke als Hinweis auf das Unternehmen des Klägers muss vorgetragen werden, möglicherweise ergeben aber auch die zur unmittelbaren Verwechslungsgefahr vorgetragenen Umstände, dass eine derartige Entwicklung ersichtlich ist.

Die Entwicklung der Klagemarke als gleichzeitiger Hinweis auf das Unternehmen des Klägers scheidet dann aus, wenn im Rahmen der sich gegenüberstehenden Marken zugleich die unterschiedlichen geschäftlichen Bezeichnungen erwähnt werden und der Verkehr die Unterschiede als solcher erkennt.

#### 17.3.1.3 Die Verwechslungsgefahr des Serienzeichens – (Sprachgebrauch der Instanzrechtsprechung und der Literatur: die mittelbare Verwechslungsgefahr)

Die Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens ist erst dann zu prüfen, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen nach ihrem Gesamteindruck und unter Berücksichtigung ihres Schutzzumfangs nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind. Die Verwechslungsgefahr des Serienzeichens wird – wie in der Überschrift dargelegt – von der dem BGH nachgeordneten Instanzrechtsprechung sowie der Literatur als mittelbare Verwechslungsgefahr bezeichnet.

Eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens ist dann möglich, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet.

Die Rechtsprechung zum Serienzeichen beruht auf der dem Verkehr bekannten Übung mancher Unternehmen, sich eines Stammzeichens für alle Waren des Unternehmens zu bedienen und dieses – dabei als solches erkennbar bleibende - Stammzeichen für einzelne Warenarten zu dessen

Kennzeichnung abzuwandeln. Anlass zu einer solchen Schlussfolgerung kann für den Verkehr insbesondere dann bestehen, wenn ein Unternehmen mit demselben Wortstamm innerhalb mehrerer Zeichen bereits im Verkehr aufgetreten ist insbesondere, wenn er den Stammbestandteil auch als Firmenschlagwort benutzt. Ist der Verkehr, was die beweisbelastete Partei etwa durch Hinweis auf die Umsatzzahlen unter den Zeichen mit dem Bestandteil des Serienzeichens darzulegen hat, an einen bestimmten Wortstamm gewöhnt, so liegt es erfahrungsgemäß fern, in einem mit diesem Wortstamm gebildeten neuen Zeichen ein eigenständiges Zeichen zu sehen; vielmehr wird der Verkehr, der die Unterschiede der einander gegenüberstehenden Zeichen erkennt, vermuten, es handele sich bei dem neuen Zeichen um ein solches der Serie. Diese Ausführungen zum Serienzeichen sind beinahe vollständig der Entscheidung des BGH mit dem Stichwort "BIG" entnommen.

Deutlich wird also: die Verwechslungsgefahr des Serienzeichens ist nicht im Rahmen der Prüfung der Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit, des Schutzzumfangs oder der Kennzeichnungskraft, sondern nach Verneinung der Zeichenähnlichkeit (die Verwechslungsgefahr des Serienzeichens betrifft Marken ebenso wie geschäftliche Bezeichnungen als Unternehmenskennzeichen oder Werktitel) zu prüfen. Ihre Wirkung liegt in der Geltung des Serienzeichens im Geschäftsverkehr. Die Verwechslungsgefahr des Serienzeichens kann dazu führen, dass statt der Verneinung der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn betreffend Marke und Unternehmenskennzeichen oder statt der Verneinung der unmittelbaren Verwechslungsgefahr betreffende Werktitel ein Unterlassungsanspruch gegeben ist.

#### 17.3.2 Schutz der bekannten Marke gemäß § 14 Abs. 2 Ziff. 3 MarkenG und der bekannten geschäftlichen Bezeichnung im § 15 Absatz 3 MarkenG

Die bekannte Marke ist auch dann geschützt, wenn eine Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit mit der jüngeren, angegriffenen Marke nicht besteht, die angesprochenen Verkehrskreise jedoch wegen der Bekanntheit der älteren Marke eine Verbindung mit der jüngeren Marke herstellen, so dass hierdurch die ältere, bekannte Marke in ihrer Unterscheidungskraft oder Wertschätzung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise

ausgenutzt oder beeinträchtigt sein kann.

Eine Marke ist dann eine bekannte Marke, wenn sie einem bedeutenden Teil der angesprochenen Verkehrskreise bekannt ist. Der Unterlassungsgläubiger muss mithin zum Anteil im relevanten Markt, zur Intensität des Zeichens, zum Bereich der geographischen Ausdehnung, zur Zeitdauer der Benutzung und zu den getätigten Investitionen betreffend die Benutzung der Marke vortragen.

Die bekannte Marke ist nicht nur dann geschützt, wenn das mit der bekannten Marke ähnliche oder identische Zeichen im Fall fehlender Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit benutzt wird, sondern erst recht – der erst recht Schluss wird vom BGH durch Hinweis auf die Übertragbarkeit des hinter § 14 Abs. 2 Ziff. 3 MarkenG stehenden Gedankens bei vergleichbarer Sachlage im Übrigen getätigt – , wenn das mit der Marke ähnliche oder identische Zeichen als Hintergrund auf Waren- oder Dienstleistungsidentität verweist, vgl. [www.domainrecht-bernreuther.de](http://www.domainrecht-bernreuther.de) D:3.10 E:3.11 F:3.15; C:3.5 D:3.17 E:3.21 F:3.31; F:3.106.

Für die Rufausbeutung reicht es, dass eine gedankliche Verknüpfung vorgenommen wird.

Diese Ausführungen zum Schutz der bekannten Marke dürften im Wesentlichen auch für den Schutz der bekannten geschäftlichen Bezeichnung gem. § 5 Absatz 3 MarkenG gelten. Zum Erfordernis der zeichenmäßigen Benutzung s.o. Ziff. 17.2.1, 1. Absatz.

#### 17.4 Verwirkung

Nach § 21 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG besteht kein Unterlassungsanspruch des Markeninhabers oder des Inhabers einer geschäftlichen Bezeichnung, wenn die fremde Zeichenbenutzung fünf Jahre lang geduldet wurde, es sei denn, die Markenmeldung oder der Erwerb der Marke i.S.v. § 4 Ziff. 2 MarkenG oder § 4 Ziff. 3 MarkenG bzw. der Erwerb der geschäftlichen Bezeichnung gemäß § 5 Abs. 1 MarkenG erfolgte bösgläubig.

Nach § 21 Abs. 3 MarkenG hat im Fall der Verwirkung gemäß § 21 Abs. 1 oder Abs. 2 MarkenG der Inhaber von Zeichenrechten mit jüngerem Zeitrang allerdings auch keinen Unterlassungsanspruch gegenüber dem den Einwand der Verwirkung treffenden Zeicheninhaber

mit älterem Zeitrang.

§ 21 Abs. 4 MarkenG verweist auf die verbleibende Anwendbarkeit der allgemeinen Grundsätze zur Verwirkung.

Der BGH führt insoweit aus, dass nach Entstehung eines schutzwürdigen Besitzstandes, der erhalten bleiben soll, weil der Zeichenverletzer aufgrund des Verhaltens des Unterlassungsgläubigers darauf vertrauen konnte, dieser dulde die Verwendung des Zeichens, Rechte des Unterlassungsgläubigers verwirkt sind.

#### 17.5 Erlaubte Benutzung gemäß § 23 MarkenG

Unabhängig von der Gefahr der Verwechslung zweier Zeichen, also auch bei Vorhandensein einer Verwechslungsgefahr, ist die Zeichenbenutzung gemäß § 23 Ziff. 2, 3 MarkenG zulässig, wenn das Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen oder als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware benutzt wird. Eine Zeichenverwendung ist also erlaubt, wenn mit dieser nicht die Waren-/Dienstleistungsherkunft, sondern die Ware/Dienstleistung selbst aufgrund Nennung ihrer Merkmale/Eigenschaften bzw. wegen des Hinweises auf deren Bestimmung insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil beschrieben wird (zur Funktion der Marke auch im Zusammenhang mit dem Auftauchen der Frage nach der erlaubten Benutzung, s.o. Ziff. 10.1).

In der Praxis ist allerdings eine Markenbenutzung unter Ausblendung der Herkunftsfunktion bei Hinweischarakter auf die Ware (Dienstleistung/geschäftliche Bezeichnung) selbst sowie der Umkehrfall jeweils schwer zu erkennen. Es ist mithin die Warenbeschreibung von der Herkunftsfunktion tatsächlich nur schwer zu trennen. Vielleicht ist dies der kühle Grund, weshalb Hauptanwendungsbeispiele der erlaubten Benutzung gemäß § 23 Ziff. 2 und 3 MarkenG die Fälle der fehlerhaft eingetragenen Marke (das Verletzungsgericht ist an die Eintragung der Marke gebunden, s.o. Ziff. 2.5; 15, 17.3.1.1.1.4; 17.3.1.1.1.5; s.u. 23.2.3) vorausgesetzt, über eine fehlende Kennzeichnungskraft konnte nicht bereits die Verwechslungsgefahr verneint werden (s.o. Ziff. 15; Ziff. 17.3.1.1.1.4). Weitere Hauptanwendungsfälle von § 23 Ziff. 2 und Ziff. 3 MarkenG betreffen die Verteidigung gegenüber Wortmarken, die stark beschreibend aber noch

unterscheidungskräftig sind, ferner gegenüber Wortmarken, die stark beschreibend oder frei zu haltende Inhalte aufweisen, bei denen aber ein konkreter Waren- oder Dienstleistungsbezug fehlt.

Wurde das Kollisionszeichen nicht lediglich waren- oder dienstleistungsbezogen (Merkmals- oder Eigenschaftsangaben der Ware/Dienstleistung) benutzt, sondern zusätzlich markenmäßig (bezogen auf die Herkunftsfunktion) verwendet, schließt dies die Anwendung von § 23 Ziff. 2 MarkenG nicht aus. Weist das beanstandete Zeichen lediglich Anklänge an eine beschreibende Benutzung auf und ist ein Freihaltebedürfnis des Begriffs für den allgemeinen Sprachgebrauch nicht ersichtlich, ist eine markenmäßige Verwendung des Zeichens im Verwehlungsbereich mit der Klagemarke regelmäßig unlauter i.S.v. § 23 Nr 2 MarkenG.

Wird das Kollisionszeichen auf einer zweiten, in der Werbung zugleich abgebildeten Ware gezeigt mit der für den Verkehr erkennbaren Zweck, den bestimmungsgemäßen Einsatz der den Gegenstand der Werbung bildenden Erstware zu verdeutlichen (ein Hersteller von Aluminiumrädern für PKW der Marke Porsche bildet Räder und Porsche zum Zweck des Warenabsatzes der Räder ab), liegt eine erlaubte Benutzung der Marke der Zweitware (im Beispielsfall: der Marke Porsche) vor. Man kann dieses zutreffende Ergebnis auch damit begründen, dass keine markenmäßige Benutzung der Marke der Zweitware (Porsche) vorlag.

#### 17.6. Erschöpfung

Nach § 24 Abs. 1 MarkenG hat der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder im sonstigen europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind. In einem derartigen Fall sind die Rechte an der Marke als Warenkennzeichnungsmittel bzw. an der geschäftlichen Bezeichnung zu Lasten des Zeicheninhabers erschöpft. § 24 Abs. 1 MarkenG gilt nicht für Marken als Dienstleistungskennzeichnungsmittel.

### 17.6.1 Voraussetzungen der Erschöpfung, Einschränkung der Markenrechte gemäß Art. 28 EG, Rechtsfolgen

Fragen zu den Voraussetzungen einer Erschöpfung des Markenrechts entstanden vor allem im Zusammenhang mit dem Re- bzw. Parallelimport von Arzneimitteln. So ist es kein Zufall, dass die nachstehenden Ausführungen schwerpunktmäßig auf diesen Bereich bezogen sind.

#### 17.6.1.1 Verletzung des Markenrechts gemäß § 14 Abs. 2 Ziff. 1 bis 3 MarkenG

Ohne verletztes Markenrecht kann sinnvoller Weise nicht erörtert werden, ob die Ansprüche des Markeninhabers gemäß § 14 Abs. 5 bis Abs. 7 MarkenG wegen Erschöpfung erloschen sind oder ob Erschöpfung fehlt mit der Folge eines Fortbestandes der Ansprüche gemäß § 14 Abs. 5 bis Abs. 7 MarkenG.

In diesem Zusammenhang ist erstaunlich, dass der BGH in der Entscheidung mit dem Stichwort "Zantac/Zantic" eine Verletzung von § 14 Abs. 2 Ziff. 1 MarkenG (Verstoß wegen Benutzung eines identischen Zeichens bei Waren-/Dienstleistungsgleichheit) im Hinblick auf die zu dem vorgenannten Stichwort enthaltenen Arzneimittelbezeichnungen bejaht hat, in gleichem Atemzug aber verneinte, dass das Importarzneimittel "Zantic" vom Markeninhaber "unter dieser Marke" in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht wurde; mir scheint eine Verletzung von § 14 Abs. 2 Ziff. 2 MarkenG nahe liegender gewesen zu sein.

#### 17.6.1.2 Weitere Voraussetzungen für die Geltendmachung von Ansprüchen nach § 14 Abs. 5 bis Abs. 7 MarkenG

##### 17.6.1.2.1 Keine Erschöpfung, keine Warenverschlechterung, § 24 MarkenG

Gemäß § 24 Abs. 1 MarkenG bestehen zugunsten des Markeninhabers keine Unterlassungsansprüche, wenn er dem in Verkehrbringen der Marke zugestimmt hat. Gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG bestehen zugunsten des Markeninhabers Untersagungsansprüche, wenn er sich dem weiteren Vertrieb aus berechtigten Gründen, insbesondere der Warenveränderung oder –verschlechterung widersetzt.

#### 17.6.1.2.1.1 Keine Erschöpfung gemäß § 24 Abs. 1 MarkenG

Fehlt es an einer Markenerschöpfung etwa, weil "Zantac" durch "Zantic" ersetzt wurde oder weil Aspirin nicht in der einen Schutz als Ausstattungsmarke (z.B. gemäß § 4 Ziff. 2 MarkenG) genießenden Verpackung angeboten wird, bestehen die Ansprüche des § 14 Abs. 5 bis Abs. 7 MarkenG zugunsten des Markeninhabers weiter, denn die Importware ist nicht von ihm oder mit seiner Zustimmung "unter dieser Marke" in den Verkehr der Gemeinschaft gebracht worden. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass im Zuge eines grenzüberschreitenden Sachverhalts die Berufung auf das Markenrecht gegen Art. 28 EG verstoßen kann. Ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen dies der Fall ist, ergibt sich aus den nachstehenden Darlegungen unter Ziff. 17.6.1.2.2.

#### 17.6.1.2.1.2 Keine Warenveränderung oder –verschlechterung gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG

Ist die Marke weiter verwendet worden, was auch nach dem Umpacken möglich ist, aber auch durch das Wiederanbringen der Marke geschehen kann, wurde allerdings der Zustand der Waren nach dem in Verkehrbringen verändert oder verschlechtert etwa, weil die zur Bündelung von Packungen verwendete Klarsichtfolie die Angabe "100 Kapseln N 3" enthält bzw., weil deutsch-sprachige Beipackzettel beigefügt sind, weil die Beschriftung der Blisterpackung verändert wird, weil Kontrollnummern entfernt wurden, die der Durchsetzung eines wettbewerbsrechtlich und kartellrechtlich geschützten Vertriebsbindungssystems dienen, weil Kontrollnummern entfernt wurden, die nach der Kosmetik-VO vorgeschrieben sind (dies gilt unabhängig davon, ob durch die Entfernung sichtbarer Beschädigungen an der Verpackung erfolgten oder nicht), tritt gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG keine Erschöpfungswirkung nach § 24 Abs. 1 MarkenG ein (s.u. Ziff. 17.7). Allerdings besteht wie schon bei der fehlenden Weiterverwendung der Marke (s.o. Ziff. 17.6.1.2.1.1) die Möglichkeit, dass im Zuge eines grenzüberschreitenden Sachverhalts die Berufung auf das Markenrecht gemäß § 28 EG verstoßen kann. Ob und gegebenenfalls unter welchen

Voraussetzungen dies der Fall ist, ergibt sich – in demselben Umfang wie bei fehlender Erschöpfung – aus den Darlegungen nachstehend unter Ziff. 17.6.1.2.2.

Dass eine Warenveränderung i.S.v. § 24 Abs. 2 MarkenG auch dann gegeben ist, wenn ein Beipackzettel in deutscher Sprache beigefügt ist, erstaunt auf den ersten Blick. Der BGH begründet diese Bewertung damit, dass unvollständige oder unrichtige Angaben auf dem Beipackzettel (oder den Blisterbeschriftungen) die Wertschätzung des Verbrauchers für das fragliche Präparat und damit sein Vertrauen in die Marke beeinträchtigen können, was die Garantiefunktion der Marke berührt.

Dann wäre es aber nach meiner Auffassung richtig, zunächst zu prüfen, ob die Angaben auf dem Beipackzettel zutreffend und vollständig sind. Ist dies der Fall, fällt es mir schwer zu verstehen, dass eine die Garantiefunktion der Marke berührende Warenveränderung i.S.v. § 24 Abs. 2 MarkenG gegeben sein soll.

#### 17.6.1.2.2 Einschränkung der Markenrechte durch den Grundsatz des freien Warenverkehrs gemäß Art. 28 EG

Die maßgeblichen Erwägungen, wann das Verlangen des Markenrechtsinhabers auf Abwehr von Re- oder Parallelimporten zu rechtfertigen ist und wann dieses Verlangen durch den Grundsatz des freien Warenverkehrs gemäß Art. 28 EG begrenzt wird, stammen vom EuGH. Der EuGH geht zunächst von allgemeinen Überlegungen aus, sodann nennt er fünf Merkmale im Einzelnen.

##### 17.6.1.2.2.1 Allgemeine Erwägungen zur Begrenzung des geistigen Eigentums aufgrund des Grundsatzes des freien Warenverkehrs

Der EuGH führt aus: Eine Ausnahme vom Grundsatz des freien Warenverkehrs gemäß Art. 28 EG besteht nur, wenn der spezifische Gegenstand des geistigen Eigentums gewahrt werden.

Der spezifische Gegenstand der Marke ergibt sich aus deren Funktion. Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der mit ihr versehenen Ware zu garantieren, in dem ihm ermöglicht wird, diese

Ware ohne Verwechslungsgefahr von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden, s.o. Ziff. 10.1).

Diese Herkunftsgarantie schließt ein, dass der Verbraucher oder Endabnehmer sicher sein darf, wonach an der Markenware auf einer früheren Vermarktungsstufe ohne Zustimmung des Markeninhabers keine Eingriffe vorgenommen worden sind, welche den Originalzustand der Ware beeinträchtigten.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr oder einer Irreführungsgefahr ist jedoch nicht Voraussetzung. Der BGH

konkretisiert dies, in dem er ausführt, dass es ausreicht, wenn durch die Umverpackung in die Herkunftsfunktion eingegriffen wird, was dann der Fall ist, wenn sich der Verkehr – auch – an der Aufmachung, dem Beipackzettel oder der Beschriftung der Blisterpackungen orientiert.

Dies hat Bedeutung – auch – für diejenigen Fälle, in welchen der Inhaber des Markenrechts sich auf § 14 Abs. 2 Ziff. 1 MarkenG und § 14 Abs. 2 Ziff. 3 MarkenG beruft.

#### 17.6.1.2.2.2 Die Voraussetzungen im Besonderen

Im Sinne von Art. 30 S. 1 EG ist es gerechtfertigt, sich dagegen zu wehren, dass nach Umpacken das Erzeugnis mit einer anderen Marke (s.o. Ziff. 17.6.1.2.1.1) oder mit derselben Marke bei Warenveränderung oder –verschlechterung (s.o. Ziff. 17.6.1.2.1.2) in einem anderen Mitgliedstaat auf den Markt gebracht wird, es sei denn, dies stellt eine verschleierte Beschränkung des Handels mit den Mitgliedstaaten gemäß Art. 30 S. 2 EG dar, weil keines der folgenden fünf Merkmale erfüllt ist.

##### 17.6.1.2.2.2.1 Die Geltendmachung der Rechte darf nicht zu einer künstlichen Abschottung der Märkte führen

Eine künstliche Marktabschottung liegt vor, wenn die Rechte an der Marke ein Umpacken zwar verbieten, das Umpacken jedoch objektiv erforderlich ist. Beachtlich ist, dass die Marktabschottung ein kartellrechtlicher Begriff ist, welcher – systemwidrig – im Rahmen der Art. 28, 30 EG Verwendung hier findet. Allerdings verhält sich der BGH in derselben Weise widersprüchlich und zwar dann, wenn er die Grenzen eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes mit

kartellrechtlichen Erwägungen begründet, diese jedoch im Rahmen des § 138 BGB zur Geltung bringt. Richtiger wäre es nach meiner Auffassung, in bestimmten Fällen auf die räumliche Marktabgrenzung nebst Wesentlichkeitsschwelle zu verzichten.

(1) Das Umpacken ist objektiv erforderlich, wenn z.B.

- nationale Verpackungsvorschriften den Vertrieb in der Originalverpackung verbieten;
- nationale Krankenversicherungsvorschriften die Erstattung von einer bestimmten Verpackung abhängig machen;
- aufgrund fester Verschreibungsgewohnheiten bestimmte Normgrößen der Verpackungen Verwendungen finden;
- der tatsächliche Zugang im Einfuhrmitgliedstaat durch eine ältere inländische Drittmarke behindert ist;
- auf dem Markt oder einem beträchtlichen Teil davon ein starker Widerstand gegen Bündelpackungen besteht;
- ein starker Widerstand gegen Etiketten dergestalt besteht, dass die Etiketten zu einem Marktzugangshindernis werden;
- eine neutrale Verpackung zu einer deutlichen Beeinträchtigung der Absatzchancen des Importarzneimittels führt.

(2) Das Umpacken ist objektiv nicht erforderlich, wenn z.B.

- Parallelimporteure durch das Umpacken einen wirtschaftlichen Vorteil erwarten;
- Originalverpackungen zusammen mit Etiketten verwendet werden können;
- Verbraucher lediglich eine Abneigung gegen Etiketten hegen;
- die arzneimittelrechtliche Zulassung nur für das im Zulassungsbescheid angeführte Arzneimittel gilt; denn identische Importarzneimittel benötigen keine eigene Zulassung, sondern lediglich eine Änderungsanzeige gemäß § 29 AMG oder eines vereinfachten Zulassungsverfahrens;

- andere Parallelimporteure ohne das Umpacken nicht unerhebliche Marktanteile (11,7 % z.B.) erzielen; in diesem Fall kann von einer Verbraucherabneigung nicht ausgegangen werden;
- wenn nach Verbraucheraufklärung über die Gründe für die Verschreibung oder die Abgabe die Verbraucher nicht auf der Abgabe des Mittels unter der vorhandenen Bezeichnung bestehen werden;
- wenn der Rahmenvertrag gemäß § 129 Abs. 2 SGG V zur Erfüllung der Importquote günstigerer Arzneimittel die Apotheke verpflichtet, das betreffende Arzneimittel allerdings nicht gleichnamig ist; denn in diesem Fall ist der Rahmenvertrag so auszulegen, dass die Importquote auch durch nicht gleichnamige Mittel erfüllt werden kann;
- wenn Verpackungseinheiten gebündelt werden können, denn dies ist im Arzneimittelbereich üblich.

17.6.1.2.2.2 Der Originalzustand des Erzeugnisses darf nicht beeinträchtigt werden

Die Geltendmachung der Rechte an der Marke stellt eine verschleierte Beschränkung des Handelsverkehrs dar, wenn das Umpacken den Originalzustand des Erzeugnisses nicht beeinträchtigen kann.

17.6.1.2.2.3 Der Markeninhaber ist von dem geplanten Import und die Übersendung eines Musters zu unterrichten

Der BGH übernimmt dieses Merkmal an fünfter Stelle seiner Prüfungsreihenfolge. Beachtlich ist, dass eine Übersendung auch dann erforderlich ist, wenn das beabsichtigte Umpacken im konkreten Fall den spezifischen Gegenstand der Marke nicht beeinträchtigen kann. So ist der Markeninhaber in der Lage zu prüfen, ob das Umpacken den Originalzustand der Waren unmittelbar oder mittelbar beeinträchtigt, ferner, ob der Ruf der Marke beeinträchtigt wird. Darüber hinaus erleichtert dies den Schutz vor Aktivitäten von Nichtberechtigten. Diese Erfordernisse bedeuten für

den Parallelimporteur kaum praktische Schwierigkeiten. Die Informationspflicht trifft den Importeur selbst, die Unterrichtsfrist beträgt regelmäßig 15 Arbeitstage.

#### 17.6.1.2.2.2.4 Die Packung muss Hinweise auf Hersteller und Importeur enthalten

Der Packungshinweis auf Hersteller und Importeur darf nicht fehlen. Der BGH übernimmt dieses Merkmal an dritter Stelle seiner Prüfungsreihenfolge.

#### 17.6.1.2.2.2.5 Der Ruf der Marke darf nicht durch das Umpacken beeinträchtigt werden

Die Aufmachung des umgepackten Erzeugnisses darf den Ruf der Marke nicht beeinträchtigen. Der BGH übernimmt dieses Merkmal an vierter Stelle seiner Prüfungsreihenfolge.

#### 17.6.1.2.2.3 Die fünf besonderen Voraussetzungen des EFTA-Gerichtshofs

Was die dargelegten fünf besonderen Voraussetzungen anbelangt, so konkretisieren diese nach Auffassung des EFTA-Gerichtshofs diese nicht automatisch das Vorliegen "berechtigter Gründe" etwa im Rahmen der Verwendung farbiger Streifen auf der Arzneimittelverpackung.

#### 17.6.1.3 Rechtsfolgeseite

Ist das Umverpacken nicht erforderlich, besteht nicht nur ein Unterlassungs- sowie ein Schadensersatzanspruch, sondern auch ein Auskunftsanspruch gemäß § 19 MarkenG. Was die dort geregelte Verhältnismäßigkeit anbelangt, so ist die Eingriffsintensität gering, wenn nicht angegeben werden muss, woher der Bezug des originalverpackten ausländischen Arzneimittels stammt. Der Auskunftsanspruch (und nicht lediglich der Rechnungslegungsanspruch gemäß §§ 259, 260 BGB) gemäß § 19 MarkenG kann grundsätzlich nur durch Vorlage von Belegen erfüllt werden.

Wird der Auskunftsanspruch auf das UWG gestützt (unzulässiger Eingriff in rechtlich zulässige Vertriebsbindungssysteme) ist die kurze Verjährung von sechs Monaten (§ 11 Abs. 1 UWG) zu beachten.

Der Anspruch auf Feststellung der Verpflichtung von Schadensersatz setzt voraus, dass dargetan wird, es seien durch das Verhalten der Gegenseite Verkaufschancen entgangen.

#### 17.6.2 Räumlicher Umfang der Erschöpfung

Die Erschöpfung gemäß § 24 Abs. 1 MarkenG gilt – wie dargelegt – nicht weltweit. Hat mithin der Unterlassungsschuldner die Ware außerhalb des beschriebenen europäischen Raums erworben, kann der Markeninhaber die Unterlassung von auf den europäischen Raum bezogenen Importhandlungen aufgrund Markenverletzung begehren. Darlegungs- und beweispflichtig für ein in Verkehrbringen in den europäischen Wirtschaftsraum, darlegungspflichtig mithin für die Voraussetzungen der Erschöpfung, ist der Unterlassungsschuldner.

Durch diese Darlegungs- und Beweislast hat es der Unterlassungsgläubiger in der Hand, Parallelimport als eine stets von der Kommission und dem EuGH geforderte Möglichkeit des Warenvertriebs zu verhindern, wenn der Unterlassungsschuldner aus tatsächlichen Gründen sich gehindert sieht, seine im europäischen Wirtschaftsraum existierende Bezugsquelle zu nennen. Die Erschöpfung als Ermöglichung eines freien Warenverkehrs kann wegen ihres Charakters als räumlich begrenzte Erschöpfung zum Gegenteil ihres Anliegens führen, die Erschöpfung kann als räumlich begrenzte Erschöpfung zur Marktabschottung qua Markenrecht führen. Darüber hinaus kann die den Parallelimporteure treffende Beweislast dazu führen, dass die Hersteller auch den Parallelhandel innerhalb der EU kontrollieren und beschränken.

Gleichwohl hat der EuGH die erwähnte Verteilung der Darlegungs- und Beweislast gebilligt, allerdings unter Beachtung von Besonderheiten. Wurde die Ware über ein ausschließliches Vertriebsbindungssystem (BGH: Durch einen Alleinvertriebsberechtigten) in den Verkehr gebracht, besteht der Unterlassungsanspruch des Markeninhabers nur, wenn dieser nachweisen kann, dass er die Ware außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums in den Verkehr gebracht hat vorausgesetzt, der Dritte kann im Fall ihm obliegender Beweislast eine Marktabschottung belegen. Kann der Markeninhaber ein Inverkehrbringen außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums nachweisen, entgeht der Dritte

dem Unterlassungsanspruch nur bei Nachweis der Zustimmung des Markeninhabers in einen weiteren Vertrieb im europäischen Wirtschaftsraum.

Wenn das Inverkehrbringen der Markenware außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums nicht das Recht des Markeninhabers erschöpft, sich der ohne seine Zustimmung unternommenen Einfuhr zu widersetzen, tritt gleichfalls Nichterschöpfung ein, wenn der Markeninhaber selbst die Ware in den Europäischen Wirtschaftsraum eingeführt hat, um sie dort zu verkaufen, oder wenn er sie in eigenen Geschäften oder in Geschäften verbundener Unternehmen angeboten hat, ohne dass es zu einem Verkauf kam (so der EuGH). Eine Erschöpfung tritt aber ein, wenn es zum Verkauf kommt und zwar selbst dann, wenn der Verkauf auf einem Vertragsverstoß beruht. Denn die Erschöpfungswirkung besteht und entfällt unabhängig von der Erhaltung oder der Durchbrechung vertraglicher Pflichten.

