

# Markenrecht

## Wie Sie Markenwerte richtig schützen

### FACHINFO

- Markengesetz
- Markenschutz
- Marke als Vermögensgegenstand
- Markenrecht in der EU
- Schutzrechtsmanagement

Die Marke repräsentiert ein wichtiges Kapital für ein Unternehmen. Seit dem 1. Januar 1995 bietet das Markengesetz erstmals in Deutschland eine in sich geschlossene Grundlage zum Schutz aller im geschäftlichen Verkehr verwendeten Kennzeichen. Prof. Dr. Thomas Zerres beschreibt die Schutzmöglichkeiten, die das Gesetz bietet und stellt das Konzept eines Schutzrechtsmanagements vor.

### AUTOR

#### Prof. Dr. Thomas Zerres

ist Professor für Zivil- und Wirtschaftsrecht an der FH Erfurt.



Vorher war er mehrere Jahre als Rechtsanwalt und Bundesgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Makler (VDM) tätig.

Außerdem hat er an der Universität für Wirtschaft und Politik in Hamburg einen Lehrauftrag.

#### Kontakt:

zerres@wirt.fh-erfurt.de

Marken kann allgemein eine Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion, eine Garantie- oder Vertrauensfunktion und eine Werbe- oder Suggestivfunktion zukommen (1). Eine Marke ermöglicht einem Hersteller, die vorhandene Marktanonymität zu durchbrechen, um mit dem potenziellen Kunden direkt in Kontakt zu treten und dabei klar auf sein Angebot Bezug nehmen zu können. Er kann seine kommunikationspolitischen Instrumente zielgerichtet einsetzen und über Information und Suggestion die Aufmerksamkeit der Konsumenten direkt auf seine Produkte lenken. So wird erreicht, dass der Kunde etwa bei Waschmitteln direkt "Persil" denkt und nicht an die billigen no-name-Waschmittel. Die **Markierung** stellt also ein produktpolitisches Instrument dar, über das das Verhalten der Konsumenten und damit Stellung und Erfolg am Markt entscheidend beeinflusst werden können. Dieser Einfluss kann bis zu einer Art Nachfragesog führen, den die Händler bei der Gestaltung ihres Sortimentes berücksichtigen müssen. So gehören Körperpflegeprodukte der Marke Nivea in jedes gut sortierte Drogeriegeschäft. Dies stärkt die Herstellerposition im vertikalen Marketing. Eine so erreich-

te Produktprofilierung bei den Verbrauchern verleiht darüber hinaus dem **Markenartikelhersteller** (2) eine Präferenzposition, die ihm größere preispolitische Spielräume eröffnet. Für das Marketing eines Herstellers ist die Marke also von herausragender Bedeutung. Diesem "wichtigen Kapital des Unternehmens" muss entsprechender Schutz zuteil werden. Ein solcher Schutz wird in Deutschland vor allem gewährleistet durch das **Markengesetz**.

#### Markenschutz nach dem Markengesetz

Rechtliche Grundlage für die Markenpolitik ist das 1995 in Kraft getretene Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (MarkenG) (3) ergänzt durch die Ausführungsverordnung zum MarkenG betreffend einzelner Verfahrensfragen. Das gesamte Kennzeichenrecht wurde 1995 im Rahmen der Umsetzung der EG-Markenrichtlinie in das deutsche Recht umfassend reformiert (4). Das MarkenG verwendet seit dem den (umfassenden) Begriff "Marke" für alle Kategorien von Marken, etwa Warenmarken, Dienstleistungsmarken oder Kollektivmarken und gibt damit den bisher im deut-

schen Recht verwendeten Begriff des "Warenzeichens" auf. Nach § 3 Abs. 1 MarkenG versteht man unter einer Marke solche Kennzeichen, die dazu geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Danach sind nach § 3 MarkenG folgende Zeichen beispielhaft schutzfähig (5).

**Beispiele:**

Wortmarken (6), Abbildungen (7), Buchstaben und Zahlen (8), Hörzeichen (9), dreidimensionale Gestaltungen (10), insbesondere die Form einer Ware oder ihrer Verpackung (z.B. Coca Cola-Flasche) sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen, wie etwa magenta/grau der Telekom (11) oder die Farbzusammenstellungen von Mineralölunternehmen zur Kennzeichnung ihrer Tankstellen.

