

§ 9: ÜBERBLICK ZUM MARKENRECHT

A. Markenrecht und Marketingaspekte

Marken und Unternehmenskennzeichen dienen dazu, Unternehmen, Waren oder Dienstleistungen einen „Namen“ zu geben. Aus Sicht des Unternehmers ist es von unüberschätzbarer Wichtigkeit, dass der Name gut und richtig gewählt ist.

I. Zur Bedeutung von Marken

Marken können im Hinblick auf das Kaufverhalten eine zentrale geschäftliche Bedeutung haben. Allgemein sind viele Kunden geneigt, Erfahrungen, die sie mit Produkten einer bestimmten Marke gemacht haben, auch auf andere Produkte zu übertragen, die dieselbe Marke tragen. Unsichere Käufer greifen vielfach zu Produkten mit bekannten Marken. Gleiches gilt tendenziell für ältere Käufer und für Käufer der sozialen Unterschicht. Auf die Kaufentscheidung kann sich schließlich ebenfalls auswirken, dass Marken ein bestimmtes Sozialprestige transportieren können.

Marken machen außerdem den Anbieter erkennbar. Sie schaffen damit für den Unternehmer besondere Möglichkeiten wie auch einen gewissen Zwang, sich um die Qualität der eigenen Produkte zu kümmern. Wer geschäftliches Ansehen zu verlieren hat, der hat auch ein ökonomisches Interesse daran, dieses Ansehen rein zu halten. Wenn die unternehmerische Herkunft von Produkten dagegen unbekannt ist, gibt es weder die Möglichkeit spezieller Werbung noch den Zwang zur Qualitätskontrolle. Beispiel: Gammelfleisch.

II. „Finden“ der richtigen Marke

Im Idealfall ist der Name aussage- und unterscheidungskräftig und passt inhaltlich zum Produkt.

Die sog. Onomatopöie (griech.: „einen Namen machen“) geht von der Überlegung aus, dass mit Lauten bestimmte Eigenschaften assoziiert werden. So gibt es in unserer Sprache Worte wie „Donner“, die bereits durch ihren harten und lauten Klang das Donnern zum Ausdruck bringen. Ähnliches gilt für „knistern“, das an die Geräusche erinnert, die beim Verbrennen von Holz entstehen. Zum Teil finden sich solche Wortprinzipien in Produktnamen wieder, zum Beispiel Crunchies, Crossies etc. Solche Laute sind geeignet, Produkteindrücke zu vermitteln.

Zugleich kann der „Name“ nicht nur das einzelne Produkt kennzeichnen, sondern auch einen Hinweis auf das Unternehmen geben. Unternehmen versuchen vielfach, durch eine einheitliche Namensstrategie ihr Produktprofil zu stärken und es gegenüber den Mitbewerbern abzusetzen.

Beispiel: Ikea benennt seine Möbel in der Regel mit skandinavischen Namen oder mit skandinavisch anmutenden Begriffen.

Beispiel im Zusammenhang mit Dachzubehör: Tacto (doppelseitig klebende Montagebänder), Flecto (netzverstärktes Klebeband), Tauro (Acrylast-Kleber mit universeller Klebekraft), Polaro (doppelseitiges Klebeband aus Acrylatkleber auf PET-Trägerfilm).

Im Hinblick auf die Internationalität des Handels ist besondere Vorsicht geboten im Zusammenhang mit Marken, die in unterschiedlichen Ländern verwendet werden sollen, weil die Markenbezeichnungen in verschiedenen Sprachen sehr unterschiedliche Assoziationen auslösen können. Beispiele: Uno, Pajero, Golden Mist etc.

Von der mit der Namensentwicklung von „Arcor“ beauftragten Firma wurde von Mannesmann ein Name verlangt, der kundenorientiert ist, glaubwürdig und kompetent klingt und die neue Dienstleistung greifbar macht. Er sollte das Bild eines jungen, dynamischen Unternehmens wachrufen, maximal drei Silben enthalten und im deutschsprachigen Raum gut aussprechbar sein. Darüber hinaus musste der Name international einsatzfähig, internetfähig und juristisch schutzfähig sein. Zum Folgenden *Kircher* in: Cohausz, Marken & Namen, 1999, S. 29 ff.