### 17.6.3 Inhalt der Erschöpfung

Für die Wirkung der Erschöpfung genügt es, wenn die Ware, auf die sich die Werbung bezieht, im vorgesehenen Zeitpunkt ihres Absatzes ohne Verletzung des Rechts des Markeninhabers verfügbar ist.

### 17.7 Unberechtigte Benutzung gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG

Keine Erschöpfung, vielmehr eine unberechtigte Benutzung liegt vor, wenn der Dritte keine bloße Weiterleitung, sondern einen unberechtigten Vertrieb der Ware unter der fremden Marke oder der fremden geschäftlichen Bezeichnung vornimmt, insbesondere, wenn er den Zustand der Ware nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert, s.o. Ziff. 17.6.1.2.1.2.

Eine unberechtigte Benutzung liegt auch dann vor, wenn anlässlich der Bewerbung der Marke der Eindruck erweckt wird, zwischen dem Händler und dem Markeninhaber bestünden Handelsbeziehungen (insbesondere: Eingliederung in das Vertriebsnetz des Markeninhabers). Deutlich wird also, dass bei der Anwendung von § 24 Abs. 2 MarkenG Maßstäbe der Irreführung zusätzlich zur Anwendung kommen. Dies ist keine Seltenheit, wie der Schutz der geographischen Herkunftsangabe gemäß § 127 Abs. 1 MarkenG (dort allerdings

zusätzliche Voraussetzung nach der h.M: zeichenmäßige Benutzung), der Schutz der geographischen Herkunftsangabe mit besonderem Ruf gemäß § 127 Abs. 3 MarkenG (nicht erforderlich: eine zeichenmäßige Benutzung), der Begriff der guten Sitten in § 8 Abs. 2 Ziff. 5 MarkenG, § 14 Abs. 2 Ziff. 3 MarkenG (Unlauterkeit), § 15 Abs. 3 MarkenG (Unlauterkeit), § 23 letzter HS MarkenG deutlich wird. Wenn dann im Zuge der Darlegungen des Anwendungsbereichs des MarkenG gegenüber dem UWG (s.u. Ziff. 26.2.1.2) ausgeführt wird, das MarkenG stelle ein abgeschlossenes System von Regelungen dar, muss jeweils erinnert werden, dass Wertungen des UWG Bestandteile des Markenrechtssystems sind, was die weitere Frage aufwirft, weshalb Wertungen des UWG als Bestandteil des MarkenG jeweils zulässig, Wertungen des UWG mit Hinweis auf die Geschlossenheit diese markenrechtlichen Systems allerdings unzulässig sein sollen.

#### 17.8 Unterlassung, Beseitigung, Bereicherung und Schadensersatz als Rechtsfolgen einer Verletzungshandlung

Liegt eine Zeichenbenutzung vor, die zur Verwechslungsgefahr geführt hat, kann der Inhaber des verletzten Zeichenrechts Unterlassung, Beseitigung, Herausgabe wegen ungerechtfertigter Bereicherung und – bei schuldhaftem Handeln des Unterlassungsschuldners – Schadensersatz verlangen.

##### 17.8.1 Unterlassung

Wichtigster Anspruch ist das Verlangen auf Unterlassung. Der Unterlassungsanspruch steht deshalb an erster Stelle, weil er sowohl im Verfügungs- als auch im Hauptsacheverfahren geltend gemacht werden kann (der Schadensersatzanspruch kann nur mit der Hauptsacheklage verfolgt werden).

Der Vorteil eines im Verfügungsverfahren geltend gemachten Unterlassungsanspruchs liegt zum einen darin, dass eine Entscheidung regelmäßig innerhalb eines kurzen Zeitabschnitts (selten binnen Stunden, selten nach Wochen) ergeht. Zum anderen kann aus dem Verfügungsverfahren ergangenen Unterlassungsentscheidung sofort vollstreckt werden, ein Ordnungsgeldantrag (vgl. hierzu [www.ordnungsgeld-bernreuther.de](http://www.ordnungsgeld-bernreuther.de); die

Ordnungshaft besitzt als weitere Möglichkeit kaum eine praktische Bedeutung) ist also nicht von einer Sicherheitsleistung oder der Rechtskraft der Entscheidung abhängig. Folglich wird durch eine Verfügungsentscheidung erreicht, dass im zeitlichen Zusammenhang mit dieser Entscheidung weitere Verletzungshandlungen unterbleiben, was regelmäßig wichtiger ist, als einen eingetretenen Schaden nachträglich ersetzt zu verlangen.

Das Unterbleiben künftiger Verletzungshandlungen hat seine Ursache in der Strafandrohung, wie sie Gegenstand der Regelung des § 890 ZPO ist (bei Ordnungsgeld: bis zu € 250.000,00).

Der weitere Vorteil des Unterlassungsanspruchs – unabhängig von der Verfahrensart – besteht darin, dass dieser nicht die Kenntnis des Unterlassungsschuldners von der Unzulässigkeit seines Tuns voraussetzt, ein Verschuldensnachweis ist also nicht erforderlich.

#### 17.8.2 Beseitigung

Bei der Beseitigung wird nachstehend zwischen dem Beseitigungsanspruch im Allgemeinen sowie dem Vernichtungsanspruch als besondere Form des Beseitigungsanspruchs unterschieden.

##### 17.8.2.1 Der Beseitigungsanspruch allgemein

Der Beseitigungsanspruch erfordert gleichermaßen nicht den Nachweis eines Verschuldens des Unterlassungsschuldners. Die Bedeutung und die Möglichkeit des Beseitigungsanspruchs werden nicht immer erkannt. Ist beispielsweise eine Ware unzulässigerweise, weil verwechslungsfähig, mit einem jüngeren Zeichen versehen, erfasst das Unterlassungsgebot nicht die Lagerung oder den Transport derart gekennzeichneten Waren. Im Unterschied zum Unterlassungsanspruch ist der Beseitigungsanspruch gerichtet auf auch oder erstmals künftig eintretende Störungen.

Der Beseitigungsanspruch ist allgemein erstmals erwähnt außerhalb des MarkenG und zwar in § 8 Abs. 1 S.1 UWG.

##### 17.8.2.2 Der Vernichtungsanspruch

Eine besondere Form des Beseitigungsanspruchs ist in § 18 MarkenG geregelt

### Vernichtungsanspruch.

Der Vernichtungsanspruch gemäß § 18 MarkenG erlaubt – wie der Begriff schon sagt – die Vernichtung nicht nur der Marke, sondern der Ware selbst, es sei denn, die Rechtsverletzung, also insbesondere die Verwechslungsgefahr, lässt sich auf andere Weise beseitigen und die Vernichtung ist nicht unverhältnismäßig. Der Anspruch auf Vernichtung ist kein Ausnahme-, sondern ein Regelanspruch. Dies deshalb, weil die Verletzung von Schutzrechten in einigen Bereichen des geistigen Eigentums ein Massendelikt ist. Der Vernichtungsanspruch scheidet also nur, wenn eine anderweitige Zweckerreichung und zusätzlich Unverhältnismäßigkeit gegeben ist. Eine bloße Entfernbarkeit der Marke führt also dann nicht zum Ausschluss des Vernichtungsanspruchs, wenn die Vernichtung verhältnismäßig ist. Als milderer Mittel erlaubt § 18 MarkenG die Herausgabe zu verlangen zum Zweck der Vernichtung. Gegen diese Auffassung des BGH ist vorgebracht worden, sie berücksichtige noch nicht die Folgen der Begrenzung der Erschöpfung auf dem Gebiet der EU; der Gesetzgeber ist bei Schaffung von § 18 MarkenG noch von einer weltweiten Erschöpfung ausgegangen. Wurde mithin die Ware rechtmäßig gekennzeichnet, aber mangels Erschöpfung unzulässigerweise in den Verkehr gebracht, beschränkt sich der Anspruch auf die Entfernung des Etiketts oder vergleichbare verhältnismäßige Handlungen. Diese Kritik ist derart plausibel, dass ich nicht ausschließen, die Rechtsprechung werde sich ihr anschließen.

Der Vernichtungsanspruch kann nicht über die konkret festgestellten Verletzungshandlungen hinaus verallgemeinert werden. Darüber hinaus setzt der Anspruch zwar lediglich objektiv rechtswidriges Verhalten voraus, wegen seines Strafcharakters ist jedoch der Verhältnismäßigkeitsprüfung unterworfen was bedeutet, dass Schuldlosigkeit oder geringe Schuld dem Vernichtungsanspruch entgegensteht. In diesem Fall (Schuldlosigkeit; geringe Schuld) sind rechtmäßige Zustände auf andere Weise herzustellen, einschlägig ist die Entscheidung des BGH unter dem Stichwort „Parfümtestkäufe“.

### 17.8.3 Bereicherung

Der Bereicherungsanspruch gemäß § 812 BGB – in der Neufassung des UWG vom 08.07.2004 versehentlich unerwähnt geblieben (die

Bezugnahme hier auf das UWG und vorstehend den Beseitigungsanspruch gemäß § 8 Abs. 1 S. 1 UWG ist deshalb gerechtfertigt, weil das insbesondere zum UWG entwickelte Wettbewerbsverfahrensrecht Geltung auch im Bereich der Anwendung des MarkenG besitzt) – ist gleichfalls möglich.

#### 17.8.4 Auskunft

Der Auskunftsanspruch gem. § 19 Absatz 1 und 2 MarkenG setzt voraus, dass eine der in § 19 Absatz 1 MarkenG genannten Verletzungstatbestände erfüllt ist; er besteht unabhängig davon, ob schuldhaftes oder lediglich objektiv rechtswidriges Verhalten vorliegt.

Was den Umfang des Anspruchs nach § 19 Absatz 1 und Absatz 2 MarkenG anbelangt, so gilt dieser Anspruch zwar nicht für mögliche andere Verletzungsfälle. Er gilt jedoch für im Kern gleiche Fälle. Eine Beschränkung auf die festgestellte Verletzungshandlung ist also nicht erforderlich. Somit stellt es eine zulässige Verallgemeinerung der festgestellten, konkreten Verletzungshandlung dar, wenn bei festgestellter fehlender Erschöpfung das Auskunftsbegehren auf solche Waren beschränkt wird, die nicht von der herstellenden Klägerin oder mit ihrer Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedsstaaten der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind. Folglich hat der Schuldner seine Geschäftsunterlagen durchzusehen, die ihm zugänglichen Informationen zur Erteilung der Auskunft herauszunehmen, was im Einzelfall zu der negativen Erklärung führen kann, Lieferanten oder Abnehmer der erschöpften Waren seien nicht bekannt. Eine umfangmäßig geringere Auskunftspflicht besteht nur, wenn eine einzelne Schutzrechtsverletzung in Rede steht.

Wir dargetan besteht der Auskunftsanspruch nicht nur im Hinblick auf widerrechtlich gekennzeichnete Ware, sondern auch in Bezug auf nicht erschöpfte Ware.

Verfahrensrechtlich gilt, dass zwar ein Schadensersatzanspruch nicht im einstweiligen Verfügungsverfahren geltend gemacht werden kann, der Auskunftsanspruch dort aber gleichwohl möglich ist. Nach einheitlicher Auffassung wird dann allerdings die Dringlichkeit nicht gemäß § 25 UWG analog vermutet, sie ist vielmehr vorzutragen

und glaubhaft zu machen.

#### 17.8.5 Schadensersatz

Der Schadensersatzanspruch setzt Verschulden voraus. Verschulden ist spätestens ab dem Zeitpunkt des Zugangs der Abmahnung gegeben. Der Schaden selbst kann auf dreierlei Weise berechnet und geltend gemacht werden:

- (1) Entgangener Gewinn auf Seiten des Geschädigten.
- (2) Verletzererfolg auf Seiten des Schädigers, eine Berechnungsart, die interessant geworden ist, nachdem der Schädiger nunmehr seine Fixkosten nicht mehr abziehen darf.
- (3) Lizenzanalogie: Was hätte der Schädiger bezahlen müssen, wenn er eine Lizenz erworben hätte.

#### 17.8.6 Rechnungslegung

Der Anspruch auf Rechnungslegung gem. § 242 BGB setzt schuldhaftes Handeln des Verletzers voraus. Schuldhaftes Handeln beim Vertrieb nicht erschöpfter Waren kann nicht ohne weiteres vermutet werden, zu unterschiedlich können die Umstände des Vertriebs nicht erschöpfter Originalware sein.

#### 18. Unterlassung, Beseitigung, Herausgabe der Bereicherung und Schadensersatz aufgrund irreführender Verwendung geographischer Herkunftsangaben

Der – auch insoweit wichtigste – Anspruch auf Unterlassung setzt (anders als bei der Marke gemäß § 14 Abs. 2 Ziff. 3 MarkenG bzw. bei der bekannten geschäftlichen Bezeichnung gemäß § 14 Abs. 3 MarkenG) keine markenmäßige Benutzung der geographischen Herkunftsangabe mit besonderem Ruf gemäß § 127 Abs. 3 MarkenG voraus. Es genügt zu dieser Form der geographischen Herkunftsangabe eine rein werbemäßige Verwendung in einem Werbeslogan. Der Unterlassungsanspruch erfordert allgemein des Weiteren nicht, dass der Unterlassungsgläubiger behauptet, er besitze Priorität, er könne sich also auf eine ältere geographische Herkunftsangabe berufen. Der Unterlassungsanspruch verlangt

drittens keine Angabenidentität bzw. keine Verwechslungsgefahr zwischen zwei geographischen Herkunftsangaben bzw. kein Beeinträchtigtsein einer bekannten geographischen Herkunftsangabe in unlauterer Weise. Entscheidend ist vielmehr gemäß §§ 127 Abs. 1, 128 Abs. 1 MarkenG das Bestehen von Irreführungsgefahr, welche nachstehend unter Ziff. 18.5 erörtert wird. Ist eine Irreführungsgefahr gegeben, kommt keine Bewertung als gleichwohl rechtmäßig aufgrund erlaubter Benutzung gemäß § 23 MarkenG oder aufgrund Erschöpfung gemäß § 24 Abs. 1 MarkenG in Betracht: Die genannten Vorschriften gelten allein für die Benutzung von Marken oder geschäftlichen Bezeichnungen, nicht aber von geographischen Herkunftsangaben.

Sind Namen, Angaben oder Zeichen der geschützten geographischen Herkunftsangabe ähnlich oder wird die geographische Herkunftsangabe mit Zusätzen benutzt, besteht der Unterlassungsanspruch dann, wenn trotz der Abweichung oder der Zusätze eine Irreführungsgefahr besteht, § 127 Abs. 4 Ziff. 1 MarkenG.

Eine Irreführungsgefahr ist ausnahmsweise dann nicht Voraussetzung, wenn die geographische Herkunftsangabe einen besonderen Ruf genießt, sofern die Benutzung für Waren oder Dienstleistungen anderer Art zur Beeinträchtigung des Rufs oder der Unterscheidungskraft in unlauterer Weise geeignet ist, § 127 Abs. 3 MarkenG; solches gilt auch für Abweichungen und Zusätze, § 127 Abs. 4 Ziff. 2 MarkenG, vgl. [www.domainrecht-bernreuther.de](http://www.domainrecht-bernreuther.de) F:3.59.

#### 18.1 Anwendungsbereich des Schutzes der geographischen Herkunftsangabe gemäß §§ 126 bis 129 MarkenG

Der EuGH hat bestätigend auf die Vorlagefrage des BGH entschieden, dass die Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 des Rates vom 14.07.1992 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (heute: Verordnung [EG] Nr. 510/2006 des Rates zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, s.o. Ziff. 5) nicht der Anwendung einer nationalen Regelung entgegensteht, welche die möglicherweise irreführende Verwendung einer geographischen Herkunftsangabe verbietet, bei der kein

Zusammenhang zwischen den Eigenschaften des Produkts und seiner geographischen Herkunft besteht.

#### 18.2 Keine geographische Herkunftsangabe bei Vorhandensein einer Gattungsbezeichnung gemäß § 126 Abs. 2 MarkenG

An die Umwandlung einer geographischen Herkunftsangabe in eine Gattungsbezeichnung nach § 126 Abs. 2 S.2 MarkenG sind strenge Anforderungen zu stellen. Sie liegt erst dann vor, wenn ein nicht ganz unbeachtlicher Teil der Verkehrskreise in der Angabe einen Hinweis auf die geographische Herkunft der Ware oder Dienstleistung sieht.

#### 18.3 Konkretes Wettbewerbsverhältnis

Jedenfalls bis zum Inkrafttreten (08.07.2004) des UWG nF vom 07.07.2004 genügte für die Berechtigung des Anspruchsgläubigers das Vorliegen eines abstrakten Wettbewerbsverhältnisses. Es reichte also aus, dass die sich gegenüberstehenden Waren in ihrer Art so gleichen oder nahe stehen, dass der Absatz der Waren des einen Mitbewerbers durch irgendein wettbewerbswidriges Handeln des anderen Mitbewerbers beeinträchtigt werden kann. Es genügte also die Beeinträchtigung mit einer gewissen, wenn auch nur geringen Wahrscheinlichkeit. Heute dürfte das Vorhandensein eines konkreten Wettbewerbsverhältnisses gem. § 2 Absatz 1 Ziff. 3 UWG erforderlich sein, damit die Anspruchsberechtigung des Unterlassungsgläubigers bejaht werden kann.

#### 18.4 Benutzung für Waren oder Dienstleistungen

Keine Benutzung "für Waren" i.S.v. § 127 MarkenG liegt vor, wenn eine geographische Herkunftsangabe oder eine der Herkunftsangabe ähnliche Bezeichnung als Firmenbestandteil verwendet wird. Es bleibt an dieser Stelle ohne weitergehende Begründung offen, ob gleiches im Hinblick auf die Benutzung "für Dienstleistungen" gilt, eingedenk der Tatsache, dass der Gebrauch von geschäftlichen Bezeichnungen einerseits und die Benutzung von Dienstleistungen andererseits ineinander übergehen können.

### 18.5 Die Irreführungsgefahr

Die Irreführungsgefahr als ein Zentralbegriff des Wettbewerbsrechts steht der Verwechslungsgefahr als einem der Zentralbegriffe des Markenrechts gegenüber (zu den Unterschieden des Begriffs Verwechslungsgefahr einerseits und Irreführungsgefahr andererseits s.u. Ziff. 26.2.1.3.1). Das MarkenG regelt – wie eingangs unter Ziff. 4.4 dargelegt – nicht das Recht der Marken und der geschäftlichen Bezeichnungen (Unternehmenskennzeichen und Werktitel). Das MarkenG bewertet auch Handlungen, welche die Benutzung von geographischen Herkunftsangaben zum Gegenstand haben. In Bezug auf geographische Herkunftsangaben ist die wichtigste Anspruchsvoraussetzung – trotz Regelung im MarkenG – nicht die Verwechslungsgefahr, sondern die Irreführungsgefahr gemäß § 127 Abs. 1 MarkenG.

Dies legt es nahe zu prüfen, welche Merkmale die Konkretisierung der wettbewerbsrechtlichen Irreführungsgefahr begründen, um sodann zu rechtfertigen, ob und ggfs. welche dieser Merkmale bei der im MarkenG geregelten Irreführungsgefahr betreffend geographische Herkunftsangaben gleichfalls Geltung besitzen, weil sie auch dort zur Konkretisierung dieses Rechtsbegriffs beitragen.

#### 18.5.1 Unrichtige Angabe

Was die Nichtübereinstimmung von Angabe und Wirklichkeit anbelangt, so bestehen insoweit keine sachlichen Unterschiede zwischen der Regelung der Irreführung gemäß § 5 UWG einerseits und § 127 Abs. 1 MarkenG andererseits. Bei § 5 UWG stimmt die Angabe über geschäftliche Verhältnisse im weitesten Sinn, also über § 5 Abs. 2 Ziff. 3 UWG hinausgehend, nicht mit den tatsächlichen Verhältnissen überein, bei einer Verletzung von § 127 Abs. 1 MarkenG bezeichnet die geographische Herkunftsangabe nicht den Herkunftsort. Als negative Voraussetzung insoweit gilt, dass eine besondere, auf regionale oder örtliche Eigenheiten zurückzuführende Qualitätsvorstellung keine Anwendungsvoraussetzung ist. Der Verkehr muss mit dem betreffenden Ort keine regionalen Besonderheiten verbinden, es ist nicht einmal erforderlich, dass die geographische Herkunftsangabe dem Verkehr als solche, mithin der Name z.B. als Ortsname, bekannt ist. Interessant in diesem Zusammenhang – ohne

endgültige Bewertung meinerseits – ist allerdings die Entscheidung des EuG unter dem Stichwort "Cloppenburg".

#### 18.5.2 Unrichtige Erkenntnis

Wann von einer unrichtigen Erkenntnis als Voraussetzung für die Annahme einer Irreführungsgefahr auszugehen ist, entscheidet sich – auch – hier nach dem Maßstab des verständigen Durchschnittsbetrachters (s.o. Ziff. 6).

#### 18.5.3 Relevanz

Unter Relevanz wird die Eignung der unrichtigen Angabe verstanden, die rechtsgeschäftliche Entscheidungsfreiheit zu beeinflussen.

Der BGH war erstmals im Rahmen einer im Jahr 1998 veröffentlichten Entscheidung der Auffassung, auf die Relevanz könne es nicht ankommen, da es bereits aus Gründen des Schutzes des Mitbewerbers untersagt ist, eine Ware mit unzutreffenden geographischen Herkunftsangaben zu versehen. Die Richtigkeit dieser Auffassung hat später der in Wettbewerbs- und Markenangelegenheiten einflussreiche Generalanwalt in Zweifel gezogen. Anschließend hat der BGH es offen gelassen, ob die Herkunft der Ware für die Kaufentscheidung des Verbrauchers relevant i.S.d. § 5 UWG ist.

Nach meiner Auffassung gilt: Im Nachhinein klüger zu sein, ist immer leicht. Gleichwohl darf die Frage aufgeworfen werden, weshalb nur bei geographischen Herkunftsangaben bereits Mitbewerber vor jeder Unrichtigkeit zu schützen sind, während beim allgemeinen Irreführungsverbot nicht der Mitbewerber, sondern erst der Verbraucher an seiner Fähigkeit, die eigene rechtsgeschäftliche Entscheidungsfreiheit fehlerhaft zu betätigen, vor Nachteilen zu bewahren ist. Aus einem im Jahr 2005 veröffentlichten Beitrag eines Richters des I. Zivilsenats des BGH ergibt sich schließlich, dass die Relevanz – wohl – irrelevant für die §§ 126 ff MarkenG bleibt.

#### 18.5.4 Interessenabwägung

Möglicherweise kommt ein Festhalten an der unrichtigen Herkunftsangabe aufgrund von zu berücksichtigenden Interessen des Benutzers der

geographischen Herkunftsangabe in Betracht (Interessenabwägung).

Auch insoweit dürften sachliche Unterschiede zum Irreführungsbegriff gemäß § 5 UWG nicht bestehen. Der BGH bezieht sich in den Entscheidungen mit den Stichwörtern "Warsteiner II" und "Original Oettinger" zwar auf den Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit. Nachdem er diesen Gesichtspunkt letztlich aber der Interessenabwägung zuordnet, wird keine neue Betrachtungsweise auf den Weg gebracht, was angesichts des fehlenden sachlichen Unterschieds gerechtfertigt ist und – hoffentlich – so bleibt, auch wenn für den vorstehend (s.o. Ziff. 18.5.3) konkretisierten Generalanwalt der Gedanke der Verhältnismäßigkeit maßgeblicher Bezugspunkt ist bzw. war. Beachtlich in diesem Zusammenhang ist allerdings auch, dass der EuGH und weitere Behörden der Gemeinschaft es nicht akzeptieren, wenn Europäisches Recht mit Hinweis auf eine Unverhältnismäßigkeit nicht angewandt wird. Nun geht es zwar im Rahmen von § 126 ff MarkenG nicht um die Anwendung – umgesetzten - Europäischen Rechts. Die Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit im Rahmen der §§ 126 ff MarkenG könnte aber zu unterschiedlichen Ergebnissen in gleichgelagerten Fällen führen, wenn zum einen die §§ 126 ff MarkenG, zum anderen die Verordnung zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (s.o. Ziff. 18.1) anzuwenden ist. Nachdem die Verhältnismäßigkeit allerdings Verfassungsrang besitzt und unmittelbarer Ausdruck des Gerechtigkeitsgedankens ist, sollten widersprüchliche Ergebnisse wie geschildert akzeptiert werden

#### 18.5.5 Zwischenergebnis zu Ziff. 18.5

Die Irreführungsgefahr gemäß § 127 Abs. 1 MarkenG weist keine sachlichen Unterschiede zur Irreführungsgefahr gemäß § 5 UWG auf, nimmt man die Merkmale, anhand derer die allgemeine wettbewerbsrechtliche Irreführungsgefahr konkretisiert, also für den Fall vergegenständlicht wird. Somit bleibt nur noch zu prüfen, ob sich etwas anderes aus der Tatsache ergibt, dass § 127 Abs. 1 MarkenG eine markenmäßige Benutzung der geographischen Herkunftsangabe voraussetzt (so die h.M.), indessen § 5 UWG jede werbliche Verwendung genügen lässt. Hierzu ist zunächst zu bemerken, dass sich durch diese Tatsache an der

Natur des Schutzes als wettbewerbsrechtlich begründeter Schutz der geographischen Herkunftsangabe nichts ändert.

Hierzu ist zum zweiten zu bemerken, dass nicht ganz klar ist, aus welchen Tatbestandsmerkmalen des § 127 Abs. 1 MarkenG die markenmäßige Benutzung zu folgern ist. Dass geographische Herkunftsangaben nicht "für Waren oder Dienstleistungen" benutzt werden dürfen, wenn diese Waren oder Dienstleistungen tatsächlich nicht den betreffenden Bezug aufweisen, bedeutet etwas anderes, als bei Marken oder geschäftlichen Bezeichnungen, welche auf die Produktverantwortung des Markeninhabers verweisen. Geographische Herkunftsangaben werden deshalb "für Waren oder Dienstleistungen" benutzt, weil nur auf diese Weise der sachliche Bezug von geographischen Herkunftsangaben beschrieben werden kann. Geographische Herkunftsangaben kommen nicht für Personen oder Rechte und damit nur für Sachen in Betracht. Gerade letzteres – eine Sache/Dienstleistung wird markiert, um die Produktverantwortung einer juristischen oder natürlichen Person zum Ausdruck zu bringen - kennzeichnet demgegenüber die Marke.

Damit gilt, dass nach meiner Auffassung durch das Tatbestandsmerkmal "für Waren oder Dienstleistungen" keine markenmäßige Benutzung zum Ausdruck kommt. Damit lässt sich die Auffassung in Übereinstimmung bringen, dass die h.M. bei der bekannten geographischen Herkunftsangabe gemäß § 127 Abs. 3 MarkenG von keinem Erfordernis einer markenmäßigen Benutzung ausgeht, auch wenn der Wortlaut von § 127 Abs. 3 MarkenG ohnehin insoweit keine veränderte Betrachtungsweise zu § 127 Abs. 1 MarkenG ergibt. Im Übrigen möchte ich den Fall sehen, an welchem das Irreführungsverbot gemäß § 127 Abs. 1 MarkenG allein wegen fehlender markenmäßiger Benutzung bei vorhandener werblicher Benutzung der geographischen Herkunftsangabe "für Waren oder Dienstleistungen" scheitert, s.u. Ziff. 26.2.1.2, vgl. [www.domainrecht-bernreuther.de](http://www.domainrecht-bernreuther.de) E:3.30 F:3.63.

18.6 Besondere Anwendungsvoraussetzungen bei geographischen Herkunftsangaben mit besonderem Ruf gemäß § 127 Abs. 3 MarkenG

Insoweit ist eine markenmäßige Benutzung nicht

erforderlich, es genügt eine werbliche Verwendung. Diese Auffassung des BGH überzeugt nicht, nach meiner Auffassung genügt auch bei § 127 Abs. 1 MarkenG die werbliche Verwendung, s.o. Ziff. 18.5.5.

§ 127 Abs. 3 MarkenG ist als besonderer Unlauterkeitstatbestand in das MarkenG aufgenommen worden, die Regelung ersetzt insoweit § 1 UWG aF bzw. § 3 UWG, die Regelung ersetzt ferner die frühere Rechtsprechung zu § 1 UWG aF, indem sie einen besonderen Fall der Rufausbeutung betrifft.

Der Auffassung, dass die Werbung eines – früheren – Anbieters von sog. Hardware betreffend Produkte des größten Herstellers mit dem Satz: "Champagner bekommen, Sekt bezahlen" den Ruf von Champagner unlauter ausbeutet, muss man – entgegen der Auffassung des BGH – nicht zustimmen. Wenn der BGH in den Entscheidungsgründen ausführt, eine derartige Rufausbeutung bringe die Gefahr mit sich, dass die Herkunftsangabe verwässert wird, ist dies eine unbewiesene Behauptung, welche möglicherweise durch die Qualität des Angebots gerade umgekehrt als Bestätigung oder Aufwertung für Champagner zu verstehen ist, vgl. [www.domainrecht-bernreuther.de](http://www.domainrecht-bernreuther.de) E:3.31 – 3.32 F:3.65 – 3.69.

18.7 Keine Aufhebung des Schutzes von geographischen Herkunftsangaben deshalb, weil zugunsten eines Betriebes diese Bezeichnung als Herkunftshinweis kraft Benutzung oder Eintragung geschützt ist

Geographische Herkunftsangaben werden nicht durch Markenschutz mit gleicher Angabe aufgehoben.