Das MarkenG schützt darüber hinaus auch "**geschäftliche Bezeichnungen**" (§§ 1, 5 MarkenG) (12). Unter den geschäftlichen Bezeichnungen fallen Unternehmenskennzeichen und Werktitel (§ 5 MarkenG). Der Begriff Unternehmenskennzeichen erfasst nach der Legaldefinition des § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG solche Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebes eines Unternehmens benutzt werden (13). Werktitel sind dagegen Produktbezeichnungen (§ 5 Abs. 3 MarkenG) von Druckschriften (14), Tonwerken, Filmen und Bühnenstücken. Es besteht "Anspruchskonkurrenz" mit dem Namensrecht (§ 12 BGB) und dem Firmenrecht (§§ 17, 37 HGB). Unternehmenskennzeichen und Werktitel erlangen grundsätzlich Schutz mit der ersten Benutzung im Geschäftsverkehr, sofern sie unterscheidungskräftig sind (16).

Im MarkenG sind weiterhin Regelungen enthalten, die den Schutz **geographischer Herkunftsangaben** vorsehen (§§ 1, 126 ff MarkenG). Während Markenrechte so genannte Ausschließlichkeitsrechte zugunsten eines bestimmten Inhabers darstellen, han-

delt es sich hier um Rechtspositionen, die allen Unternehmen eines bestimmten Gebietes in bezug auf ihre Waren oder Dienstleistungen zustehen.

**Beispiele:**

*Bezeichnung "Schwarzwälder Uhren" darf von allen dort tätigen Uhrenproduzenten verwendet werden; Lübecker Marzipan muss aus Lübeck stammen.*

Von geographischen Herkunftsangaben zu unterscheiden sind "**Gattungsbezeichnungen**", mit denen die angesprochenen Verkehrskreise nicht die Erwartung einer betrieblichen Herkunft, sondern bestimmte Eigenschaften oder Merkmale von Waren oder Dienstleistungen verbinden (§ 126 Abs. 2 MarkenG). Die Umwandlung von einer geographischen Herkunftsangabe zur reinen Gattungsbezeichnung ist eher selten, da sie erst in Betracht kommt, wenn nur noch ein ganz unerheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die Angabe als Hinweis auf die Herkunft der Ware auffasst (17).

Im MarkenG werden damit alle im geschäftlichen Verkehr benutzen Zeichen in einer einheitlichen Regelung zusammengefasst.

Markenschutz wird regelmäßig erlangt durch **Anmeldung und Eintragung** in das beim Deutschen Patentamt geführte **Markenregister** (§ 4 Ziff. 1 MarkenG); häufige Erscheinungsformen sind die Wortmarke oder die Wort-Bild-Marke als Verbindung von Wörtern mit Abbildungen. Darüber hinaus kann Markenschutz durch Benutzung entstehen, wenn die Marke "**Verkehrsgeltung**" (§ 4 Ziff. 2 MarkenG), d.h. einen bestimmten Bekanntheitsgrad erreicht hat (18). Markenschutz entsteht schließlich nach § 4 Ziff. 3 MarkenG durch die i.S.v. Art. 6 Pariser Verbandsübereinkommen (PVÜ) notorische Bekanntheit einer Marke (19); hier muss der Bekanntheitsgrad noch höher sein als bei § 4 Ziff. 2 MarkenG. Regelmäßig werden **notorisch bekannte Marken** deshalb zugleich Markenschutz nach Ziff. 2 MarkenG genießen. Der Rekurs auf Ziff. 3 bleibt aber bedeutsam,

wo die Notorietät des Zeichens allein auf einer ausländischen Benutzung beruht. Aufgrund der höheren praktischen Bedeutung werden im Folgenden die grundsätzlichen Voraussetzungen für die Erlangung eines Markenschutzes durch Eintragung dargestellt.

Mit der Anmeldung zur **Eintragung** wird das Prüfungsverfahren in Gang gesetzt (vgl. § 32 Abs. 1 MarkenG). Zu den materiellen Voraussetzungen zählen

- das Vorhandensein der – oben erwähnten – allgemeinen Merkmale (§ 3 MarkenG),
- das Fehlen von "absoluten" Eintragungshindernissen (§ 8 MarkenG)
- dass kein Plagiat einer notorisch bekannten Marke vorliegt (Art. 6 bis PVÜ) sowie
- das Fehlen relativer Eintragungshindernisse (§§ 9-13 MarkenG).

Im deutschen Patentamt in München werden außer den formellen Anmeldeerfordernissen von Amts wegen die materiellen Kriterien in bezug auf die Zeichenform geprüft, das Vorliegen absoluter Eintragungshindernisse (§ 8 MarkenG) und die amtsbekannte Notorietät älterer Marken.