Die Namensagentur befand, dass der Name im Interesse klarer Unterscheidbarkeit keinesfalls an die typischen „Telekommunikationsnamen“ angelehnt werden sollte, so dass Silben wie „tel“, „com“ oder „net“ ausschieden. Auch hielt man den Buchstaben T bereits für „verdorben“, da jeder Name, der mit T beginnt, wie eine Kopie des Hauptkonkurrenten wirkt.

Im Laufe der Suche fielen bestimmte Begriffe aus. „Bireo“ ruft in Frankreich und Italien Assoziationen zu Bier hervor, „Locom“ erinnert im Spanischen und Portugiesischen an Verrücktheit. Schließlich blieben die Namen Dyna, Nextra, Arcor und Conecta übrig.

Sieger wurde Arcor, ein Name, der aufgrund seines harten, dynamischen Klangs die Dynamik und Innovationskraft des neuen Unternehmens besonders gut herausstellt. Der Name signalisiert ein hohes Maß an Eigenständigkeit und Kompetenz. Durch die ihm innewohnende Bedeutung stellt Arcor Kundenorientierung sicher. Er enthält nicht nur in abgekürzter Form das Wort „Corporation“, sondern spannt in Anlehnung an das französische „arc dor“ auch den „goldenen Bogen“ zum Kunden. Der Anfangsbuchstabe A steht zudem nicht nur an erster Stelle im Alphabet und somit auch immer zu Anfang von Telefonbüchern, Adressbüchern und sonstigen Verzeichnissen. Arcor hat auch das Potenzial, die Nummer eins zu werden. Arcor ist ein starker, eigenständiger Markenname, der die Persönlichkeit des Unternehmens unterstreicht, anstatt sie selbst oder die Unternehmensprodukte zu beschreiben.

B. MarkenG

I. Allgemeines

Ansätze des Zeichenschutzes reichen in das Zeitalter der Zünfte zurück, die sich um strenge Reglementierung, Kennzeichnung und gleichbleibende Qualitätsstandards bemühten. Die Marke diente zur Kennzeichnung und damit als Qualitätsgarantie: Wer sich nicht durch seine Marke auswies, blieb anonym und entzog sich der Kontrolle durch Fachgenossen und die städtischen Behörden.

Das heutige **MarkenG** (= Nomos Nr. 56) geht wesentlich auf Richtlinien der EU zur Angleichung der nationalen Markenrechte zurück. Das MarkenG hat das frühere **WZG** (1894 – 1995) abgelöst und dabei auch Vorschriften übernommen, die sich früher im UWG fanden (§§ 5 Abs. 1, 16 UWG 1909). Es ist in seinen Regeln nicht abschließend, sondern lässt ergänzenden Schutz insbesondere nach UWG ausdrücklich zu, § 2 MarkenG. Das Verhältnis zwischen MarkenG und UWG ist aber im Einzelnen umstritten und kompliziert, weil die Gebiete unterschiedliche Schutzrichtungen haben (siehe unten III.).

Das Markenrecht gewährt grundsätzlich nur einen regional auf das Gebiet der Bundesrepublik beschränkten Schutz. Das Unionsrecht normiert darüber hinaus durch Verordnungen über die Unionsmarke ein genuin europäisches Markenrecht, das einheitlich für die gesamte EU gilt.

II. Schutzgegenstände

Im Einzelnen sichert das MarkenG drei Zurechnungskategorien und zählt sie in § **1 MarkenG** auf: Marken, geschäftliche Bezeichnungen, geografische Herkunftsangaben.

1. Marken

Wichtigster Bereich sind die Marken, das heißt alle Zeichen, „*die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden*“, § **3 Abs. 1 MarkenG**.

2. Geschäftliche Bezeichnungen

Ferner werden geschäftliche Bezeichnungen geschützt. Dahinter verbergen sich zwei unterschiedliche Dinge, die regelungstechnisch besser eindeutig voneinander getrennt worden wären.