#### 18.8 Rechtsfolgende

Wichtigster Anspruch ist erneut (s.o. Ziff. 17.8.1) der Anspruch auf Unterlassung, wichtig ist aber auch der Beseitigungsanspruch (s.o. Ziff. 17.8.2), mit welchem z.B. die Rücknahme der Markenmeldung verlangt werden kann.

Der Vernichtungsanspruch gemäß § 18 MarkenG gilt für geographische Herkunftsangaben nicht, ist ein Verband oder eine Kammer anspruchsberechtigt (§ 8 Abs. 3 UWG), scheiden Schadensersatzansprüche und folglich auch sie

vorbereitende Auskunftsansprüche aus.

## 19. Sonstige Vorgehensmöglichkeiten gegen den Markenanmelder bzw. den Markeninhaber

### 19.1 Sonstige Vorgehensmöglichkeiten gegen den Markenanmelder

Das MarkenG eröffnet nicht die Möglichkeit, rechtlich gegen eine Markenmeldung durch entsprechende Antragstellung beim DPMA vorzugehen.

Möglich ist es allerdings, im Klageweg gemäß § 3 UWG im Fall bösgläubiger Markenmeldung sowie gemäß § 51 MarkenG wegen des Bestehens älterer Rechte vorzugehen. Auch wenn mithin das MarkenG nicht die Möglichkeit eröffnet, rechtlich gegen eine Markenmeldung durch entsprechende Antragstellung beim DPMA vorzugehen, ist der Grundsatz der Effektivität des Rechtsschutzes gemäß Art. 19 Abs. 4 GG aufgrund der erwähnten Klagemöglichkeiten (§ 50 Abs. 1 Ziff. 4 MarkenG bzw. § 3 UWG einerseits; § 51 MarkenG andererseits) gewahrt. Darüber hinaus entspricht es rechtsstaatlichen Grundsätzen, wenn Entscheidungen über eine Markenmeldung aufgrund angeblicher oder tatsächlicher Markenbösgläubigkeit bzw. aufgrund angeblicher oder tatsächlicher Verletzung älterer Rechte durch die Gerichte entschieden werden.

Im Fall der bösgläubigen Markenmeldung gemäß § 3 UWG lautet der mit der Hauptsacheklage zu verfolgende Antrag auf Rücknahme des Markeneintragungsantrags. Dasselbe gilt für den Fall der Nichtigkeitsklage gemäß § 51 MarkenG wegen des Bestehens älterer Rechte.

Ob diese Anträge nicht nur mit der Hauptsacheklage, sondern zugleich in einem einstweiligen Verfügungsverfahren durchgesetzt werden können, dürfte vor dem Hintergrund der Vermeidung einer Schaffung von endgültigen Zuständen aufgrund eines einstweiligen Verfügungsverfahrens zweifelhaft sein. Insoweit empfiehlt es sich für den Unterlassungsgläubiger, im Verfügungsverfahren den Antrag zu stellen, die Nutzung der zur Eintragung beantragten Marke zu untersagen.

Des Weiteren kann als Unterfall der Klage auf

Löschung einer Marke vorbeugend gemäß §§ 51, 55 MarkenG Einwilligung in die Rücknahme der Anmeldung wegen Verletzung eines prioritätsälteren Markenrechts als Unterfall von Schadensersatz bzw. Beseitigung verlangt werden. Zu dieser soeben genannten Vorgehensmöglichkeit wird seitens der Literatur bestritten, dass die Klage auf Rücknahme der Anmeldung wegen Verletzung eines prioritätsälteren Markenrechts auch dann möglich ist, wenn es um Angriffe gegen eine angebliche oder tatsächlich ungerechtfertigte Gemeinschaftsmarkenanmeldung geht. Insoweit fehle jeglicher Nachweis, wonach eine europarechtlich fundierte Vorgehensmöglichkeit nicht gegeben sei. Fehlte allerdings eine auf das Gemeinschaftsrecht zurückzuführende Regelungsgrundlage, bedeute dies, dass das Fehlen einer europarechtlich fundierten Vorgehensmöglichkeit fehlt. Fehlt allerdings eine auf das Gemeinschaftsrecht zurückzuführende Regelungsgrundlage, bedeutet dies, dass die hier angesprochene Vorgehensmöglichkeit (Klage auf Einwilligung in die Rücknahme der Anmeldung wegen Verletzung eines prioritätsälteren Markenrechts) ausscheidet.

Ich meine: Die Eindeutigkeit der Behauptung einer Nichtgeltung deutschen Verfahrensrechts bei Angriffen gegen die Gemeinschaftsmarke wegen des Bestehens älterer Rechte setzt im Hinblick auf die Geltendmachung dieses Einwandes außerhalb von

Art. 92 GemeinschaftsmarkenVO den Nachweis voraus, dass Gemeinschaftsmarkengerichte nicht dem Grundsatz des Gebots einer effektiven Rechtsdurchsetzung unterliegen. Diesem Grundsatz als solchen und damit der Existenz des formellen Hauptgrundrechts gemäß Art. 19 Abs. 4 GG im Bereich des Gemeinschaftsrechts die Existenzberechtigung abzuspochen, steht nach meiner Auffassung dem Gemeinschaftsrechtsgesetzgeber aus kompetenz-rechtlichen Gründen nicht zu (vgl. hierzu meine Ausführungen in WRP 2001, 513, 519 nebst Fn 44). Darüber hinaus ist die Frage, ob die EMRK tatsächlich den Grundsatz einer effektiven Rechtsdurchsetzung nicht vorsieht, vgl. nur Art. 5 Abs. 2 (betreffend allerdings die Festnahme), Art. 6 (das Recht auf ein faires Verfahren) und Art. 13 (Recht auf eine wirksame Beschwerde). Im Übrigen sind gem. Art. 92 lit. a GemeinschaftsmarkenVO die Gemeinschaftsmarkengerichte nicht nur bei vorhandener Markenverletzung, sondern ausdrücklich – falls das nationale Recht dies zulässt – bei drohender Verletzung einer Gemeinschaftsmarke zu zuständig. Hieraus ist zu

erkennen, dass für die Durchsetzung von Ansprüchen im Zusammenhang mit der Gemeinschaftsmarke das nationale Verfahrensrecht gilt. Vor diesem Hintergrund wird zusätzlich deutlich, dass die Klage auf Einwilligung in die Rücknahme der Markenmeldung wegen Verletzung eines prioritätsälteren Rechts auch im Fall der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke besteht.

## 19.2. Sonstige Vorgehensmöglichkeiten gegen den Markeninhaber

### 19.2.1 Sonstige Vorgehensmöglichkeiten wegen Nichtbenutzung

Insoweit kann Löschantrag gegenüber dem DPMA gemäß § 49 MarkenG einerseits gestellt werden (mit beiderseitiger Beschwerdemöglichkeit gegen die Entscheidung des Erinnerungsprüfers zum BPatG gemäß §§ 64, 66 MarkenG); unabhängig hiervon kann Klage auf Löschung vor den ordentlichen Gerichten andererseits gemäß § 55 MarkenG eingereicht werden, vgl. § 53 Abs. 1 MarkenG.

### 19.2.2 Sonstige Vorgehensmöglichkeiten wegen Nichtigkeit aufgrund absoluter Schutzhindernisse

Insoweit kann Löschantrag gegenüber dem DPMA gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG einerseits gestellt (mit beiderseitiger Beschwerdemöglichkeit gegen die Entscheidung des Erinnerungsprüfers zum BPatG gemäß §§ 64, 66 MarkenG) und unabhängig hiervon Klage auf Löschung im Hinblick auf die bösgläubige Markenmeldung gemäß § 3 UWG vor den ordentlichen Gerichten andererseits eingereicht werden, s.u. Ziff. 26.2.1.2 a.E..

### 19.2.3 Vorgehensmöglichkeiten wegen des Bestehens älterer Rechte

Insoweit kann Klage auf Löschung wegen Nichtigkeit eingereicht werden, §§ 51, 55 MarkenG.

## 20. Vorgehensmöglichkeiten des Markenanmelders und des Markeninhabers

## 20.1 Vorgehensmöglichkeiten des Markenanmelders

Der Markenanmelder kann Antrag auf beschleunigte Prüfung gemäß § 38 MarkenG stellen. Auch mit entsprechendem Antrag und Bezahlung des Gebührenzuschlages ist es allerdings nicht sicher, dass die Prüfung schneller erfolgt als ohne entsprechenden Antrag gegenüber einem geschwind entscheidenden Prüfer. Ist der Markenanmelder Antragsgegner bzw. Beklagter in einem einstweiligen Verfügungs- bzw. Klageverfahren, wird er regelmäßig Antrag auf Abweisung des Verfügungsantrags bzw. der Klage stellen.

## 20.2 Vorgehensmöglichkeiten des Markeninhabers

Im Verfahren vor dem DPMA kann der Markeninhaber gegen Beschlüsse des Erinnerungsprüfers gemäß § 64 Abs. 3 MarkenG, gerichtet auf Löschung wegen Nichtbenutzung (§ 49 MarkenG: Verfall) und gerichtete auf Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse (§ 50 MarkenG) Beschwerde zum BPatG gemäß § 66 MarkenG einlegen, um seine Markenrechte zu erhalten. Gegen die Entscheidung des BPatG kann unter bestimmten Voraussetzungen die Rechtsbeschwerde zum BGH gemäß § 83 MarkenG eingelegt werden.

Will der Markeninhaber sich gegen die Klage auf Löschung seiner Marke wegen Verfalls (§ 49 MarkenG) oder wegen des Bestehens älterer Rechte (§ 51 MarkenG) wehren, wird er – erneut – Klageabweisungsantrag stellen.

Der Hauptfall der gerichtlichen Auseinandersetzungen zwischen Markenrechtsinhabern betrifft das angebliche oder tatsächliche Bestehen von Verwechslungsgefahr.

## 21. Abtretung von Unterlassungsansprüchen

Unterlassungsansprüche (oder Beseitigungs-, Schadensersatz- oder die sonst möglichen Ansprüche, s.o. Ziff. 17.8) können nicht ohne die zugrunde liegende Rechtsposition, in unserem Zusammenhang nicht ohne Übertragung der Marke oder ohne Gestattung und Ermächtigung zur Ausübung des Markenrechts geltend gemacht

werden. Dies deshalb, weil die isolierte Abtretung von Abwehransprüchen zu einer Veränderung des Leistungsinhalts nach § 399 BGB führen würde.

## 22. Abmahnung und Unterlassungsverpflichtungserklärung

Durch die Abmahnung teilt der Markeninhaber dem angeblichen oder tatsächlich verletzenden Zeicheninhaber mit, dass er diesem die Gelegenheit gibt, den Streit vorgerichtlich beizulegen.

Die Abmahnung ist weder Zulässigkeits- noch Begründetheitsvoraussetzung für den nachfolgenden Prozess. Wurde nicht abgemahnt, sondern sogleich Verfügungsantrag eingereicht oder sogleich Klage erhoben, gehen bei einem sofortigen Anerkenntnis die Kosten des Rechtsstreits zu Lasten des Antragstellers bzw. des Klägers.

Wurde rechtsmissbräuchlich weil z.B. vielfach abgemahnt, mithin unter Einschaltung konzernverbundener Unterlassungsgläubiger, die für sich im Einzelfall abmahnberechtigt wären, ist nicht nur die Abmahnung selbst, sondern jede – auch korrekte - Anspruchsverfolgung wirkungslos. Dies hat zur Folge, dass kein Anerkenntnisurteil ergeht, da die Anspruchsberechtigung fehlt vorausgesetzt, das angerufene Instanzgericht kennt die geänderte Rechtssprechung des BGH, s.u. Ziff. 23.2.4.

Die Abmahnung kann mündlich, schriftlich oder mittels elektronischer Erklärung verlaublich werden, sie wird fast ausnahmslos schriftlich erklärt. Regelmäßig wird dem Abmahnschreiben ein Unterlassungsvorschlag beigefügt, Wirksamkeitsvoraussetzung für die Abmahnung ist dies jedoch nicht. Der Unterlassungsvorschlag enthält eine Erklärung, welche bei Unterzeichnung durch den Unterlassungsschuldner nach Auffassung des Unterlassungsgläubigers die durch den Gesetzesverstoß ausgelöste Wiederholungsgefahr beseitigt. Grundsätzlich sollte jeder Unterlassungsvorschlag, auch wenn er von einem renommierten Unterlassungsgläubiger und/oder von einer Kanzlei mit furchtbar vielen Namen auf dem Briefkopf stammt, auf der Seite des angeblichen oder tatsächlichen Unterlassungsschuldners von einem im Wettbewerbsverfahrensrecht erfahrenen Anwalt

überprüft werden. Nicht selten geht nämlich der Unterlassungsvorschlag zu weit oder er verfehlt sogar den Gegenstand des rechtlichen Begehrens. Wird ein Unterlassungsvorschlag trotz dieser Mängel unterzeichnet, bindet er als abstraktes Schuldanerkenntnis auch in diesem zu weiten Umfang, was es zu vermeiden gilt. Anders ist die Lage, wenn der Unterlassungsvorschlag unbestimmt ist, weil er die tatsächlichen Voraussetzungen der Unterlassung nicht bestimmt erfasst bzw., weil er in dem streitigen Punkt Rechtsbegriffe enthält: Dann sollte der Unterlassungsvorschlag unterzeichnet werden, da er nicht bindet, obschon dies der Unterlassungsgläubiger nicht weiß (vgl. hierzu: [www.bestimmtheit-bernreuther.de](http://www.bestimmtheit-bernreuther.de)., A:1.1-1.3 B:1.1-1.4).

Im Fall der Erstbegehungsgefahr (beispielsweise: Die angegriffene Marke wird noch nicht benutzt, sie ist allerdings zur Eintragung angemeldet) genügt zur Beseitigung dieser Erstbegehungsgefahr jede Handlung, aus welcher der Wille zur Aufgabe der Rechtsverletzung zu schließen ist. Dies kann z.B. die Rücknahme der Markenmeldung sein. Ist die Abgabe einer Unterlassungsverpflichtungserklärung erforderlich, muss diese zur Ausräumung der Erstbegehungsgefahr keine Verpflichtung zur Zahlung der Vertragsstrafe enthalten. Die Verpflichtung zur Zahlung einer Vertragsstrafe für den Fall eines künftigen Verstoßes gegen die Unterlassungsverpflichtungserklärung ist nur bei bereits verwirklichter Verletzungshandlung zur Beseitigung der Wiederholungsgefahr erforderlich, nicht jedoch – wie dargetan – zur Beseitigung der Erstbegehungsgefahr wegen bevorstehender Verletzungshandlung.

## 23. Gerichtliche Vorgehensweisen

### 23.1 Gerichtliche Zuständigkeit

#### 23.1.1 Örtliche Zuständigkeit

Nicht jedes für den betreffenden örtlichen Bezirk an sich zuständige Landgericht ist zugleich für Kennzeichenstreitsachen zuständig. Die Landesregierungen haben, ermächtigt durch § 140 Abs. 2 MarkenG, Verordnungen erlassen, die bestimmten Landgerichten eine Sonderzuständigkeit für Markensachen zuweist.

Wird ein örtlich unzuständiges Landgericht angerufen, folgt hieraus kein Nachteil in der Sache, die Angelegenheit wird an das örtlich zuständige Gericht abgegeben.

### 23.1.2 Sachliche Zuständigkeit der Landgerichte

Nach § 140 Abs. 1 MarkenG sind in Kennzeichenstreitsachen die Landgerichte ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig.

Der Begriff "Kennzeichenstreitsache" ist nicht selten Gegenstand von Auseinandersetzungen und zwar dann, wenn die obsiegende Partei gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG neben den Anwaltskosten zugleich die Erstattung der Patentanwaltskosten begehrt. Die Gerichte gehen dann – aus welchen Gründen auch immer – davon aus, dass der Begriff "Kennzeichenstreitsache" weit auszulegen ist, will heißen, Patentanwaltskosten sollen auch dann erstattungsfähig, wenn etwa im Rahmen einer wettbewerbsrechtlichen Auseinandersetzung Fragen des Markenrechts eine Rolle spielen.

Nach zutreffender Auffassung des in der bayerischen Metropole gelegenen Oberlandesgerichts liegt allerdings eine Kennzeichenstreitsache nicht schon dann vor, wenn der Gewerbetreibende mit einem ® warb, ohne eine Markeneintragung vorweisen zu können.

Verweigert der Unterlassungsschuldner nach Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung die Zahlung des Aufwendungsersatzes – die Abgabe der Unterlassungserklärung bedeutet nach h.M. nicht die Anerkennung des Rechtsverstoßes (vgl. hierzu meine Ausführungen in GRUR 2001, 400, 401 nebst Fn 6) -, muss das angerufene Gericht im Rahmen des Zahlungsanspruchs prüfen, ob ein Kennzeichenverstoß vorlag, was die Anwendbarkeit von § 140 Abs. 1 MarkenG auch in derartigen Fällen rechtfertigt, will heißen, Landgerichte sind im Fall einer gerichtlichen Auseinandersetzung über den Aufwendungsersatz sachlich zuständig.

Verweigert der Schuldner eines Unterlassungsvertrages mit Strafbewehrung die Zahlung der Vertragsstrafe nach behaupteter Verletzungshandlung, muss das angerufene Gericht prüfen, ob dieselbe oder eine im Kern gleiche, auf die Benutzung des Zeichens als Zeichen bezogene Handlung im geschäftlichen

Verkehr vorliegt. Auch hier handelt es sich um derart typische, sich aus dem MarkenG ergebende Prüfungsmerkmale, dass der Begriff "Kennzeichenstreitsache" gemäß § 140 Abs. 1 MarkenG neuerlich problemlos verwirklicht ist und im Prozess zur sachlichen Zuständigkeit der Landgerichte führt.

Zutreffend hat schließlich das in der bayerischen Metropole gelegene Oberlandesgericht für den Bereich des Patents entschieden, dass der in einem Ordnungsmittelverfahren mitwirkende Patentanwalt seine Kosten ersetzt verlangen kann, da die Frage eines Verstoßes gegen den gerichtlichen Unterlassungstitel als Patentstreitsache i.S.v. § 143 Abs. 1 PatG anzusehen ist. Mangels sachlichen Unterschiedes gilt nach meiner Auffassung das gleiche für den angeblichen oder tatsächlichen Verstoß gegen ein gerichtlich festgestelltes Unterlassungsgebot der Benutzung von Marken.

### 23.1.3 Künftige sachliche Zuständigkeit

Im Rahmen der 76. Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister vom 29. bis 30. Juni 2005 in der Bierbrauerstadt im Ruhrgebiet kam man zu der Auffassung, dass bürgerlich-rechtliche Kartellstreitigkeiten, wettbewerbsrechtliche Streitigkeit und Streitigkeiten im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes sowie urheber-, presse- und verlagsrechtliche Streitigkeiten in erster Instanz den Oberlandesgerichten zugewiesen werden sollten.

### 23.2 Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung und Unterlassungsklage

Hauptsächliches Gestaltungsmittel zur prozessualen Durchsetzung von markenrechtlichen Ansprüchen ist der Verfügungsantrag, die Hauptsacheklage wird demgegenüber nicht so häufig eingereicht.

#### 23.2.1 Verfügungsantrag

##### 23.2.1.1 Glaubhaftmachung der Dringlichkeit oder Vermutung der Dringlichkeit

Hauptstreitpunkt in der wissenschaftlichen Erörterung der Voraussetzungen für den Antrag auf

eine im einstweiligen Verfügungsverfahren ergehende Entscheidung ist die zur Zulässigkeitsprüfung zu zählende Frage, ob die Dringlichkeit in markenrechtlichen Angelegenheiten gemäß § 25 UWG analog vermutet wird oder darzulegen und glaubhaft zu machen ist. Praktisch spielt diese Frage aber nur in einigen Oberlandesbezirken eine Rolle mithin dort, wo – ausnahmsweise – die Vermutung der Dringlichkeit verneint wird.

Zur Lösung dieser Streitfrage bieten sich zwei Vorgehensweisen an: Entweder, man erörtert die Voraussetzungen für eine Analogie, um sodann zu prüfen, ob diese Voraussetzungen im Anwendungsfall, mithin betreffend § 25 UWG im Rahmen markenrechtlicher Ansprüche, gegeben sind. Oder aber, man sieht auf die bisherige Praxis, zeigt diejenigen Fälle auf, in denen eine zu vermutende Dringlichkeit nach wie vor erforderlich bzw. zu verneinen ist, um von daher die methodische Begründung der Ergebnisse zu liefern.

Der ehemalige Chefsystematiker des I. Zivilsenats des BGH (in einschlägigen Kreisen wird er als Aufsichtsratsvorsitzender des I. Zivilsenats genannt, was allen bekannt ist und alle schmunzelnd zur Kenntnis nehmen) geht den ersten Weg. Er weist darauf hin, dass bereits die Ausgangsthese der eine Analogie bejahenden Stimme unrichtig ist, wonach das Markenrecht zum Wettbewerbsrecht im weiteren Sinn gehört. Vielmehr sei das Markenrecht als Immaterialgüterrecht einzuordnen, was bereits durch § 14 Abs. 1 MarkenG und § 15 Abs. 1 MarkenG zum Ausdruck komme (*"der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 [sc bzw.: des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung] gewährt dem Inhaber der Marke [sc bzw.: ihrem Inhaber] ein ausschließliches Recht"*). Die These, wonach das MarkenG immaterialgüterrechtliche und wettbewerbsrechtliche Ansprüche regelt, stehe die neue, gefestigte Rechtssprechung des BGH entgegen, wonach das MarkenG eine andere Ansprüche ausschließende lex specialis sei. Darüber hinaus sei die Interessenlage verschieden.

Nach meiner Auffassung ist es in der Tat schwierig, die methodischen Voraussetzungen, welche durchaus nicht allein formeller Art sind, für eine Analogie von § 25 UWG zu bejahen. Dies entbindet aber nicht zu prüfen, ob im Rahmen der Anwendbarkeit der §§ 935 Abs. 1, 940 ZPO Sachverhalte so zu bewerten sind, dass die für die

§§ 935 Abs. 1, 940 ZPO geltenden Voraussetzungen in einer Weise zu verwirklichen sind, welche im Ergebnis der analogen Anwendung von § 25 UWG gleich kommen. Dies auch und gerade deshalb, weil § 14 Abs. 2 MarkenG und § 15 Abs. 2 MarkenG – als hauptsächliche Bezugspunkte im Rahmen zeichenrechtlicher Auseinandersetzungen – die relative Durchsetzung des absoluten Zeichenschutzes regeln. Insoweit – und die Bestimmungen gemäß § 42 MarkenG über den Eintragungswiderspruch des prioritätsälteren Zeichenberechtigten sowie gemäß § 43 MarkenG betreffend den Einwand des Fehlens der rechtserhaltenden Benutzung nebst Wiederholung dieser Regelungen in den §§ 49, 51 und 55 MarkenG verstärken diese Bewertung – stellt sich die Frage, ob das Markenrecht zwar ohne wettbewerbsrechtliche Bewertungen – wie gleichfalls das Kartellgesetz (GWB) – nicht auskommt, gleichwohl eindeutig Immaterialgüterrecht ist oder, ob das MarkenG seiner Natur nach auch dem Wettbewerbsrecht zugeordnet werden muss.

Was die gegenständliche Lösung anbelangt, so sollte die aufgrund der §§ 935 und 940 ZPO erforderliche Interessenabwägung in Fällen des beantragten Verbots der Benutzung einer geschäftlichen Bezeichnung zur Verneinung der Dringlichkeit führen. Dies deshalb, weil insoweit regelmäßig die Berufsausübungsfreiheit gemäß Art. 12 GG beeinträchtigt wird. Dasselbe sollte dann gelten, wenn die bisherige Markenbenutzung zu einem schützenswerten Recht i.S.v. Art. 14 GG geführt hat.

Auf der anderen Seite wird es nicht wenige Fallbeziehungen geben, in welchen der Verletzer auf keine, der Unterlassungsgläubiger jedoch schützenswerte Belange vorweisen kann. Weshalb in solchen Fällen die Interessenabwägung nicht zur Bejahung einer Dringlichkeit führen sollte, welche der analogen Anwendung von § 25 UWG gleich, ist für mich nicht recht ersichtlich, vgl. [www.domainrecht-bernreuther.de](http://www.domainrecht-bernreuther.de) E:8.2 D:8.2 F:8.2.

#### 23.2.1.2 Dauer der Dringlichkeit

In einigen Oberlandesgerichtsbezirken währt die Dringlichkeit nur einen Monat lang – und keinen Tag länger; wird mithin dort Verfügungsantrag später als einen Monat nach Kenntniserlangung und vorhandener Verfolgungsmöglichkeit eingereicht, weist das Gericht den Antrag als

unzulässig zurück; es bleibt nur die Möglichkeit, den Anspruch im Wege der Hauptsacheklage weiterzuverfolgen. Diese Striktheit ist sachlich nicht zu rechtfertigen und verstößt nach meiner Auffassung gegen Art. 19 Abs. 4 GG, Art. 103 GG, auch wenn das in der bayerischen Metropole gelegene Landesverfassungsgericht diese Rechtssprechung (Vermutung der Dringlichkeit für den Zeitraum eines Monats und nicht länger) gebilligt hat.

In einigen anderen Oberlandesgerichtsbezirken ist die über einen Monat hinausgehende Dringlichkeit besonders darzulegen vorausgesetzt, insgesamt sind nicht mehr als zwei Monate seit Kenntniserlangung von der Verletzungshandlung verstrichen. Den Gegenpol zu den geschilderten, eine erhebliche Bandbreite abdeckenden Auffassungen bildet die Praxis des in der norddeutschen Metropole angesiedelten hanseatischen Oberlandesgerichts, die Dringlichkeit innerhalb eines Zeitrahmens von sechs Monaten anzuerkennen.

#### 23.2.1.3 Befugnis, den Antrag beim Landgericht einzureichen

Gelegentlich wird vorgetragen, der Verfügungsantrag könnte auch ohne anwaltliche Vertretung bei den für Markenangelegenheiten ausschließlich zuständigen Landgerichten eingereicht werden, Anwaltszwang sei nur für die mündliche Verhandlung erforderlich, was die Möglichkeit des Erlasses einer Beschlussverfügung – und da wird die Sache falsch – aufgrund Parteischriftsatzes zeitigt. Falsch ist die Möglichkeit einer Beschlussverfügung aufgrund nichtanwaltlichen Parteischriftsatzes deshalb, weil auch der bei einem Landgericht eingereichte Verfügungsantrag zwar nicht von einem Rechtsanwalt stammen muss, dieser Antrag allerdings – wenigstens – zu Protokoll der Geschäftsstelle zu erklären ist. Fehlt es hieran, ist der Verfügungsantrag unzulässig, was allerdings nicht von jedem Gericht bemerkt wird (mir liegt wenigstens eine Entscheidung vor, welche auf einen derartigen Parteiantrag hin erging). Beraumt auf den zu Protokoll erklärten Antrag hin das Landgericht Termin zur mündlichen Verhandlung an, muss der Antragsteller in der mündlichen Verhandlung anwaltlich vertreten sein. Beraumt auf den nicht zu Protokoll erklärten Parteischriftsatz hin das Landgericht Termin zur mündlichen Verhandlung an und beauftragt – wegen der

entsprechenden Hinweise auf der Ladung – der Antragsteller nun zu seiner Vertretung einen Rechtsanwalt, muss dieser – erstmals – einen zulässigen Antrag einreichen vorausgesetzt, dies ist noch sinnvoll, weil die Vermutung der Dringlichkeit noch nicht widerlegt ist.

### 23.2.2 Schutzschriften

Mit der Schutzschrift versucht der Abgemahnte zu verhindern, dass das möglicherweise vom Abmahnenden angerufene Gericht eine Entscheidung zu Lasten des Abgemahnten erlässt. Mit der Schutzschrift und daher mit den eigenen erhellenden Rechtsausführungen bzw. dem eigenen Tatsachenvortrag glaubt der Vorlegende das Manko einer fehlenden mündlichen Verhandlung auszugleichen.

Diesen Nachteilen allerdings kann grundsätzlich dadurch begegnet werden, dass in der Antwort auf die Abmahnung ausgeführt wird, man gehe für den Fall eines gerichtlichen Verfahrens vor der Vorlage dieser Antwort im Falle des Einreichens von Schriftsätzen bei Gericht aus. Derjenige Antragsteller, der eine Vorlage von für den Prozess bedeutsamen Antworten unterlässt, dürfte für die Zukunft zumindest geringe Aussichten auf Herbeiführung einer den Antrag stattgebenden Entscheidung ohne mündliche Verhandlung besitzen.

Damit ist die Frage aufgeworfen, worin das praktische Bedürfnis nach einer Schutzschrift besteht. Die Antwort lautet: Es bestehen nicht unerhebliche Kostengründe.

Wird nämlich der Verfügungsantrag ganz oder teilweise ohne mündliche Verhandlung zurückgewiesen, bestehen Kostenerstattungsansprüche allein aufgrund der Schutzschrift.

Vor diesem Hintergrund ist die weithin anzutreffende richterliche Auffassung von der Entbehrlichkeit der Einreichung von Schutzschriften berichtigungsbedürftig. Zuzugeben ist allerdings, dass von etwa 20.000 Schutzschriften pro Jahr nur 5 % Bedeutung besitzen, weil der Abmahnende tatsächlich die befürchtete gerichtliche Entscheidung beantragt hat.

Wenn allerdings der Vorsitzende einer KfH eines als besonders kompetent angesehenen und

anzusehenden Landgerichts 760 Eingänge von Schutzschriften notieren darf, ist die Notwendigkeit einer Schutzschrift zusätzlich eine bedingte (zumindest aus seiner Sicht).

