

Brunhilde Steckler, Arthur Felk

# **Markenpiraterie**

## im Kontext des Gewerblichen Rechtsschutzes



Berliner  
Wissenschafts-Verlag

## **Vorwort**

Das Thema „Markenpiraterie“ hat in der Wirtschaftspraxis erheblich an Bedeutung gewonnen. Denn infolge der Globalisierung und einer wachsenden Verflechtung der Handelsströme kann Deutschland nicht mehr im Preis-, wohl aber im Qualitätswettbewerb international bestehen. Daher steigt auch der Stellenwert geistigen Eigentums als Basis für die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens im Vergleich zu den traditionellen Investitions- bzw. Kapitalgütern. Im Rahmen einer Studie zur Markenpiraterie an der Fachhochschule Bielefeld wurde in den durchgeführten Befragungen offenkundig, dass ca. 65% der beteiligten Unternehmen Erfahrungen mit Markenrechtsverletzungen gemacht haben und nach eigenen Angaben hohe Umsatzeinbußen feststellen mussten.

Kenntnisse im Markenrecht werden in der Praxis nachgefragt und haben zunehmend Eingang in rechts- und wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge gefunden. Auf dieser Grundlage kann ein Unternehmen seine Markenpolitik gestalten und Maßnahmen zur Risikominimierung und Vorbeugung gegen Markenpiraterie umsetzen.

Im ersten Teil stellt dieses Buch das Marken- und Kennzeichenrecht für die Unternehmenspraxis vor. Dabei steht der Markenrechtsschutz im Mittelpunkt und wird um den Schutz geschäftlicher Bezeichnungen und geographischer Herkunftsangaben ergänzt. Ausgehend von den Erscheinungsformen der Marken werden die Entstehung, Inhalt und Umfang des Markenrechts dargestellt, ferner Markenrechtsverletzungen und ihre Folgen sowie Kollisionen unterschiedlicher Kennzeichenrechte und die Rechtsfolgen von Kennzeichenverletzungen.

Die Verletzung des Markenrechts – „Markenpiraterie“ im engeren Sinne – sollte im Innovationsmanagement in den Kontext der „Produktpiraterie“ gestellt werden. Denn neben dem Markenrechtsschutz spielt der Nachahmungsschutz für das Produktdesign zunehmend eine wirtschaftlich bedeutende Rolle. Daher wird das Thema des ergänzenden Nachahmungsschutzes im zweiten Teil dieses Buches behandelt, weil flankierende Maßnahmen gegen „Produkt- und Markenpiraterie“ über den Kennzeichenschutz hinausgehen und im Designrecht sowie im Lauterkeitsrecht zu finden sind.

In einem Leitfaden für die Praxis des Markenmanagements werden im dritten Teil Vorschläge für Strategien gegen Markenpiraterie und Maßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung dargestellt. Ausgehend vom Markenmanagement im Unternehmen (Recherche, Prioritätssicherung, Schutzdauer- und Kollisionsüberwachung) erfahren

die Leser, welche gerichtlichen und außergerichtlichen Maßnahmen zum Markenrechtsschutz möglich sind, welche technischen Maßnahmen der Markenpiraterie vorbeugen können und welche organisatorischen Maßnahmen den Markenschutz zweckmäßig ergänzen können.

Die Studie zur Markenpiraterie im letzten Teil dieses Buches wurde im Rahmen eines vom BMBF geförderten Forschungsprojekts im Zeitraum von 2014 bis 2016 erstellt. Das Vorhaben umfasste eine quantitative und qualitative Recherche der Markenrechtsverletzungen, z. B. durch gezielte Übernahme verkehrsbekannter Merkmale einer geschützten Marke, der Aufmachung einer Ware, durch Annäherung an ein bekanntes Kennzeichen oder durch Nutzung einer fremden Marke als Suchbegriff im Internet (Keyword-Advertising). Eine branchenübergreifende Befragung in der Wirtschaft zu Markenrechtsverletzungen wurde eingeschlossen (Stichprobe 197). Ergänzend wurde eine entsprechende Befragung aus Verbraucher- und Konsumentensicht durchgeführt (Stichprobe 1511). Die Ergebnisse der empirischen Studie werden in dieser Publikation vorgestellt.

Für die Durchführung der Umfragen danke ich Frau Rechtsassessorin Anna von Laer. Für die Auswertung der Befragungen und die Darstellung der Ergebnisse danke ich Herrn Rechtsassessor Arthur Felk.

Informationen zum Projekt können auch im Internet unter

[www.markenpiraterie.fh-bielefeld.de](http://www.markenpiraterie.fh-bielefeld.de)

abgerufen werden.

Im Anhang findet sich eine Checkliste zur Risikominimierung der Markenpiraterie als Praxisleitfaden für Markenrechtinhaber. Darin werden technische, organisatorische und rechtliche Maßnahmen zum Markenschutz aufgelistet.

Bielefeld, im Mai 2018

Brunhilde Steckler

## Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	5
Inhaltsverzeichnis .....	7
<b>1</b>	<b>Marken- und Kennzeichenrecht..... 15</b>
<b>1.1</b>	<b>Bedeutung der Marke als Immaterialgüterrecht..... 15</b>
<b>1.2</b>	<b>Funktionen der Marke im Unternehmen..... 16</b>
<b>1.3</b>	<b>Schutzgegenstand des Markenrechts ..... 19</b>
1.3.1	Marken..... 20
1.3.2	Geschäftliche Bezeichnungen..... 21
1.3.3	Geographische Herkunftsangaben ..... 22
1.3.4	Sonstige Kennzeichen..... 23
<b>1.4</b>	<b>Erscheinungsformen der Marken..... 25</b>
1.4.1	Wortmarken ..... 25
1.4.2	Bild- und Kombinationsmarken..... 27
1.4.3	Dreidimensionale Gestaltungen / Formmarken ..... 27
1.4.4	Sonstige Aufmachungen / Farbmarken..... 29
1.4.5	Hörmarken ..... 32
1.4.6	Tast- und Geruchsmarken..... 33
1.4.7	Werbeslogans..... 33
1.4.8	Kollektivmarken / Verbandszeichen..... 34
<b>1.5</b>	<b>Internationale Marken ..... 35</b>
1.5.1	IR-Marke..... 35
1.5.2	Unionsmarke..... 35
1.5.3	Unionsmarken nach dem „BREXIT“..... 36
<b>1.6</b>	<b>Entstehung des Markenschutzes..... 36</b>
1.6.1	Registermarken..... 37

