

III. Schutzzweck

Das Markenrecht begründet ein subjektives Ausschließlichkeitsrecht des Inhabers der Marke oder geschäftlichen Bezeichnung, §§ 14 Abs. 1, 15 Abs. 1 MarkenG. 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 Verwehlungsschutzes 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 Verwehlungen*“ hervorrufen, §§ 14 Abs. 2 Nr. 2, 15 Abs. 2 MarkenG. Die markenrechtliche Verwehlungsgefahr 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. hatte 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.

- Die Eintragung einer Marke 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:

1. **Markenrecht**
Der Anspruch schützt die „Marke“, setzt also ein als Marke geschütztes Zeichen voraus.
2. **Inhaber**
Der Anspruch steht allein dem „Inhaber“ der Marke zu.
- III. **Benutzen eines Zeichens**
Benutzung „als“ Marke, § 14 Abs. 3, Abs. 4 MarkenG
4. **Im geschäftlichen Verkehr**
5. **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“).
6. **Schranken, § 23 MarkenG**
Nur, wenn der Fall dazu Anlass gibt.
7. **Wiederholungsgefahr/Erstbegehungsgefahr**
§ 14 Abs. 5 MarkenG. Es gelten insoweit dieselben Anforderungen wie im Urheber- und Wettbewerbsrecht.
8. **Passivlegitimation**
„Benutzer“ (= § 14 Abs. 3 MarkenG)
„Inhaber des Betriebs“, § 14 Abs. 7 MarkenG
„Störer“, § 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB analog

II. Inhaber der Marke

Das Markenrecht ist ein ausschließliches Recht (§ 14 Abs. 1 MarkenG) und steht dem „*Inhaber der Marke*“ zu. Inhaber können natürliche Personen, juristische Personen oder Personengesellschaften sein, sofern sie Rechte erwerben und

Verbindlichkeiten eingehen können, § 7 **MarkenG**. Das Markenrecht kennt weiterhin sog. Kollektivmarken, deren Inhaber rechtsfähige Verbände sind, §§ 97 ff. MarkenG.

Der Wortlaut und die systematische Platzierung von § 7 MarkenG führen etwas in die Irre. Sie legen nämlich den Schluss nahe, dass die Vorschrift nur die Inhaberschaft von eingetragenen und angemeldeten Marken, nicht aber die von Benutzungsmarken und notorisch bekannten Marken regelt. Die Vorschrift gilt aber auch für diese Marken. Es gibt keinen sachlichen Grund, warum die einzelnen Markenarten insoweit unterschiedlich behandelt werden sollten, *Boddien* in: Ingerl/Rohnke/Nordemann, 4. Auflage 2023, § 7 MarkenG Rdn. 5.

Das Recht an der Marke kann auf andere übertragen werden oder übergehen, § 27 **Abs. 1 MarkenG**. Ebenso kann der Inhaber des Markenrechts Lizenzen vergeben, also anderen den Gebrauch der Marke gestatten, § 30 **Abs. 1 MarkenG**.

III. Benutzen

Es muss zunächst ein Zeichen „benutzt“ werden.

1. Allgemeine Anforderungen

Wann ein relevantes „Benutzen“ anzunehmen ist, listen § 14 **Abs. 3, Abs. 4 MarkenG** beispielhaft auf. Die Regelungen beziehen sich durchweg darauf, dass ein Zeichen mit einem Produkt in Zusammenhang gebracht wird. Die Regelung ist sehr kasuistisch, was sich aus ihrem europäischen Hintergrund erklärt. Eine europaweit einheitliche Anwendung und Auslegung der auf die Markenrichtlinie der EU zurückgehenden Vorschriften stellt sich nur ein, wenn diese Vorschriften möglichst wenig Auslegungsspielraum lassen und entsprechend detailliert sind.

Die Verletzungshandlungen können zum Beispiel in dem Anbringen des Zeichens auf einem Produkt (§ 14 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG) liegen, aber auch im Einführen oder Ausführen (Nr. 4) oder dem in den Verkehrbringen von Waren unter dem Zeichen.

Nach § 14 **Abs. 4 MarkenG** liegt bereits in bestimmten Vorbereitungshandlungen ein Benutzen, zum Beispiel darin, dass ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen nicht auf dem Produkt selbst, sondern nur auf Verpackungen oder Etiketten, Anhängern, Aufhängern und dergleichen angebracht wird. Es muss freilich die Gefahr hinzukommen, dass zum Beispiel die so hergestellte Verpackung auch tatsächlich zur Kennzeichnung von Produkten benutzt wird, § 14 **Abs 4 a.E. MarkenG**.