Kostengründe bei teilweise Zurückweisung des Verfügungsantrags rechtfertigen deshalb die Einreichung einer Schutzschrift, weil bei einem zu weitgehenden Verfügungsantrag der Antragsteller nicht selten auf entsprechenden richterlichen, telefonisch verlautbarten Hinweis hin einen Teil seiner Anträge zurücknimmt.

Liegt in diesem Fall bereits eine Schutzschrift vor, hat der Unterlassungsschuldner wegen der – teilweisen – Antragsrücknahme einen Kostenerstattungsanspruch, welcher ohne Schutzschrift nicht gegeben wäre.

Um das mehrfache Einreichen von Schutzschriften in Form von schriftlichen Unterlagen bei verschiedenen, örtlich gleichfalls zuständigen Gerichten zu verhindern, wäre es günstig, bundesweit ein einheitliches Register für Schutzschriften, angesiedelt im Internet, einzurichten. Dem genügt die auf einer Papierseite enthaltene Mitteilung, evtl. gerichtet an alle örtlich zuständigen Gerichte, die betreffende Schutzschrift finde sich im Internet unter [www.schutzschriften.de](http://www.schutzschriften.de). an Rangstelle xyz. Dass das Internet als Übertragungsweg und Ort von Schriftsätzen in Betracht kommen kann, macht die Justizverwaltung von Rheinland-Pfalz deutlich: Seit 01.06.2005 können bei allen Verwaltungsgerichten die Klage per Email eingereicht werden, das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz folgte zum 27.10.2005 nach.

Dass das Internet auch insoweit als Wissensquelle dienen kann, macht weiter die Tatsache deutlich, dass unter [www.insolvenzbekanntmachungen.de](http://www.insolvenzbekanntmachungen.de) im Fall der Beantragung eines Insolvenzverfahrens öffentliche, vom Gericht vorzunehmende, Bekanntmachungen im Internet zu finden sind.

Und schließlich hat die 76. Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister vom 29. bis 30. Juni 2005 in der Bierbrauerstadt im Ruhrgebiet sich u.a. für die Eröffnung des bundesweiten Justizportals ausgesprochen und hierbei die Bund-Länder-Kommission für Datenverarbeitung und Rationalisierung in der Justiz (BLK) gebeten, schrittweise einen zentralen elektronischen Gerichtsbriefkasten zu entwickeln.

### 23.2.3 Hauptsacheklage

Erst mit der Hauptsacheklage kann zusätzlich zur Unterlassung Feststellung auf Verpflichtung zum Schadensersatz beantragt werden. Möglicherweise ist aber der Schaden auch bereits bezifferbar, sodass zusätzlich zur Unterlassung Schadensersatz in bestimmter Höhe verlangt werden kann. Zu den Berechnungsmöglichkeiten bei der Geltendmachung von Schadensersatz s.o. Ziff. 17.8.5.

Ist der Schaden noch nicht bezifferbar, weil das genaue Ausmaß der Verletzungshandlungen nicht bekannt ist, wird zusätzlich zum Unterlassungsanspruch regelmäßig Auskunft geltend gemacht (s.o. Ziff. 17.8.4).

Auch der Auskunftsanspruch kann erst im Hauptsacheverfahren geltend gemacht werden, es sei denn, die Rechtsverletzung ist offensichtlich, § 19 Abs. 3 MarkenG.

Wird wegen offensichtlicher Markenverletzung Auskunft im Verfügungsverfahren begehrt, scheidet allerdings eine analoge Anwendung von § 25 UWG aus.

Anders als gemäß Art. 96 GemeinschaftsmarkenVO, anders mithin als im Prozess wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke, kann als Antwort auf die geltend gemachte Verletzungsgefahr im Hinblick auf die eingetragene nationale (deutsche) Marke nicht Widerklage auf Löschung der Marke erhoben werden, vielmehr gilt: das Verletzungsgericht ist an die eingetragene Marke gebunden (s.o. Ziff. 2.5; 15; 17.3.1.1.1.4; 17.3.1.1.1.5). Ist der Beklagte der Auffassung, dass die Klagemarke zu Unrecht eingetragen wurde, besteht die Möglichkeit, Löschantrag beim DPMA einzureichen oder Klage auf Löschung zu erheben und im Verletzungsprozess gleichzeitig Antrag auf Aussetzung des Verfahrens zu stellen. Die Instanzgerichte sind bedauerlicherweise ziemlich zurückhaltend, was die Bejahung von Aussetzungsanträgen anbelangt. Ein Aussetzungsantrag im Verfügungsverfahren ist allerdings ganz überwiegend deshalb kaum erfolgsbehaftet, da eine Aussetzung dem Charakter des Verfügungsverfahrens als Eilverfahren widerspräche.

#### 23.2.4 Verfügungsantrag und Hauptsacheklageantrag

Die mit Abstand größte Schwierigkeit im Wettbewerbs- und Markenprozess oder besser im gesamten gewerblichen Rechtsschutz einschließlich des Urheberrechts stellt die wörtliche Ausgestaltung des Antrags auf Unterlassung dar. Zu allererst gilt es, eine unbestimmte Beschreibung der tatsächlichen Unterlassungsbedingungen oder der Unterlassungspflichten, im letzteren Fall mittels Verwendung von Rechtsbegriffen, zu vermeiden. Diese Aufgabe zu bewältigen gelingt einem im gewerblichen Rechtsschutz bzw. Urheberrecht nicht in erheblichem Umfang tätigen Rechtsanwalt nur als Missgeschick. Hinzukommt auch für den erfahrenen Anwalt, dass dieser den Instanzgerichten bei Meinungsunterschieden nicht unterlegen sein muss, vermittels der Rollenverteilung allerdings unterlegen ist, was dazu führt, dass mitunter zähneknirschend und wider besserer Einsicht kein Ausweg als die Zustimmung zum Unterlassungsvorschlag des Gerichts bleibt. Denn dem Mandanten ist es nicht zu vermitteln, dass der Richter zwar den geltend gemachten Anspruch stattgeben will, der Verfügungsantrag oder aber die Klage scheitert, wenn an der eigenen Unterlassungsformulierung festgehalten wird. Als zweite Schwierigkeit im Rahmen der Antragsfassung gilt es, den Gegenstand des rechtlichen Begehrens zu erfassen, ihn also nicht zu verfehlen.

Dieses Manko verwirklicht sich im Rahmen markenrechtlicher Streitigkeiten allerdings weniger häufig als im Wettbewerbsrecht, mithin beispielsweise lediglich dann, wenn der geltend gemachte Anspruch ausdrücklich die Verletzung einer geographischen Herkunftsangabe ausschließt, obschon gerade und nur dieser Verletzungstatbestand gegeben ist.

Ob schließlich die dritte Schwierigkeit im Rahmen der Antragsfassung – nämlich ein zu weit gefasstes Begehren – im Markenprozess von besonderer Bedeutung ist, soll offen bleiben (vgl. zur gesamten Problematik der richtigen Antragsfassung [www.bestimmtheit-bernreuther.de](http://www.bestimmtheit-bernreuther.de)).

Unterschiede zwischen einer im einstweiligen Verfügungsverfahren gegenüber einem Hauptsacheverfahren ergangenen Entscheidung ergeben sich zu den Folgen unrichtiger Entscheidungen: war die Hauptsacheentscheidung unrichtig und hatte der Kläger keine vorläufige

Vollstreckbarkeit durch Sicherheitsleistung herbeigeführt (eine derartige Herbeiführung der vorläufigen Vollstreckbarkeit durch Sicherheitsleistung kommt höchst selten vor), hielt sich der Beklagte allerdings trotz fehlender Vollstreckbarkeit, mithin trotz Fehlens einer Bestrafungsmöglichkeit für den Fall der Zuwiderhandlung durch Verhängung eines Ordnungsgeldes an die – unrichtige – Verbotsentscheidung, weil er Schadensersatzverpflichtungen als ohnehin gegeben auf sich zukommen sah, besteht im Fall der rechtskräftigen Aufhebung der Verbotsentscheidung durch ein Instanzgericht keine Möglichkeit zugunsten des in Anspruchgenommenen, vom Kläger Schadensersatz zu erlangen. Denn es fehlt an einer gesetzlichen Anspruchsgrundlage für diesen Fall.

Umgekehrt ist die Lage im Verfügungsverfahren: erweist sich dort die getroffene Entscheidung als unrichtig, was im Einzelfall möglicherweise erst spät, mithin aufgrund einer rechtskräftigen Hauptsacheentscheidung durch den BGH offenbar wird (vgl. hierzu meine Ausführungen in WRP 2003, 846, 863, Fn: Dort ist ausgeführt, dass zwischen dem Erlass einer einstweiligen Verfügung und der aufhebenden Hauptsacheentscheidung fünf Jahre, vier Monate und 24 Tage verstrichen waren), kann der letztlich zu Unrecht in Anspruchgenommene Schadensersatz gemäß § 945 ZPO verlangen. Ein Mitverschulden ist aber – wie immer – zu berücksichtigen. Erging beispielsweise eine Unterlassungsentscheidung möglicherweise noch dazu aufgrund Anerkenntnisses, obwohl die Inanspruchnahme wegen Mehrfachabmahnung rechtsmissbräuchlich war (s.o. Ziff. 22), überwiegt das Mitverschulden bis hin zu einer vollständigen Beseitigung des Schadensersatzanspruchs.

Neu ist ferner, dass die parallele Verfolgung des Unterlassungsanspruchs durch Verfügungsantrag und Klage grundsätzlich ausscheidet; ein zeitliches Nacheinander ist selbstverständlich möglich.

Neu ist des weiteren, dass ein rechtskräftiges Unterlassungsurteil die Wiederholungsgefahr beseitigt. Diese Auffassung des BGH ist überzeugend nicht begründet. Je länger ich diese Entscheidung betrachte, komme ich zu der Schlussfolgerung, dass der Wegfall der Wiederholungsgefahr durch rechtskräftige Unterlassungsentscheidung überzeugend nicht zu begründen ist. Einzelheiten ergeben sich aus [www.wettbewerbsverfahrensrecht-bernreuther.de](http://www.wettbewerbsverfahrensrecht-bernreuther.de),

Ziff. 2.

### 23.2.5 Keine Bindungswirkung der Unterlassungsentscheidung

Urteile über einen Unterlassungsanspruch oder über einen Schadensersatzanspruch haben wechselseitig keine Präklusionswirkung.

## 24. Vertragliches Markenrecht

Vertragliches Markenrecht besitzt Geltung vor allem in Lizenzvereinbarungen, es entfaltet Rechte und Pflichten zwischen den Vertragsparteien im Rahmen von Unterlassungsverpflichtungsvereinbarungen und es ist schließlich im Rahmen von Abgrenzungsvereinbarungen von nicht unerheblicher Bedeutung.

### 24.1 Lizenzvereinbarungen

In Lizenzvereinbarungen geht es um die Einräumung von Rechten an einer Marke, vereinbart werden zusätzlich wechselseitige Rechte und Pflichten im Übrigen. Die Parteien von Lizenzvereinbarungen sind in erster Linie der Markeninhaber als Lizenzgeber und der Markenbenutzer als Lizenznehmer, das Hinzutreten von Markenbenutzern aufgrund eines Unterlizenzverhältnisses ist zusätzlich möglich.

#### 24.1.1 Anwendbares Recht

Ist die Marke in Deutschland eingetragen oder hat sie hier Verkehrsgeltung erlangt oder geht es um die notorische Bekanntheit der Marke in Deutschland, spielt es keine Rolle, ob die Lizenzvereinbarung im Inland und/oder zwischen ausländischen Vertragspartnern geschlossen wurde: wegen des Territorialitätsprinzips kommt deutsches Recht auch betreffend den Vertragsschluss selbst zur Anwendung.

#### 24.1.2 Räumlicher Geltungsbereich der Lizenzvereinbarung

Enthält die Lizenzvereinbarung keine Angaben zum räumlichen Geltungsbereich, reicht der vertragliche

Geltungsbereich ebenso weit wie die Marke selbst  
(Fezer, § 30 Rz 13).

#### 24.1.3 Schriftformerfordernis?

Vor Inkrafttreten der 6. GWB-Novelle zum 26.08.1998 galt die Schriftformerfordernis des § 34 GWB a.F. Die Beschränkung im Geschäftsverkehr (§ 20 Abs. 1 GWB a.F) liegt in der Vereinbarung der Parteien zur Zahlung von Lizenzgebühren, denn die Wettbewerbsposition des Lizenznehmers wird durch die Kostenbelastung beeinflusst. Wurde die Schriftform nicht eingehalten, regeln sich die Beziehungen der Parteien nach dem Recht der ungerechtfertigten Bereicherung.

#### 24.1.4 Inhalt des Lizenzvertrags als ausschließliche und als nicht ausschließliche Vereinbarung

##### 24.1.4.1 Inhalt der ausschließlichen Lizenzvereinbarung

Im Rahmen eines ausschließlichen Lizenzvertrages verpflichtet sich der Lizenzgeber, die Marke weder selbst zu verwerten noch eine zusätzliche Nutzungserlaubnis zu erteilen. Die Ausschließlichkeit des Markenbenutzungsrechts zugunsten des Lizenzgebers wäre darüber hinaus erst dann vervollständigt, wenn der Lizenzgeber verpflichtet ist, vertraglich den Parallelvertrieb von weiteren Vertragspartnern in dem vertraglichen Geltungsbereich des ausschließlich zu schützenden Vertragspartners zu verhindern.

##### 24.1.4.2 Inhalt der nicht ausschließlichen Lizenzvereinbarung

Im Rahmen eines nicht ausschließlichen Lizenzvertrages hat der Lizenzgeber die Möglichkeit, die Marke selbst zu verwerten bzw., eine oder mehrere zusätzliche Nutzungserlaubnis(se) zu erteilen.

#### 24.1.5 Der Rechtsübergang der Inhalte des Lizenzvertrags

Die dinglichen Nutzungsrechte an der Marke gehen gemäß § 398, 413 BGB über, wobei ich mir annehmen erlaube, dass auch bei der nicht

ausschließlichen Lizenz dingliche Rechte dem Lizenznehmer eingeräumt werden bzw. eingeräumt werden können. Rechtsgrund für die schuldrechtlichen Rechte und Pflichten als Bestandteil des Lizenzvertrages ist der Vertrag. Dieser kann einem gesetzlich geregelten Leitbild möglicherweise nicht eindeutig zugeordnet werden, ein Senat des BGH geht von Rechtspacht aus, eine Habilitationsschrift neueren Datums erkennt auf Zuordenbarkeit zum Kaufrecht.

#### 24.1.6 Rechtliche Grenzen des Lizenzvertrages

Seine Grenzen findet der Markenlizenzvertrag an Art. 28, 30 EG und am Kartellrecht. Diese Grenzen sind – wohl – nur in Bezug auf den ausschließlichen Lizenzvertrag von Bedeutung, es sei denn, die Gesamtheit des nicht ausschließlichen Lizenzvertrages zeitigt Folgen, die im Anwendungsbereich von Art. 28 EG bzw. des Kartellrechts von Bedeutung sind.

##### 24.1.6.1 Die Warenverkehrsfreiheit gemäß Art. 28 EG als Grenze des Markenlizenzvertrages

Die dinglichen Wirkungen des Markenlizenzvertrages sind – wegen der Möglichkeit einer Verletzung der Warenverkehrsfreiheit gemäß Art. 28 EG – richtlinienkonform, d.h. am Maßstab der MarkenrechtsRL zu bestimmen. Darüber hinaus dürfen dingliche Lizenzvertragsklauseln weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten nach Art. 30 S. 2 EG darstellen. Unterließ mithin der Lizenzgeber ein Einschreiten gegen den Lizenznehmer im Hinblick auf andere Mitgliedstaaten, ist er allerdings im Hinblick auf einen bestimmten Mitgliedstaat mit Hinweis auf die Lizenzwidrigkeit des Tun des Lizenznehmers tätig, liegt eine Verletzung von Art. 30 S. 2 EG vor.

##### 24.1.6.2 Das Kartellrecht

Was das Kartellrecht anbelangt, so ist beachtlich, dass die am 16. und 17.06.2005 vom Bundestag und Bundesrat verabschiedete und am 01.07.2005 in Kraft getretene siebte GWB-Novelle zu einem Wegfall der im deutschen Kartellrecht geläufigen Unterscheidung zwischen vertikaler und horizontaler Wettbewerbsbeschränkung geführt hat. Dies zeitigt das Fallenlassen einer sinnvollen und

rechtshistorisch gerechtfertigten Differenzierung sowie eine weitgehende Angleichung zwischen dem deutschen und dem europäischen Kartellrecht, was es rechtfertigt, im nachfolgenden im Wesentlichen lediglich auf das europäische Kartellrecht einzugehen. Unterschieden wird nachfolgend, ob die Berufung auf das Kartellrecht zu dem Zweck der Bewertung des Lizenzvertrages als richtig erfolgt oder, ob das Kartellrecht zu dem Zweck eingesetzt wird, selbst Lizenznehmer zu werden.

#### 24.1.6.2.1 Das Kartellrecht als Nichtigkeitsgrund der Lizenzvereinbarung

##### 24.1.6.2.1.1 Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels

Was den Anwendungsbereich des europäischen Kartellrechts (hier: Art. 81 EG) anbelangt, so ist beachtlich, dass dieser Teilbereich des Rechts nicht erst dann gilt, wenn ein länderübergreifender Sachverhalt wie in Art. 28 EG vorausgesetzt gegeben ist.

Vielmehr sind die Art. 81 ff EG anwendbar, wenn das Verhalten geeignet ist, das Handeln zwischen den Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen, weil sich anhand einer Gesamtheit objektiver rechtlicher oder tatsächlicher Umstände mit hinreichender Wahrscheinlichkeit voraussehen lässt, dass die Vereinbarung unmittelbar oder mittelbar tatsächlich oder potentiell den Handel zwischen Mitgliedstaaten in einer Weise zu beeinflussen eignet, die der Verwirklichung den Zielen eines einheitlichen Marktes abträglich sein kann.

Nachdem die Eignung zur Herbeiführung einer anderen Entwicklung genügt, sind lediglich Sachverhalte mit regionaler oder lokaler Bedeutung auszugrenzen.

Maßgebend ist dabei nicht der einzelne Lizenzvertrag (es sei denn, der ausschließliche Lizenzvertrag hat diese Wirkung), sondern das Lizenzvertragssystem, sofern ein solches zur Geltung gelangt; man bündelt mithin die Gesamtwirkungen des Vertragssystems auf dem Binnenmarkt.

##### 24.1.6.2.1.2 Spürbarkeit der Wettbewerbsbeschränkung

Was die Spürbarkeit anbelangt, so existiert zwar die Bagatellbekanntmachung der Kommission vom 22.12.2001 ABI EG Nr. C 368/13 sowie die Mitteilung der Kommission vom 19.05.2001 ABI 2001 C 149/05. In der erwähnten Mitteilung ist insbesondere in Ziff. 8 die Rede von einem Marktanteil aller Vertragsparteien von insgesamt 10 % auf jeden von der Vereinbarung betroffenen relevanten Markt.

Ob der EuGH sich an diese Bekanntmachungen halten wird, ist zweifelhaft. Immerhin hat er früher bei geringeren Marktanteilen und Umsätzen die Spürbarkeit bejaht. Die Bekanntmachungen haben keinen Geltungsrang.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass der durch die Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16.12.2002 zur Durchführung der in Art. 81 und 82 EG niedergelegten Wettbewerbsregeln bedingte Systemwechsel einer ausschließlichen Verankerung des europäischen Kartellrechts in den Art. 81 ff EG nicht nur erneut die Bedingtheit einer festen Grenze der Spürbarkeit, sondern zugleich verstärkt die Frag aufwirft, ob auf diese Weise wirklich ein Verwaltungsverfahren bzw. ein Bußgeld vermeidbar ist.

Ein Markenlizenzvertrag verstößt jedenfalls dann gegen europäisches Kartellrecht, wenn er zum Ausschluss von Parallelimporten führt. Etwas anderes gilt dann, wenn der Export der Marke in einen Staat außerhalb der EU erfolgte und von dort der Parallelimport stattfand: Der Lizenzgeber und der insoweit ermächtigte Lizenznehmer können gegen den Importeur als Markenverletzer vorgehen, weil eine Erschöpfung i.S.v. § 24 Abs. 1 MarkenG insoweit auf dem Raum der europäischen Mitgliedstaaten noch nicht eingetreten ist.

Kartellrechtswidrig sind also Lizenzverträge, die auf Sicherung eines absoluten Gebietsschutzes gerichtet sind, ferner, wenn Höchstmengen des Vertriebs unter der Marke festgelegt werden, wenn bestimmte Kunden oder Kundengruppen vom Erwerb der Ware unter einer bestimmten Marke ausgeschlossen sein sollen, wenn dem Lizenznehmer verboten sein soll, Produkte von Mitbewerbern anzubieten und/oder zu vertreiben sowie – unter bestimmten Voraussetzungen – Preisbindungen im Hinblick auf das Markenerzeugnis.

Handelsbeschränkungen und

Handlungsbeschränkungen, die allerdings unmittelbar im Inhalt des gewerblichen Schutzrechts angelegt sind, werden vom Kartellrecht nicht bewertet. Was den Inhalt der Marke ausmacht, so stellt der EuGH auf die Markenfunktion (s.o. Ziff. 10.1) ab: Die Marke garantiert die Produktverantwortung eines einzigen Unternehmers für die Qualität der so gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen.

Einschränkend muss aber gesagt werden, dass die meisten Markenlizenzvereinbarungen nicht geeignet sein dürften, überhaupt den Wettbewerb spürbar zu beschränken. Es ist allerdings fraglich, ob das Tatbestandserfordernis der spürbaren Beeinträchtigung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten noch gilt.

#### 24.1.6.2.1.3 Freistellungen

Ob es im Bereich von Markenlizenzen zu Gruppenfreistellungen gekommen ist oder noch kommen wird, hängt davon ab, ob die durch Marken und Markenlizenzvereinbarungen bewirkten Handelsbeschränkungen zwar kartellrechtlich bedeutsam, jedoch durch überwiegende schutzwürdigen Interessen allgemein zu rechtfertigen sind. Dies dürfte nur dann der Fall sein, wenn der Markenlizenzvertrag zusätzliche Fragen wie z.B. den Technologie-Transfer regelt. Dann sind Freistellungen nicht ausgeschlossen.

#### 24.1.6.2.2 Das Kartellrecht als Grund für eine Lizenzerteilung

Der EuGH hat in seiner Entscheidung mit dem Stichwort "IMS/Health" entschieden, dass die Verweigerung einer Lizenzvereinbarung einen Kartellverstoß wegen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung gemäß Art. 82 EG mit der Folge eines Kontrahierungszwangs bewirken kann. Die Voraussetzungen hierfür lauten:

- Der Lizenzbewerber muss beabsichtigen, auf den zugunsten des Rechtsinhabers des geistigen Eigentums geschützten Markt seine Erzeugnisse oder Dienstleistungen anzubieten, für die eine potentielle Nachfrage besteht;
- der Weigerung stehen keine sachlichen Rechtfertigungsgründe zur Seite;

- die Weigerung bewirkt zugunsten des Inhabers des Rechts am geistigen Eigentum den Ausschluss jeglichen Wettbewerbs auf diesem Markt.

Hieraus wird deutlich: Nur das Kartellrecht ermöglicht die Berufung auf einen Zwang zu kontrahieren, allerdings unter sehr engen Voraussetzungen, da nur auf diese Weise die Grundsätze der Privatautonomie – auf anderer Ebene verwirklicht als zwischen den sich gezwungenermaßen gegenüberstehenden Vertragspartnern – gewahrt bleiben.

#### 24.1.6.2.3 Das Spannungsverhältnis zwischen gewerblichen Schutzrechten und Urheberrecht einerseits und dem Kartellrecht andererseits

Wenn im Rahmen der vorstehenden Überlegungen jeweils das Kartellrecht als Grenze von Vereinbarungen in Bezug auf die Markennutzung angesprochen wurde, so hat dies allgemein seine Berechtigung darin, dass gewerbliche Schutzrechte (also Marken, Patente, Geschmacks-, Gebrauchsmuster u.a.m. aber auch das Urheberrecht) jeweils ein Inhabermonopol und folglich Handlungsbeschränkungen vermitteln, welche notwendig in einem Spannungsverhältnis zum Kartellrecht stehen. Dieses Spannungsverhältnis ist solange von Belang, wie es gewerbliche Schutzrechte und das Urheberrecht einerseits sowie das Kartellrecht andererseits gibt.

#### 24.1.7 Die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit einer Lizenzvereinbarung

Zu unterscheiden sind die Rechte des Lizenzgebers im Verhältnis zum Lizenznehmer einerseits und im Verhältnis zu Dritten andererseits. Darüber hinaus sind die dinglichen Rechte des Lizenzgebers von seinen schuldrechtlichen Ansprüchen zu trennen.

Die dinglichen Rechte des Lizenzgebers sind solche, deren Verletzung zu seinem Gunsten markenrechtliche Ansprüche auslösen mit der Folge, dass nicht nur vertragsrechtliche, sondern aus dem Markengesetz folgende Ansprüche in seiner Person entstehen. Darüber hinaus tritt im Hinblick auf dingliche Rechte keine Erschöpfung ein, es sei denn, diese wurde bereits anderweitig bewirkt. Wurden dingliche Rechte übertragen, kann der Lizenznehmer in den Grenzen des § 30 Abs. 3

MarkenG (Klage gegen den Dritten wegen Markenverletzung bei Zustimmung des Markeninhabers) bzw. des § 30 Abs. 4 MarkenG (Beitritt zur Markenverletzungsklage) Klage gegen den Dritten erheben. Insofern ist es gerechtfertigt zu behaupten, der dingliche Teil einer Lizenzvereinbarung vermittelt Rechte gegenüber Dritten.

#### 24.1.7.1 Die Rechte des Lizenzgebers

##### 24.1.7.1.1 Rechte des Lizenzgebers im Verhältnis zum Lizenznehmer

###### 24.1.7.1.1.1 Dingliche Rechte des Lizenzgebers gegenüber dem Lizenznehmer

Was die Möglichkeit der Geltendmachung dinglicher Rechte bei Verstößen des Lizenznehmers anbelangt, so folgt § 30 Abs. 2 MarkenG dem sachenrechtlichen Enumerationsprinzip. Es bestehen lediglich diejenigen Möglichkeiten der Eigentumsnutzung und folglich diejenigen Möglichkeiten der Geltendmachung dinglicher Rechte bei Verletzungshandlungen, welche der Gesetzgeber ausschließlich geregelt hat. Dies sind gemäß § 30 Abs. 2 MarkenG:

- Dauer der Lizenz;
- die von der Eintragung erfasste Form, in der die Marke benutzt werden darf;
- die Art der Waren oder der Dienstleistungen, für welche die Lizenz erteilt wurde;
- das Gebiet, in welchem die Marke angebracht werden darf;
- die Qualität der von dem Lizenzgeber hergestellten Waren oder erbrachten Dienstleistungen.

Gegenstand der Markenlizenz ist das eingetragene, durch Verkehrsgeltung oder notorische Bekanntheit entstandene Recht. Dieses Recht umfasst nicht das Recht an verwechselbaren Zeichen i.S.v. § 14 Abs. 2 Ziff. 2 MarkenG. Dies ergibt sich u.a. aus der Gegenüberstellung der wortgleichen Vorschriften der §§ 27 Abs. 1 MarkenG und 30 Abs. 1 MarkenG.

#### 24.1.7.1.1.2 Schuldrechtliche Rechte des Lizenzgebers gegenüber dem Lizenznehmer

Maßgebend sind die Vertragsinhalte, mithin die zugunsten des Lizenzgebers vereinbarten Rechte. Aus dem Sinn und Zweck des Lizenzvertrags ergibt sich nicht, dass der Lizenznehmer zur Unterlizenzierung befugt ist. Der Lizenzgeber hat also das Recht, eine derartige Unterlizenzierung zu verbieten.

Aus dem Sinn und Zweck des Lizenzvertrages dürfte im Hinblick auf eine Marke kraft Verkehrsgeltung (§ 4 Ziff. 2 MarkenG) oder bei einer Marke außerhalb der Benutzungsschonfrist zu folgern sein, dass der Lizenznehmer die Benutzung dieser Marke im Zuge der Verwendung von Verpackungsmaterial, Prospekte, Aufträge zur Erstellung von Messeunterlagen u.a.m. umfassend zu dokumentieren hat.

Kommt es zur Verletzung schuldrechtlicher Pflichten, entscheidet über die anzuwendenden Gewährleistungsvorschriften der Schwerpunkt des Vertragsverstoßes, also – wohl – schwerpunktmäßig Patentrecht oder Kaufrecht (s.o. Ziff. 24.1.5).

#### 24.1.7.1.2 Rechte des Lizenzgebers gegenüber Dritten

Nachdem der Lizenzgeber auch bei Vereinbarung einer ausschließlichen Lizenz weiterhin Markenrechtinhaber bleibt, da der Lizenzvertrag die Einräumung von Nutzungsrechten, nicht aber die Übertragung der Marke zum Gegenstand hat, kann der Lizenzgeber als Markeninhaber sämtliche Markenrechte gegenüber dem Dritten geltend machen. Dies ergibt sich auch aus § 30 Abs. 4 MarkenG, wonach der Lizenznehmer der Markenverletzungsklage beitreten kann.

Werden die Markenrechte aus einer Marke kraft Verkehrsgeltung gemäß § 4 Ziff. 2 MarkenG geltend gemacht, kann sich der Lizenzgeber auf die rechtserhaltende Benutzung durch den Lizenznehmer gemäß § 26 Abs. 2 MarkenG berufen. Die dem Lizenzgeber gegenüber dem Dritten zustehenden Rechte sind – notwendigerweise – dinglicher Art, schuldrechtliche Rechte scheiden mangels vertraglicher Beziehungen zu dem Dritten aus.