1.6.1.1	Markenfähigkeit / Unterscheidungskraft .....	38
1.6.1.2	Graphische Darstellbarkeit.....	42
1.6.1.3	Absolute Schutzhindernisse .....	42
1.6.1.4	Relative Schutzhindernisse .....	48
1.6.1.5	Markenanmeldung und Registrierung.....	48
1.6.2	Benutzungsmarken.....	49
1.6.3	Notorietätsmarken.....	51
<b>1.7</b>	<b>Verfahren in Markenangelegenheiten .....</b>	<b>51</b>
1.7.1	Allgemeine Verfahrensregeln .....	52
1.7.2	Anmeldeverfahren .....	53
1.7.2.1	Identität des Anmelders .....	54
1.7.2.2	Wiedergabe der Marke.....	55
1.7.2.3	Klassifikation der Waren- oder Dienstleistungen .....	56
1.7.2.4	Anmeldepriorität und Veröffentlichung.....	56
1.7.3	Prüfungsverfahren.....	57
1.7.4	Widerspruchsverfahren.....	59
1.7.5	Löschungsverfahren.....	61
1.7.5.1	Verzicht des Markeninhabers .....	61
1.7.5.2	Verfall des Markenrechts.....	62
1.7.5.3	Löschung wegen Nichtigkeit .....	63
1.7.5.4	Löschung wegen Bestehens älterer Rechte .....	63
1.7.5.5	Löschung wegen Verfalls der Marke .....	64
1.7.5.6	Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse.....	65
1.7.6	Löschungsklage vor den ordentlichen Gerichten .....	66
<b>1.8</b>	<b>Inhalt und Umfang des Markenrechts .....</b>	<b>67</b>
1.8.1	Die Marke als Vermögensgegenstand.....	67
1.8.1.1	Rechtsinhaberschaft und -übergang .....	67
1.8.1.2	Dingliche Rechte an Marken .....	68
1.8.1.3	Lizenzierung von Markenrechten .....	68
1.8.2	Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr.....	71

<b>1.9</b>	<b>Markenrechtsverletzungen .....</b>	<b>73</b>
1.9.1	Identitätsschutz / Doppelidentität.....	74
1.9.2	Verwechslungsschutz / Verwechslungsgefahr.....	76
1.9.2.1	Kennzeichnungskraft der Marke.....	77
1.9.2.2	Ähnlichkeit des Verletzungszeichens .....	77
1.9.2.3	Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen .....	78
1.9.2.4	Bedeutung der Anmeldepriorität.....	78
1.9.2.5	Gesamtwürdigung aller Beweiselemente.....	79
1.9.2.6	Verbraucherleitbild .....	81
1.9.3	Verwässerungsgefahr.....	82
1.9.3.1	Begriff der im Inland bekannten Marke.....	83
1.9.3.2	Markenidentität oder Markenähnlichkeit.....	84
1.9.3.3	Verletzungstatbestände des Bekanntheitsschutzes.....	85
1.9.3.4	Keine Branchengleichheit oder –ähnlichkeit .....	88
1.9.4	Rechtserhebliche Benutzungshandlungen.....	89
1.9.4.1	Kennzeichnungs- oder Markierungsrecht .....	90
1.9.4.2	Angebots- und Erstvertriebsrecht von Waren.....	90
1.9.4.3	Angebots- und Erbringungsrecht von Dienstleistungen.....	92
1.9.4.4	Ein- und Ausfuhrrecht .....	92
1.9.4.5	Ankündigungs- und Werbehinweisrecht.....	93
1.9.5	Rechtserhebliche Vorbereitungshandlungen.....	94
1.9.5.1	Anbringung der Marke auf Aufmachungen u.a. ....	95
1.9.5.2	Besitz gekennzeichneter Aufmachungen u.a. ....	96
1.9.5.3	Ein- und Ausfuhr gekennzeichneter Aufmachungen u.a. ....	96
<b>1.10</b>	<b>Schranken des Markenrechtsschutzes .....</b>	<b>97</b>
1.10.1	Schutzdauer von Markenrechten.....	97
1.10.2	Erschöpfung des Vertriebsrechts .....	97
1.10.3	Verjährung von Markenrechten .....	99
1.10.4	Verwirkung von Markenrechten .....	100
1.10.5	Bestandskraft von Marken jüngerer Zeitrangs .....	100
1.10.6	Drittgebrauch und Ersatzteilgeschäft.....	101
1.10.7	Auswirkungen mangelhafter Markenbenutzung .....	102