Nach § 8 MarkenG zählen zu den **absoluten Eintragungshindernissen** (20) u.a. ein Freihaltebedürfnis (mit Ausnahme für den Fall der "Verkehrsdurchsetzung"), Zeichen mit täuschendem Charakter, Staatswappen, amtliche Prüf- oder Gewährzeichen, eine Identität oder Ähnlichkeit des angemeldeten Zeichens mit einer im Inland i.S.d. Art. 6 bis PVÜ notorisch bekannten Marke, z.B. bei Coca Cola oder Mercedes sowie die fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG); letztere fehlt jedoch regelmäßig nur bei einem ganz geringen Prozentsatz der Anmeldungen, z.B. wenn das angemeldete Zeichen rein beschreibend ist oder wenn es sich um ein im Alltag gebräuchliches Wort handelt (21).

**Beispiele:**

*Bezeichnung Cola für koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk; Verwendung ei-*

nes Bienenbildes für Sirup (22); der Bezeichnung "TURBO" für Herbizide, Fungizide und Pestizide fehlt Unterscheidungskraft, da sie sich über seine ursprüngliche Bedeutung hinaus zum Modewort für eine Eigenschaft wie z.B. leistungsfähig, schnell oder wirksam, entwickelt hat (23).

Nach Abschluss dieser Amtsprüfung wird, sofern die genannten Voraussetzungen erfüllt sind, die Marke in das vom Patentamt geführte "Markenregister" eingetragen und bekanntgemacht. Damit ist der Markenschutz entstanden. Nicht geprüft wird dagegen das Bestehen relativer Schutzhindernisse, d.h. eine Identität oder Ähnlichkeit mit prioritätsälteren Marken. Während die absoluten Schutzhindernisse ihre Rechtfertigung in der Wahrung öffentlicher Interessen finden und aus dem Grund von Amts wegen berücksichtigt werden, dienen die in den §§ 9-13 MarkenG enthaltenen relativen Eintragungshindernisse dazu, dass private Interesse des Inhabers eines kollidierenden älteren Zeichens zu berücksichtigen. Im früheren Warenzeichengesetz war dies anders. Hier erfolgte zunächst nach Abschluss der Amtsprüfung eine Bekanntmachung der angemeldeten Marke, gegen die Widerspruch erhoben werden konnte. So konnte von einem Inhaber und Anmelder früher angemeldeter "Warenzeichen" innerhalb von drei Monaten Widerspruch erhoben werden, wenn das neu angemeldete Zeichen mit dem prioritätsälteren identisch oder verwechselbar war. Nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens erfolgte dann erneut eine Veröffentlichung. Nach dem MarkenG ist das Widerspruchsverfahren sozusagen "nachgeschaltet", wodurch – nach Auffassung der Gesetzesverfasser – überflüssige Doppelarbeit vermieden und Kosten reduziert werden sollten.

Die Kollision mit älteren Marken stellt also ein **relatives Eintragungshindernis** dar, das nicht im Eintragungsverfahren, sondern nur aufgrund eines Widerspruchs des Inhabers der prioritätsälteren Marke überprüft werden kann. Der Widerspruch ist inner-

halb einer Frist von drei Monaten einzulegen (§ 42 MarkenG). In § 9 MarkenG werden diesbezüglich drei Kollisionstatbestände genannt: Identität (Nr. 1), Verwechslung (Nr. 2) und Bekanntheitsschutz (Nr. 3).

Das **Widerspruchsverfahren** ist in der Praxis von großer Bedeutung, wobei der Widerspruch häufig auf das Bestehen einer "Verwechslungsgefahr" gestützt wird. Im Rahmen dieser Prüfung sind drei Kriterien, Warenähnlichkeit (24), Maß der Kennzeichnungskraft (25) und Zeichenähnlichkeit (26) zu berücksichtigen, die in einer Wechselbeziehung zueinander stehen.

Die Markenveröffentlichungen werden daher in den Unternehmen genau analysiert, um eine Kollision von neuen Marken mit den eigenen, früher angemeldeten, Marken festzustellen und ggf. für diesen Fall ein Widerspruchsverfahren einzuleiten.