#### 24.1.7.2 Rechte des Lizenznehmers

##### 24.1.7.2.1 Rechte des Lizenznehmers gegenüber dem Lizenzgeber

Der Lizenznehmer kann einer Markenverletzungsklage des Markeninhabers und Lizenzgebers zum Zweck der Geltendmachung von Schadensersatz auch dann beitreten, wenn dies vom Lizenzgeber nicht gewünscht ist.

Lehnt es allerdings der Lizenzgeber ab, gegen den Markenverletzer vorzugehen, kann bei einer Gemeinschaftsmarke der Inhaber der ausschließlichen Lizenz gemäß Art. 22 Abs. 3 Satz 2 GemeinschaftsmarkenVO dann ohne Zustimmung des Markeninhabers klagen, wenn der Markeninhaber nicht selber nach Fristsetzung des Lizenzgebers zur Klageerhebung entsprechend tätig wurde.

Das deutsche Markenrecht räumt dem Lizenznehmer kein entsprechendes dingliches Recht ein. Und da ein Urteil auf Erteilung der Zustimmung zu einer die Prozessstandschaft begründenden Rechtsstellung, begründet mit dem Gesichtspunkt des Kontrahierungszwangs bei der ausschließlichen Lizenz, zu spät käme, damit der Lizenznehmer seine markenrechtlichen Ansprüche geltend machen könnte, empfiehlt es sich, die analoge Anwendung von Art. 22 Abs. 3 S. 2 GemeinschaftsmarkenVO zu vereinbaren.

Wichtig ist auch die Regelung des Sukzessions-schutzes gemäß § 30 Abs. 5 MarkenG: der Lizenznehmer behält alle Rechte auch dann, wenn die Marke später gemäß § 27 MarkenG übertragen wurde bzw. wenn keine Lizenzen zwischen dem Veräußerer und dem Erwerber der Marke vereinbart wurden.

##### 24.1.7.2.2 Rechte des Lizenznehmers gegenüber Dritten

Der Lizenznehmer kann mit Zustimmung des Markeninhabers gegen den Dritten aus Anlass einer Markenverletzungshandlung klagen, § 30 Abs. 3 MarkenG. Der Lizenznehmer kann ferner einer Klage des Markeninhabers beitreten, § 30 Abs. 5 MarkenG.

#### 24.1.8 Handelsrechtlicher Ausgleichsanspruch für den Markenlizenznehmer?

Es wurde die Frage aufgeworfen, ob der Ausgleichsanspruch gemäß § 89 b HGB analog für Markenlizenznehmer gilt. Dies insbesondere dann, wenn der Lizenzvertrag ein Bestandteil des Vertriebsvertrages ist und dabei die eigene Vertriebsorganisation des Lizenzgebers ersetzt, welche der letztgenannte ohne Lizenzierung mit Handelsvertretern, Franchisenehmer oder Vertragshändlern ausfüllen müsste.

#### 24.1.9 Klauselbeispiele

##### 24.1.9.1 Klauselfunktion und Angemessenheitskontrolle

Was die Wirksamkeit von Klauseln im Rahmen von Markenlizenzverträgen anbelangt, so ist zumeist zu fragen, ob durch sie die Markenfunktion aufrechterhalten und gewährleistet ist. Falls ja, dürfte es kaum zu kartellrechtlich bedeutsamen Einwänden kommen.

Nachdem – auch – Markenlizenzverträge häufig Formularverträge sind, deren Inhalte somit zumeist nicht frei ausgehandelt, sondern vom Verwender gestellt sind, diese Inhalt ferner zumeist weit über die Gewährleistung der Markenfunktion hinausgehen, ist auch im Übrigen und verstärkt die Angemessenheitskontrolle derartiger Regelungen gemäß § 307 BGB von Bedeutung.

Erneut – vgl. [www.agbrecht-bernreuther.de](http://www.agbrecht-bernreuther.de), Vorbemerkung und Ziff. 5, Ziff. 8 - ist darauf hinzuweisen, dass die Aufgeschlossenheit von Richtern für die Anwendung des Maßstabs von § 307 BGB auch und gerade bei unternehmensbezogen verwendeten AGB im Inzidentprozess gering ist. Etwas anders stellt sich die Lage dar, wenn die Angemessenheit von AGB in einem vom Einzelfall losgelösten abstrakten Kontrollverfahren Prüfungsgegenstand ist. Dies deshalb, weil die abstrakte Klauselkontrollklage nicht von Gerechtigkeitsvorstellungen zum Ergebnis des konkret zu entscheidenden Einzelfalles überlagert wird. Zum zweiten geht es im abstrakten Kontrollverfahren um die allgemeine Frage, ob dieses positive Recht ganz allgemein, also für alle Fälle, auf die vom Verwender vorgesehene Weise eingeschränkt werden kann. Dieser zweitgenannte

Gesichtspunkt macht zugleich deutlich, dass die Bewertung als unangemessen mit der Beschreibung des Instanzenzuges zunimmt.

#### 24.1.9.2 Klauseln im Zusammenhang mit der Gewährleistung der Markenfunktion

- (1) *"Der Lizenznehmer ist berechtigt und verpflichtet, die Marke so, wie sie als Zeichen eingetragen ist, zu benutzen. Benutzt der Lizenznehmer die identische Marke zusätzlich für über die Eintragung hinausgehende Waren oder Dienstleistungen, handelt er auf eigenes Risiko. Diese erweiterte Benutzung der Marke ist gegenüber dem Lizenznehmer nur dann zulässig, wenn jener innerhalb eines Monats nach Zugang einer Mitteilung der beabsichtigten erweiterten Benutzung zustimmt".*

Erläuterung: Es kann für den Lizenzgeber vorteilhaft sein, wenn der Lizenznehmer Geschäftsfelder ausweitet oder gar hinzugewinnt und hierbei seine schöpferische Tätigkeit als Kaufmann unter der lizenzierten Marke entfaltet. Notwendig ist dies allerdings nicht.

- (2) *"Der Lizenznehmer ist berechtigt und verpflichtet, die Marke so, wie sie als Zeichen eingetragen ist, zu benutzen. Hinsichtlich Waren und Dienstleistungen ist der Lizenznehmer berechtigt und verpflichtet, die Marke entsprechend der zuvor durch die Lizenzgeber erfolgten Benutzung zu benutzen. Eine Dokumentation der Benutzungsnachweise durch den Lizenzgeber ist dem Vertrag als Anlage beigefügt".*

Erläuterung: Die – im Gegensatz zum Klauselvorschlag übliche – Verpflichtung, die Marke entsprechend der Eintragung zu nutzen, kann dann zum Problem werden, wenn der Markeninhaber die Marke selbst nicht entsprechend der eigenen Eintragung genutzt hat und seine tatsächliche Benutzung möglicherweise weit hinter der eigenen Anmeldung zurückblieb. Ein Vorzeigebeispiel bildet die Entscheidung des BGH zu dem Stichwort "OTTO". Als Beschreibung der Gegenleistung unterliegt die formularmäßige Verpflichtung zur Markennutzung entsprechend der Eintragung – wohl – nicht der Inhaltskontrolle nach § 307 BGB. Wird der

Lizenznehmer in einem derartigen Fall vom Lizenzgeber insbesondere auf Schadensersatz in Anspruch genommen, dürfte der Einwand gemäß §§ 241 Abs. 2, 311 Abs. 2, 280 Abs. 1 BGB (cic) weiterhelfen, wonach der Lizenznehmer auf einen Benutzungsumfang in bisher geschehener Form als Grundlage der eigenen Verpflichtung zur Nutzung vertraut hatte und dies – erlaubtermaßen – seiner Entscheidung zum Vertragsabschluss zugrunde legte. Besser als eine Lösung im Streit ist allerdings die Streitvermeidung, als Beispiel dient die hier vorgeschlagene Klausel.

- (3) *"Der Lizenznehmer hat darauf hinzuweisen, dass die Marke und die Produktaufmachung zugunsten des Lizenzgebers mittels eingetragener Schutzrechte geschützt sind. Der Hinweis geschieht mit folgendem Wortlaut: 'CUROS' ist eine Marke der Wert GmbH. Herstellung und Vertrieb dieses Produkts unter 'CUROS' und unter eingetragener Aufmachung erfolgen durch Blondie als Lizenznehmerin".*

Erläuterung: Keine

- (4) *"Die Vertragsparteien können vereinbaren, dass der Lizenznehmer die Marke in seine geschäftliche Bezeichnung unter Klarstellung seiner Rolle als Vertriebspartner aufnimmt (z.B.: 'CUROS' Vertriebs GmbH & Co. KG)". In diesem Fall ist der Lizenznehmer verpflichtet, mit dem Erlöschen einer berechtigten Markenbenutzung zugleich die Benutzung der die Marke beinhaltenden geschäftlichen Bezeichnung zu unterlassen".*

Erläuterung: Keine

- (5) *"Artikel, die in Wurm-Eigenaufmachung geliefert werden, können durch 'CUROS' alle sechs Monate von einem Prüfungsinstitut nach Wahl auf Kosten von Blondie geprüft werden".*

Erläuterung: Die Klausel ist bereits unangemessen, da Blondie die Auswahl des Prüfungsinstituts nichts beeinflussen kann, allerdings allein die Kostentragungslast trifft. Im Übrigen fehlen sachliche Anhaltspunkte, weshalb die Überprüfung im Abstand von jeweils einem halben Jahr erforderlich ist bzw. sein kann. Diese meine Ausführungen wurden

von einem OLG mit Sitz in dem Ort, in welchem der BGH Recht spricht, geteilt.

- (6) *"Das vom Lizenznehmer für die Medien selbst entwickelte werbe- und vertriebsfördernde Material (einschließlich entsprechender Internet-Aktivitäten) unterliegt der Genehmigung des Lizenzgebers, falls dieses Material die geschäftliche Bezeichnung des Lizenzgebers oder dessen Marke enthält".*

Erläuterung: Das Landgericht I in einer süddeutschen Großstadt hat entgegen meiner Rechtsauffassung entschieden, dass die vorstehend wiedergegebene Klausel eine Eigenwerbung des Lizenznehmers nicht verhindert ferner, dass der Erschöpfungsgesichtspunkt dem Werbevorbehalt nicht entgegensteht ferner, dass eine unzulässige Zensur nicht Folge der Klausel ist. Denn die Klausel sei dergestalt auszulegen, dass ein Untersagungsrecht nur besteht, wenn die Werbung des Lizenznehmers die Wertschätzung der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung des Lizenzgebers in unlauterer Weise beeinträchtigt.

Ich meine, dass sich die Beschränkung der Klausel auf die zuletzt genannten Fälle als – unzulässige – geltungserhaltende Reduktion darstellt. Ziel eines Klauselverwenders ist es weder hier (über § 30 Abs. 2 MarkenG) noch allgemein, gesetzliche Ansprüche mittels AGB zu wiederholen.

- (7) *"Dem Lizenzgeber sind bestehende oder behauptete Rechte Dritter an der Marke nicht bekannt. Soweit er zusätzlich die Erlaubnis zur Herstellung und den Vertrieb der Ware/Leistung unter der Marke bei Offenlegung des Herstellungsvorgangs erlaubt, sichert er zu, dass ihm behauptete oder tatsächliche Fehler weder im Hinblick auf den Herstellungsvorgang noch das Endprodukt bekannt sind. Sollten ihm derartige Umstände während der Dauer des Vertrages oder im Nachhinein mit der Möglichkeit von Auswirkungen auf den Lizenznehmer bekannt werden, wird er den Lizenzgeber unverzüglich unterrichten".*

Erläuterung: Das Nichtbekanntsein von Fehlern betreffend den Herstellungsvorgang und die Produkte im Zeitpunkt des

Vertragsschlusses dürfte dann nicht ausreichend sein, wenn der Lizenzgeber später von Fehlern oder Fehler begründenden Umständen erfährt, diese aber seinem Vertragspartner, dem Lizenznehmer, trotz der Möglichkeit einer Schadensvergrößerung nicht mitteilt.

- (8) *"Bei tatsächlicher oder angeblicher Verletzung der Marke durch Dritte ist der Lizenzgeber verpflichtet, gegen den Verletzer auf wirksame Weise unverzüglich vorzugehen. Er kann die Einleitung rechtlicher Maßnahmen davon abhängig machen, dass der Lizenznehmer unverzüglich nach Rechnungstellung die Hälfte derjenigen Kosten bezahlt, die bis hin zum Verfahrensabschluss I. Instanz auf der Grundlage des RVG entstehen. Kommt der Lizenzgeber seiner Verpflichtung zum Vorgehen gegen den Dritten nicht oder nicht wie geschuldet nach, gilt Art. 22 Abs. 3 S. 2 GemeinschaftsmarkenVO entsprechend.*

*Unterliegt einer der beiden oder unterliegen beide Vertragsparteien ganz oder teilweise in einem um die Marke geführten Rechtsstreit, tragen beide Parteien die Kosten des Rechtsstreits entsprechend dem wirtschaftlichen Vorteil aus der Marke, es sei denn, die Kosten der Rechtsverfolgung sind ganz oder teilweise durch Nichtmitwirkung oder Fehler bei der Mitwirkung einer Vertragspartei bedingt. In diesem Fall ist das Mitverschulden anteilig zu berücksichtigen“.*

Erläuterung: Zur Notwendigkeit der Entstehung einer dinglichen Berechtigung zugunsten des Lizenznehmers, die Marke für den Fall des Nichttätigseins des Lizenzgebers zu verteidigen, wird auf die vorstehenden Ausführungen zu Ziff. 24.1.7.2.1 verwiesen.

- (9) *"Die Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr erlischt, wenn Rechte aus dem Lizenzvertrag nicht wahrgenommen werden können bzw., wenn anderweitige Leistungsstörungen im Hinblick auf die Möglichkeit der Markenbenutzung vorhanden sind vorausgesetzt jeweils, die den Lizenznehmer treffenden Hindernisse bzw. Störungen sind nicht von diesem veranlasst oder ihm zuzurechnen".*

Erläuterung: Die Regelung dient der

Sicherung des sich Gegenüberstehens von Leistung und Gegenleistung.

- (10) *"Der Lizenznehmer darf keine Produkte anderer Hersteller von minderer Qualität in sein Verkehrssortiment aufnehmen, deren Image dasjenige des Lizenzgebers beeinträchtigen könnte. Der Lizenzgeber hat das Recht zur fristlosen und sofortigen Kündigung, falls gegen diese Verpflichtung verstoßen wird".*

Erläuterung: Das LG I in einer süddeutschen Großstadt hält die Klausel deshalb für unangemessen i.S.v. § 307 Abs. 1 BGB, weil eine Abmahnung als Voraussetzung für die außerordentliche Kündigung entbehrlich ist bzw. war.

Diese etwas magere Begründungskost möchte ich dergestalt anreichern, dass außerhalb von kartellrechtlich abgesegneten Vertriebsbindungsverträgen kein Hersteller ohne Kartellverstoß unter der Voraussetzung des Kartellrechts die Befugnis hat, den anderweitigen Vertrieb seines Vertragspartners zu untersagen. Es erstaunt, dass das Gericht sich hierzu überhaupt nicht äußert. Darüber hinaus ist völlig unklar (Verletzung des Transparenzgebots gemäß § 301 S. 2 BGB), was der Klauselverwender als "mindere Qualität" definiert haben möchte. M.a.W., allein durch die Einführung des Erfordernisses einer Abmahnung als Folge des Urteils wird die hier gegenständliche Problematik weder gelöst noch die gegenständliche Klausel zulässig.

#### 24.1.9.3 Sonstige Klauseln

Hierzu mehr unter [www.agbrecht-bernreuther.de](http://www.agbrecht-bernreuther.de), Klauselbeispiele

#### 24.2 Die Unterlassungsverpflichtungsvereinbarung

Folge der Rechtspolitik der MarkenrechtsRL, des EuGH, des MarkenG und des BGH ist die beklagenswerte Fehlentwicklung, dass Markeninhaber bei Ansatz haushoher Streitwerte unter Hinweis auf eine – angebliche – Verwechslungsgefahr die eigene – angebliche – Rechtsverletzung rügen mittels Abmahnung, deren erfolgsbehaftete Durchsetzung nicht selten bei weniger als 30 % liegen dürfte. Sucht in derartigen

Fällen der wirtschaftlich bei weitem nicht gleichgestellte abgemahnte Unternehmer nach anwaltlichem Rat, folgt auf die Erläuterung der sehr maßvollen Erfolgsaussichten des Angreifers die Frage, welche Kosten der Rechtsstreit im schlechtesten Fall des Unterliegens auslösen würde. Nenne ich dann den entsprechenden Betrag, winkt der abgemahnte Mandant nicht selten ab unter gleichzeitiger Bitte, die Unterlassungsverpflichtungserklärung zu formulieren, da das Wagnis einer Fehlentscheidung wirtschaftlich nicht tragbar ist. Dieses Verhalten des – wirtschaftlich unterlegenen – zu Unrecht Abgemahnten ist absolut verständlich auch und gerade vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Instanzgerichte nur höchst zögerlich von dem vor dem 01.01.1995 geltenden Grundsatz abrücken, wonach aus der eingetragenen Marke zugleich ein weiter Schutzzumfang zu folgern sei (s.u. Ziff. 27).

Macht man auf diesen Sachverhalt aufmerksam, stehen einem Richter nicht selten achselzuckend gegenüber. Immerhin würde der Angegriffene, wirtschaftlich weit unterlegene Unternehmer vor dem BGH mit seinem Antrag auf Klageabweisung mit hoher Wahrscheinlichkeit Recht bekommen. Diese Haltung ist nicht nur wenig lebensnah, sondern auch wirtschaftlich schädlich.

Die Teillösung dieses Problems könnte darin liegen, dass im Fall eines aufgenommenen Rechtsstreits das den Klageabweisungsantrag bestätigende Gericht in den Entscheidungsgründen hinsichtlich des vorgelegten Bündels von Unterlassungsverpflichtungserklärungen ausführt, entsprechend der gegenständlichen Entscheidung sei auch in den Bezugnahmefällen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht von einem Markenverstoß auszugehen, was dazu führe, dass die sonstigen Unterlassungsschuldner mit hoher Wahrscheinlichkeit kartellrechtswidrig gebunden sind; jede weitere Berufung auf diese Unterlassungserklärungen verletze §§ 3, 4 Ziff. 10 UWG unter dem Gesichtspunkt der unlauteren, gezielten Behinderung von Mitbewerbern.

Dass der hier beschriebene Ausgangsfall (Angriff eines marktstarken Unternehmens unter Ansetzung eines haushohen Streitwertes nebst Vorlage eines Bündels von Unterlassungsverpflichtungserklärungen und – einigen – Versäumnisurteilen trotz Nichtvorhandenseins eines Markenverstoßes im konkreten Fall) nicht meiner Phantasie entspringt, lässt sich durch Bezugnahme auf die abweisende

Entscheidung eines Oberlandesgerichts in der Domstadt am Rhein nebst ganz überwiegendem Vergleichsergebnis in der Hauptsacheklage, geschlossen vor dem OLG in der deutschen Bankenmetropole, beweisen.

Was die mögliche Kartellrechtswidrigkeit von zu weitgehenden oder insgesamt, ursprünglich unrichtigen Unterlassungsverpflichtungsvereinbarungen anbelangt, so wird zur näheren Begründung auf die nachstehenden Ausführungen unter Ziff. 24.3 verwiesen.

Was die Möglichkeit einer Lösung von Unterlassungsverträgen aufgrund späterer Änderung der Rechtslage anbelangt, so wird auf die Entscheidungen des BGH zu den Stichwörtern "Altunterwerfung I bis VI" verwiesen.

Sollte sich demgegenüber ein Berufskollege sich selbst in entsprechenden Fragen als hoch qualifiziert bezeichnen und zu der Frage der späteren Lösung von Unterlassungsverträgen aufgrund späterer Änderung der Rechtslage auf das Rechtsinstitut des "Wegfalls der Geschäftsgrundlage" verweisen, wird nichts anderes als Unkenntnis verlautbart.

### 24.3 Abgrenzungsvereinbarungen

Abgrenzungsvereinbarungen werden regelmäßig zur Vermeidung einer gerichtlichen Auseinandersetzung zu dem Zweck geschlossen, den Inhalt und die Reichweite der Benutzung von solchen Marken oder solchen Unternehmenskennzeichen festzulegen, die sich beeinträchtigend oder möglicherweise künftig beeinträchtigend gegenüberstehen. Insbesondere Vertragsparteien mit nicht außerordentlich ungleicher Verhandlungsmacht gelingt es so, sich Handlungsbereiche zu sichern und dabei darauf vertrauen zu können, dass in diesen Handlungsbereichen vom Vertragspartner geführte oder veranlasste Angriffe ausbleiben.

Dass Abgrenzungsvereinbarungen im MarkenR (aber auch im gewerblichen Rechtsschutz sonst) grundsätzlich geeignet sein können, den Anwendungsbereich des Kartellrechts oder mehr noch, den Anwendungsbereich des europäischen Kartellrechts zu eröffnen, ergibt bereits die Tatsache, dass der EuGH Merkmale für die Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit derartiger

Vereinbarungen anlässlich einer im Jahr 1985 veröffentlichten Entscheidung aufstellte.

Der Zweck einer Abgrenzungsvereinbarung beinhaltet bereits die nicht fern liegende Gefahr, dass mittelbar die Aufteilung des nationalen Marktes im Hinblick auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen unter einer bestimmten Marke bewirkt wird. Dies kann die Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels ebenso wie die Spürbarkeit der Wettbewerbsbeschränkung bewirken.

Der EuGH erkennt es zwar als sachlich rechtfertigend an, dass Abgrenzungsvereinbarungen sinnvoll einer Konfliktvermeidung dienen können. Dies könne jedoch nicht zum Ausschluss der Art. 81 ff EG, dies dürfe mithin nicht zu einem Konflikt mit dem europäischen Kartellrecht führen.

Ein Anzeichen für oder gegen die Anwendbarkeit des Kartellrechts kann sich aufgrund der Fragestellung ergeben, ob hauptsächlich die Vermeidung von Konflikten bezweckt ist, oder ob der Vertrag in der Hand des Unterlassungsgläubigers dem Versuch einer Monopolisierung und damit als Baustein einer Marktabstottung dient.

Weiter ist zu fragen, ob die Abgrenzungsvereinbarung nicht nur die Ermöglichung der Benutzung eines Zeichens beinhaltet, sondern zusätzlich ein Abwehrrecht gegenüber dem Vertragspartner ermöglicht. Die Unterscheidung zwischen dem Vorhandensein eines Nutzungsrechts und der Ausübung eines Abwehrrechts wird als entscheidend für die Anwendbarkeit des europäischen Kartellrechts angesehen.

Ergibt die betreffende Regelung einen Kartellverstoß, führt dies zur Nichtigkeit gemäß § 134 BGB zumindest insoweit. Was die Anwendbarkeit von § 139 BGB anbelangt, so hat der BGH eine neue Sichtweise in einer im Jahr 2004 veröffentlichten Entscheidung auf den Weg gebracht.

Zusammenfassend ist also festzustellen, dass das Kartellrecht nicht prozessökonomisches Verhalten verbietet. Prozessökonomie kann allerdings in bestimmten Fällen kartellrechtlich bedeutsam werden. Glänzend zu diesem Spannungsverhältnis hat sich der BGH unter dem Stichwort "Thermalbadquelle" wie folgt geäußert:

*"Ein Vergleich ist zwar wie jeder andere Vertrag*

*grundsätzlich unwirksam, wenn zwingende Rechtssätze, zu denen auch § 1 GWB gehört, entgegenstehen.....Etwas anderes kann jedoch dann gelten, wenn der Streit um die Ungewissheit gerade die Frage betrifft, ob der Vertragspartner die in Frage stehenden Leistungen überhaupt rechtmäßig auf dem Markt anbieten darf und seinem Vorgehen ein Abwehr(Unterlassungs-)anspruch des anderen Vertragsbeteiligten entgegensteht. Der ..... Vergleich über den Schutzbereich eines Patents, durch den dem Patent ein größerer Schutzzumfang zugebilligt wird, als ihm zukommt, ist zulässig, wenn sich der vereinbarte Schutzzumfang innerhalb des geringen Spielraums hält, über dessen Abgrenzung bei objektiver Beurteilung Zweifel bestehen können und wenn beide Parteien in der Vorstellung gehandelt haben, durch die Regelung dem Patent keinen weitergehenden Inhalt zu geben, als ihm bei richtiger Auslegung gesetzlich zukommt.“*

## 25. Einige Gesichtspunkte zum Verfahrensrecht

### 25.1 Anhörung vor einer Entscheidung des BPatG ohne mündliche Verhandlung

Entscheidet das BPatG ohne mündliche Verhandlung, obwohl diese von einem der Beteiligten beantragt worden war, liegt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor.

### 25.2 Fehlerhafte Anhörung trotz mündlicher Verhandlung

Werden Verwendungsbeispiele der Beteiligten vor der mündlichen Verhandlung durch das Gericht nicht mitgeteilt oder bilden diese erst in der mündlichen Verhandlung deren Gegenstand, können diese in den Entscheidungsgründen nicht berücksichtigt werden, auch wenn sich die Entscheidung aus anderen Gründen als rechtmäßig erweisen würde.

Wurde das Fehlen einer rechtserhaltenden Benutzung lediglich im Abmahnschreiben oder im Verfahren vor dem BPatG beanstandet, schriftsätzlich sodann nicht mehr gerügt und als Einwand erst in der mündlichen Verhandlung vor dem BPatG oder dem Verletzungsgericht vorgetragen, ist erneut der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt, wenn der anderen

Seite keine Gelegenheit eingeräumt wird, sich zum Einwand der Nichtbenutzung zu äußern.

## 26. Abgrenzungen

### 26.1 Verhältnisbestimmung des MarkenG zu sonstigen gesetzlichen Regelungen im Allgemeinen

Die Frage, in welchem Verhältnis das MarkenG zum UWG steht, lässt sich allgemein betreffend den grundsätzlichen Anwendungsbereich beider Gesetze sowie im Hinblick auf einzelne Bestimmungen beantworten. Der BGH nahm zunächst zum Verhältnis des in § 14 Abs. 2 Ziff. 3 MarkenG und § 15 Abs. 3 MarkenG geregelten Schutz der bekannten Marke bzw. des bekannten Unternehmenskennzeichens im Verhältnis zu § 1 UWG a.F. bzw. § 823 Abs. 1 BGB Stellung, erörterte sodann die Anwendungsbereiche der geographischen Herkunftsangabe im Verhältnis zu § 3 UWG a.F. und § 823 Abs. 1 BGB und äußerte sich schließlich zu der Anwendung der §§ 5, 15 MarkenG einerseits und § 12 BGB andererseits. Vor diesem Hintergrund traf der BGH verallgemeinernde Aussagen.

### 26.2 Verhältnisbestimmung des MarkenGs zu sonstigen gesetzlichen Regelungen im Besonderen

#### 26.2.1 MarkenG und UWG

##### 26.2.1.1 Das MarkenG und die Sittenwidrigkeit nach dem UWG a.F.

Der Schutz der bekannten oder berühmten Marke ergibt sich nicht mehr aus § 1 UWG a.F. bzw. – noch weniger – aus den §§ 3, 4 UWG. Deren Schutz folgt aus § 9 Abs. 1 Ziff. 3 MarkenG, § 14 Abs. 2 Ziff. 3 MarkenG und § 15 Abs. 3 MarkenG. Anderenfalls würde überdies die Regelung des § 30 Abs. 3 MarkenG durchbrochen, die für den Lizenznehmer regelt, wann dieser gegen Dritte vorgehen darf. Keine veränderte Betrachtung ergibt sich aus § 2 MarkenG, wonach der Schutz nach dem MarkenG die Anwendung anderer Vorschriften zum Schutz dieser Kennzeichen nicht ausschließt. Der BGH fährt in diesem Zusammenhang im

Rahmen einer Ende des Jahres 1998 veröffentlichten Entscheidung wie folgt fort:

*"Denn vor allem § 1 UWG kann für einen ergänzenden Schutz herangezogen werden, wenn der Schutz nach dem MarkenG versagt".*

#### 26.2.1.2 Das MarkenG und die Unlauterkeit nach dem UWG vom 07.07.2004

Die Sittenwidrigkeit als vormals maßgeblicher Bezugspunkt der Bewertungen und die Unlauterkeit als neuer, in § 3 UWG geregelter und seit dem 08.07.2004 geltender wettbewerbsrechtlicher Bewertungsmittelpunkt unterscheiden sich begrifflich dadurch, dass die Sittenwidrigkeit auf den außerrechtlichen Maßstab der guten Sitten verweist. Dabei besteht die Eigenart, dass nach Konkretisierung des Begriffs der guten Sitten durch die Rechtsprechung der so konkretisierte Begriff der guten Sitten von der rechtlich unbeachtlichen moralischen Geltungsebene wegbefördert ist hin zu rechtlichen Geltungsebene mit der Durchsetzungschance als Recht. Dies hat zur Folge, dass die guten Sitten für diesen engen Bereich als Recht nunmehr selbst erstmals begründungsbedürftig werden im Sinne einer Legitimität der Legalität. Demgegenüber verweist die Lauterkeit begrifflich nicht auf außerrechtliche Maßstäbe, um mittels der Rechtssprechung zum Recht, also einer Regel mit Durchsetzungschance als Recht zu werten; vielmehr ist Bezugspunkt ausgehend von dem zum Ende des 20. Jahrhunderts gefundenen Verständnis des BGH vom Anwendungsbereich der wettbewerbsrechtlichen Generalklausel die Frage, ob das Verhalten des Unternehmers auf tatsächlicher Ebene nützlich ist im Sinne eines Eigennutzes ohne Beeinträchtigung der Wertungen, wie sie den Verbraucherschutz ausmachen; ohne Beeinträchtigung der Mitbewerber in dem Bereich, welcher außerhalb deren Interessen an einer Fortgeltung der betreffenden Wettbewerbsverhältnisse liegt; ohne Beeinträchtigung der Interessen der Allgemeinheit an dem, was man allgemein als Rechtsfrieden annehmen kann.