<b>1.11</b>	<b>Schutz geschäftlicher Bezeichnungen.....</b>	<b>102</b>
1.11.1	Unternehmenskennzeichen und Werktitel .....	103
1.11.2	Umfang des Schutzes geschäftlicher Bezeichnungen .....	104
1.11.3	Analoge Anwendung des Markenrechts .....	105
<b>1.12</b>	<b>Schutz geographischer Herkunftsangaben .....</b>	<b>106</b>
1.12.1	Begriff geographischer Herkunftsangaben .....	106
1.12.2	Umfang des Schutzes geographischer Herkunftsangaben .....	107
<b>1.13</b>	<b>Kollision von Marken- und Kennzeichenrechten.....</b>	<b>109</b>
1.13.1	Prioritätsgrundsatz des Markenrechts .....	112
1.13.2	Kollision unterschiedlicher Kennzeichenrechte.....	113
1.13.3	Recht der Gleichnamigkeit .....	114
<b>1.14</b>	<b>Rechtsfolgen von Kennzeichenverletzungen.....</b>	<b>116</b>
1.14.1	Zivilrechtliche Folgen.....	116
1.14.1.1	Unterlassungsanspruch .....	116
1.14.1.2	Schadensersatzanspruch.....	116
1.14.1.3	Vernichtungs- und Rückrufanspruch .....	117
1.14.1.4	Auskunftsanspruch.....	117
1.14.1.5	Vorlage- und Besichtigungsanspruch .....	118
1.14.1.6	Bereicherungsanspruch .....	118
1.14.1.7	Einreden und Einwendungen .....	119
1.14.2	Verwaltungsrechtliche Folgen .....	120
1.14.2.1	Zollrechtliches Verfahren .....	120
1.14.2.2	Bußgeldverfahren.....	121
1.14.3	Strafrechtliche Folgen.....	122
<b>1.15</b>	<b>Internationaler Kennzeichenschutz.....</b>	<b>123</b>
1.15.1	Abkommen zum Markenrecht .....	123
1.15.1.1	Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) .....	123
1.15.1.2	Trade related intellectual Property Treaty (TRIPS) .....	124
1.15.1.3	Madriider System internationaler Registrierung (MMA/PMMA) ...	124
1.15.1.4	Gemeinschafts-/Unionsmarkenverordnung.....	125

1.15.1.5	Grundsatz des freien Warenverkehrs .....	126
<b>2</b>	<b>Ergänzender Nachahmungsschutz .....</b>	<b>127</b>
<b>2.1</b>	<b>Nachahmungsschutz für das Produktdesign .....</b>	<b>128</b>
2.1.1	Inhalt und Umfang des Designschutzes .....	128
2.1.2	Verletzung des Designrechts.....	129
<b>2.2</b>	<b>Lauterkeitsrechtlicher Nachahmungsschutz .....</b>	<b>130</b>
2.2.1	Herabsetzung oder Verunglimpfung eines Kennzeichens .....	130
2.2.2	Unlautere Nachahmung .....	131
2.2.2.1	Gefahr einer vermeidbaren Herkunftstäuschung .....	132
2.2.2.2	Beeinträchtigung der Wertschätzung einer Marke.....	133
2.2.3	Unlautere Behinderung der Mitbewerber.....	134
2.2.4	Irreführende geschäftliche Handlungen .....	135
<b>3</b>	<b>Reduzierung der Risiken von Markenpiraterie .....</b>	<b>135</b>
<b>3.1</b>	<b>Markenmanagement und -administration.....</b>	<b>136</b>
3.1.1	Markenrecherche .....	137
3.1.2	Sicherung der Priorität .....	138
3.1.3	Benutzung der Marke.....	139
3.1.4	Schutzdauerüberwachung .....	140
3.1.5	Kollisionsüberwachung .....	140
3.1.6	Schutzrechtsvermerk.....	141
3.1.7	Eintragung eines Designrechts.....	142
<b>3.2</b>	<b>Gerichtliche und außergerichtliche Maßnahmen .....</b>	<b>142</b>
3.2.1	Zivilrechtliche Maßnahmen .....	142
3.2.1.1	Abmahnung.....	143
3.2.1.2	Einstweilige Verfügung .....	143
3.2.1.3	Zivilklage.....	144
3.2.2	Mediation.....	144



3.2.3	Zollrechtliche Maßnahmen .....	145
3.2.4	Straf- und Bußgeldvorschriften.....	145
<b>3.3</b>	<b>Technische Maßnahmen zum Markenschutz.....</b>	<b>145</b>
3.3.1	Produktkennzeichnungen.....	147
3.3.2	Erstöffnungsnachweis.....	149
3.3.3	Hologramme .....	149
3.3.4	Wasserzeichen .....	150
3.3.5	RFID-Systeme .....	150
3.3.6	Mikroaufdrucke .....	151
3.3.7	Mikrofarbcode-Markierung .....	151
<b>3.4</b>	<b>Organisatorische Maßnahmen zum Markenschutz.....</b>	<b>152</b>
3.4.1	Risikoanalyse und Priorisierung .....	152
3.4.2	Innerbetriebliche Prozesse und Organisation.....	153
3.4.3	Entwurf eines ganzheitlichen Schutzkonzeptes .....	153
3.4.4	Geeignete Maßnahmenauswahl .....	154
3.4.5	Einführung, Monitoring und Evaluation.....	155
3.4.6	Einbindung in zukünftige Unternehmensentwicklung.....	156
<b>4</b>	<b>Studie zur Markenpiraterie .....</b>	<b>158</b>
<b>4.1</b>	<b>Einleitung.....</b>	<b>158</b>
<b>4.2</b>	<b>Unternehmensbefragung.....</b>	<b>159</b>
4.2.1	Durchführung der Umfrage.....	159
4.2.2	Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse .....	160
4.2.3	Die Unternehmensgröße .....	161
4.2.4	Markenportfolio im Unternehmen .....	162
4.2.5	Konkrete Beeinträchtigung durch Markenpiraterie.....	163
4.2.6	Konfrontation mit dem Vorwurf der Markenrechtsverletzung .....	163
4.2.7	Interne Zuständigkeit für den Markenschutz .....	164
4.2.8	Fachwissen für den Markenschutz.....	165
4.2.9	Informationsbeschaffung über Markenrechtsverletzungen .....	166