Es handelt sich einmal um Unternehmenskennzeichen, § **5 Abs. 2 MarkenG**. Bezeichnungen können zugleich Unternehmenskennzeichen und Marken sein, nämlich dann, wenn Produkt- und Unternehmensbezeichnung identisch sind. Zum Beispiel Coca Cola, BMW. Sie können aber auch allein Unternehmenskennzeichen (Beiersdorf) oder Marke (Nivea) sein. Sowohl Marke wie Unternehmenskennzeichen sichern die richtige Zurechnung der betrieblichen Herkunft.

Der Werktitel (§ **5 Abs. 3 MarkenG**) sichert die Erkennbarkeit des richtigen Produkts, zum Beispiel von Zeitungs- und Zeitschriftentiteln („Der

Spiegel“, „Die ZEITt“), von Filmwerken („Vom Winde verweht“) oder Bühnenwerken („Die Drei Groschen-Oper“). Dieser Teil des Markenrechts hat einen Bezug zu den speziellen Bedürfnissen von Medienunternehmen („Druckschriften“, „sonstige vergleichbare Werke“) und ist daher für den Schwerpunkt wichtig.

3. Geografische Herkunftsbezeichnungen

Schließlich schützen die §§ 126 ff. MarkenG geografische Herkunftsangaben. Sie sichern ähnlich wie der Werktitelschutz die Erwartung des Verbrauchers das richtige Produkt, zum Beispiel „richtigen“ Champagner, zu erhalten. Einzelheiten werden in der Vorlesung nicht behandelt.

III. Schutzzweck

Das Markenrecht begründet ein subjektives Ausschließlichkeitsrecht des Inhabers der Marke oder geschäftlichen Bezeichnung. Es ist auf den Schutz seiner unternehmerischen Interessen bezogen und beschränkt. Verbraucherinteressen haben im Markenrecht – anders als im Wettbewerbsrecht, § 1 UWG – keine eigenständige Bedeutung, Erw. RL 89/104/EWG zur Markenrechtsangleichung vom 21.12.1988, ABl. EG 1989, L 40/1 = GRUR Int. 1989, 294 ff.; *Regierungsentwurf und Begründung zum MarkenG* vom 14.1.1994, BT-Drucks. 12/6581, S. 53 ff. Die Verbraucher bzw. der „Verkehr“ spielen im Markenrecht nur als Maßstab dafür eine Rolle, ob und in welchem Umfang Markennutzungen unerlaubt sind und den Inhaber des Markenrechts schädigen. Das MarkenG hat in Form des Herkunfts- und Verwechslungsschutzes zwar verbraucherschützende Effekte, diese sind aber bloß eine mittelbare Folge des Schutzes unternehmerischer Interessen und kein eigenständiger Auslegungsmaßstab. Wenn unternehmerische und Verbraucherinteressen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen würden, dann sind stets und allein die unternehmerischen Interessen maßgebend.

Die alleinige Ausrichtung des MarkenG auf den Mitbewerberschutz beziehungsweise auf unternehmerische Interessen hat wichtige materiell- und sanktionsrechtliche Folgen.

Das MarkenG sichert den Inhaber des betreffenden Zeichens insbesondere dagegen, dass Dritte durch das Benutzen von Zeichen die „*Gefahr von Verwechslungen*“ hervorrufen, §§ 14 Abs. 2 Nr. 2, 15 Abs. 2 MarkenG. Die markenrechtliche Verwechslungsgefahr wird nach Maßstäben des Konkurrentenschutzes definiert. Verbrauchermaßstäbe haben demgegenüber keine eigenständige Bedeutung.

Die alleinige Orientierung an Mitbewerberinteressen wirkt sich aus, wenn zum Beispiel ein Unternehmer die Ware des Mitbewerbers in markenrechtlich unzulässiger Weise verändert. Bietet er diese Ware im geschäftlichen Verkehr an, so verletzt er das Markenrecht des Mitbewerbers auch dann, wenn er mögliche Kunden vorab auf die Veränderung hinweist oder wenn die Kunden aus sonstigen Gründen Bescheid wissen. Der markenrechtliche Schutz hängt nicht davon ab, ob im Einzelfall die Interessen des Berechtigten an der Vermeidung einer betrieblichen Herkunftstäuschung gefährdet sind, BGH vom 10.2.1987 (Handtuchspender), BGHZ 100, 51, 57 f. Er greift – weil er sich allein an Schutzinteressen des Markenberechtigten ausrichtet – eben auch ein, wenn

nach Verbraucherschutzgesichtspunkten eine Täuschung aufseiten der Kunden ausgeschlossen ist.

