

Berlin, 01. Juli 1999

WETTBEWERBS- UND ABSATZRECHT

Prof. Dr. Güllbay

HAUSARBEIT

zum Thema:

Die möglichen Rechtsfolgen einer Markenrechtsverletzung

TEIL A: 4

1. Bedeutung der Marke	4
2. Erwerb von Schutzrechten an einer Marke	5
2.1 Schutz durch Eintragung	5
2.2 Schutz durch Verkehrsgeltung	5
2.3 Schutz durch notorische Bekanntheit	6

TEIL B: 6

1. Rechtsfolgen bzw. mögliche Ansprüche des Markeninhabers gegen den Verletzer der Marke	6
1.1 zivilrechtliche Ansprüche:	7
1.1.1 Unterlassung (§14 Abs.5 MarkenG)	7
1.1.2 Schadensersatz (§14 Abs.6 MarkenG)	7
1.1.2.1 Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens	8
1.1.2.2 Lizenzanalogie	8
1.1.2.3 Herausgabe des Verletzergewinns	9
1.1.3 Markenwiedergabe in Nachschlagewerken (§16 MarkenG)	9
1.1.4 Agent illoyal (§17)	9
1.1.5 Vernichtung (§18 MarkenG)	10
1.1.6 Auskunft (§19 MarkenG)	11
1.2 sonstige Ansprüche:	11
1.2.1 Strafantrag (§143 MarkenG)	11
1.2.2 Beschlagnahme (§§146ff MarkenG)	12
2. Schranken des Schutzes	13
2.1 Verjährung (§20 MarkenG)	13
2.2 Verwirkung (§21 MarkenG)	13
2.2 Bestandskraft jüngerer Marken (§22 MarkenG)	13
2.3 Namen, beschreibende Angaben, Ersatzteilgeschäft (§23 MarkenG)	14
2.4 Erschöpfung (§24 MarkenG)	14
2.5 Mangelnde Benutzung (§25 MarkenG) i.V.m. Benutzung der Marke (§26 MarkenG)	14

TEIL C: 15

1. §14 MarkenG und seine Auslegung	15
---	----

ANHANG: ab 17

1. Musterbriefe	
1.1 Verwarnungsschreiben	
1.2 Unterlassungsverpflichtung	
1.3 Antrag auf Grenzbeschlagnahme	
2. Deutsches Patentamt	
2.1 Anmeldung zur Eintragung einer Marke in das Register	
2.2 Klasseneinteilung von Waren und Dienstleistungen	

2.3 Kostenhinweise für die Markeneintragung

2.4 Merkblatt: Wie melde ich eine Marke an?

3. BGH-Urteil (I ZR 242/94)

TEIL A:

Am 01. Januar 1995 ist das neue deutsche Markengesetz in seinen wesentlichen Teilen in Kraft getreten und durch das Markenrechtsänderungsgesetz vornehmlich wegen der Berücksichtigung der europäischen Gemeinschaftsmarke ergänzt worden. Darin, im neuen Markengesetz, ist nicht nur die umfassendste Reform des deutschen Warenzeichenrechts enthalten, es stellt vielmehr eine grundlegende Neuordnung des gesamten Kennzeichnungsrechts durch das Einbeziehen aller Kennzeichnungsrechte, insbesondere der geschäftlichen Beziehung (zuvor §16 UWG, nun §§5, 15 MarkenG) und der geographischen Herkunftsangaben (§§126ff MarkenG) in das Markenrecht, dar¹. Im folgenden wird auf die Marke und mögliche Rechtsverletzungen bei einer Markenrechtsverletzung ohne die Berücksichtigung der geschäftlichen Bezeichnung eingegangen:

1. Bedeutung der Marke

„Eine Marke ist ein Zeichen, das im geschäftlichen Verkehr dazu dient, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens zu individualisieren und mit der das Unternehmen deshalb seine Waren und Dienstleistungen kennzeichnet.“² Wie sich auch schon aus dem Wortlaut des §3 Abs.1 MarkenG ergibt, hat die Marke also die Funktion eines generellen „Unterscheidungszeichens zur Identifizierung von Unternehmensprodukten auf dem Markt.“³ Daher sind Marken eines der wichtigsten Kommunikationsmittel im Marktgeschehen, worüber Anbieter und Nachfrager, Produzenten und Konsumenten nicht nur miteinander, sondern auch untereinander kommunizieren.⁴

Die Marke hat darüberhinaus weitere Funktionen inne: In der Regel ist die Rede von der Herkunfts-, Qualitäts- und Werbefunktion⁵, stellenweise werden ihr aber auch neben der Schutz- und Monopolisierungsfunktion ganz spezifisch wirtschaftliche, soziale und sozialpsychologische Funktionen – letztere spielen vor allem in einem zielgruppenorientierten Markenmarketing eine wichtige Rolle– zugeordnet.⁶ Aus der Gesamtheit dieser Funktionen wird eine Marke mehrere Funktionen mit wechselnden Schwerpunkten erfüllen. Eine faktisch vorrangige oder übergeordnete Funktion gibt es also nicht.⁷