4.2.10	Einschreiten bei markenrechtlichen Verstößen.....	167
4.2.11	Alternative Verfahren zur Klage.....	168
4.2.12	Erfolgsaussichten im Gerichtsverfahren .....	169
4.2.13	Kein Vorgehen gegen Markenrechtsverstöße .....	170
4.2.14	Wirtschaftlicher Verlust durch Markenrechtsverletzungen .....	171
4.2.15	Schädigung durch Markenrechtsverstöße .....	172
4.2.16	Konkrete Art der Einbußen .....	173
4.2.17	Optimierungsbedarf beim Markenschutz.....	174
4.2.18	Hinderungsgründe für einen effektiven Markenschutz.....	175
<b>4.3</b>	<b>Verbraucherbefragung.....</b>	<b>176</b>
4.3.1	Durchführung der Umfrage.....	176
4.3.2	Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse .....	178
4.3.3	Erwerb nachgeahmter Markenprodukte.....	179
4.3.4	Bereitschaft zum Kauf nachgeahmter Produkte.....	180
4.3.5	Situationsbedingte Käufe .....	181
4.3.6	Einschätzung zur Verbreitung von Plagiaten.....	182
4.3.7	Einschätzungen zur Qualität von Fälschungen .....	183
4.3.8	Fazit .....	185
	Abbildungsverzeichnis .....	187
	Schriftumsverzeichnis .....	189
	Rechtsprechungsverzeichnis.....	191
	Sonstige Quellen.....	200
	Anhang: Checkliste zur Risikominimierung der Markenpiraterie.....	201

# 1 Marken- und Kennzeichenrecht

Meisterbetriebe haben schon vor langer Zeit ihre Werke mit einer Kennzeichnung versehen, das auf die Herkunft „aus ihrer Werkstatt“ hinwies. Dadurch gaben sie ihren Arbeitsergebnissen einen „Namen“ und hoben diese aus der Anonymität heraus.

Ein Markenartikel steht also nicht nur für die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen, sondern auch für eine gleichbleibend hohe Qualität der Ware oder Dienstleistung. Jeder Abnehmer in der Handelskette bis hin zum Endverbraucher kann erkennen, welches Unternehmen dieses Produkt herstellt oder diese Dienstleistung anbietet. Der langjährige Gebrauch der Marke bei gleichbleibender Qualität des Produkts oder der Dienstleistung führt dazu, dass die Abnehmer Qualitätsvorstellungen entwickeln. Um diese Kundenerwartungen nicht zu enttäuschen, wird die Nutzung der Marke ausgesetzt, falls die erforderlichen Rohstoffe für die Produktion am Markt nicht oder nicht in der üblichen Güte verfügbar sind.

Ein bekanntes Beispiel aus der Markengeschichte ist das Unternehmen Henkel AG & Co. KGaA, das in Kriegszeiten mangels qualitativ ausreichender Rohstoffe den Gebrauch des Namens „Persil“ für das hergestellte Waschmittel vorübergehend eingestellt und Waschmittel ohne Markenbezeichnung vertrieben hat.

## 1.1 Bedeutung der Marke als Immaterialgüterrecht

Die Markierung ist ein produktpolitisches Instrument, über das das Verhalten der Konsumenten und damit Stellung und Erfolg eines Unternehmens am Markt beeinflusst werden können. Eine durch die Marke erreichte Produktprofilierung bei den Kunden verleiht dem Hersteller eines Markenartikels oder dem Inhaber einer Dienstleistungsmarke eine Präferenzposition, die ihm größere preispolitische Spielräume eröffnet. Für das Marketing eines Unternehmens sind die Marke und der Bestand des Markenrechts daher von herausragender Bedeutung. Die Statistik des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) weist ansteigende Markenzahlen auf.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Die Jahresberichte des Deutschen Patent- und Markenamtes enthalten aufschlussreiches Zahlenmaterial und Statistiken zu den Schutzrechtsanmeldungen in Deutschland und zu allen weiteren Tätigkeiten des DPMA. Zum Ende des Jahres 2017 gab es einen absoluten Höchststand von 811.478 eingetragenen Marken. Von 2016 bis 2017 ergab sich eine Steigerung von + 5,3 %. So sind z. B. 91 Marken für die Bayerischen Motoren Werke AG, 65 für die Merck KGaA und 63 für die Daimler AG eingetragen, vgl. DPMA, Auszug aus der Jahresstatistik 2017, S. 24, [www.dpma.de](http://www.dpma.de) (Stand: 28.03.2018), abgerufen am 15.05.2018.

Das Markenrecht hat sich vom Persönlichkeitsrecht (Bezeichnung des Geschäftsbetriebs) zu einem Immaterialgüterrecht entwickelt und ist damit zum Gegenstand des Vermögens eines Unternehmens geworden. Markenrechte sind frei veräußerlich und können z. B. im Fall der Unternehmensveräußerung übertragen werden; sie unterliegen wie andere Vermögensgegenstände der Pfändung und der Zwangsvollstreckung.

Aufgrund internationaler Übereinkommen ist das Markenrecht weltweit anerkannt. Neben dem deutschen Markenrecht sind auch die Unionsmarke (früher: europäische Gemeinschaftsmarke) und die international registrierte Marke (IR-Marke) im Marketing eines Unternehmens zu berücksichtigen.

Die in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union nunmehr im Wesentlichen einheitlichen Bestimmungen des Markenrechts sind neben der Gemeinschaftsmarkenverordnung auch die Grundlage für die Tätigkeit des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO),<sup>2</sup> das im spanischen Alicante seinen Sitz hat. Neben dieser europäischen Behörde bleibt es weiterhin bei den Aufgaben der Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) in München und Jena.

Da für das deutsche Markenrecht wie auch die Unionsmarke (früher: Gemeinschaftsmarke) weitgehend gleiche Rechtsgrundsätze gelten, wird im Folgenden das deutsche Markenrecht vorrangig behandelt. Auf Abweichungen der Regelungen für die Unionsmarke wird hingewiesen. Denn im Markenrecht besteht ein zweigleisiger Schutz, einerseits durch das deutsche Markengesetz, andererseits durch die Gemeinschaftsmarkenverordnung. Allerdings ist für viele kleine und mittlere Unternehmen der Markenschutz für Deutschland ausreichend.