Weiterhin kennt das MarkenG grundsätzlich keine institutionellen Klagemöglichkeiten von Verbänden oder Verbrauchereinrichtungen. Das Markenrecht steht als subjektives Recht ausschließlich seinem Inhaber zu, **§§ 7, 14 Abs. 1 MarkenG**. Er allein hat darüber zu entscheiden, ob er gegen Verletzungen seiner Marke rechtlich vorgeht oder nicht (Ausnahme: § 128 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

§ 10: MARKEN

Der wichtigste Gegenstand des MarkenG ist die „*Marke*“.

A. Als Marke schutzfähige Zeichen

In § 3 Abs. 1 MarkenG eröffnet der Gesetzgeber die grundsätzliche Möglichkeit des Markenschutzes für praktisch jede denkbare Kennzeichenform. Die Vorschrift legt damit auf einer ersten Stufe fest, was überhaupt als Marke in Betracht kommen kann. Die Voraussetzungen sind auf dieser Stufe eher gering, auf ihr scheitern nur wenige Marken. Damit ist aber noch nicht gesagt, ob auch im Einzelfall markenrechtlicher Schutz besteht und welche weiteren Voraussetzungen gegebenenfalls bestehen.

I. Zeichen

Als „*Zeichen*“ kommt alles in Betracht, was vom Betrachter als solches erkannt wird, also einen hinweisenden Charakter hat.

Das Gesetz führt in § 3 Abs. 1 MarkenG beispielhaft auf: „*Wörter, Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen*“. Daneben können auch weitere, in § 3 Abs. 1 MarkenG nicht ausdrücklich aufgeführte Zeichen Markenschutz genießen, weil sich die Vorschrift auf „*alle*“ unterscheidungsgeeignete Zeichen bezieht und die einzelnen Erscheinungsformen nur beispielhaft („*insbesondere*“) aufzählt. Marken können zum Beispiel auch Mischformen (Wörter mit Abbildungen oder dreidimensionalen Gestaltungen) oder Geruchs-, Geschmacks- oder Tastzeichen etc. sein.

II. Abstrakte Unterscheidungseignung

Das Zeichen muss weiterhin geeignet sein, „*Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden*“. Maßgebend ist eine abstrakte Unterscheidungseignung, also die Eignung, überhaupt zur Unterscheidung dienen zu können.

Die Unterscheidungseignung kann sich aus dem Zeichen selbst ergeben. So trägt zum Beispiel die Bezeichnung „*Arcor*“ die Unterscheidungseignung bereits in sich selbst. Die Unterscheidungseignung kann aber auch daraus folgen, dass dem Zeichen als solchem zwar ein Hinweischarakter fehlt, es aber im Laufe der Zeit als Hinweisindikator bekannt geworden ist (Beispiel: „*Deutsche Bank*“).

Im Zusammenhang mit Marken und geschäftlichen Bezeichnungen von Medien, Titeln von Radiosendungen, Zeitungen und Zeitschriften etc. beurteilt die Rechtsprechung die Unterscheidungskraft grundsätzlich großzügig. Der Verkehr sei an Bezeichnungen gewöhnt, die sich an beschreibende beziehungsweise an sich farblose Angaben anlehnen, BGH vom 1.3.2001 (Tagesschau), BGHZ 147, 56, 61 f. Die Bezeichnung „*Radio Stuttgart*“ ist beispielsweise als von Haus aus unterscheidungskräftig angesehen worden, so dass sie bereits mit Benutzung markenrechtlichen Schutz erlangte, BGH vom 13.5.1993 (Radio Stuttgart), GRUR 1993, 769, 770.

III. Sonderfall Warenformen

Nach § 3 Abs. 1 MarkenG kommen als schutzfähige Marke auch in Betracht „dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung“.