Die § 14 Abs. 3, Abs. 4 MarkenG sind nicht abschließend („insbesondere“). § 24 **Abs. 2 a.E. MarkenG** gibt zu erkennen, dass ein Benutzen auch vorliegt, wenn „*der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert*“ wird. Der Markeninhaber kann sich der Veränderung der Eigenart seiner Markenware widersetzen.

RG vom 5.11.1930 (Heizkissen), RGZ 130, 242, 246: A stellt Heizkissen her, die mit einem elektrischen Drehschalter ein- und ausgeschaltet werden. Sowohl das Heizkissen als auch die Drehschalter werden von A produziert, sind mit der Marke des A versehen und werden grundsätzlich nur zusammen abgegeben. B montiert nun an das Heizkissen des Konkurrenten

K einen Drehschalter des A, der auch entsprechend gekennzeichnet ist. Nach RG aaO. liegt darin eine Markenverletzung, wenn der Verkehr annehmen würde, auch das Heizkissen stamme von A. Ob eine solche Vorstellung besteht, ist freilich im Einzelnen zu untersuchen und kann zum Beispiel produkt- und branchenabhängig sein.

McFlurry/Cornetto

2. Nutzen als Marke

Das Benutzen setzt weiterhin eine Verwendung des Zeichens als Marke voraus. Es handelt sich um eine ungeschriebene Voraussetzung. Die deutschen Gerichte sprechen in solchen Fällen nach wie vor davon, dass es an einer „markenmäßigen Benutzung“ fehlt, BGH vom 28.4.2016 (Kinderstube), GRUR 2016, 1300, 1303 f.; OLG Frankfurt a.M. vom 2.6.2022 (BLESSED), GRUR 2022, 1534 Rn. 7. Der Ausdruck wird hier auch im Weiteren verwendet, weil er eingängig ist und weil sich die Vorlesung auf das deutsche Recht bezieht. Außerdem lässt sich so der markenmäßige Gebrauch vom Erfordernis des Benutzens im geschäftlichen Verkehr klar trennen.

BGH vom 6.12.2001 (Festspielhaus), GRUR 2002, 814 ff.: Der Kläger war Inhaber der Marke „Festspielhaus München – Kobold e.V.“ für den Betrieb eines Veranstaltungsortes und -raumes in München mit dem Ziel, kulturelle Dienstleistungen in den Bereichen Fest, Theater, Tanz, Musik und Spiel durchzuführen. Der Beklagte führte öffentliche Veranstaltungen durch und warb dafür unter anderem unter Bezeichnung „Festspielhaus D-Straße 33“. Es war in den Augen des BGH anzunehmen, dass die von der Werbung angesprochenen Personen die Angabe „Festspielhaus D-Straße 33“ lediglich als Hinweis auf den Veranstaltungsort und nicht als geschäftliche Herkunftsbezeichnung verstanden wurde.

Der EuGH verwendet den Ausdruck „markenmäßig“ dagegen nicht, zieht in der Sache aber vergleichbare Anforderungen heran. Er fragt, ob das Zeichen für Produkte des Verletzers kommerziell verwendet wird und ob diese Verwendung geschützte Markenfunktionen beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte, EuGH vom 23.3.2010 (Google France) – Rs. C-236/08 bis C-238/08, C-236/08, C-237/08, C-238/08, GRUR 2010, 445, 448 Rn. 76 f. Als geschützte Markenfunktionen nennt EuGH vom 18.6.2009 (L’Oreal) – Rs. C-487/07, GRUR 2009, 756, 761 Rn. 58 vor allem die Herkunftsfunktion, daneben aber auch die Qualitätsgewährleistungs-, Kommunikations-, Investitions- und Werbefunktion.

An einer markenmäßigen Verwendung fehlt es insbesondere, wenn Medien über Unternehmen oder Produkte berichten und dabei auf Marken Bezug nehmen. Häufig wird in solchen Fällen auch das Handeln im geschäftlichen Verkehr (siehe unten) abzulehnen sein. Scheidet eine markenmäßige Verwendung aus, so können dem betroffenen Inhaber des Markenrechts deliktische Ansprüche zustehen, insbesondere aus **§ 823 Abs. 1 BGB** (Recht am Unternehmen).