## **1.2 Funktionen der Marke im Unternehmen**

Im Markenrecht spielt die Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion der Marke eine zentrale Rolle, daneben sind auch die Garantie- oder Vertrauensfunktion und die Werbe- oder Suggestivfunktion anerkannt. Eine Marke ermöglicht einem Unternehmen, die vorhandene Marktanonymität zu durchbrechen, um mit den potenziellen Kunden direkt in Kontakt zu treten und dabei auf die Nachfrage Bezug zu nehmen. So können Inhaber von Waren- und Dienstleistungsmarken ihre kommunikationspolitischen Instrumente zielgerichtet einsetzen und die Aufmerksamkeit der Konsumenten direkt auf ihre Produkte und Dienstleistungen lenken.

<sup>2</sup> Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) hieß bis März 2016 „Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt“.

Die **Herkunftsfunktion** der Marke ist der wesentliche Schutzgegenstand des Markenrechts. Die Marke dient traditionell der Kennzeichnung und Unterscheidung der Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen. Marken, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, sind von der Eintragung in das Markenrechtsregister ausgeschlossen, vgl. § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG. Fehlt die Unterscheidungskraft eines Zeichens, liegt ein absolutes Schutzhindernis vor.<sup>3</sup> Die Herkunftsfunktion der Marke ist von historischer Bedeutung. Meisterbetriebe haben seit langer Zeit ihre Produkte mit einem Zeichen versehen, das auf die Herkunft „aus ihrer Werkstatt“ hinwies. Dadurch gaben sie ihren Produkten einen „Namen“ als Ware im Handelsverkehr und hoben diese aus der Anonymität. Jeder Abnehmer in der Handelskette bis hin zum Endverbraucher konnte erkennen, welches Unternehmen dieses Teil hergestellt hat. Ein Markenartikel steht also nicht nur für die Herkunft, sondern auch für eine gleichbleibend hohe Qualität der Ware oder Dienstleistung.

Der Charakter eines Markenartikels hat absatzpolitische Vorteile für das Produkt oder die Dienstleistung. Durch langjährige Nutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr und durch die Intensität der Werbung steigt der Bekanntheitsgrad der Markenprodukte. Die Kunden erwarten eine gleichbleibende Beschaffenheit und eine entsprechend hohe Qualität. Folglich kommt den Markenartikeln und Dienstleistungen mit zunehmender Verkehrsgeltung neben der Herkunftsfunktion auch eine Garantie- und Werbefunktion zu.

Somit besitzt die Marke auch eine **Garantiefunktion** (Vertrauensfunktion). Diese ergibt sich aus den Erwartungen der Kunden, die bei Wiedererkennung einer Marke auf die Beschaffenheit und Qualität der Ware oder Dienstleistung schließen. Die Kunden vertrauen darauf, dass die guten Erfahrungen, die sie mit der Markenware gemacht haben, in Zukunft fort dauern. Sie erwarten, die ihnen bekannten Gütemerkmale und Eigenschaften bei denjenigen Waren und Leistungen wiederzufinden, welche mit gleicher Kennzeichnung angeboten werden. Daher ist die Garantiefunktion für den guten Ruf eines Unternehmens von herausragender betriebswirtschaftlicher Bedeutung und ein bedeutendes Motiv im Kampf gegen Markenpiraterie und bei der Verfolgung von Markenrechtsverletzungen.

Ein Beispiel aus der Markengeschichte ist das Unternehmen Henkel AG & Co. KGaA, das in Kriegszeiten mangels qualitativ verfügbarer Rohstoffe den Gebrauch der Marke „Persil“ für das hergestellte Waschmittel vorübergehend eingestellt und diese Produkte ohne Markenbezeichnung vertrieben hat.

<sup>3</sup> *Sosniza*, Deutsches und europäisches Markenrecht, S. 13 Rn. 8.

Die **Werbefunktion** der Marke führt zur Wiedererkennung und zu Wiederholungskäufen der angebotenen Waren bzw. zu erneuter Inanspruchnahme der Dienstleistungen durch die Kunden. Mit zunehmender Bekanntheit gewinnt die Werbefunktion einer Marke an Bedeutung. Die Qualitätserwartungen der Kunden verbinden sich nun dauerhaft mit der angebotenen Leistung. Wenn sich die Verkehrsgeltung einer Marke über den Kundenkreis hinaus auch auf Personen erstreckt, welche die entsprechenden Waren nicht kaufen oder nutzen und auch die Dienstleistungen nicht in Anspruch nehmen, wird ein notorischer Bekanntheitsgrad erreicht.

Fahrzeugtypen wie „Mercedes“, „Porsche“ oder „Alfa Romeo“ werden als Marken auch von Personen wiedererkannt, die diese Fahrzeuge nicht besitzen oder sich nicht für Autos interessieren. „Chanel Nr. 5“ ist als Marke auch bei Männern oder „Marlboro“ auch bei Nichtrauchern bekannt. Und auch Personen, welche für einen Imbiss oder einen Kaffee andere Dienstleister aufsuchen, kennen die Marken „McDonalds“ und „Starbucks“.

Die Garantie- und Werbefunktionen der Marke haben vorteilhafte Auswirkungen für die unter dieser Marke angebotenen Waren und Dienstleistungen:

- **Markenwahl:** Der Wiedererkennungseffekt ermöglicht den Kunden gezielte Wiederholungskäufe.
- **Markenpolitik:** Die Anbieter können mit dem Marketing ihrer Waren oder Dienstleistungen ein bestimmtes Image aufbauen.
- **Markentreue:** Die am Markt eingeführte und beworbene Marke schafft Produktpräferenzen bei den Kunden zugunsten der Markenartikel.

Obwohl das Markengesetz in erster Linie die Herkunftsfunktion der mit Marken gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen schützt, vgl. § 3 Abs. 3 MarkenG, sind die betriebswirtschaftlichen Funktionen der Marke durch die Bedeutung der Verkehrsgeltung anerkannt, so z. B. in den §§ 4 Nr. 2, 5 Abs. 2 und 8 Abs. 3 MarkenG.