Für Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, besteht unter bestimmten Voraussetzungen gleichwohl kein markenrechtlicher Schutz. Dies ist notwendig, weil der markenrechtliche Schutz zeitlich endlos sein kann (zur Eintragungsmarke siehe § 47 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG). Er darf nicht dazu missbraucht werden, Befristungen nach anderen Schutzgesetzen, namentlich nach Urheber- und Musterrecht, zu unterlaufen.

Markenrechtlicher Schutz scheidet deshalb nach § 3 Abs. 2 MarkenG aus, wenn die Form

- „durch die Art der Ware selbst bedingt ist“ (Nr. 1); Abgrenzung zum Gebrauchs- oder Designrecht; Beispiel: BGH vom 16.10.1986 (Kotflügel), GRUR 1987, 518 ff.
- „zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist“ (Nr. 2); Abgrenzung zum Gebrauchsmusterrecht; Beispiel: BGH vom 16.7.2009, GRUR 2010, 23 ff.
- „der Ware einen wesentlichen Wert verleiht“ (Nr. 3). Abgrenzung zum Urheber- und Designrecht, Beispiel: BGH vom 22.1.1952 (Hummelfiguren I), BGHZ 5, 1 ff.; Alf und Prinzenrolleprinz; BGH vom 15.12.2005 (Porsche Boxster), BGHZ 166, 65 ff.

B. Entstehungsvoraussetzungen

Das Recht an der Marke kann in unterschiedlicher Weise entstehen, § 4 MarkenG.

I. Registermarke

Das Markenrecht entsteht vornehmlich durch die Eintragung des Zeichens in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register, § 4 Nr. 1 MarkenG. Die Marke wird eingetragen, wenn sie die materiellen Voraussetzungen nach § 3 MarkenG erfüllt und keine Eintragungshindernisse (§§ 8, 9 MarkenG) entgegenstehen. Für die Eintragung sind bestimmte Verfahrensanforderungen zu beachten.

Das MarkenschutzG von 1876 sah vor, dass Marken wie die Firmenbezeichnung in das Handelsregister eingetragen werden. Das Handelsregister ist jedoch für begrenzte Bezirke eingerichtet und wird von den Amtsgerichten als Registergerichten (§§ 8 HGB, 374 f. FamFG) geführt. Es war aufgrund seiner geringen geografischen Reichweite (Amtsgerichtsbezirk) als Register für Marken ungeeignet.

1. Absolute Schutzhindernisse

§ 8 MarkenG normiert so genannte absolute Schutzhindernisse, die im Interesse der Allgemeinheit bestehen.

In den Fällen von **§ 8 Abs. 2 MarkenG** ist die Eintragung durchweg ausgeschlossen. Die einzelnen Schutzhindernisse erklären sich aus unterschiedlichen Überlegungen, überwiegend aus Freihaltebedürfnissen. Die besondere Bedeutung des Freihaltebedürfnisses im Markenrecht ist darin zu sehen, dass der Handelsverkehr vor Behinderungen geschützt werden soll, die in der Verwendung allgemein beschreibender Angaben durch ein einzelnes Unternehmen begründet sind. Sofern eine beschreibende Angabe durch ein einzelnes Unternehmen monopolisiert werden könnte, wäre es dem Markeninhaber möglich, den allgemeinen Wirtschaftsverkehr wesentlich zu beeinträchtigen.

- Ausgeschlossen sind Zeichen, denen „jegliche Unterscheidungskraft fehlt“, **§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG**. Maßgebend ist – anders als bei § 3 Abs. 1 MarkenG – die Unterscheidungskraft im Hinblick auf die Produkte, die durch die Marke gekennzeichnet werden sollen („konkrete“ Unterscheidungskraft). Zu Fällen fehlender Unterscheidungskraft siehe BPatG vom 26.11.1997 (Kleine Kullerflasche), GRUR 1998, 584 f.; BGH vom 27.4.2006 (Fussball WM 2006), BGHZ 167, 278, 283 ff. Rn. 18 ff.
- Ebenso können Marken nicht eingetragen werden, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zu Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft von Waren etc. dienen können, **§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG**.
- Nach **§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG** können Zeichen oder Angaben nicht eingetragen werden, die im „*allgemeinen Sprachgebrauch*“ oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind, zum Beispiel „Papiertaschentuch“. Neben solchen Gattungsbezeichnungen erfasst die Vorschrift auch andere Wörter wie „light“ oder „ultra“.