Führt die Prüfung des Widerspruchs zu dem Ergebnis, dass ein relatives Schutzhindernis vorliegt, wird die Eintragung der "neuen" Marke gelöscht; anderenfalls erfolgt eine Zurückweisung des Widerspruchs. Zu beachten ist, dass das Widerspruchsverfahren auf eine relativ zügige Erledigung einer großen Zahl von Fällen ausgerichtet ist, das nicht geeignet ist, komplizierte Sachverhalte und Rechtsprobleme zu klären. Aus diesem Grund hat der Inhaber einer "neuen" Marke, die aufgrund des Widerspruchs eines Dritten gelöscht worden ist, die Möglichkeit, innerhalb von sechs Monaten durch eine **Eintragungsbewilligungsklage** (§ 44 MarkenG) gegen den Widersprechenden vor einem ordentlichen Gericht die Eintragung zu erreichen.

Das Markenrecht verlangt vom Markeninhaber nicht, dass er seine Marke auch sofort benutzt. Er kann großes Interesse haben, seine Marke zunächst nicht zu benutzen oder die **Benutzung** zu unterbrechen. Dieses Interesse wird jedoch nicht unbefristet geschützt. Nach den §§ 25, 26 MarkenG wird ihm eine Frist von fünf Jahren zugebilligt. Hat er seine eingetragene Marke in den letzten fünf Jahren nach der Anmeldung nicht

ernsthaft benutzt, kann er auf sie keinen Widerspruch mehr gegen die Eintragung einer neu angemeldeten identischen Marke stützen (vgl. § 49 MarkenG zum "Verfall"). Bei der Anmeldung einer Marke **"auf Vorrat"** (27) ist daher eine Überprüfung des Alters und gegebenenfalls eine Neuanschuldung wichtig, damit die Marke nicht verloren gehen kann. Für die nicht eingetragene Marke besteht allerdings Benutzungszwang. Dies ergibt sich bereits daraus, dass die Entstehung des Markenschutzes nach § 4 Ziff. 2 MarkenG von der Benutzung abhängig gemacht wird; sie ist daher unverzichtbar, um Verkehrsgeltung zu erlangen.

#### Ansprüche gegen den Verletzer

Die wirtschaftliche Funktionsfähigkeit eines Markenartikelkonzeptes erfordert die Möglichkeit, die eigenen Markenrechte im Rahmen der Rechtsordnung zu verteidigen. Ein unkontrolliertes Verwenden von Marken würde zur Benutzung ähnlicher oder identischer Marken führen mit der Folge, dass die Marke ihre Funktionen nicht erfüllen könnte und echte "Markenartikel" ruiniert würden.

Dem Verletzten stehen gegenüber demjenigen, der unbefugt eine Marke (oder eine geschäftliche Bezeichnung) verwendet, neben dem eben erwähnten Widerspruchsrecht nach den §§ 14, 15 MarkenG ein verschuldensunabhängiger **Unterlassungsanspruch** zu. Nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen wird zusätzlich eine Wiederholungsfahr verlangt, die allerdings im Falle einer vorausgegangenen Verletzungshandlung vermutet wird. Eine vorbeugende Unterlassungsklage setzt dagegen eine konkrete Erstbegehrungsgefahr voraus, d.h. die Rechtsverletzung muss unmittelbar drohen (28).

Wird eine Marke durch eine andere (später) eingetragene Marke beeinträchtigt, besteht neben dem Anspruch auf Unterlassung der Benutzung nach § 14 MarkenG ein Anspruch auf Löschung, der durch Nichtigkeitsklage nach § 51 Abs. 1 i.V.m. § 55 MarkenG durchgesetzt werden kann. Bei Verschulden des Verletzers, d.h.

bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit, steht dem Rechtsinhaber zusätzlich ein **Schadensersatzanspruch** zu. Nach der Rspr. wird dem Benutzer eines Zeichens eine weitgehende Informationspflicht in tatsächlicher und rechtlicher Sicht dahingehend auferlegt, ob er nicht in fremde Rechte eingreift (29). Als Hilfsanspruch, der der Schadensbeziehung dienen soll, kann ein Anspruch auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung auf § 242 BGB gestützt werden (30).

### Die Marke als Vermögensgegenstand

Die Marke ist – entsprechend des Urheberrechts oder des Patentrechts – ein **Immaterialgüterrecht**, d.h. ein Recht an einem nicht körperlichen Gut; es hat eine absolute Schutzwirkung (31).