Der Bekanntheitswert einer Marke kann sich soweit entwickeln, dass sich die Marke vom ursprünglichen Produkt oder der Dienstleistung ablöst und eigenständig für z. B. Exklusivität und Prestige steht. Der gute Ruf und die Verkehrsbekanntheit berühmter Marken können dann gewinnbringend auf andere Produkte übertragen und für andere

Produktserien verwendet werden.<sup>4</sup> Markeninhaber sollten daher mit steigender Bekanntheit fortlaufend die Markenrechtsanmeldungen verfolgen und ihre Marke gegen spätere Anmeldungen identischer und verwechslungsfähiger Kennzeichen verteidigen. Somit erfordert der Erhalt des Markenrechtsschutzes im Wettbewerb eine aktive Marktbeobachtung durch die Markeninhaber.

### 1.3 Schutzgegenstand des Markenrechts

Das Markengesetz (MarkenG) erfasst gewerblich genutzte Kennzeichen, insbesondere Marken, aber auch geschäftliche Bezeichnungen und geographische Herkunftsangaben, § 1 MarkenG.

Rechtsgrundlage des Markenrechts ist das Markengesetz, das Begriffsdefinitionen, Schutzvoraussetzungen und Schutzzinhalte sowie die Rechtsfolgen bei Markenverletzungen und Verfahrensfragen enthält. Die Markenverordnung (MarkenV) regelt ergänzend die Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA), insbesondere die Eintragung und Klasseneinteilung von Waren und Dienstleistungen.

Von internationaler Bedeutung sind

- die Markenrechtsrichtlinie (2008/95/EG),
- die Gemeinschaftsmarkenverordnung (2009/207/EG),
- die Produktpiraterieverordnung der EU (2003/1383/EG) und
- das Madrider Markenabkommen (MMA), welches die internationale Registrierung der Marke (IR-Marke) ermöglicht.

In der Europäischen Union wurde das Markenrecht im Hinblick auf den Gemeinsamen Markt harmonisiert. In Deutschland wurde bereits 1995 das Warenzeichengesetz durch das Markengesetz ersetzt. Letzteres wird durch die Umsetzung europäischer Richtlinien fortlaufend aktualisiert.

Der Rechtsschutz weiterer gewerblich genutzter Kennzeichen ergibt sich zudem aus weiteren gesetzlichen Regelungen. So werden z. B. Vereins- und Unternehmensnamen gegen unbefugten Gebrauch in identischer Form wie die Namen natürlicher Personen gem. § 12 BGB geschützt und die Firma – der Name des Kaufmanns – gegen unzulässigen Gebrauch gem. § 37 HGB. Die Internet Domain, welche im eigentlichen

<sup>4</sup> Beispiele sind die Übertragung der Sportschuhmarke „Adidas“ auf andere Produkte wie Uhren und Kosmetik oder die Verbindung der Kaffeemarke „Tchibo“ mit zahlreichen Gebrauchsartikeln nach Themenwelten.

Sinne eine Adresse und kein Name ist, kann neben dem Rechtsschutz aus §§ 12, 823 I, 826 BGB auch in analoger Anwendung des Markenrechts geschützt sein.

Für alle Kennzeichen gilt ergänzend der Rechtsschutz aus § 823 Abs. 1 BGB, da das Namensrecht als „sonstiges Recht“ im Sinne dieser Vorschrift anerkannt ist, weil es ein Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist. Als widerrechtlicher Namensgebrauch gilt die Nutzung eines fremden Namens ohne Einwilligung des Berechtigten. In einigen Fällen kann der Kennzeichenschutz auch gem. § 826 BGB begründet sein, wenn es sich nach Lage des Sachverhalts bei der Kennzeichenverletzung um eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung im Rechtssinne handelt. Darüber hinaus kann sich bei unlauterer oder irreführender Verwendung gewerblicher Kennzeichen – insbesondere bei Marken- und Produktpiraterie – ein Verstoß gegen die Regeln des Lauterkeitsrechts ergeben, §§ 3, 5, 8 UWG.<sup>5</sup>

### 1.3.1 Marken

Als Marke können Zeichen im Sinne des § 3 MarkenG geschützt werden, wenn sie geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Somit ist die abstrakte Eignung eines Zeichens zur Unterscheidung eine wesentliche Voraussetzung für den Markenschutz, der sich grundsätzlich auf die Herkunftsfunktion bezieht.<sup>6</sup>

Wie eine Marke aussehen kann und welche weiteren Bezeichnungen geschützt werden können, ist im Markengesetz (MarkenG) geregelt. Es kann sich um Wort-, Bild- oder Kombinationsmarken handeln, die aus Buchstaben und Zahlen, Wörtern und Personennamen gebildet werden, ferner um Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen (Warenformmarken) und sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen (so z. B. bei Dienstleistungen im Hotelbereich und in der Gastronomie, bei Produkten wie Mineralöl, Gartengeräte, Schokolade etc.).

Die Aufzählung in § 3 Abs. 1 MarkenG ist nicht abschließend („insbesondere ...“). Daher können auch andere Zeichen mit Namensfunktion markenrechtlich geschützt sein, wenn sie Unterscheidungskraft haben. Beispiele sind Werbeslogans, wie „4711 – immer dabei“, ausnahmsweise sogar Geruchs-, Geschmacks- und Tastzeichen.

Maßgeblich für eine Marke im Sinne des § 3 Abs. 1 MarkenG ist, dass das Zeichen geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen verschiedener Herkunft voneinander zu un-

<sup>5</sup> *Boesche*, Wettbewerbsrecht, S. 12 Rn. 18.

<sup>6</sup> *Fuchs-Wisseemann* in: Ekey/Bender/ders., Markenrecht, Band 1, S. 32 Rn 15.



terscheiden und das Produkt zu „individualisieren“. Marken, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, sind von der Eintragung in das Markenrechtsregister ausgeschlossen, vgl. § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG. Die abstrakte Unterscheidungseignung bedeutet, dass sich das Zeichen zur Unterscheidung (irgendwelcher) Waren und Dienstleistungen zweier (beliebiger) Unternehmen voneinander eignen muss.<sup>7</sup>

Markenfähig sind danach Zeichen im Sinne des § 3 Abs. 1 MarkenG mit Unterscheidungskraft, die graphisch darstellbar und nicht von der Eintragung in das Markenrechtsregister ausgeschlossen sind, §§ 3, 8 MarkenG.