Interessant ist dabei zunächst, dass der BGH den Wechsel vom Verständnis der wettbewerbsrechtlichen Generalklausel nicht aufgrund der Novellierung, mithin zum 08.07.2004 vollzogen hat, sondern erheblich früher, also noch unter Geltung des Begriffs der Sittenwidrigkeit.

Diese Änderung wurde durch einen geänderten Sprachgebrauch unter Beweis gestellt und befördert. Gemeint ist die Tatsache, dass der BGH bereits seinerzeit die Lauterkeit und nicht die Sittenwidrigkeit als maßgeblichen Bezugspunkt seiner Begründungen wählte, als Beispiel sei die Entscheidung mit dem Stichwort "Weinberater" genannt. Argumente wie dem Entgegenwirken der Verwilderung von Wettbewerbssitten wurden seit 1996 vom BGH nicht mehr, leider aber von den Instanzgerichten mitunter noch bemüht.

Bedeutsam war des Weiteren die geänderte Auffassung vom maßgeblichen Verbraucherleitbild, auf den Weg gebracht mittels bereits im Jahr 1996 veröffentlichter Entscheidungen. Das Verbraucherleitbild, diskutiert vor allem im Anwendungsbereich des UWG, ist nicht auf die Irreführung beschränkt ist, sondern hat gleichfalls Bedeutung beispielsweise bei der im Rahmen von § 4 Ziff. 1 – 5 UWG zu prüfenden unsachlichen Beeinflussung. Dieses Verbraucherleitbild ist im Markenrecht mit im Wesentlichen gleichen Inhalten maßgeblich. Ebenso einschneidend und augenfällig ist das vorhandene Verständnis von der wettbewerbsrechtlichen Generalklausel im Rahmen der erledigten Fallgruppe "Vorsprung durch Rechtsbruch", dies im Hinblick auf eine eindeutige Erkennbarkeit spätestens im Jahr 2002. Aus der Fallgruppe "Vorsprung durch Rechtsbruch" wurde unter Ausklammerung des Bereichs des Rechtsbruchs aufgrund Verletzungen von Marktzutrittsregelungen die Fallgruppe "Rechtsbruch aufgrund Verletzung von Marktverhaltensregelungen", wobei diese letztgenannte, neue Fallgruppe zugleich deutlich macht, dass nicht die Verletzung jeder Verhaltensregelung, sondern nur die Verletzung einer das Verhalten im Wettbewerb regelnden Vorschrift wettbewerbsrechtlich noch bedeutsam ist. Dass die Fallgruppe "Vorsprung durch Rechtsbruch" spätestens seit Ende des Jahres 2002 nicht mehr existiert, sondern durch die Fallgruppe "Verstoß gegen eine das Verhalten im Wettbewerb regelnde Vorschrift" ersetzt wurde, gelangte in Juristenkreisen mit einer teilweise erstaunlich langen zeitlichen Verzögerung zur Kenntnis.

Dies betrifft auch und gerade Kollegen, die sich früher belustigt über das deutsche Wettbewerbsrecht äußerten: Diese Kollegen kann man immer noch als forsche Angreifer auf der Grundlage insbesondere eines Irreführungs- oder Verwechslungsmaßstabes erleben, der längst

überholt ist.

Kurz und gut: Die Umbrüche im Verständnis der wettbewerbsrechtlichen Generalklausel dürften mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bereits stattgefunden haben, so dass große Änderungen im Verhältnis des MarkenGs zum UWG vom 07.07.2004 (Inkrafttreten: 08.07.2004) künftig nicht mehr wahrscheinlich sind. Dies auch und gerade deshalb, weil die vom BGH eingeleiteten und umgesetzten Änderungen in der Betrachtung und Anwendung der wettbewerbsrechtlichen Generalklausel unmittelbar in das neue UWG eingeflossen sind, dies sogar im Rahmen eines Gesetzgebungsvorschlages, an dem ein Richter des I. Zivilsenats beteiligt war.

Der Verbraucherschutz allerdings geht vermittels des neuen UWG verstärkt aus dem Rennen, was die Frage aufwirft, ob vielleicht das MarkenR – auch – noch verbraucherschützend umzudeuten ist.

Die erheblich neuen, äußerst positiven Anstöße des BGH zum Verständnis der wettbewerbsrechtlichen Generalklausel hindern mich aber nicht, neben ganz überwiegender Zustimmung auch Abstand zur Haltung des BGH mitunter einzunehmen. Gemeint ist beispielsweise die Formulierung, das MarkenG stelle eine umfassende, in sich geschlossene kennzeichenrechtliche Regelung dar, die im Allgemeinen den aus der Generalklausel hergeleiteten Schutz verdrängt; in dem Anwendungsbereich der jeweiligen Bestimmungen des MarkenGs sei für die gleichzeitige Anwendung der §§ 1 und 3 UWG a.F. oder des § 823 BGB grundsätzlich kein Raum.

Zunächst ist zu prüfen, was unter einer "geschlossenen kennzeichenrechtlichen Regelung" im Allgemeinen zu verstehen ist, um im zweiten Schritt zu prüfen, ob das MarkenG diese allgemeine Voraussetzung insoweit erfüllt.

Der BGH oder zumindest Vertreter des I. Zivilsenats des BGH äußern sich insoweit nicht. Hiervon ausgehend lässt sich unter einer geschlossenen Regelung in Bezug auf das Kennzeichenrecht ein Gesetz verstehen, welches das menschliche Verhalten im Umgang mit Marken und sonstigen Zeichen abschließend, mithin dergestalt bewertet, dass die Bewertung dieses menschlichen Verhaltens auf der Grundlage anderer Gesetze nicht mehr in Betracht kommt.

Hierzu ist – unabhängig vom MarkenG – ganz all-

gemein zu bemerken, dass es kein einziges Gesetz gibt, welches als "abschließende Regelung" angesehen werden könnte. Vielleicht besitzt das Sonnensystem eine abschließende Gesetzmäßigkeit, nicht aber ein Gesetz, welches bezogen ist auf die Regelung menschlichen Verhaltens vermittels Bewertung. Dies ergibt sich nicht nur aufgrund der Überlegung, dass der Stufenbau der Rechtsordnung immer zur Anwendungsmöglichkeit höherrangigen Rechts führt, eine Tatsache, welche aufgrund der Einbindung nationalen Rechts in das europäische Recht vermittels die Pflicht zur Umsetzung von Richtlinien oder qua unmittelbarer Pflicht zur Berücksichtigung der Grundfreiheiten des EG-Vertrags eine Ausweitung erfahren hat.

Dies ergibt sich auch in Bezug auf gleich- oder nachrangige Vorschriften, was beispielsweise im Verhältnis des BGB zum ABGB deutlich wird.

Es gibt also – auch – im Bereich des Rechts keine "abschließende" Regelung bzw. Regelungssysteme. Dem widerspricht nicht, dass das Recht nicht als Bezugspunkt der Verständigung auf gemeinsame Wörter, sondern als ein nach Haupt und Glieder geordnetes, feststehendes und bewegliches Ganzes, mithin systematisch, zu verstehen ist (vgl. hierzu meine Ausführungen in WRP 2003, 846, 882; WRP 2002, 368, 369 insbesondere Fn 16 und 17; WRP 2001, 513, 516). Dies deshalb, weil eine so verstandene Systematik gerade aus der Wechselbeziehung mit dem gesamten Regelungswerk steht. Gerade dies schließt aber die Erkenntnis mit ein, dass bei Nichtvorhandensein einer Generalklausel im MarkenR die wettbewerbsrechtliche Generalklausel nicht zugleich ausgeschlossen sein muss.

Womit wir bei der zweiten Stufe der Prüfung unserer ersten Überlegung (was bedeutet eine "geschlossene kennzeichenrechtliche Regelung" im Besonderen?) wären. Hierzu gilt: Es erstaunt, dass die Vorrangthese, entwickelt in Bezug auf das Verhältnis des UWG a.F. zum MarkenG, ohne jede Änderung auch im Hinblick auf das UWG n.F., gültig seit 08.07.2004, weiter gelten soll. Dies erstaunt deshalb, weil § 4 Ziff. 7 UWG als Beispiel einer Unlauterkeitshandlung das Herabsetzen oder Verunglimpfen der Kennzeichen, Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers nennt, weil ferner § 4 Ziff. 9 lit a UWG die vermeidbare Herkunftstäuschung als unzulässig bewertet, weil es schon immer irreführend war, über

das Vorhandensein von Markenschutz zu täuschen u.a.m.

Mithin: Ein abschließendes zeichenrechtliches Regelwerk gibt es nicht und hat es auch nicht gegeben.

Als zweite Überlegung gilt: Selbst wenn das MarkenG eine abschließende Regelung darstellen sollte, folgt hieraus nicht die Nachrangigkeit des UWG. Wer solches demgegenüber bejaht, legt lediglich sein Vorverständnis von der Nachrangigkeit des anderen Gesetzes offen, ohne hierfür eine Begründung zu vermitteln.

Dass dieses Vorverständnis im Hinblick auf das UWG geoffenbart wird, nimmt nicht Wunder, ist es doch modern geworden, sich diesem Gesetz nur ungewollt zu nähern. Einige meinen, man stehe über Wertungen, die auf die Lauterkeit verweisen; man wolle nicht moralisieren, bewundere aber spöttisch – so ein Vertreter des Patentrechts im Rahmen der GRUR-Jahrestagung in Berlin 2004 – Personen, die sich wertungsmäßig dem Himmel so nahe fühlen können.

Insofern darf zunächst auf einen von mir anderenorts (WRP 1999, 792, 797 Fn 45) wiedergegebenen Satz verwiesen werden: "Zyniker wissen alles im Voraus, sagen alles im Voraus und wissen, dass alles Tun ohnehin sinnlos und jeder moralische Impetus verlogen ist".

Des Weiteren sei angesichts des Irrglaubens einer moralfreien Technik oder der Unvermeidbarkeit der Eigengesetze des Markes als allein schützenswertes Gut an die seit langem geltenden Gegenargumente erinnert, z.B. enthalten in dem nie fertig gestellten Großkommentar zum UWG, zitiert von mir in WRP 1999, 792, 798 Fn 46: *"Die Achillesferse solcher Interessenjurisprudenz liegt darin, dass schon die Bewertung der involvierten Interessen als schützwürdige ..... nicht aus sich selbst heraus gelingt"*.

Nachdem erstens die These von einer abschließenden Regelung des MarkenG's und zweitens die Schlussfolgerung vom Vorrang einer als vorhanden unterstellten abschließenden Regelung gegenüber einem eine Generalklausel aufweisenden Gesetz nicht zu begründen waren, stellt sich in der dritten Überlegung die zu beantwortende Frage, welchen positiven Inhalt die Verhältnisbestimmung des MarkenG zum UWG besitzt.

Die Suche nach einer Antwort hat zunächst beim Staatsrecht zu beginnen, ich zitiere (vgl. meine Ausführungen in WRP 2001, 513, 515 Fn 13) erneut:

*"Sind keine speziellen Regeln vorhanden, so werden Widersprüche zwischen staatlichen Normen von fünf allgemeinen Regeln gelöst: Dem Satz: Bundesrecht bricht Landesrecht (Art. 31 GG), der Stufenregel der Normenhierarchie: Verfassung – Gesetz – Rechtsverordnung – Satzung und den drei Sätzen 'lex specialis derogat legi generali', 'lex posterior derogat legi priori' und 'lex posterior generalis non derogat legi priori speciale'. Die ersten zwei sind im positiven Verfassungsrecht verankert und ableitbar, die drei anderen anerkannten Grundsätze der Rechtsordnung der Neuzeit. Sie genügen nach näherer Differenzierung der meisten der staatlichen Vorschriften verursachten Kollisionsfällen".* Ich führe in dem vorerwähnten Zitat (WRP 2001, 513, 515 Fn 13) zusätzlich wie folgt aus:

*"Die im letzten Satz des Zitats enthaltene Bewertung dürfte für die Kollision deutschen Rechts mit dem Recht der EU nicht ganz zutreffend sein. Denn die EU besitzt nicht die Zentralgewalt eines Bundesstaates, vielmehr ist das 'politische Handelszentrum weiterhin der Mitgliedstaat... So wenig das Recht der vereinten Nationen das Recht der Europäischen Gemeinschaft bricht, so wenig könnte das europäische Gemeinschaftsrecht das Recht der Mitgliedstaaten brechen, würde dieses nicht gerade die Geltung und Anwendung von Gemeinschaftsrecht im Mitgliedstaat anordnen'.*

*Selbst wenn man sich dieser hier zitierten Auffassung von ... nicht anschließen möchte, sondern den Vorrang des europäischen Rechts vor dem nationalen – einfachen – Recht vertritt, bleibt doch die Frage der Verhältnisbestimmung des europäischen Rechts (insbesondere: Richtlinien) zum deutschen Verfassungsrecht problematisch“* (vgl. hierzu meine Ausführungen in WRP 2001, 513, 519 nebst Fn 44).

Verlässt man die Ebene der Verhältnisbestimmung des Gemeinschaftsrechts zum nationalen Recht und nimmt man aus dem Anfang des vorstehend wiedergegebenen Zitats die Erkenntnis mit, dass das frühere Gesetz dem späteren vorgeht, dürfte aus der Regelung des § 4 Ziff. 7 und Ziff. 9 UWG nicht folgen, dass das UWG allgemein dem MarkenG vorgeht. Vielmehr hat der Gesetzgeber

lediglich besondere Fälle im Zusammenhang mit der Benutzung eines Zeichens ohne Notwendigkeit einer zeichenmäßigen Benutzung der Bewertung nach dem UWG unterstellt, ohne hierbei einen allgemeinen Anwendungsvorrang begründen zu wollen. Dies ergibt die Anwendung der klassischen Regeln des unentbehrlichen juristischen Handwerkszeugs.

Hieraus folgt, dass das MarkenG und das UWG gleichberechtigt nebeneinander stehen. Sind Fälle der unlauteren Markenbenutzung im MarkenG geregelt, scheidet ein Rückgriff auf das UWG deshalb aus, weil die markenmäßige Benutzung die den Anwendungsvorrang des MarkenG begründende Anwendungsvoraussetzung darstellt, vorausgesetzt, in der Bewertung des Handelns nach dem UWG ging es gleichfalls um ein Handeln zum Zwecke der markenmäßigen Benutzung.

Solches war nicht der Fall anlässlich des der Entscheidung mit dem Stichwort "Entfernung der Herstellungsnummer III" zugrunde liegenden Sachverhalts.

Fehlt es an einer zeichenmäßigen Benutzung, ist der Rückgriff auf das UWG offen, dies machen z.B. die Fälle der bösgläubigen Markenmeldung deutlich. Die Entscheidungen des BGH insoweit tragen die Stichwörter "EQUI 2000" und S 100 in Bezug auf die §§ 50, Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 und 54 Abs. 1 MarkenG, s.o. Ziff. 19.2.2).

Ob folgenreich bei der Verletzung einer bekannten geographischen Herkunftsangabe gemäß § 127 Abs. 3 MarkenG – eine zeichenmäßige Benutzung ist nicht erforderlich – nach meiner Auffassung gilt dies auch für die einfache geographische Herkunftsangabe gemäß § 127 Abs. 1 MarkenG (s.o. Ziff. 18.5.5) – zusätzlich das UWG anwendbar bleibt, dürfte mangels Ergebnisunterschiedes kein praktisches Problem darstellen (siehe auch oben Ziff. 17.7. a.E.)

### 26.2.1.3 Das MarkenG und das Irreführungsverbot gemäß § 5 UWG

26.2.1.3.1 Die Verwechslungsgefahr gemäß § 14 Abs. 2 Ziff. 2 MarkenG und gemäß § 15 Abs. 3 MarkenG einerseits sowie die Irreführungsgefahr gemäß §§ 3, 5 UWG andererseits

#### 26.2.1.3.1.1 Allgemeines

Gläubiger insbesondere eines Unterlassungsanspruchs wegen Verwechslungsgefahr gemäß § 14 Abs. 2 Ziff. 2 MarkenG und § 15 Abs. 3 MarkenG kann nur der Inhaber des verletzten Kennzeichenrechts sein, Gläubiger insbesondere des Unterlassungsanspruchs wegen Irreführungsgefahr gemäß § 5 UWG können Mitbewerber gemäß § 8 Abs. 3 Ziff. 1 UWG sowie die in § 8 Abs. 3 Ziff. 2 bis 4 UWG genannten Anspruchsberechtigten sein. Kurz: Der Anspruch wegen Verwechslungsgefahr besteht individuell, der Anspruch wegen Irreführungsgefahr besteht allgemein.

In der Sache, also nicht von der Anspruchsberechtigung her betrachtet, unterscheiden sich Verwechslungs- und Irreführungsgefahr dergestalt, als die Verwechslungsgefahr durch Angaben ausgelöst wird, die in Bezug auf die Marke, das Unternehmenskennzeichen oder den Werktitel richtig sind unter gleichzeitiger Erweckung eines unrichtigen Eindrucks, was die scheinbar erlaubte, tatsächlich zur Verwechslungsgefahr führende Ähnlichkeit aufgrund Nähe zu dem genannten Zeichen als fremden Zeichen anbelangt.

Die Irreführungsgefahr dagegen betrifft Angaben, die unrichtig sind zu den den Unterlassungsgläubiger selbst betreffenden tatsächlichen geschäftlichen Verhältnissen, letztere verstanden in einem umfassenden, also über § 5 Abs. 2 Ziff. 3 UWG hinausgehenden Sinn.

So kompliziert dies klingen mag, so problemlos ist in der Regel die Abgrenzung im Einzelfall: Beinhaltet beispielsweise eine Firmierung eine irreführende werbliche Angabe auf außerhalb des Zeichens selbst liegende Umstände (z.B.: "Be eM We – Vertriebs GmbH", ohne dass ein vertraglich vereinbartes, gesetzlich vorgeschriebenes oder tatsächlich geduldetes Vertriebsverhältnis zu BMW als Hersteller existiert), ist Irreführungsgefahr gegeben.

Liegt dagegen der Schwerpunkt des Vorwurfs nicht in der bloßen Eigenwerblichkeit, mithin nicht in der Werbung für die hinter dem Zeichen stehenden Waren oder Dienstleistungen, sondern in der Zeichenhaftigkeit ("Be eM We"), ist Verwechslungsgefahr gegeben.

Erneut wird die Funktion der Marke zur

Bestimmung des Inhalts von Markenrechten deutlich (s.o. Ziff. 10.1).

Überschneidungen ergeben sich lediglich insoweit, als für den wettbewerbsrechtlichen Schutz wegen irreführender Verwendung einer betrieblichen (qualifizierten) Herkunftsangabe deren kennzeichenrechtlicher Schutz gegeben sein muss.

Wurde eine irreführende Firmierung benutzt, stellt sich allerdings noch die Frage, ob wegen der Dauer der Benutzung die Irreführung infolge einer Interessenabwägung hinzunehmen ist.

Des Weiteren stellt sich die Frage, ob die Auffassung des BGH beibehalten wird und werden kann, mit den Grundsätzen des lautereren Wettbewerbs sei es nicht zu vereinbaren, für Waren, die nicht mit einer Marke gekennzeichnet sind, mittels der Aussage "Markenqualität" zu werben, selbst wenn die Warenherkunft aus Markenproduktion gesichert bzw. vergleichbar ist. Diese Auffassung steht etwas schräg zur Irreführungsgefahr, weil diese einfach fehlt.

Zu sehen ist: Irreführungs- und Verwechslungsgefahr verweisen auch aufgrund fachsprachlichen Gebrauchs auf verschiedene Inhalte. Da ist es umso bedauerlicher, wenn eine Kammer des I. Senats des BVerfG unter Mitwirkung einer Richterin, die am 28.04.2004 zur Richterin am EGMR gewählt wurde, in einem ansonsten richtigen, sachlich zu begrüßenden Beschluss – einem Rechtsanwalt, der anerkannter Maßen ein Spezialist auf einem bestimmten Rechtsgebiet ist, kann nicht die Werbung mit der Aussage "Spezialist für ....." verwehrt werden - die Irreführungs- und die Verwechslungsgefahr durcheinander wirft. Wie gesagt, die Entscheidung ist sachlich richtig, sodass die Begriffsungenauigkeit mit dem Hinweis gerechtfertigt werden kann, insoweit ging es nicht um die Abgrenzung zwischen Marken- und Wettbewerbsrecht.

#### 26.2.1.3.1.2 Ein wichtiger Festschriftbeitrag

Zur Abgrenzung zwischen Wettbewerbs- und Markenrecht existiert ein wichtiger Festschriftbeitrag in Anerkennung des ehemaligen Vizepräsidenten des Markenharmonisierungsamtes in Alicante. Nachfolgend referiere ich zunächst diesen Beitrag, sodann gebe ich meine Auffassung wieder.

#### 26.2.1.3.1.2.1 Der Standpunkt des Autors

Was das im Jahr 2005 im Rahmen eines Festschriftbeitrages aufgeworfene Verhältnis zwischen Kennzeichenrecht und Irreführungsverbot anbelangt, so erstaunt zunächst die gegenständliche Gegenüberstellung: Nicht das Markenrecht und das UWG, nicht die Verwechslungsgefahr und die Irreführungsgefahr, sondern das Kennzeichenrecht und das Irreführungsverbot finden sich in Gegenüberstellung, um Abgrenzungsfragen zu lösen. Diese gewählte Ungleichbehandlung macht möglicherweise als erstes das Anliegen deutlich, allgemeine Ausführungen zum Vorrang des Markenrechts zu erhärten.

Als Ausgangsfragen für den Vorrang des Markenrechts wurden folgende drei Fallgruppen gewählt:

- Lässt sich bei gleichen Marken und veränderten Produkten der Irreführungsvorwurf begründen?
- Lässt sich bei erstmaliger Produktherstellung durch einen Lizenznehmer etwa in einem Drittland der Irreführungsvorwurf begründen?
- Können bei gleichzeitigem Vorliegen von Verwechslungs- und Irreführungsgefahr der Markeninhaber, der Mitbewerber und sonstige Anspruchsberechtigten Personen ihre Ansprüche verfolgen?

Die Argumentation des Beitrags wählt zunächst zwei Hauptbeispiele als Ausgangspunkte, welche der BGH zu den Stichwörtern "Nevada" und "Vossius" entschieden hatte: zu dem Stichwort "Nevada" war vor mehr als 40 Jahren eine Irreführung bejaht worden, zu "Vossius" (2002) lag keine Irreführung vor, die *"Lehre von den qualifizierten Herkunftsangaben (wurde vom BGH allerdings) ohne kritische Distanz zitiert"*.

Die Lehre von den qualifizierten Herkunftsangaben (so der Autor)

- löst die Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen Wettbewerbs- und Markenrecht nicht;
- führt zu dem paradoxen Ergebnis, *"dass der parallele wettbewerbsrechtliche Anspruch den Inhaber mit seinem Kennzeichen beschränkt"* und zwar in den vorstehend zu den

Spiegelstrichen genannten Fällen bzw. Fallgruppen;

- lässt den Zuweisungsgehalt des Kennzeichenrechts außer Betracht.

*"Ausgangspunkt der Erwägungen muss die Erkenntnis sein, dass die Lösung des Konflikts zwischen den kennzeichenrechtlichen Befugnissen und dem Irreführungsverbot nicht in einer friedlichen Co-Existenz liegen kann. Würde das Irreführungsverbot uneingeschränkt angewandt werden, wenn (Anmerkung: bei gleichen Marken sich das Produkt ändert, wenn erstmalig zu einer Produktherstellung durch einen Lizenznehmer etwa in einem Drittland kommt, wenn gleichzeitig eine Verwechslungs- und Irreführungsgefahr vorliegt), würde das in einer weitgehenden Beschneidung kennzeichenrechtlicher Befugnisse münden, der niemand das Wort redet."*

#### 26.2.1.3.1.2.2 Eigene Auffassung

Die Bejahung oder die Verneinung der Lehre von den qualifizierten Herkunftsangaben ist nicht Voraussetzung dafür, dass zwischen der Irreführungs- und der Verwechslungsgefahr eine zutreffende Verhältnisbestimmung gefunden werden kann. Auf die genannte Lehre habe ich erst einzugehen, wenn die soeben getroffene Aussage unrichtig ist, weil ein anderer oder ich selbst keine zutreffende Abgrenzung zu finden und zu begründen vermag.

Was die allgemeinen Voraussetzungen meines Standpunktes eines gleichberechtigten Nebeneinanders von UWG und Markenrecht anbelangt, so gilt: wegen der grundsätzlichen Verschiedenheit zwischen Verwechslungs- und Irreführungsgefahr (s.o. Ziff. 26.2.1.3.1.1) vermag mir zunächst im Allgemeinen nicht einzuleuchten, wie mittels der Berufung auf die Irreführungsgefahr dem Markeninhaber die Hände im Zuge seiner - verfassungsrechtlich gewährleisteten - Eigentumsausübung gebunden werden könnten.

Somit ist mein Standpunkt, wonach Irreführungs- und Verletzungsgefahr unterschiedliche Bereiche betreffen mit der Folge einer Unmöglichkeit des Ausschlusses einer der Bereiche (!) bei Verwirklichung jeweils (!) eines anderen Bereichs und umgekehrt (!) erst dann widerlegt, wenn Einzelfälle zu der allgemeinen Erkenntnis führen, wonach Irreführungsgefahr und

Verwechslungsgefahr gleiche Ebenen betreffen.

Was die erwähnten Einzelfälle anbelangt, so nehme ich die wichtigsten Beispielfälle des den Anlass meiner Ausführungen bildenden Beitrags auf.

- Die Entscheidung des BGH zu dem Stichwort "Nevada": mir ist nicht klar, weshalb auf der Grundlage des seinerzeit maßgeblichen Sachverhalts nach heutigen Maßstäben das Irreführungsverbot verletzt sein soll. Dass *"nach den Entscheidungsgründen zu urteilen (ist), ... Marker (hätte) auch mit einem umfassenden Unterlassungsantrag Erfolg gehabt"*, ist für mich so lange ohne Belang, als nicht feststeht, dass nach heutigen Irreführungsmaßstäben von demselben Ergebnis auszugehen ist.
- Die Entscheidung des BGH zu dem Stichwort "Vossius": nachdem eine Verletzung des Irreführungsverbots verneint worden war, eignet auch der Hinweis auf das kritiklose Zitieren der Lehre von den qualifizierten Herkunftsangaben nicht, von einem markenrechtswidrigen Verbot aufgrund der Verletzung des Irreführungsverbots auszugehen.
- Was das Beispiel des nicht mehr sparsamen, nunmehr unzuverlässigen PKW-Folgemodells anbelangt, so fehlt es erneut an einer Irreführung, wenn der Markeninhaber seinen Ruf entsprechend verschlechtert.
- Was das Beispiel "Davidoff" betrifft - der Hersteller importierte ab einem gewissen Zeitpunkt Zigarren mit der Marke "Davidoff" nicht mehr aus Kuba, sondern aus der Dominikanischen Republik - ist mir unklar, weshalb der Wechsel des Importlandes, möglicherweise einhergehend mit einer Qualitätsverbesserung, zu einer Irreführung führt oder geführt haben soll. Ein Nichtübereinstimmen von Vorstellung und Wirklichkeit (als notwendige, allerdings noch nicht hinreichende Voraussetzung für die Verletzung des Irreführungsverbotes) innerhalb der Vorstellungswelt des durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers führt bei einem Wechsel des Exportlandes nur dann zur Unrichtigkeit, wenn statt des beworbenen Exportlandes tatsächlich aus einem anderen Exportland importiert wird. Dass der Zigarrenraucher Kuba als Exportland erwartet, kann als eine im Rahmen der

Irreführungsgefahr bedeutsamer Sachverhalt dem Hersteller nur dann zugerechnet werden, wenn dieser eine entsprechende Erwartung geweckt oder ausgenutzt hat. Ist diese Erwartung lediglich allgemein in Raucherkreisen vorhanden, ist der Hersteller/Anbieter für eine Enttäuschung der Erwartung nicht verantwortlich. Dasselbe gilt für Gütevorstellungen betreffend ein Unternehmenskennzeichen oder die Frage, durch wen die Produktherstellung in welchem Land unter der betreffenden Marke erfolgt.

Abschließend kann ich also sagen: gerade deshalb, weil die Irreführungsgefahr und die Verwechslungsgefahr nicht deckungsgleich sind, lässt sich nicht konstatieren, dass in Fällen einer Kennzeichenverletzung zugleich die Annahme einer Irreführung gegeben ist. Dies machen auch und gerade die hier übernommenen Beispiele deutlich.

26.2.1.3.2 Die Irreführungsgefahr betreffend geographische Herkunftsangaben gemäß § 127 Abs. 1 MarkenG und die wettbewerbsrechtliche Irreführungsgefahr gemäß § 5 UWG

Die Irreführungsgefahr gemäß § 127 Abs. 1 MarkenG unterscheidet sich von der Irreführungsgefahr gemäß § 5 UWG wesentlich dadurch, dass im ersten Fall der Eindruck eines Zusammenhangs zwischen den Eigenschaften des Produkts in seiner Herkunft besteht, wobei die Herkunftsangabe unzutreffend ist, während demgegenüber § 5 UWG diejenigen Fälle erfasst, in welchen ohne Zusammenhang zwischen der Produkteigenschaft und seiner Herkunft eine unrichtige werbliche Angabe verlautbart wird.