Nach OGH vom 29.1.2002 (Sony Walkman II), wbl 2002, 283 f. hat sich die Bezeichnung „Walkman“ zur Gattungsbezeichnung entwickelt. Die Entscheidung dürfte inzwischen wieder überholt sein, weil sich die Verhältnisse seitdem drastisch verändert haben.

- Die Ausschlussgründe nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 – 3 MarkenG greifen aber nicht, wenn sich die Marke vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung im Verkehr durchgesetzt hat, **§ 8 Abs. 3 MarkenG**.
- Weiterhin sind etwa ausgeschlossen Marken, die geeignet sind, das „*Publikum zu täuschen*“, **§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG**. Die Vorschrift nennt beispielhaft die Täuschung über Art, Beschaffenheit oder geografische Herkunft von Waren. Sie würde zum Beispiel auch eingreifen, wenn jemand das Wort „Sonderangebot“ (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 UWG) für sich als Markenbezeichnung eintragen lassen wollte.
- Ausgeschlossen von der Eintragung als Marke sind unter anderem auch Staatswappen und staatliche Hoheitszeichen (DFB/Bundesadler, **§ 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG**, dazu *Pieroth* WRP 2016, 794 ff.; konkret war § 8 Abs. 4 Satz 2 MarkenG streitig).

2. Relative Schutzhindernisse, Prioritätsgrundsatz

Die relativen Schutzhindernisse (§§ 9 – 13 MarkenG) tragen den besseren Rechten Dritter Rechnung. Nach dem markenrechtlichen Prioritätsgrundsatz (§ 6 **MarkenG**) geht das frühere Recht dem späteren vor. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Es werden daher nicht nur Registermarken gegen spätere Eintragungen geschützt, sondern darüber hinaus alle Marken, geschäftliche Bezeichnungen und sonstige Rechte, die gegenüber konkurrierenden Zeichen oder Rechten zeitlich vorrangig sind.

- Eine Marke darf nicht eingetragen werden oder kann nachträglich gelöscht werden und dadurch ihren Schutz verlieren, wenn sie bereits zuvor für einen anderen als Marke eingetragen wurde. Zu Einzelheiten § 9 **Abs. 1 MarkenG**.
- Das Zeichen kann bereits vor der Eintragung von einem anderen genutzt und zur Benutzungsmarke geworden sein, § 12 **MarkenG**. Dann kann der Inhaber der Benutzungsmarke die Löschung der Eintragung verlangen.
- Das Zeichen ist mit einer notorisch bekannten Marke mit älterem Zeitrang identisch oder ähnlich (§ 10 **MarkenG**) oder es gibt sonstige, dem beantragten Recht vorgehende ältere Rechte, § 13 **MarkenG**.

II. Benutzungsmarke

Der Markenschutz entsteht auch, wenn das Zeichen im geschäftlichen Verkehr benutzt wird und als Marke „*Verkehrsgeltung*“ erlangt hat, § 4 **Nr. 2 MarkenG**.

Der Unterscheidungsaufgabe von Marken entsprechend kann markenrechtlicher Schutz auch solchen Zeichen zuwachsen, die nicht eingetragen sind, aber im Geschäftsverkehr als Unterscheidungszeichen beziehungsweise Herkunftsindikator dienen. Wichtig ist, dass die Eintragungshindernisse nach § 8 **Abs. 1, Abs. 2 MarkenG** hier keine Rolle spielen. Wenn zum Beispiel eine Bezeichnung wie „Bayrische Motoren Werke“ oder „Deutsche Bank“ Bekanntheitsgrad erlangt hat, dann ist sie als Unterscheidungszeichen tauglich. Darauf, dass das Zeichen als solches ursprünglich keine Unterscheidungskraft hatte, kommt es dann nicht mehr an.