### 1.3.2 Geschäftliche Bezeichnungen

Der Anwendungsbereich des Markengesetzes erstreckt sich auch auf geschäftliche Bezeichnungen, insbesondere auf Unternehmenskennzeichen und Werktitel, § 5 Abs. 1 MarkenG. Geschäftliche Bezeichnungen werden aufgrund ihrer Kennzeichnungsfunktion geschützt, sie dienen der Identifizierung und Unterscheidung von Unternehmen (Unternehmenskennzeichen) und geistigen Leistungen (Werktitel).<sup>8</sup>

Der Schutz von Unternehmenskennzeichen ist im Markengesetz anders ausgestaltet als der Schutz der Firma im Handelsgesetzbuch. Während das Handelsrecht die Firma als Name des Kaufmanns schützt, umfasst das Markenrecht alle Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als „besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs“ benutzt werden, vgl. § 5 Abs. 2 MarkenG.

Unternehmenskennzeichen haben Namensfunktion, sie eignen sich zur Individualisierung des Unternehmens oder gelten innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs. Die Namensfunktion bestimmt sich im Einzelfall nach der Verkehrsauffassung.<sup>9</sup>

Name und Firma sind nach den gesetzlichen Regelungen in § 12 BGB (der Name individualisiert eine Person) und in § 17 HGB (die Firma ist der Name des Kaufmanns) geschützt. Auch einzelne Bestandteile des Namens oder der Firma, die dem

<sup>7</sup> BGH GRUR 2000, 321 – Radio von hier; BGH GRUR 2004, 507 – Transformatorengehäuse; BGH GRUR 2004, 502 – Gabelstapler II; BGH GRUR 2008, 71 – Fronthaube.

<sup>8</sup> *Weiler* in: BeckOK MarkenR, MarkenG § 1 Rn. 10; *Sosnitzer*, Deutsches und europäisches Markenrecht, S. 167 Rn. 1.

<sup>9</sup> BGH GRUR 1995, 507 – City-Hotel; GRUR 2003, 792 – Festspielhaus II; GRUR 2008, 1108 – Haus & Grund III.

Verkehr als Kurzbezeichnung oder Schlagwort dienen (z. B. das Logo), sind in den Kennzeichenschutz einbezogen.<sup>10</sup>

Die besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebes ist ebenfalls markenrechtlich geschützt, sofern als Bezugsobjekt ein Unternehmen oder ein Geschäftsbetrieb besteht und die geschäftliche Bezeichnung Namensfunktion hat. Hierbei kann es sich um die Bezeichnung von Hotels, Gaststätten und Restaurants, Theatern, Apotheken und anderer Einrichtungen handeln, wie z. B. „Gasthof zum fliegenden Schwein“, „Sonnenwirt“ „Adler-Apotheke“, „Theater des Westens“.<sup>11</sup>

Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen einer geistigen Leistung, so z. B. von Druckschriften (Buch- und Zeitschriftentitel), Film- und Musikwerke (Film-, Lied- und Symphonietitel), Bühnenwerke (Theaterstücke, Konzerte) oder Namen sonstiger vergleichbarer Werke (Titel von Computerprogrammen, Spielen oder Freizeitveranstaltungen, Gesundheits- und Fitnessprogramme, Event-Konzeptionen, Ausstellungen und Messen), § 5 Abs. 3 MarkenG. Der markenrechtliche Titelschutz ist insbesondere für urheberrechtlich geschützte Werke von Bedeutung.<sup>12</sup>

### 1.3.3 Geographische Herkunftsangaben

Den Schutz als geographische Herkunftsangabe genießen Namen von Orten, Gegenden, Gebieten oder Ländern sowie sonstige Angaben oder Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung der geographischen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen geschützt werden, § 126 Abs. 1 MarkenG.<sup>13</sup>

Es darf sich nicht um Gattungsbezeichnungen handeln, welche ihre ursprüngliche Bedeutung als Herkunftsangaben verloren haben, vielmehr muss die Beschaffenheit, die Sorte oder sonstigen Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen gekennzeichnet sein und nach der Verkehrsauffassung als Herkunftsangabe verstanden werden, § 126

<sup>10</sup> BGH GRUR 2004, 515 – Telekom; GRUR 2004, 779 – Zwilling; GRUR 2004, 865 – Mustang; GRUR 2005, 873 – Star Entertainment; GRUR 2007, 65 – Impuls; GRUR 2009, 772 – Augsburgischer Puppenkiste; GRUR 2010, 1020 – Verbraucherzentrale; GRUR 2011, 831 Rn. 16 – BCC; GRUR 2013, 68 – Castell/VIN CASTEL.

<sup>11</sup> BGH GRUR 2005, 419 – Räucherkatze.

<sup>12</sup> Beispiele für Werktitel sind u.a. Buchtitel wie „Die Blechtrommel“ oder „Harry Potter“, Filmtitel wie „Star Wars Episode VII“, Musiktitel wie „We Will Rock You“, Titel von Bühnenwerken wie „Der fliegende Holländer“ und „Orpheus in der Unterwelt“ sowie Computerprogramme wie „PowerPoint“. Weitere Beispiele für Werktitel finden sich in der Rechtsprechung, vgl. BGH GRUR 2000, 882 – Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2001, 1042 – REICH UND SCHÖN; GRUR 2001, 1043 – Gute Zeiten – Schlechte Zeiten.

<sup>13</sup> *Sosnizza*, Deutsches und europäisches Markenrecht, S. 187 Rn. 1.