Darüber hinaus unterscheiden sich § 127 Abs. 1 MarkenG und § 5 UWG dadurch, dass § 127 Abs. 1 MarkenG eine Benutzung der geographischen Herkunftsangabe für "Waren oder Dienstleistungen" voraussetzt. Dies bedeutet nach meiner Auffassung allerdings lediglich die Einschränkung hinsichtlich des Bezugsgegenstandes gegenüber der allgemein wettbewerbsrechtlich begründeten Irreführungsgefahr, die h.M. folgert hieraus das Erfordernis einer markenmäßigen Benutzung (s.o. Ziff. 18.4 und 18.5.5).

26.2.2 MarkenG und BGB

#### 26.2.2.1 MarkenG und Namensrecht gemäß § 12 BGB

Nach meiner Auffassung ist es überzeugend, wenn der BGH zum Verhältnis des MarkenG zu § 12 BGB ausführt, dass bei einem Handeln im privaten Verkehr – also außerhalb des Anwendungsbereichs der §§ 5, 15 MarkenG – die Anwendbarkeit des § 12 BGB oder des § 823 Abs. 1 BGB nicht von vorneherein ausgeschlossen werden kann. Die Voraussetzungen des § 12 BGB werden aber bei einer Verwendung des Namens außerhalb des geschäftlichen Verkehrs häufig nicht vorliegen, denn der aus § 12 BGB abgeleitete namensrechtliche Schutz einer Firma oder eines Firmenbestandteils ist stets auf den Funktionsbereich des betreffenden Unternehmens beschränkt und reicht nur so weit, wie geschäftliche Beeinträchtigungen zu befürchten sind. Derartige Beeinträchtigungen außerhalb des geschäftlichen Verkehrs sind aber im Allgemeinen nicht gegeben.

#### 26.2.2.2 MarkenG und § 823 Abs. 1 BGB

Das Verhältnis zwischen MarkenG und § 823 Abs. 1 BGB ist – was meinen derzeitigen Kenntnisstand anbelangt – nicht von besonderer praktischer Bedeutung.

#### 26.2.2.3 MarkenG und GeschmacksmusterG

Ein gemeinsamer Schnittpunkt zwischen MarkenG und GeschmacksmusterG entsteht hauptsächlich dann, wenn der Markeninhaber sich gegen die Übernahme des äußeren Eindrucks seiner Marke wehrt. Das GeschmacksmusterG eignet als Regelungsmaterie insbesondere für Unterlassungsansprüche dann, wenn diese Übernahme des äußeren Eindrucks weder zu einer Verwechslungsgefahr gem. § 14 Absatz 2 Ziff. 2 MarkenG, weder zu einer unlauteren Benutzung der bekannten Marke gem. § 14 Absatz 2 Ziff. 3 MarkenG (parallel hierzu: §§ 15 Absatz 2 und Absatz 3 MarkenG), noch zu einer Anwendung der §§ 3, 4 Ziff. 7 UWG, der §§ 3, 4 Ziff. 9 lit a UWG, der §§ 3, 5 UWG bzw. von § 3 UWG führt.

Im ersten Fall bliebe es bei der Anwendbarkeit des MarkenG, im zweiten Fall wäre das UWG die maßgebliche Regelungsmaterie.

Das GeschmacksmusterG hingegen eignet als Anspruchsgrundlage, wenn die äußere Gestaltung

der Marke neu ist und eine Eigenart aufweist, § 2 Absatz 1 GeschmacksmusterG. Das Erfordernis der Eigenart kann bereits dann bejaht werden, wenn eine Abweichung zu bisher bekannten Erscheinungsformen gegeben ist. Darüber hinaus darf es zu keiner Vorbenutzung (Neuheit) gekommen sein, eine Voraussetzung, auf die es zur Entstehung des Markenschutzes nicht ankommt. Der äußere Eindruck insoweit kann insbesondere bei Bildmarken über das GeschmacksmusterG geschützt sein (Beispiel: Das Logo der Fifa zur WM 2006), wobei der Schutz insoweit im nationalen Bereich die Anmeldung gem. § 11 GeschmacksmusterG voraussetzt.

Nach Art. 11 Absatz 1 Gemeinschaftsgeschmacksmuster VO ist ein gemeinschaftsrechtlicher Schutz des Geschmacksmusters auch ohne Eintragung für die Dauer von drei Jahren möglich.

Auch bei dreidimensionalen Gestaltungen kann die Frage auftauchen, ob ein Schutz als Marke oder über das Geschmacksmusterrecht in Betracht kommt. Dabei gilt: ein Schutz als Geschmacksmuster kann bereits dadurch begründet werden, dass die Ware eine dekorative Gestaltung aufweist. Für den Schutz als Marke genügt dies erneut nicht; erforderlich ist vielmehr das Vorhandensein charakteristischer Merkmale, in denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sieht. Ist ausnahmsweise von einer betrieblichen Herkunftsfunktion vermittelt der äußeren Form der Waren auszugehen, schließt dies nicht den gleichzeitigen Schutz nach dem GeschmacksmusterG aus, s.o. Ziff. 11.1.3.

#### 26.2.2.4 Das MarkenG und das UrhG

Gemeinsame Bezugspunkte zwischen dem MarkenG und dem UrhG ergeben sich dann, wenn die Gestaltung der Marke eine solche Originalität aufweist, dass die Voraussetzungen für die Gestaltungshöhe gem. § 2 Absatz 2 UrhG erfüllt sind. Zwar wird von Behörden, die für die Markeneintragung zuständig sind, im Hinblick auf die Markenfähigkeit oder die Unterscheidungskraft mitunter das Argument der Originalität bemüht. Dies ist jedoch sachlich und gesetzessystematisch unzutreffend, da es sich – wie dargelegt – bei der Originalität um eine urheberrechtliche Frage handelt.

Bei Werken der angewandten Kunst ist die Rechtsprechung zurückhaltend, was das Erreichen

der in § 2 Absatz 2 UrhG festgelegten Gestaltungshöhe anbelangt. Und nachdem eine Marke immer die Anwendung des geschäftlichen Verkehrs voraussetzt, damit überhaupt das MarkenG anwendbar ist (s.o. Ziff. 9), kommt es wegen der dadurch bedingten „angewandten Kunst“ nur selten zu einer Überschneidung von MarkenG und UrhG.

Das Logo zur Fußball-WM 2006 beinhaltet entgegen eigener Behauptungen der Fifa – keinesfalls – eine Schutzfähigkeit nach § 2 Absatz 2 UrhG.

Keine Voraussetzung für die Anwendbarkeit des UrhG ist die Verwechslungsgefahr oder die Unlauterkeit, es genügt beispielsweise allein die Kopie.

Zu einer erst auf den zweiten Blick möglichen gesetzlichen Regelung (hier: UrhG gegenüber dem MarkenG) greift man regelmäßig erst dann, wenn die Berufung auf die nahe liegende Regelung ausnahmsweise nicht in Betracht kommt oder zu schwierig ist. Solches scheint augenblicklich bei der Eintragungsfähigkeit der Geruchsmarke der Fall zu sein, was Parfümhersteller dazu verleitet, auf das UrhG auszuweichen (s.o. Ziff. 13.1.2). Gelingt eine Anwendbarkeit des UrhG, beinhaltet dies den zusätzlichen Vorteil, dass ein Handeln im geschäftlichen Verkehr nicht erforderlich ist. Es genügt somit auch ein privates Tätigwerden.

#### 26.2.2.5 Das MarkenG und das Kartellrecht

Auszugehen ist zunächst von dem Grundsatz, dass Markenrechte, die insbesondere mit Vorgaben des europäischen Gesetzgebers in Übereinstimmung stehen, keine unzulässigen Handlungsbeschränkungen darstellen bzw. – sogar – darstellen können.

Ferner: Auf die Tatsache, dass vertragliche Markenrechte gegen Kartellrecht verstoßen können, war bereits hingewiesen worden (s.o. Ziff. 24.1.6.2). Ist das nationale Markenrecht nicht die Folge der Umsetzung europäischer Vorgaben wie die Regelungen des deutschen Markenrechts zum Markenschutz kraft Verkehrsgeltung oder betreffend den Schutz geschäftlicher Bezeichnungen, lautet die Frage, ob es rechtspolitische Äußerungen von Organen der EU in kartellrechtlicher Hinsicht gibt, mit denen das nationale Markenrecht übereinstimmt oder nicht.

Liegt ein Widerspruch insoweit vor – was im Hinblick auf deutsches Markenrecht derzeit nicht ersichtlich ist – kann die gesetzliche Regelung gegen europäisches Kartellrecht verstoßen.

Dies setzt allerdings voraus, dass die entsprechenden Äußerungen der Organe der EU unmittelbar die Anwendung der Art. 81 ff EG begründen können.

Bei der Anwendung europäischen Kartellrechts sind immer zwei Besonderheiten im Blick zu behalten: Zum einen ist die Tatsache erstaunlich, dass das Kartellrecht unmittelbar selbst im EG-Vertrag geregelt ist; dies mag historisch bedingt und von daher gerechtfertigt sein (der EG-Vertrag als ehemals Teilbereiche der Wirtschaft erfassende, verschiedene Staaten von Europa gleichermaßen regelnde Vereinbarung), dies bleibt jedoch erstaunlich. Darüber hinaus ist beachtlich, dass der EG-Vertrag bürgerliche Grundfreiheiten nicht regelt, was z.B. dazu führt, dass berufsregelnde Maßnahmen von Berufsvertretungen (z.B. die der Kammern für Angehörige freier Berufe) nicht am Maßstab der – im EG-Vertrag ja nicht geregelten – Berufsfreiheit, sondern anhand des Kartellrechts bewertet werden.

Ungeachtet dieser Besonderheiten gilt allgemein, dass selbst dann, wenn das gewerbliche Schutzrecht europaweit (z.B. mittels VO) oder national über eine umgesetzte Richtlinie geregelt ist, immer ein Spannungsverhältnis zum Kartellrecht besteht. Markenrechte bzw. gewerbliche Schutzrechte sonst wirken immer handlungsbeschränkend, sie stehen daher grundsätzlich einem freien Wettbewerb entgegen, wobei einschränkend hinzuzufügen ist, dass ein freier Wettbewerb unserem Rechtskreis zumindest seit einiger Zeit immer unter Einschluss, nicht aber unter Ausklammerung von Schutzrechten definiert wurde und wird. Je stärker der Schutzzumfang von Schutzrechten ausgeweitet wird, umso berechtigter kann die Forderung begründet werden, zumindest aus kartellrechtlichen Erwägungen heraus zu einer Rückführung des Schutzzumfangs der gewerblichen Schutzrechte zu finden. So ist es nur erklärlich, dass erneut die GRUR-Jahrestagung 2004 in Berlin sich u.a. mit dem geschilderten Spannungsverhältnis unter der Überschrift "Hypertrophie der Schutzrechte?" befasste.

#### 26.2.2.6 Das MarkenG und das HGB

Nach § 18 Abs. 1 HGB muss die Firma zur Kennzeichnung des Kaufmanns geeignet sein und Unterscheidungskraft besitzen. Deutlich wird mithin, dass § 18 Abs. 1 HGB zur Regelung der Eintragungsvoraussetzungen an markenrechtliche Voraussetzungen anknüpft, wobei die *"Kennzeichnungseignung"* zwar als solche durch das Markengesetz nicht erwähnt wird, dieserhalb allerdings nicht zugleich neue Sichtweisen eröffnet sind. § 18 Abs. 1 HGB regelt mithin die Voraussetzungen für die Eintragung ins Handelsregister und steht dabei nicht im Widerspruch, nicht in Ergänzung oder als gesonderte Regelung zu den Vorschriften des MarkenG, insbesondere nicht zu den §§ 3, 8 Abs. 2 MarkenG, so dass Anwendungsschwierigkeiten im Verhältnis von § 18 Abs. 1 HGB zum MarkenG nicht entstehen können. Nebenbei sei bemerkt, dass § 18 Abs. 1 HGB richtigerweise im FGG geregelt sein müsste.

Nach § 37 Abs. 1 HGB hat bei nicht zustehendem Gebrauch der Firma das Registergericht durch Ordnungsgeld den Betreffenden zur Unterlassung anzuhalten. Ob diese Vorschrift neben den §§ 5, 15 Abs. 4 MarkenG große Bedeutung besitzt bzw. besitzen wird, soll offen bleiben. Mangels Verschiedenheit der Anwendungsvoraussetzungen kann es zwischen § 37 Abs. 1 HGB und dem MarkenG erneut insoweit zu keinen Abgrenzungsfragen kommen. Auch § 37 Abs. 1 HGB wäre im FGG besser aufgehoben.

§ 37 Abs. 2 S. 1 HGB lautet: *"Wer in seinen Rechten dadurch verletzt wird, dass ein anderer eine Firma unbefugt gebraucht, kann von diesem die Unterlassung des Gebrauchs der Firma verlangen"*. Der unbefugte Gebrauch einer Firma ist in § 18 Abs. 2 HGB geregelt, dort findet sich ein spezielles Irreführungsverbot betreffend den Firmengebrauch. Nachdem mithin die Anwendungsvoraussetzungen von § 18 Abs. 2 HGB im Wesentlichen den Voraussetzungen gemäß §§ 3, 5 UWG gleichen, spielen Fragen des Anwendungsbereichs zwischen § 18 Abs. 2 HGB und dem MarkenG keine Rolle.

Ob die Regelung des § 30 Abs. 1 HGB (*"Jede neue Firma muss sich von allen an demselben Ort oder in derselben Gemeinde bereits bestehenden und in das Handelsregister oder das Genossenschaftsregister eingetragenen Firmen deutlich unterscheiden"*) eingedenk der vorstehend wiedergegebenen Voraussetzungen und eingedenk

von § 5 MarkenG tatsächlich eigenständig ist, weil es um eine allgemeine, also nicht um eine allein aus dem Namen folgende Unterscheidbarkeit im Rahmen von § 30 Abs. 1 HGB geht, möchte ich erst dann bejahen, wenn entsprechende Fälle (fehlende Unterscheidbarkeit trotz namensmäßiger Verschiedenartigkeit) dies plausibel machen. Zusätzlich regelt § 30 HGB nur das Erfordernis der Unterscheidung von Firmen in dieser Gegend (nicht ganz zutreffend: maßgeblich sei das Territorium des Registergerichts), was erneut die praktische Bedeutung dieser Regelung schwächt.

## 27. MarkenG und Machtmissbrauch

Markeninhaber verteidigen ihre Marken nicht nur dann, wenn ein Angriff als Folge eines Eintragungsantrags, einer Eintragung oder der Benutzung einer insbesondere verwechslungsfähigen Marke vorliegt bzw. dies mit guten Gründen behauptet werden kann. Markeninhaber gehen darüber hinaus gegen konkurrierende Markeninhaber vor, wenn die erwähnten Gründe fehlen. Der Belang, die eigene Marke als den betreffenden Marktausschnitt beherrschend einzusetzen, geht mithin so weit, dass über wirtschaftliche Anstrengungen hinaus das Recht unter Hinweis auf eine tatsächlich nicht gegebene Verwechslungsgefahr überanstrengt wird. Diese Überanstrengung gelingt deshalb, weil wirtschaftlich weit unterlegene Marktteilnehmer unter Ansetzung eines weit überhöhten Streitwertes abgemahnt werden (s.o. Ziff. 24.2).

Wie ebenfalls vorstehend (Ziff. 24.2) bereits erwähnt, sollte in einem Verletzungsprozess das den Angriff zurückweisende Gericht in Bezug auf die zur Bekräftigung des Rechtsstandpunktes vorgelegten, durch andere Gegner unterzeichneten Unterlassungserklärungen, denselben, durch den BGH gekrönten, Mut aufbringen wie der Generalanwalt in der Angelegenheit "Warsteiner Brauerei". Will heißen: Es ist nicht mehr als recht und billig, wenn das Gericht in seinen Entscheidungsgründen oder bei einem zu Lasten des Unterlassungsgläubigers geschlossenen Vergleich in das Protokoll aufnimmt, dass nach seiner Auffassung den vertraglichen Unterlassungserklärungen, auf welche sich die Klagepartei bezieht, kein gesetzlicher Unterlassungsanspruch zugrunde liegt.

Beruft sich dann der Unterlassungsgläubiger

weiterhin auf diese Unterlassungserklärungen, liegt eine Verletzung der §§ 3, 4 Ziff. 10 UWG (gezielte Behinderung von Mitbewerbern) vor.

Das hier angesprochene Problem der Rechtsdurchsetzung qua Streitwert wird auch von Personen, die nicht unerheblichen Einfluss auf die Entwicklung des Markenrechts haben, mit einem Achselzucken kommentiert. Diese Haltung ist bekannt. Sie soll an dem nachfolgenden Beispiel verdeutlicht werden, welches der BGH im Hinblick auf die Aufhebung einer Entscheidung der Vorinstanz (OLG) im Rahmen der gestörten Vertragsparität gegeben hat.

*"Das Oberlandesgericht wies die Klage .....ab. Die Beklagten seien – was die Klägerin ohne weiteres habe erkennen können – durch die Bürgschaftsverträge derart benachteiligt worden, dass diese infolge Sittenwidrigkeit gemäß § 138 Abs. 1 BGB nichtig seien. Das Finanzierungskonzept für den Hausbau sei von vornherein wirtschaftlich unsolide gewesen und habe scheitern müssen; die Inanspruchnahme der Beschwerdeführerin sei zwangsläufig gewesen. Die Zwischenfinanzierung habe die wirtschaftlichen Verhältnisse der Kreditnehmer bei weitem überstiegen. Der Beginn des Hausbaus und die Auszahlung der Zwischenkredite vor der definitiven Bewilligung der öffentlichen Mittel sei ein außergewöhnliches Risikogeschäft gewesen. Es sei abzusehen gewesen, dass angesichts der Einkommensverhältnisse von Kreditnehmern und Bürgen die Beschwerdeführer auf Dauer mit einem Leben an der Pfändungsgrenze hätten rechnen müssen. Das gesamte Einkommen von Hauptschuldern und Bürgen habe nicht ausgereicht, auch nur die Zinsen zu bezahlen. Im übrigen sei die für die Beschwerdeführer besonders gefährliche Bürgschaft wie eine 'Pro forma-Unterschrift' abgewickelt worden. Die Klägerin habe vorbereitete Unterlagen an das Bauträgerunternehmen übersandt. Dessen Mitarbeiter habe die Eltern der Beschwerdeführerin zu 1) aufgefordert, die Unterlagen abzuholen und die Bürgschaften durch die Beschwerdeführer unterschreiben zu lassen. Ein persönliches Gespräch des Bauträgerunternehmens oder der Kläger habe in diesem Zusammenhang mit den Beschwerdeführern nicht stattgefunden. Auch eine qualifizierte Bonitätsprüfung der Beschwerdeführer sei nicht vorgenommen worden"; so das BVerfG in einer Leitentscheidung zur gestörten Vertragsparität.*

Gleichwohl: Der weitere Fortgang des Sachverhalts sei schnell erzählt: Der IX. Zivilsenat des BGH hob mit seiner in der amtlichen Sammlung (auch dass noch!) veröffentlichten Entscheidung das Urteil des OLG auf, die Klage der Bank aus der Bürgschaft hatte somit Erfolg. Der eisige Wind des Liberalismus des 19. Jahrhunderts – ich zitiere – mit der dem Liberalismus eigenen Tiefe der Erfassung von Freiheit, vergegenständlicht in dem Satz "Vertrag ist Vertrag" und "Über 18 Jahre ist über 18 Jahre", hatte einstweilen gesiegt. Erst die Verfassungsbeschwerden führten zu einer Berichtigung und zur Aufhebung nebst Zurückverweisung an den BGH, als ob man dies nicht schon vorher hätte wissen können.

Wenn dann noch im Jahr 1994 ein über eine süddeutsche Metropole hinaus bekannter Zivilrechtler dem "Abschied von der Privatautonomie" das Wort redete, stellt sich die Frage, ob die in den Jahren 1984 und 1992 veröffentlichten Habilitationsschriften zu dem hier einschlägigen Thema der gestörten Vertragsparität nicht zur Kenntnis genommen werden sollten (wobei die eine Habilitationsschrift von der juristischen Fakultät derselben süddeutschen Metropole angenommen worden war).

Ähnliches muss gelten gegenüber einem Achselzucken als alleinige Antwort auf den hier gegenständlichen Fall des Vorgehens aus Marken ohne Zeichenähnlichkeit, ohne vorhandene Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit bzw. nicht berührtem Schutzzumfang, jeweils unter Ansetzung eines die wirklichen Verhältnisse nicht annähernd widerspiegelnden Streitwertes zum Zweck des Missbrauchs von Marktmacht. Damit ich nicht missverstanden werde: Ich habe überhaupt nichts gegen haushohe oder gar überhöhte Streitwerte zwischen wirtschaftlich starken Gegnern. Bin ich in einem derartigen Fall beteiligt, verdiene ich gutes Geld vor allem deshalb, weil ich sehr gute Arbeit leiste. Ein anderer Fall liegt dann vor, wenn bei einem starken wirtschaftlichen Machtgefälle die Auseinandersetzung mittels der Höhe des Streitwerts gewonnen werden soll.

Nun kann man meine Ausführungen für wirklichkeitsfern halten, zum Kostenrisiko und seinem Verhältnis zur Rechtsdurchsetzung vermag ich mich allerdings auf eine prominente Stimme zu beziehen. Das BVerfG folgert u.a. aus der Garantie wirkungsvollen Rechtsschutzes, dass die Festsetzung der Verfahrenskosten nicht in einer Weise erfolgen darf, die dem Betroffenen die

Anrufung des Gerichts praktisch unmöglich macht. Dies ist nicht nur bei Übersteigen des Kostenrisikos der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Einzelnen der Fall, sondern auch, wenn das Kostenrisiko zu dem mit dem Verfahren angestrebten Erfolg außer Verhältnis steht mit der Folge des Eindrucks einer Sinnlosigkeit der Inanspruchnahme der Gerichte. Auf der anderen Seite muß gesagt werden, dass mit der Festsetzung des Gegenstandswertes der anwaltlichen Tätigkeit im Verfassungsbeschwerdeverfahren auf 8.000,00 EURO das BVerfG entweder das rechtspolitische Ziel verfolgt, der Anwalt solle eine hierüber hinaus gehende Gebührenvereinbarung treffen; oder aber, es tritt eine kleine Weltfremdheit zutage (*dies gilt ungeachtet der Tatsache, dass die vom BVerfG angeführte Möglichkeit der Überschreitung von 8.000,00 EURO für den Fall eines weiten Hinausreichens der verfassungsrechtlichen Frage über den Rechtskreis des Beschwerdeführers hinaus mit Gebührenrecht nichts zu tun hat, vielmehr die juristische Argumentation überschreitet*)

## 28. Marke und Mythos

Marken stehen für wirtschaftlichen Erfolg, als Tatsache und als Zweck.

Wirtschaftlicher Erfolg, ja sogar Erfolg überhaupt, setzt sich aus richtigen und falschen Vorstellungen über das erfolgreiche Produkt oder die erfolgreiche Person zusammen.

Dass sich Erfolg überhaupt auch aus falschen Vorstellungen über das Zustandekommen eines erfolgreichen Geschehens, eines Produkts oder eine erfolgreiche Person zusammensetzt, ergibt sich bereits aus der Tatsache, dass das Geheimnis ein grundlegender Bestandteil des menschlichen Lebens ist. Wir wissen nicht, woher wir kommen, können nicht einmal Leben im wissenschaftlichen Sinn erklären. Wir wissen nicht, wohin wir gehen, können nicht sagen, was nach dem Tod folgt. Insofern ist es nur natürlich, dass der Glaube als Geheimnis des Lebens bezeichnet wird.

Wenn aber das Geheimnis grundlegender Bestandteil des Lebens ist, nimmt es nicht Wunder, dass Menschen dieses Geheimnis für sich gebrauchen oder das Geheimnisse für Menschen gebraucht werden.

Auf Jesus als den Sohn Gottes trifft der Vorteil zu, dass die ersten uns bekannten Aufzeichnungen über ihn 70 Jahre nach seinem Tod verfasst wurden. Schon deshalb kann es auf das historische Geschehen, sofern man solches als Verlauf der realen Tatsachen definieren möchte (zur Geschichte auch als Ansammlung von Geschichten über Geschichte vgl. [www.musikundgesetzesinterpretation-bernreuther.de](http://www.musikundgesetzesinterpretation-bernreuther.de), Ziff. 2.1.3, Ende des 2. Abs.) nicht ankommen. Tatsächliches Geschehen innerhalb einer religiösen Aussage ist deshalb unerheblich, weil der Wert einer theologischen Aussage nie von einem tatsächlichen Geschehen abhängen kann. Vielmehr ist das tatsächliche Geschehen zu deuten, auf welche Weise Gott vermittelt zu uns spricht.

Wenn Menschen allerdings Uminterpretationen zur Erklärung der göttlichen Aussage vornehmen, wie das Beispiel der Rolle von Judas qua Übersetzung als Verräter statt Überbringer einer Botschaft an die Juden verdeutlicht, ist der erste Schritt zur Überhöhung der bezweckten Aussage einerseits und zur Erniedrigung eines Schuldlosen andererseits getan, etwas, was wir im realen Leben und damit auch im Wirtschaftsleben ständig erleben. Ich will damit allerdings nicht sagen, dass auch der Verrat zum Leben und zum Erfolg vieler Menschen gehört, die Entlarvung des SED-Staates ist hierfür beredtes Beispiel auch und gerade deshalb, weil solche Verhaltensweisen nicht auf die DDR beschränkt sind und waren. Anpassungsfähigkeit ist zur Selbstverleugnung und zum Fremdverrat zu üben, ist in nicht wenigen Unternehmen tägliches Brot.

Hinzu kommt: Es gilt, gezielt zu schweigen, um die eigene Bedeutung zu erhöhen, auch wenn es trotz entgegenstehender Erwartung nichts zu sagen gibt. Allein das Schweigen erhöht aber die Erwartung. Und wird die Erwartung enttäuscht, muss doch etwas gewesen sein, was besonders war; solches war lediglich nicht herauszufinden.

Ähnliche Strategien macht man sich beim Einsatz von Marken zu nutze: Man wird Teilhaber einer besonderen Qualität, eines besonderen Lebensgefühls sogar. Reden wir aber über das, was über den Tod hinaus von jedem einzelnen von uns verbleibt, hilft auch die Marke nicht weiter.

Nun soll niemand lebensfremd oder gar lebensfeindlich sein. Täuschung und Selbsttäuschung gehören zum Leben. Dass Marken

hieran einen gewissen Anteil haben, stört nicht. Bewusst sollte man sich allerdings sehr wohl machen, dass Künstler als einprägsame Beispiele, mithin vor allem solche Menschen, die sich nur für eine Sache, vor allem die Sache des Mitmenschlichen einsetzen, weder danach trachten, Freunde oder Feinde zu gewinnen. Gleichwohl werden diese Personen belächelt, als weltfremd angesehen, sie leben nicht selten wirtschaftlich in einem krassen Missverhältnis zum tatsächlichen Nutzen für Menschen.

Will heißen: Hinter der Marke muss und darf Mythos sein. Es darf Erfolg vorgegaukelt werden, wo wenig ist. Alles muss aber mit Augenmaß geschehen und stets mit wachem Blick auf das Ganze.

## 29. Markenbewertung

### 29.1 Allgemeines zum Markenwert

Fusionen von Unternehmen oder deren Übernahme finden nicht selten deshalb statt, um Eigentümer der neuen Marke zu werden. Mindestens 50 % der Unternehmen bestehen heute aus immateriellen Werten, vor allem Marken machen einen wesentlichen Teil dieser immaterialen Werte aus.

Ausweislich einer Aufstellung vom August 2005 nimmt Mercedes unter den weltweit vorhandenen Marken mit Rang 10 die erste Rangstelle unter den deutschen Marken ein. Es folgen BMW (Rang 15), SAP (Rang 34) und Siemens (Rang 44).

International betrachtet ergibt sich folgende Reihung:

- Coca-cola
- Microsoft
- IBM
- General Electric (GE)
- Intel
- Nokia
- Toyota
- Disney
- McDonald's
- Mercedes.

### 29.2. Hauptfälle der Bewertung des Wertes von Marken

Marken sind frei übertragbar, an den Geschäftsbetrieb des Markeninhabers mithin nicht gebunden. Bildet die Übertragung einer Marke den Gegenstand eines beabsichtigten Geschäfts, ist die Frage nach dem Markenpreis nach Marktpreis aufgeworfen. Ob diese Art der Wertermittlung (der Wert einer Sache ist nicht gleichbedeutend mit dem auf dem Markt erzielbaren Preis; Preis und Wert sind grundsätzlich zweierlei, zur Erreichung eines bestimmten Zwecks können Wert und Preis als Einheit angesehen werden), als Problemstellung häufig auftaucht, soll offen bleiben, fest steht, ein Bedarf nach Klärung des Markenwertes als Marktwert ist vorhanden. Häufiger im Zusammenhang mit einer Markenwertermittlung dürfte allerdings die Frage auftauchen, welches Lizenzentgelt gefordert werden kann, wenn eine unberechtigte Markennutzung vorliegt und der Markeninhaber sich für diese Art der Schadensberechnung entscheidet. Bleibt als dritte Möglichkeit, dass sich der Markeninhaber und der Markenlizenznehmer auf ein bestimmtes Entgelt aus Anlass der Markennutzung einigen.