Das Recht an einer Marke ist vererblich und kann auch durch Rechtsgeschäft übertragen werden (§ 27 MarkenG). Der Übergang einer Marke wird dann auf Antrag im Register eingetragen. Die Schutzdauer ist – im Gegensatz zum Patent, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmuster – zeitlich nicht begrenzt. Der Schutz dauert zwar zunächst "nur" zehn Jahre, kann aber – gegen eine Gebühr – um jeweils weitere zehn Jahre verlängert werden. Ebenso wie schon nach früherem Recht, kann eine Marke mit oder ohne Übergang des Geschäftsbetriebs übertragen werden. Die Grundfunktion der Marke ist auf die Unterscheidungskraft beschränkt. Im Gegensatz zum Warenzeichengesetz ist bei der Anmeldung einer Marke das Vorhandensein eines Geschäftsbetriebes keine Voraussetzung mehr für den Erwerb des Markenschutzes durch Eintragung. Die Marke ist damit in einem wesentlich größeren Umfang "handelbar". Eine weitere Möglichkeit, das Recht an einer Marke weiterzugeben, ist die in § 30 MarkenG geregelte **Lizenzvergabe** für Markenrechte; sie kann ausschließlicher oder nicht ausschließlicher Natur sein. Das absolute Recht und damit die Möglichkeit zur Erteilung weiterer Lizenzen verbleibt beim Lizenzgeber (32). Ein Beispiel

dafür ist das Recht an der Marke "Micky Maus". Der Disney-Konzern vergibt Lizenzen zur Nutzung der "Maus" an unterschiedlichste Firmen. Von Kleidung über Körperpflegeartikel bis zum Schulheft ist alles mit diesem Symbol versehen zu bekommen, wobei so gut wie nichts selbst von Disney produziert oder vertrieben wird.

### Rechtsschutz in der EU und in Nicht-EU-Staaten

In der Europäischen Union wiesen die Bemühungen zur Schaffung von einheitlichen Bedingungen zum Schutz von Marken zwei Zielrichtungen auf. Zum einen ging es um die Schaffung einer "Gemeinschaftsmarke", zum anderen um eine Harmonisierung nationaler Markenrechte. Die Harmonisierung des Markenrecht erfolgte durch die Markenrichtlinie, die im Rahmen des Markenrechtsreformgesetzes 1995 in nationales Recht umgesetzt worden ist.

Seit 1994 gilt in der EU die **Gemeinschaftsmarkenverordnung** (33). Durch ein einziges Eintragungsverfahren kann danach für das gesamte Gebiet der Europäischen Union Markenschutz mit einheitlichem Charakter und einheitlicher Wirkung erlangt werden. Anträge können von EU-Bürger und von Angehörigen aller PVÜ-Staaten beim 1996 eingerichteten "Europäischen Markenamt" in Alicante/Spainien oder bei den nationalen Behörden, z.B. beim Deutschen Patentamt in München, gestellt werden (34). Dieses neue EU-Markenrecht ersetzt nicht die nationalen Markenrechte, sondern tritt neben diese Rechte. Das Markenamt in Alicante wird aufgrund dieser besonderen Möglichkeit, durch einen einzigen Antrag Markenschutz in der gesamten EU erlangen zu können, zu einer immer wichtiger werdenden Anlaufstelle für die Markenartikelindustrie. Nach einer aktuellen Statistik sind bisher rund 200 000 Anträge eingegangen und ca. 100 000 Marken eingetragen worden; für dieses Jahr werden rund 60 000 Anträge auf die Eintragung als europäische Marke erwartet. Weitere Möglichkeiten, Marken über

Deutschland hinaus schützen zu lassen, sind das Madrider Markenabkommen über die internationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken und die Pariser Verbandsübereinkunft. Das **Madrider Markenabkommen (MMA)** vereinfacht das Verfahren zur Erlangung des Markenschutzes in den Vertragsstaaten, da eine einzige Registrierung beim internationalen Büro in Genf ausreicht, um die Marke zu schützen. Die Eintragung bewirkt, dass der Marke in allen hier beanspruchten Ländern der gleiche Schutz zukommt wie eine dort unmittelbar bewirkte Hinterlegung. Dieses ist jedoch nur ein verfahrensrechtlicher Vorteil. Inhalt und Umfang des Markenschutzes richten sich weiterhin nach den einzelnen nationalen Gesetzen. Es entsteht also durch die internationale Registrierung kein einheitliches internationales Schutzrecht, sondern ein "Bündel selbständiger nationaler Marken". Das **Pariser Verbandsübereinkommen (PVÜ)** schafft selbst kein einheitliches Recht für die Verbandsstaaten. Nach dem Grundsatz der Inländerbehandlung (Art. 2 PVÜ) ist jedoch bestimmt, dass in allen Verbandstaaten die Angehörigen von Mitgliedstaaten wie eigene Staatsangehörige behandelt werden; man spricht hier von Assimilation, die sich jedoch nur auf die technischen Schutzrechte bezieht, d.h. ein Franzose kann in Deutschland ein Patent anmelden und wird hierbei wie ein Deutscher behandelt und sein Patent nach deutschem Recht geprüft und beschieden. Das Markenrecht wird hier in Art. 6 PVÜ behandelt.