Abs. 2 MarkenG. Die aktuell geschützten geographischen Herkunftsangaben wurden vom DPMA in einer Liste veröffentlicht, die sich an der Verordnung (EG) Nr. 510/2006) orientiert.<sup>14</sup>

### 1.3.4 Sonstige Kennzeichen

Das Kennzeichenrecht umfasst nicht nur Marken, geschäftliche Bezeichnungen und geographische Herkunftsangaben, sondern auch sonstige Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion, insbesondere Namen im Sinne des Bürgerlichen Rechts und Firmen im Sinne des Handelsrechts. Auch die Internet Domain hat für ein Unternehmen herausragende Bedeutung und beansprucht Rechtsschutz in entsprechender Anwendung der Vorschriften zum Namens- und Markenschutz.

**Namen im Sinne des § 12 BGB** sind die Namen und Namensbestandteile natürlicher Personen, in analoger Anwendung dieser Vorschrift auch die Bezeichnungen juristischer Personen, Handelsgesellschaften und nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen geschützt. Daher können Vereine, Verbände, Genossenschaften, Städte und öffentliche Einrichtungen sich bei unbefugter Nutzung ihres Namens auf diesen Rechtsschutz berufen. So sind auch die Namen von Gaststätten und Hotels, Theater, Kultureinrichtungen und Sportstätten gegen unbefugten Gebrauch geschützt, wenn die Interessen des Berechtigten beeinträchtigt werden.

Unbefugt ist der Gebrauch eines fremden Namens, wenn die Einwilligung des Berechtigten fehlt. Die Einwilligung (Lizenz) kann ausdrücklich oder konkludent erteilt werden; bei geschäftlich genutzten Kennzeichen ist immer eine schriftliche Namenslizenz zu empfehlen. Fälle der Gleichnamigkeit, die bei Namen natürlicher Personen häufig auftreten, erfordern eine Interessenabwägung derjenigen, welche die Namensnutzung für sich beanspruchen. Denn jeder hat das Recht, sich unter seinem Namen gewerblich zu betätigen.

Zivilrechtlich sind in den Fällen der Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts – zu dem auch das Namens- und Kennzeichenrecht gehört – Unterlassungsansprüche

<sup>14</sup> So sind z. B. die Bezeichnungen „Bamberger Hörnla“, „Bayerischer Obazda“, „Berliner Currywurst“, „Bremer Klaben“, „Düsseldorfer Senf“, „Eichsfelder Wurst“, „Frankfurter Grüne Soße“, „Hessischer Apfelwein“, „Holsteiner Katenschinken“, „Höllens Sprudel“, „Kieler Sprotten“, „Münchener Weißwurst“, „Niederrheinisches Gänse-Ei“, „Nürnberger Bratwürste“, „Obst aus dem alten Land“, „Rheinisches Apfelkraut“, „Salzwedeler Baumkuchen“, „Schwarzwälder Schinken“, „Schwäbische Maultaschen“, „Schwäbische Spätzle“, „Teltower Rübchen“, „Thüringer Klöße“, „Tomaten von der Insel Reichenau“ und „Westfälischer Knochenschinken“ geschützt, vgl. *Ahrens*, Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht, S. 33.

gem. §§ 823 Abs. 1, 1004 BGB analog und Schadensersatzansprüche gem. § 823 Abs. 1 BGB gegeben, falls nicht ein Sonderrechtsschutz aus dem Markengesetz oder dem Handelsgesetzbuch vorrangig zu berücksichtigen ist.

**Die Firma ist der Name des Kaufmanns** (Einzelkaufleute, Handelsgesellschaften etc., vgl. § 17 Abs. 1 HGB). Daher umfasst der Firmenschutz nur die im Handelsregister eingetragenen Namen von Kaufleuten. Die Firma ist gem. § 37 HGB gegen unzulässigen Gebrauch geschützt, wenn sie nicht den Anforderungen des Firmenrechts entspricht. Sie darf insbesondere nicht irreführend sein und muss sich von den im Handelsregister eingetragenen Firmen deutlich unterscheiden.

Alle anderen geschäftlichen Bezeichnungen, die nicht unter den handelsrechtlichen Begriff der „Firma“ fallen, sind nach dem Markenrecht geschützt. Hierzu gehören Unternehmenskennzeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Unternehmens gelten, § 5 Abs. 2 MarkenG. Hierzu gehören Schlagworte und Abkürzungen, auch Logos und ähnliche Geschäftszeichen, sofern sie im geschäftlichen Verkehr als Name eines Unternehmens benutzt werden.

**Domain-Namen** sind mehr als nur Internet-Adressen; da sie regelmäßig auf den Inhaber der Website oder eine Marke hinweisen, ist ihre Namensfunktion anerkannt. Somit sind die Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs zum Namensrecht (§ 12 BGB) zum Schutz von Internet Domain Namen hinzuzuziehen, wenn in der Domain der Name einer natürlichen Person oder der Name eines Kaufmanns (Firma) aufgenommen wurden.<sup>15</sup> Ein berechtigter Namensinhaber kann von demjenigen, welcher diesen Namen als Internet Domain angemeldet hat, die Freigabe verlangen. Einer Domain kann auch originärer Namensschutz zukommen, wenn sie Namensfunktion hat und unterscheidungskräftig ist. In diesem Fall könnte sich der Inhaber einer Domain gegen den Freigabeanspruch eines anderen dadurch verteidigen, dass er ein stärkeres Recht an der Domain geltend macht, z. B. ein Firmen- oder Markenrecht.<sup>16</sup>

Sofern im Einzelfall der prägende Bestandteil einer eingetragenen oder berühmten Wortmarke oder der bürgerliche Name des Unternehmensgründers oder -inhabers für die Registrierung einer Internet Domain genutzt wurde, ergibt sich ein Schutzanspruch aus dem Namens-, Firmen- oder Markenrecht.

<sup>15</sup> *Ekey*, Grundriss des Wettbewerbs- und Kartellrechts, S. 151 Rn. 469; *Franke* in: *Götting/Meyer/Vormbrock*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 926 Rn.107.

<sup>16</sup> *Eichhammer*, Die markenmäßige Benutzung, S. 22; *Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz: Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster- und Markenrecht, S. 432 Rn. 6.