Im ersten Fall (Übertragung der Marke) und anlässlich der zuletzt genannten Möglichkeit (Vereinbarung eines Lizenzentgeltes) dient die Markenwertermittlung also dazu, Merkmale im Allgemeinen anzugeben, an denen sich die Vertragsparteien ausrichten können, dies aber nicht tun müssen.

Im zweiten Fall (Lizenzanalogie als eine Art der Schadensberechnung) dient die Markenwertermittlung den Gerichten, um den geltend gemachten Schadensersatz zutreffend berechnen zu können.

Die Bewertung von Marken ist ferner von Bedeutung, wenn die Marke gepfändet oder als Sicherheit – unter Wahrung des Publizitätserfordernisses – gegeben wird, ferner, wenn die Eigenkapitalunterlegung im Zuge der Vergabe von Krediten zu ermitteln ist (wobei steuerrechtlich betrachtet erstaunenswert ist, dass die selbst entwickelte Eigenmarke betriebswirtschaftlich nicht, die erworbene Marke entsprechend dem Kaufpreis zu Buche schlägt). Und schließlich, wenn die Marke als Sacheinlage in eine Gesellschaft eingebracht wird.

Im ersten Fall wird erneut die einvernehmliche Markenwertfeststellung schwierig sein oder ausscheiden; erst im Zuge der Verwertung des

Pfandobjekts "Marke" kommt es zu einer – wohl – abschließenden Markenwertbemessung.

Bei der Darstellung des Eigenkapitals zum Zweck der Erlangung eines Kredits und der Einbringung einer Marke als Sacheinlage stehen erneut einvernehmliche Vorstellungen zum Wert der Marke im Vordergrund.

### 29.3 Vorhandene Vertreter der Markenbewertung; Planungsvorhaben insoweit

#### 29.3.1 Vorhandene Einrichtungen zur Bewertung von Marken

Insoweit gibt es verschiedene, international und national tätige Unternehmen, teilweise firmierend unter Herausstellung eines akademischen Titels.

#### 29.3.2 Geplante Möglichkeit der Markenbewertung

Das Deutsche Institut für Normung e.V. (DIN) koordiniert seit Herbst 2005 Zielanstrengungen, um Grundanforderungen an Methoden der monetären Markenwertmessung festzulegen. Veröffentlichte Dokumente gab es Anfang des Jahres 2006 noch nicht. An dem Vorhaben sind auch Wirtschaftsprüfer und Marketingfachleute beteiligt – sowie der Markenvordenker vom Bodensee.

### 29.4 Bewertungsmöglichkeiten

#### 29.4.1 Bewertungsmöglichkeiten verschiedener Anbieter, zusammengefasst

- Bekanntheitsgrad (Marktanalyse; Marktbefragung)
- Markenattraktivität ( " ; " )
- Durchsetzungsstärke ( " ; " )
- Assoziationsstärke ( " : " )
- Grad der Marktdurchdringung ( " ; " )
- Markenumfeld ( " )
- Maßgebend für die Kaufentscheidung ("; " )

- Attraktivität im Vergleich zum vergleichbaren Markenumfeld ( " ; " )
- Marktanteile (Befragung der Distributoren)
- Art und Weise der Präsenz auf dem Markt (Distributoren-/Händlerbefragung)
- Vorsteuergewinn, Gewinnentwicklung der letzten drei Jahre (Inhaberangabe)
- Waren-Dienstleistungsverzeichnis (Recherche im Markenregister)
- Internationaler Schutzbereich (Registerrecherche)

#### 29.4.2 Markenbewertung eines bestimmten Dienstleistungsanbieters

Allgemein sind zunächst zu unterscheiden die Kosten für die Schaffung und Erhaltung einer Marke (Grundwert) von den Kosten für die Verwendung einer Marke (Betriebswert).

##### 29.4.2.1 Grundwert der Marke

- Kosten der Recherche für gleiche oder verwechselbare Marken mit gleichen oder ähnlichen Waren/Dienstleistungen;
- Kosten der Anmeldung; Verlängerung
- Kosten der Verteidigung der Marke
- Kosten der patent-/rechtanwaltlichen Vertretung und zwar auch dann, wenn keine Vertretung erfolgte; nur auf diese Weise ist die erforderliche Gleichbehandlung aller Marken gewährleistet.

##### 29.4.2.2 Betriebswert der Marke

- Durchschnittlicher Jahresumsatz der letzten fünf Jahre aller Waren oder Dienstleistungen, die mit der Marke erzielt wurden; enthält die Marke auch den Namen (Firma) bzw. das Logo des Unternehmens oder steht die Marke über die Waren/Dienstleistungen hinausgehend für einen bestimmten Qualitätsbegriff, wird der – betroffene – Gesamtumsatz des Unternehmens anteilig

dem Betriebswert der Marke hinzugerechnet.

- Kosten der Verteidigung der Marke
- Einnahme aus Markenlizenzen

#### 29.4.2.3 Zukunftsprognosen

Zukunftsprognosen etwa aufgrund verstärkter Werbemaßnahmen oder verstärkter Qualitätssicherung werden nicht berücksichtigt, da das Ergebnis – der höhere Marktwert – nicht vorhersehbar ist.

#### 29.5 Zusammenfassung

Die Frage nach dem Wert einer Marke stellt sich bei einvernehmlich zu treffenden Entscheidungen im Fall der Markenlizenz, des weiteren im Fall der Veräußerung der Marke und drittens bei der Bewertung des Eigenkapitals als Voraussetzung für die Vergabe von Krediten, bei der Übertragung der Marke als Sicherheit und schließlich, wenn die Marke als Sacheinlage in eine Gesellschaft eingebracht wird.

Die Frage nach dem Wert einer Marke stellt sich bei einseitig zu treffenden Bewertungen im Fall der Lizenzanalogie als eine Art der Schadensberechnung bei Verletzung der Marke sowie im Fall der Pfändung der Marke.

Die Markenbewertung wird von verschiedenen Unternehmen vorgenommen, das Deutsche Institut für Normung e.V. (DIN) ist seit Herbst 2005 damit befasst, Merkmale zu einer einheitlichen Bewertung der Marke zu erfassen und hierauf gerichtete Handlungsweisen zu koordinieren.

Die Bewertungsmerkmale sind bezogen auf den betriebswirtschaftlichen und den volkswirtschaftlichen Bereich.

Betriebswirtschaftlich bezogene Merkmale sind leichter ermittelbar, möglicherweise sogar objektiver zu erfassen, dies wird deutlich anhand der insoweit bedeutsamen Begriffe wie Anmelde-, Recherche-, Verteidigungskosten, durchschnittlicher Jahresumsatz der letzten fünf Jahre aller Waren und Dienstleistungen unter dieser Marke, Einnahmen aus Markenlizenzen.

Ob man dieserhalb auch schwieriger zu erfassende

Merkmale wie Bekanntheitsgrad, Markenattraktivität, Grad der Marktdurchdringung, Marktanteile von Marken betreffend die bedeutsamen Waren/Dienstleistungen, Anteil der Marke als maßgebend für die Kaufentscheidung u.a.m. verzichten kann, bleibt offen.

Interessant ist, dass ähnliche Fragestellungen – insbesondere im Hinblick auf die Fallmöglichkeit "Lizenzanalogie" – im Urheberrecht zum Begriff der angemessenen Vergütung, aber auch im Bereich der Arbeitnehmererfindung eröffnet sind.

### 30. Die Marke und steuerliche Gesichtspunkte

Wird die Marke an eine Tochtergesellschaft veräußert und sodann eine Rücklizenzierung vereinbart, ist dies steuerlich sinnvoll nur dann, wenn Verluste vorhanden sind, welche mit den Lizenzgebühren verrechnet werden können.

Wird die Marke durch den Geschäftsführer angemeldet, welcher sodann einen Lizenzvertrag mit dem Unternehmen schließt, gilt: Dies kann ähnlich der Betriebsaufspaltung an Gebäuden nachteilig sein.

Erfolgt die Markenmeldung in der Schweiz, so ist zwischen einer Neuanmeldung und einer Umanmeldung zu unterscheiden: Ist beispielsweise in Deutschland die Marke bereits eingetragen, unterliegt die Markenmeldung in der Schweiz - nebst Löschung in Deutschland - der Wegzugsbesteuerung; die Eintragung einer neuen Marke in der Schweiz wirkt dagegen steuerlich keine Besonderheiten auf.

Werden die Markenrechte in die Schweiz verlagert und erfolgt von dort aus eine Lizenzierung in andere Länder, unterliegt diese Lizenzierung in der Schweiz pauschal einem Steuersatz von lediglich 11 %. Wurden die Markenrechte von Deutschland ausgehend in die Schweiz verlagert, überprüfen die Finanzämter, wo das wirtschaftliche Eigentum an der Marke lag: War dies im Hinblick auf Deutschland der Fall, setzt das Finanzamt hinsichtlich der Übertragung der Marke in die Schweiz einen fiktiven Kaufpreis an. Der fiktive Veräußerungserlös ist dann der Veräußerungsgewinn, der versteuert werden muss. Dies bedeutet, dass eine Markenverlagerung in die Schweiz sich erst nach einigen Jahren wirtschaftlich auszahlt.

Probleme rechtlicher Art können sich ergeben, wenn aus wirtschaftlichen Gründen allein die Tochtergesellschaft die Marke nutzt, nicht aber die Muttergesellschaft, wobei bewusst ein Lizenzvertrag nicht geschlossen wurde.

Dies führt dazu, dass das Markenrecht in der Muttergesellschaft erlischt. Wird dann die Tochtergesellschaft verkauft, gehen - häufig ungewollt - sämtliche Schutzrechte mit über.

### 31. Perspektiven

#### 31.1 Die Marke als einseitige waren- oder dienstleistungsbezogene Botschaft

Die Marke ist eines von vielen Zeichen, die es auf der Erde gibt. Gemeinsam ist diesen Zeichen die Vorhersage auf, die vorherige Unterrichtung über etwas, das außerhalb des Zeichens liegt. Das Zeichen als Mitteilung, als einseitige Botschaft ist somit verschieden vom bezeichneten Gegenstand selbst. Währenddessen die Botschaft auf ein vom Äußernden Verschiedenes nicht (anders Jesus Christus: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben) bezogen sein muss, ist der Fremdbezug für die Botschaft des Zeichens, die Botschaft der Marke – bei dieser im Hinblick auf Waren oder Dienstleistungen – erforderlich.

Kommunikation oder gar einen Dialog führend oder wenigstens ein Mittel der Kommunikation sind Zeichen oder Marken oder Mitteilungen einer Botschaft nicht, vorausgesetzt, man versteht unter Kommunikation ein sich Verständigen miteinander durch den Austausch rational motivierter Argumente in der Atmosphäre eines herrschaftsfreien Dialogs. Die Bedeutung einer so vorhandenen Kommunikation im Rahmen von Wahrheitsbegriffen (vgl. hierzu meine Ausführungen in WRP 1999, 792, 798 ff) im Rahmen eines menschlichen Miteinanders, ist viel zu groß, als dass ich bereit wäre, eine Werbe- oder Markenbotschaft als Kommunikation einzuordnen (s.o. Ziff. 10.1; Ziff. 11.1.4 a.E.; 11.1.5 a.E.).

#### 31.2 Der Unterschied zum Patent als unbeachtlich für den Wert der Marke

Das zur Geltung bringen einer Marke in dem auf

den Austausch von Waren oder Dienstleistungen bezogenen Markt ist eine unternehmerische Leistung, welche auf einer bestimmten Idee von der Marke, deren Umsetzung und der Pflege dieser Umsetzung beruht. Die Marke ist keine patentierbare technische Erfindung.

Während das Patent der amtlich bestätigte Nachweis für die lineare Weiterentwicklung technischen Fortschritts ist, stellt die Eintragungsbestätigung der Marke als wichtigster Fall der Entstehung von Markenschutz keinen Nachweis eines technischen Fortschritts, sondern die Bestätigung der Entstehung eines Abwehrrechtes dar.

Die Tatsache, dass technischer Fortschritt in ungeheurerlicher Weise dem Menschen nutzen, die Menschheit aber auch vernichten kann, verdeutlicht die Abhängigkeit des Fortschritts als Wert von unseren Bewertungen. Nachdem unsere Bewertungen rational nicht auflösbar oder begründbar sind, sondern Ergebnis unserer Wertsetzungen darstellen, ergibt sich deren objektive Richtigkeitsgewähr allein vor dem Hintergrund der Bewährtheit dieser Wertsetzungen in dem als Geschichte zu bezeichnenden Zeitraum, als Ausgangspunkt auf dem Boden des bekannten Satzes: Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das auch leben will.

Dieser Satz, der ebenso wie die Freiheit, theoretisch weder zu beweisen, noch zu negieren ist, stellt in diesem Rahmen einen Zusammenhang zwischen dem Sein und dem Wollen her; zum Sollen ist es als dem dem Wollen gegenüberstehenden Begriff nicht weit. Dies gilt unabhängig davon, dass wir gedanklich genau nur mit Blick auf die unterschiedlichen Begründungsvoraussetzungen von Sein und Sollen verfahren können.

Wenn also – patentierbarer – technischer Fortschritt kein Wert an sich ist, mehr noch, jede Rechtfertigung unseres Tuns und damit auch jede Rechtfertigung der – möglicherweise rechtlichen – Bewertung unseres Tuns lediglich und ausschließlich in einem Rückbezug zum Menschen steht, hilft weder der Hinweis auf den fehlenden technischen Fortschritt einer Marke, noch der Hinweis auf die unternehmerische Leistung im Zusammenhang mit einer Marke zur Bestimmung des – auch rechtlichen – Wertes der Marke weiter.

### 31.3 Die Marke oder das Zeichen und das Bezeichnete

Die Marke ist nicht die Botschaft an sich. An dieser Erkenntnis ist festzuhalten unabhängig davon, ob wir einen Vertreter des französischen Strukturalismus folgend jeden Zusammenhang zwischen Signifikat und Signifikant verneinen oder ob wir der philosophischen Hermeneutik folgend annehmen, Verstehen sei ein existential des Daseins (und nicht lediglich eine Tätigkeit beim Lesen von Gesetzes-Texten oder dem Hören von Musik), das Leben stelle ausgehend von dieser philosophischen Strömung (philosophische Hermeneutik) ein Textanalogon dar. Ist also die Marke nicht die Botschaft an sich, hat dies Auswirkungen für das Verständnis von der Markenfähigkeit neuer Markenformen wie beispielsweise der konturlosen Farbmarke, der konturlosen Farbmarkenkombination, der dreidimensionalen Marke.

Es geht sogar bei der Markenfähigkeit, mithin der abstrakten Unterscheidungseignung dieser beispielhaft genannten Markenformen nicht um die Farbe oder den dreidimensionalen Gegenstand an sich, sondern um den Schutz einer Botschaft in Bezug auf eine Ware oder Dienstleistung als Unterscheidungsmittel betreffend die Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen.

### 31.4 Die Aufgabe der Marke im Markt und die Aufgabe des Markenrechts

Die Aufgabe, Marken in einem auf Angebot und Nachfrage beruhenden, insoweit von staatlichen Maßnahmen grundsätzlich freien Markt als Unterscheidungsmittel einzusetzen, ergibt sich nicht aus der Marke selbst oder aus dem Markt, sie folgt vielmehr aus der Bewertung menschlichen Verhaltens im Zusammenhang mit der Verfolgung marktwirtschaftlicher Ziele. Welche marktwirtschaftlichen Ziele die zutreffenden sind, ergibt sich nicht aus dem Markt, sondern daraus, welche Handlungen als bejahenswert zur Aufrechterhaltung des Marktes und zum Funktionieren des Marktes im Sinne eines entgeltlichen, im wesentlich frei bestimmbar Austausch von Gütern anzusehen sind. Die Darstellung einer bejahenswerten Handlung in ihren Zusammenhängen als bejahenswert wird als Moral bezeichnet, die Ethik lässt sich bezeichnen als die Wissenschaft von den Moralien.

Die Aufgabe von Marken im Rahmen einer Rechtsordnung ergibt sich aus dem Recht, welches letztlich auf die Ethik als den Grund seiner Rechtmäßigkeit verweist.

Durch die Verschiedenheit des Bezugsgegenstandes (Markt einerseits; Rechtsordnung andererseits) der Marken ergeben sich verschiedene Aufgaben (s.o. Ziff. 11.1).

#### 31.4.1 Die Aufgabe der Marke im Markt

Bei der Aufgabe der Marke im Markt ist zu unterscheiden, welche Bedeutung der Marke für den Anbieter und welche Bedeutung die Marke für den Nachfrager besitzt.

##### 31.4.1.1 Die Aufgabe der Marke im Markt für den Anbieter von Waren oder Leistungen

Marken haben in einem auf Angebot und Nachfrage beruhenden, insoweit von staatlichen Maßnahmen grundsätzlich freien Markt aus Sicht des die Marke benutzenden Waren- oder Dienstleistungsanbieters kurzfristig die Aufgabe, das besondere Image der Ware oder Leistung gerade unter dieser Marke zu vermitteln, um kurzfristig möglichst hohe Umsätze und Gewinne zu erzielen, wobei an die Seite des Imagetransfers die Herkunfts- und Qualitätsfunktion der Marke treten.

Langfristig versucht der Markeninhaber die Gesichtspunkte der Qualität und des Herkunftshinweises in den Vordergrund zu rücken, ein über diese Merkmale hinausgehender Imagetransfer als über die Marke zu verwirklichender Belang tritt den genannten Bereichen hinzu.

Nachdem die über den Imagetransfer stattfindenden tagesaktuellen, vornehmlich einer kurzzeitigen Mode unterliegenden Vorstellungen einen ständigen Wechsel der Inhalte auch im Hinblick auf die Marke erforderlich machen, eignet weniger der Imagetransfer als der Qualitäts- und der Herkunftshinweis dazu, günstige Erinnerungen und folglich Erwartungen mit solcher Art gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen wachzurufen, um künftige Nachfrageentscheidungen mit Auswirkungen auf dauerhaft zu erzielenden Umsätzen und Gewinnen herbeizuführen. Einzuräumen ist, dass die Produktverantwortung auf Tagesaktualität, ja sogar das Hervorbringen modischer Trends Inhalt einer Marke sein kann, der Textilanbieter aus Schweden

mit den zwei Buchstaben ist hierfür Beleg. Grundsätzlich kann jedoch an der geschilderten Zweiteilung eines kurz- und langfristigen Absatzziels mit der Betonung oder dem Zurücktreten des Imagetransfers der Marke festgehalten werden.

#### 31.4.1.2 Die Aufgabe der Marke im Markt für die Nachfrager von Waren und Dienstleistungen

Der Abnehmer, der kurzfristig kauft oder kurzfristig Dienstleistungen in Anspruch nimmt, handelt entweder zur Beseitigung einer kurzfristig entstandenen Bedarfssituation; oder aber, es liegt ein kurzfristiges Sonderangebot vor, welches einen langfristig gehegten oder langfristig möglicherweise entstandenen Wunsch abdeckt. Die kurzfristig entstandene Bedarfssituation kann auch dadurch begründet sein, dass eine Ware oder Dienstleistung plötzlich interessant wurde, wobei dieser besondere Belang nicht in der Qualität oder Herkunftsangabe gründet. Es geht dann nicht selten um die plötzlich notwendige Teilhabe an einem bestimmten Image; diesen Imagetransfer kann die Marke verstärken oder sogar leisten.

Bei kurzfristigen Sonderangeboten ohne entsprechende Bedarfssituation treten demgegenüber Herkunftshinweis und Qualitätsnachweis der Marke gegenüber der Botschaft der Teilhabe an einem bestimmten Image verstärkt hervor.

Verwirklicht der Abnehmer einen langfristig gehegten Nachfragewunsch, hat die Marke die Aufgabe, bei Zweifeln über die Qualität und die Ausstattung eines vergleichbaren Angebots oder gar bei Nichterfahrbarkeit der Unterschiede innerhalb eines angemessenen Zeitraums den Ausschlag zugunsten der betreffenden Markenware/-dienstleistung unter der betreffenden Marke zu geben, wobei ein langfristiger Imagetransfer auch hier Bezugsgrund ist bzw. sein kann.

#### 31.4.1.3 Zusammenfassung zu Ziff. 31.4.1

Bei einem auf eine kurzfristige Zeitspanne angelegten Angebot hat die Marke zum einen neben dem Herkunfts- und Qualitätshinweis verstärkt die Aufgabe, ein bestimmtes Lebensgefühl als Eindruck zu vermitteln, an welchem der

Abnehmer durch seine Nachfrageentscheidung angeblich oder tatsächlich teilnimmt. Da dieses Lebensgefühl nicht in erster Linie mit dem einzelnen Gegenstand, der einzelnen Ware des Anbieters verknüpft ist, vielmehr verschiedene Anbieter um die Vermarktung desselben Lebensgefühls konkurrieren, wird wegen der Gleichrangigkeit nur und insoweit der Wettbewerb verstärkt über den Preis geführt. Dem Anbieter geht es um die Erzielung eines – kurzfristigen –, möglichst hohen Umsatzes, dem Abnehmer geht es um einen möglichst niedrigen Preis.

Zum anderen geht es bei einem kurzfristigen Angebot um die Umsatzsteigerung vermittels Sonderangebote. Hier tritt verstärkt der Herkunfts- und Qualitätshinweis der Marke hervor, der Umsatzsteigerung steht das Abnehmerinteresse am günstigen Preis gegenüber.

Bei einem auf langfristige Zeitspannen angelegten Angebot hat die Marke sowohl aus dem Blickwinkel des Anbieters als auch des Abnehmers die Aufgabe, in erster Linie den Herkunfts- und Qualitätshinweis der betreffenden Ware/Dienstleistung zur Geltung zu bringen.

Dem im Verhältnis zum Umsatz stärkeres Gewicht besitzenden Gewinninteresse des Anbieters steht das Interesse des Abnehmers nach einem angemessenen Preis-/Leistungsverhältnis gegenüber, dessen Belang nach einem niedrigen Preis hat nicht ganz dasselbe Gewicht.

#### 31.4.2 Die Aufgabe der Marke nach dem Markenrecht

Geht es um die rechtliche Funktion der Marke, kommt es auf das Verhältnis des Anbieters zum Abnehmer, aber auch auf die Beziehung zwischen den Abnehmern an. Im Eintragungsverfahren geht es vor allem darum, ob sich der Anbieter als Markenmelder mit dieser Marke von anderen Anbietern unterscheiden kann, im Verletzungsprozess steht die Frage nach der Verwechslung von Marken oder Zeichen zwischen den Anbietern im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen.

Diese Frage kann am besten anhand des Herkunftshinweises der Marke beantwortet werden, der Qualitätshinweis, vermittelt durch die Marke und einzulösen durch die Ware/Leistung, steht an zweiter Stelle, die Teilhabe an einem bestimmten

Lebensgefühl, wieder gespiegelt durch das Image der Marke, ist drittens bedeutsam.

#### 31.4.3 Schlussfolgerungen an der Gegenüberstellung der wirtschaftlichen und rechtlichen Funktion der Marke

Stellt man die wirtschaftliche der rechtlichen Aufgabe der Marke gegenüber, kann ausgehend von dem hier dargelegten Befund nicht behauptet werden, die wirtschaftliche Aufgabe der Marke stelle zugleich der rechtlichen Aufgabe der Marke dar, solches gilt ebenso wenig für den Umkehrfall. Gesagt werden kann, dass insbesondere der durch die Marke vermittelte Herkunfts- und Qualitätshinweis in wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht beiderseits erheblich von Bedeutung ist.

Weiter: Der rechtliche Schutz aber auch die rechtliche Unzulässigkeit der Benutzung von Marken gehen erheblich über die Aufgabe der Marke, einen Herkunftshinweis zu vermitteln, hinaus. So sind von der Eintragung ausgeschlossen Marken, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen (§ 8 Abs. 2 Ziff. 5 MarkenG), weitere, nicht den Markenherkunftshinweis betreffende Eintragungsausschlussgründe finden sich in § 8 Abs. 2 Ziff. 6 bis 10 MarkenG.

Auch bei § 14 Abs. 2 Ziff. 3 MarkenG (bzw. § 15 Abs. 3 MarkenG), also beim Schutz der bekannten Marke/der geschäftlichen Bezeichnung gegen unlautere Ausnutzung oder Beeinflussung spielt der Herkunftshinweis – wenn überhaupt – nur eine geringe Rolle. Weitere Beispiele insoweit, z.B. betreffend die Löschung der Marke wegen Bösgläubigkeit gem. § 3 UWG andererseits lassen sich finden.

Auf der anderen Seite geht die wirtschaftliche Funktion der Marke über den rechtlichen Schutz hinaus, gemeint ist insbesondere der Fall der Vermittlung eines bestimmten Lebensgefühls über die Marke unabhängig davon, ob der Herkunftshinweis besonders stark oder weniger stark zum Ausdruck kommt.

Stellt man die Aufgabe der Marke im Markt der Aufgabe des Markenrechts gegenüber, geht es auch um ein sich Gegenüberstehen von Markt und Recht. Hieraus ausgehend wäre es nicht sehr tief schürfend nachgedacht, nähme man an, eine in der Erscheinungswelt vorhandene Tatsache (der Markt) stehe dem Bereich von Wertungen, festgelegt in

Sätzen mit der Möglichkeit ihrer zwangsweisen Durchsetzung, gegenüber.

*"Der Markt besteht aus der Menge der Nachfrager, der Menge der Produkte und der Menge der Wettbewerber; hiervon ausgehend kann 'Markt als Beziehung zwischen Käufern und Verkäufer einer bestimmten Ware oder Dienstleistung definiert (werden)' (m.w.N.). 'Mag ja alles entzaubert sein in dieser Welt. Doch ein Fabelwesen haust zwischen uns und beflügelt und erschauert die Phantasie wie einst Drachen, Feen und Göttergestalten nicht besser konnten. Man nennt es 'Markt'. Es ist allgegenwärtig, jedermann vertraut, aber von keinem zu fassen. Als unsichtbare Hand dirigiert es das sowohl und wehe aller und treibt nur sein eigenes Spiel' (m.w.N.). 'Und es steht geschrieben (5. Mose 8,3): 'Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht', Matthäus 4,4", vgl. meine Ausführungen in WRP 1999, 792, 800 Fn 67.*

Will heißen: Das Vorhandensein desjenigen Bereichs, in welchem Anbieter und Nachfrager unter bestimmten Voraussetzungen und unter Einhaltung bestimmter Regeln sich treffen, beruht auf ganz bestimmten, auf Lösungen betreffend das Anbieten und Nachfragen von Waren und Leistungen verweisbaren Wertentscheidungen, wobei der Preis in der Regel (Ausnahme z.B.: Mietrecht; ärztliche Dienstleistungen etc.) durch staatliche Entscheidungen nicht bestimmt ist.

Ebenso wenig tief schürfend wäre es anzunehmen, das Recht existiere lediglich als Bewertungskatalog; vielmehr geht es häufig um die Regelung von Verfahren und das Festlegen von Voraussetzungen für die Erfassung tatsächlicher Voraussetzungen sowie für das Verfahren und die Bewertungen, was etwa die MarkenVO deutlich macht.

Nimmt man also die Erkenntnis, dass die Aufgabe von Marken in einem auf Angebot und Nachfrage beruhenden, insoweit von staatlichen Maßnahmen grundsätzlich freien Markt sich weder aus der Marke selbst noch aus dem Markt ergibt, sondern aus der Bewertung menschlichen Verhaltens im Zusammenhang mit der Verfolgung wirtschaftlicher Ziele und sieht man ferner, dass die Aufgabe des Markenrechts zur Bewertung des menschlichen Verhaltens im Umgang mit Marken sich letztlich auch nur auf eine tiefer liegende Begründungsebene ethisch rechtfertigen lässt, ergeben sich auf einer hohen Abstraktionsebene Berührungen, die deutlich machen, dass die

wirtschaftliche und die rechtliche Seite der Marke nicht gänzlich voneinander getrennt sind.

Diesen Überlegungen scheint ein letzter Einwand ausgesetzt zu sein: im Bereich dessen, was wir als Markt ansehen, geht es um und verwirklicht sich Freiheit. Folgerichtig muss jeglicher Umgang mit der Marke in ihren wirtschaftlichen Zusammenhängen auf die Verwirklichung des Absatzes von Waren- und Dienstleistungen unter Marken bezogen sein, was ebenso folgerichtig weitergedacht die rechtlichen Möglichkeiten der Markenbenutzung beeinflusst oder sogar bestimmt.

Aber auch diesen Einwand begleitet die Erkenntnis, dass eine grundsätzliche Fragestellung ohne ein die Oberfläche verlassendes Nachdenken nicht gelöst werden kann. Will heißen: auch wenn man den Gedanken, dass Freiheit notwendig zugleich die Achtung vor der Freiheit anderer beinhaltet, dergestalt deutet, dass das Obsiegen des Stärkeren der Freiheit selbst und damit allen dient, bleibt diese Vorstellung von Freiheit dürftig oder schmiegsam ausgedrückt: ergänzungsbedürftig.

Zum zweiten ist es irrig anzunehmen, der Zweck des Rechts habe es mit anderen Belangen als der Verwirklichung von Freiheit zu tun, auch wenn eingeräumt werden muss, dass bis in Habilitationsschriften der jüngeren Zeit hinein man den Inhalt des Rechts an Zwecken, Interessen und der Gerechtigkeit festmacht, nicht aber an Freiheit, Wahrheit und Gerechtigkeit. Nochmals: Die von der Wirtschaft beanspruchte Freiheit steht als solche dem Recht nicht gegenüber, sondern ist dessen Bestandteil. Somit: Dass die rechtliche Aufgabe der Marke ökonomisch zu bestimmen ist, lässt sich behaupten, wirft allerdings erhebliche Begründungsschwierigkeiten zum einen und Übereinstimmungen zum anderen beim Ankommen in vernünftigen Grundüberlegungen auf.