### Schutzrechtsmanagement

Zum Schutz der Markenrechte, wie auch anderer gewerblicher Schutzrechte, haben *Ahlert/Schröder* das Konzept eines **Schutzrechtsmanagements** entwickelt, in dem nach einer präventiven, defensiven und offensiven Schutzrechtspolitik differenziert wird (35).

Inhalt einer **präventiven** Schutzrechtspolitik sind dabei Entscheidungen, die den Erwerb und den Gebrauch des Markenrechts ermög-

lichen (36). Das Ziel ist die Antizipation von Beeinträchtigungen komender Marketingaktivitäten, die entstehen können, wenn der Erwerb des eigenen Markenrechts beziehungsweise der Nutzungserlaubnis an fremden Markenrechten zu spät oder gar nicht erfolgt. Daraus ergeben sich für eine präventive Schutzrechtspolitik folgende spezielle Aufgaben:

- Beobachtung der relevanten Rechtsgrundlagen, also des Markenrechts in Deutschland und in der Europäischen Union;
- interne Kommunikation zur frühzeitigen Feststellung von schutzwerten Ideen;
- Prüfung der im Einzelfall geforderten Voraussetzungen zur Erlangung des Schutzes der Marke;
- Anmeldung des gewünschten Markenrechts und schließlich
- Überwachung der Laufzeiten der bestehenden Markenrechte (37).

Eine **defensive** Schutzrechtspolitik beschäftigt sich dagegen mit Angriffen Dritter auf entstandene oder in Entstehung befindliche Markenrechte. Formen solcher rechtlichen Angriffe sind:

- Widersprüche gegen Markenmeldungen und
- Löschungsanträge gegen bestehende Marken.

Für das betreffende Unternehmen stellt sich nun die Frage, ob es gegen diese Angriffe auf das eigene Markenrecht informell (durch Verhandlungen) oder

formell (gerichtliche bzw. amtliche Verfahren) reagieren soll. Das informelle Vorgehen ermöglicht eher die Lenkung der Konflikte und damit ein an die rechtlichen und ökonomischen Risiken des Falles speziell angepasstes Verhalten. Durch einen möglichen Totalverlust des umstrittenen Markenrechtes verhindert werden (38).

Rechtliche Ansatzpunkte für eine **offensive** Schutzrechtspolitik (39) liegen in den eigenen Markenrechten und den damit erworbenen Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen gegenüber Dritten und in den gesetzlich geregelten Möglichkeiten gegen Markenrechte Dritter aktiv zu werden. Danach bilden folgende drohende oder tatsächliche Handlungen Dritter Ansatzpunkte für eine offensive Schutzrechtspolitik:

- Die widerrechtliche Markierung von Waren oder deren Verpackung mit geschützten Zeichen,
- die Verwendung von geschützten Zeichen auf Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen, Rechnungen oder dergleichen sowie
- das Inverkehrsetzen oder der Verkauf widerrechtlich gekennzeichnete Waren.

Aus der Tatsache, dass alle Maßnahmen in der Schutzrechtspolitik selbst durchzuführen beziehungsweise in Gang zu bringen sind, ergeben sich nach *Ahlert/Schröder* für den offensiven Schutz von Markenrechten folgen-

de Aufgaben:

- Genaue Beobachtung der relevanten Märkte zur Aufdeckung eventueller Verletzungen eigener Schutzrechte,
- Beobachtung des Markenregisters,
- Sammlung und Sicherung von Beweismitteln wie Plagiaten und unbefugt gekennzeichneten Waren,
- Feststellung der Erfolgsaussichten Dritter bei deren Angriff auf eigene Markenrechte sowie schließlich
- Vorbereitung und Begleitung von Widerspruchsverfahren gegen die Zulassung fremder Markenrechte.