Wann eine entsprechende Verkehrsgeltung anzunehmen ist und auf welche Verkehrskreise es ankommt, ist Gegenstand einer überdiffizilen, kasuistischen Rechtsprechung. Sie stellt auf verschiedene Aspekte ab, unter anderem auf die Kennzeichnungs- beziehungsweise Unterscheidungskraft des betreffenden Zeichens, auf das Freihaltebedürfnis für Zeichen der betreffenden Art und auf den Bekanntheitsgrad, dessen erforderliche Höhe von den ersten beiden Kriterien abhängig ist. Siehe BGH vom 12.11.1991 (quattro I), GRUR 1992, 72 f.

In Klausuren darf die Verkehrsgeltung nicht automatisch unterstellt werden. Die Verkehrsgeltung ist insbesondere von der Benutzungsaufnahme zu unterscheiden, der sie mit mehr oder weniger großen zeitlichen Abstand nachfolgt. Sie ist zu bejahen, wenn der Sachverhalt dies ausdrücklich mitteilt. Ansonsten liegt sie umso näher, je länger das betreffende Zeichen im geschäftlichen Verkehr bereits benutzt wurde, je bekannter es geworden ist und je mehr es als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen

empfunden wird, auch wenn die genaue Identität des Unternehmens nicht bekannt sein mag.

III. Notorisch bekannte Marke

Als Marke sind auch solche Kennzeichen geschützt, die im Sinne von Art. 6bis PVÜ (= Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums) „*notorisch bekannt*“ sind, § 4 Nr. 3 MarkenG. Während für den Schutz innerhalb der beteiligten Verkehrskreise auf den inländischen Geschäftsverkehr abzustellen ist, reicht für die notorische Bekanntheit die ausländische Benutzung aus.

C. Anspruchsvoraussetzungen, § 14 MarkenG

I. Allgemeines, Überblick

Die markenrechtlichen Ansprüche dienen dazu, die Möglichkeit richtiger Zurechnung wieder herzustellen. Der Inhaber des Markenrechts kann dazu insbesondere Unterlassung markenrechtswidriger Benutzung verlangen (§ 14 Abs. 5 MarkenG) und bei schuldhaftem Handeln auch Schadensersatz, § 14 Abs. 6 MarkenG. Der zu ersetzende Schaden kann, wie im Urheberrecht und im Wettbewerbsrecht, auf drei verschiedene Arten „berechnet“ werden, § 14 Abs. 6 Satz 2, Satz 3 MarkenG. Daneben gibt es weitere Ansprüche, zum Beispiel auf Vernichtung und auf Auskunft, §§ 16 – 19b MarkenG.

Der Anspruch aus § 14 Abs. 5 Satz 1 MarkenG ist wie folgt zu prüfen:

I. Markenrecht

Der Anspruch schützt die „Marke“, setzt also ein als Marke geschütztes Zeichen voraus.

II. Inhaber

Der Anspruch steht allein dem „Inhaber“ der Marke zu.

III. Benutzen eines Zeichens

Benutzung „als“ Marke, § 14 Abs. 3, Abs. 4 MarkenG

IV. Im geschäftlichen Verkehr

V. Verstoß gegen § 14 Abs. 2 MarkenG

entweder

- identisches Benutzen (Nr. 1, „Doppelidentität“) oder
- Hervorrufen von Verwechslungsgefahr (Nr. 2, „Verwechslungsschutz“) oder
- unlauteres Ausnutzen oder Beeinträchtigen (Nr. 3, „Bekanntheitsschutz“).

VI. Schranken, § 23 MarkenG

Nur, wenn der Fall dazu Anlass gibt.

VII. Wiederholungsgefahr/Erstbegehungsgefahr

§ 14 Abs. 5 MarkenG. Es gelten insoweit dieselben Anforderungen wie im Urheber- und Wettbewerbsrecht.

VIII. Passivlegitimation

„Benutzer“ (= § 14 Abs. 3 MarkenG)

„Inhaber des Betriebs“, § 14 Abs. 7 MarkenG

„Störer“, § 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB analog