- In BGH vom 10.11.1987 (Nitratgehalt), VersR 1988, 1182 f. hatte eine Fernsehreportage Kritik an nitratbelastetem Mineralwasser geübt. Sie erhob die Forderung, dass auf Etiketten von Mineralwasserflaschen künftig auch der Nitratgehalt angegeben wird. Gleichzeitig zeigte sie bildschirmfüllend das Etikett einer bestimmten Mineralwasserflasche. Markenrechtliche Ansprüche kamen nicht in Betracht.

(Für das Äußerungsrecht stellte sich die Frage, welche Aussage die Fernsehreportage aufgestellt hatte. Der BGH sah im Gesamtgehalt der Reportage die Aussage, das Wasser der gezeigten Marke sei nitratbelastet.)

- Aus demselben Grund schieden markenrechtliche Ansprüche in BGH vom 17.4.1984 (Mordoro), BGHZ 91, 117 ff. (abermals der VI. Senat) aus. Im Streitfall ging es um eine als „Anti-Werbung“ satirisch verfremdete Zigarettenreklame.

(Der BGH sah die Werbung äußerungsrechtlich als zulässig an. Die schutzwürdigen Interessen des betroffenen Markeninhabers sind aber gegebenenfalls mit anderen Interessen abzuwägen, was allzu trennscharfe Grenzen ausschließt. Im Streitfall gab der BGH der Meinungsfreiheit und dem Allgemeininteresse an der öffentlichen Auseinandersetzung mit Gesundheitsgefahren den Vorrang, doch durfte der Betroffene nur in den Mittelpunkt der Kritik gestellt werden, soweit das unter Abwägung auch seiner wirtschaftlichen Interessen sachlich vertretbar erschien.)

IV. Geschäftlicher Verkehr

Der Anspruch beschränkt sich auf Nutzungen, die „im geschäftlichen Verkehr“ erfolgen, § 14 Abs. 2 MarkenG. Unter Handeln im geschäftlichen Verkehr wird heute jede Tätigkeit verstanden, die irgendwie der Förderung eines beliebigen Geschäftszwecks dient, der auch ein fremder sein kann. Der geschäftliche Verkehr ist ansonsten der Gegenbegriff zum „nichtgeschäftlichen“ Verkehr.

Im Wettbewerbsrecht besteht Einigkeit, dass rein innerbetriebliche Vorgänge ohne unmittelbare Außenwirkung nicht in den geschäftlichen Verkehr fallen. Im Markenrecht ist insoweit dagegen Vorsicht geboten. Insbesondere fallen die in § 14 Abs. 3 Nr. 1, Nr. 2 Alt. 2, Abs. 4 Nr. 1, Nr. 2 Alt. 2 MarkenG geregelten Vorbereitungshandlungen nach der Systematik des MarkenG bereits in den geschäftlichen Verkehr.

Geschäftliche Tätigkeit ist weiterhin negativ zur privaten (= nichtunternehmerischen) oder amtlichen Betätigung abzugrenzen. BGH vom 12.2.1998 (Rolex-Uhr mit Diamanten), GRUR 1998, 696 f.

Nach BGH vom 11.3.2004 (Internetversteigerung I), BGHZ 158, 236 Rn. 43 sind an das Handeln im geschäftlichen Verkehr im Markenrecht keine hohen Anforderungen zu stellen. Wer bei eBay Produkte anbietet, unterliegt den strengen markenrechtlichen Anforderungen (und kann von eifrigen Rechtsanwälten abgemahnt werden), wenn er die Grenze der privaten Tätigkeit überschreitet und folglich bereits unternehmerisch beziehungsweise im geschäftlichen Verkehr tätig ist. Der Verkauf persönlicher Artikel über eine Internetplattform begründet für sich noch keine Unternehmenseigenschaft. Wer dagegen Gegenstände in einer Internetauktion erwirbt, um sie mit Gewinn weiterzuveräußern, kann bereits im geschäftlichen Verkehr tätig sein. Ebenso kann das häufige Auftreten mancher Anbieter als Versteigerer bereits auf eine geschäftliche Tätigkeit hinweisen. Eine unternehmerische Verkaufstätigkeit ist sicher zu bejahen, wenn ein eBay-Mitglied die privaten Verkaufsinteressen einer größeren Anzahl dritter Personen bündelt und damit ein Handelsvolumen erreicht, das ihm auf der Handelsplattform eBay eine besondere Beachtung verschafft, OLG Frankfurt a.M. vom 22.7.2004 (Cartierschmuck), GRUR 2004, 1042 f.