Das Markenrecht hat sich vor allem mit der Entwicklung und der steigenden Bedeutung des Markenartikels im modernen Marketing und der Internationalisierung des Handels zu einem komplexen und umfassenden Rechtsgebiet entwickelt. Neben deutschen sind dabei auch europäische und internationale Bestimmungen zu berücksichtigen. Entscheidungen mit markenrechtlichen Parametern sind heute weder "nebenbei" von Marketing-Experten zu treffen, noch von einem Wirtschaftsjuristen allein, dem in den meisten Fällen das Marketingwissen fehlt. Eine erfolgversprechende Implementierung fundierter Markenartikelkonzepte sowie der Schutz der Marke setzen also eine konstruktive Zusammenarbeit von Marketing- und Rechtsexperten eines Unternehmens voraus (40).

## Anmerkungen

(1) Vgl. *Hubmann/Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, München 1998, S. 255 f zu den Funktionen einer Marke; Marx, Deutsches und Europäisches Markenrecht, 1997, Rnn. 40 ff. mit weiterem Hinweis auf die Werbe-, Schutz- und Monopolisierungsfunktion.

(2) Vgl. *Zerres, M.*, Marketing, Stuttgart 2000, S. 63 zur Unterscheidung "markierter Artikel" und "Markenartikel"; letzterer liegt erst vor bei gleichbleibender Qualität, überregionalem Vertrieb und einem hohen Bekanntheitsgrad.

(3) BGBl. I S. 3028.

(4) Erste Richtlinie (89/104 EWG) des Rates vom 21.10.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken.

(5) Vgl. *Schmieder*, Die Entwicklung des Markenrechts seit 1999, NJW 1999, 3088 (3089) mit Hinweis darauf, dass die in § 3 Abs.1 enthaltene Aufzählung nicht abschließend sei; so hat das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante sogar den Geruch von frisch geschnittenem Gras als Duftmarke für Tennisbälle als eintragungsfähig angesehen.

(6) Beispiel für eine Wortmarke: Nivea, Puma, Odol, Allianz, Siemens; auch mehrere Wörtern können Gegenstand einer Marke sein, z.B. Mc Donald, Henninger-Bräu, Mon Cherie; sogar Werbeslogans sind schutzfähig, Wenn sie unterscheidungskräftig sind, z.B. "Hoffentlich Allianz versichert", nicht dagegen "Die Qualität macht's".

- (7) Beispiele für Bildzeichen: Stern von Mercedes (Daimler Chrysler), Signets renommierter Banken; nach BGH (NJW-RR 2000, 1061 = GRUR 2000, 502) werden z.B. chinesische Schriftzeichen mangels Lesbarkeit in den europäischen Ländern als Bildzeichen beurteilt.
- (8) Vgl. die ausdrückliche (abstrakt-theoretische) Anerkennung in § 3 Abs. 1 MarkenG, sofern ihnen Unterscheidungskraft zukommt.
- (9) Vgl. *Ingerl/Rohnke*, Markengesetz (Kommentar), München 1998, § 3 MarkenG, Rn. 27, z.B. Erkennungsmelodien von Radiosendern.
- (10) Beispiele: Figuren auf Autokühlern; Odolfflasche.
- (11) BGH, NJW-RR 1999, 1270.
- (12) Vgl. *Hubmann/Götting*, (Fn. 1), S. 314; vor 1994 erfasst durch § 16 UWG als grundlegende Norm für den Schutz von Namen, Firmen oder besonderen Bezeichnungen von Buch,- Zeitschriften- und Filmtiteln.
- (13) Vgl. BGHZ 21, 87 ff "Spiegel".
- (14) Vgl. *Marx*, (Fn. 1), Rn. 145, zur Möglichkeit einer Titelschutzanzeige für ein Druckwerk im Börsenblatt des Deutschen Buchhandels, ebenso (Rn. 146 ff) zum umstrittenen Problem des Titelschutzes für Computerprogramme.
- (15) BGH, GRUR 1999, 581 - Bezeichnung "MAX" für ein Lifestyle Magazin; BGH, NJW 1997, 3313 - Computerprogramm "Power-Point".
- (16) *Marx*, (Fn. 1), Rnn. 142 ff mit Hinweis auf die Möglichkeiten, die kennzeichenmäßige Benutzung gleicher oder ähnlicher Zeichen zu verhindern (BGH, GRUR, Int. 1996, 63 "Torres"; OLG Köln, WRP 1996, 342 "PC-Welt") und mit ihnen als "relatives Schutzhindernis" der Eintragung einer prioritätsjüngeren Marke entgegenzutreten zu können.
- (17) Vgl. BGH, GRUR 1989, 440 "Dresdner Stollen I", 1990, 461 "Dresdner Stollen II, zur Bezeichnung "Dresdner Stollen", die zur Gattungsbezeichnung geworden ist; *Hubmann/Götting*, (Fn. 1), S. 321 zu den geographischen Herkunftsangaben, ausführlich auch *Marx* (Fn. 1), Rnn. 149 ff.
- (18) Vgl. *Ingerl/Rohnke*, (Fn. 9), § 4 Rn. 17.
- (19) Vgl. *Ingerl/Rohnke*, (Fn. 9), § 4, Rn. 24; etwa bei einem Bekanntheitsgrad von 70% der angesprochenen Verkehrskreise, z.B. Marken der großen Automobilhersteller.
- (20) Zu den absoluten Schutzhindernissen, vgl. *Hubmann/Götting*, (Fn. 1), S. 266 ff; Eisenmann, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 3. Aufl., Heidelberg 1995, Rnn. 252 ff.
- (21) Vgl. BGH, NJW-RR 1998, 1261 "today"): die Bezeichnung "today" für Haushaltswäsche, Zahnputzbecher etc.. wurde als Marke abgelehnt, weil sie in der Werbesprache als Hinweis auf Aktualität der Ware verstanden wird und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis; vgl. außerdem BGH, NJW-RR 2000, 415 "YES".
- (22) Vgl. *Fezer*, Markengesetz (Kommentar), 2. Aufl., München 1997, § 8, Rn. 22; Berlit, Das neue Markenrecht, München 2001, Rn. 55.
- (23) BGH, GRUR 1995, 410.
- (24) Vgl. BGH, GRUR 1999, 496; keine Warenähnlichkeit zwischen Zigaretten und Raucherartikel (z.B. Feuerzeug, Aschenbecher), da beide einander ergänzen.
- (25) Vgl. BGH, v. 14.10.1999, I ZR 90/97, "comtes/ComTel."; so besitzt die Beginn einer Bezeichnung mit "com" in der Computerbranche besitzt z.B. nur eine geringe Kennzeichnungskraft.
- (26) Vgl. BGH, GRUR 1999, 735 "Monoflam/Polyflam; Verwechslungsgefahr besteht, wenn diese Bezeichnung für ähnliche Waren verwendet werden, anders BGH, NJW-RR 1998, 1414 "Compo-Sana"; Compo-Sana und Tresana führen, selbst wenn sie beide als Markennamen für Blumendünger verwendet werden, nicht zu einer Verwechslungsgefahr; anders insbes. bei einer Bezeichnung von Fruchtgummi Hariboh statt Haribo oder bei der Kennzeichnung einer Pflegeserie Novea statt Nivea.
- (27) Zur Vorratsmarke, *Fezer*, (Fn. 20), § 3, Rnn. 184.
- (28) *Palandt/Bassenge*, Bürgerliches Gesetzbuch (Kommentar), 61. Aufl., München 2002, § 1004, BGB, Rnn. 31 ff.
- (29) BGH, GRUR 1970, 87 (89); 1971, 251 (253).
- (30) BGH, GRUR 1973, 377; *Hubmann/Götting*, (Fn. 1), S. 325 ff.
- (31) *Hubmann/Götting*, (Fn. 1), S. 285.
- (32) *Hubmann/Götting*, (Fn. 1), S. 301.
- (33) *Marx* (Fn 2), Rnn. 393 ff; *Hubmann/Götting*, (Fn. 1), S. 408.
- (34) Vgl. § 125a MarkenG zur Weiterleitung an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle).
- (35) *Ahlert/Schröder*, Rechtliche Grundlagen des Marketing, S. 100, 136 ff.; *Marx* (Fn 2), Rnn. 85 ff, 207 ff, insbesondere zu offensiven und defensiven Markenstrategien.
- (36) *Ahlert/Schröder*, (Fn. 33), S. 137.
- (37) *Ahlert/Schröder*, (Fn. 33), S. 138.
- (38) *Ahlert/Schröder*, (Fn. 33), S. 141 ff.
- (39) *Marx* (Fn 2), Rnn. 210ff.
- (40) *Ahlert/Schröder*, (Fn. 35), S. 144 ff.

© 2002 Verlagsgruppe Handelsblatt. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Artikels darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages vervielfältigt oder verbreitet werden. Unter diese Verbot fällt insbesondere auch die gewerbliche Vervielfältigung bei Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung auf CD-ROM.