Hieraus wird deutlich, warum es wichtig ist, eine Marke zu schützen. Diese Schutzbedürftigkeit resultiert unmittelbar aus dem wirtschaftlichen Wert einer Marke, der nicht nur die anfängliche geistige Leistung ihrer Kreation, sondern vor allem auch die Anstrengungen des Inhabers umfaßt, diese Marke erfolgreich zu etablieren. Durch den Markenschutz soll somit die Kommunikationsstörung, z.B. verursacht durch den unrechtmäßigen Gebrauch der Marke durch Dritte, vermieden werden. Wo dies nicht gelingt, kommt es darauf an, diese Störungen für die Zukunft abzuwehren und/oder den entstandenen Schaden zu kompensieren.⁸

¹ vgl. Markengesetz; Dr. Ströbele, P.; Klaka, R.; 1997; Seite V

² Wettbewerbs- und Markenrecht; Nordemann; 1995, Seite 231

³ vgl. Markenrecht; Dr. Fezer, K.-H.; 1997, Seite 440

⁴ vgl. Deutsches und europäisches Markenrecht; Marx, Claudius; 1997; Seite 1

⁵ vgl. Wettbewerbs- und Markenrecht; Nordemann; 1995, Seite 231

⁶ vgl. Deutsches und europäisches Markenrecht; Marx, Claudius; 1997; Seite 14

⁷ vgl. Deutsches und europäisches Markenrecht; Marx, Claudius; 1997; Seite 14

⁸ vgl. Deutsches und europäisches Markenrecht; Marx, Claudius; 1997; Seite 4

2. Erwerb von Schutzrechten an einer Marke

§4 MarkenG führt hinsichtlich der Entstehung des Markenschutzes drei gleichberechtigte Tatbestände nebeneinander auf. „Wer ein Markenrecht erwerben will, kann sich darauf beschränken, nur einen dieser Wege zu gehen; er kann sie aber auch gleichzeitig oder hintereinander beschreiten.“⁹ Es gibt beispielsweise eingetragene Marken, die zusätzlich eine hohe Verkehrsgeltung besitzen, wodurch sie einen doppelten Schutz genießen. Der Markeninhaber kann so die Verteidigung auf zwei Rechtsgrundlagen aufbauen.¹⁰

2.1 Schutz durch Eintragung

Durch Eintragung eines Zeichens als Marke in das beim Deutschen Patentamt geführte amtliche Register¹¹, das Markenregister, entsteht der Markenschutz nach §4 Nr.1 MarkenG. Die eingetragene Marke genießt dann bundesweiten Schutz gegen unbefugte Nutzung oder Nachahmung, wobei der Schutz auch gem. §6 MarkenG bereits mit der Anmeldung erfolgen kann.¹² „Die Schutzdauer einer Marke beginnt mit dem Anmeldetag (§33 Abs.1 MarkenG) und endet zehn Jahre nach Ablauf des Monats, in den der Anmeldetag fällt. Die Schutzdauer kann um jeweils zehn Jahre verlängert werden.“¹³

2.2 Schutz durch Verkehrsgeltung

Nach §4 Nr.2 MarkenG genießt ein nicht eingetragenes Kennzeichen Markenschutz nach Gesetz, wenn es innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat; Zu den beteiligten Kreisen zählen vorrangig die Abnehmer einer Ware, „also die Kreise, von denen das Zeichen Verwendung finden soll.“¹⁴ Bei Grundnahrungsmitteln sind es beispielsweise alle Verbraucher.¹⁵ Verkehrsgeltung erlangt das benutzte Zeichen in den genannten Kreisen, „sobald ein bestimmter Bekanntheitsgrad erreicht ist, dessen Niveau nur im Einzelfall festgelegt werden kann und dessen Bestehen tatsächlich festgelegt und nachgewiesen werden muß.“¹⁶ Derjenige, der sich auf den Markenschutz in diesem Bereich beruft, muß also nachweisen, daß die erforderliche Verkehrsgeltung besteht. Werden Waren und Dienstleistungen bundesweit angeboten, kommt die Gesamtbevölkerung in Betracht. Eine räumliche Begrenzung der Verkehrsgeltung, z.B. bei örtlich agierenden Dienstleistungsunternehmen, ist allerdings auch möglich.¹⁷

⁹ Markenschutz; Giefers, H.-Werner; 1995; Seite 87

¹⁰ vgl. Markenschutz; Giefers, H.-Werner; 1995; Seite 87

¹¹ siehe Anhang: 2. Deutsches Patentamt

¹² vgl. Deutsches und europäisches Markenrecht; Marx, Claudius; 1997; Seite 17

¹³ Merkblatt des Deutschen Patentamtes: „Wie melde ich eine Marke an“; Seite 5;

Quelle im Internet: <http://www.deutsches-patentamt.de>

¹⁴ Wettbewerbs- und Markenrecht; Nordemann; 1995, Seite 229

¹⁵ vgl. BGH GRUR 1971, 305, 307 Konservendose II

¹⁶ Deutsches und europäisches Markenrecht; Marx, Claudius; 1997; Seite 17

¹⁷ vgl. Markenschutz; Giefers, H.-Werner; 1995; Seite 90

2.3 Schutz durch notorische Bekanntheit

Der Markenschutz entsteht gem. §4 Nr.3 MarkenG ebenfalls durch die notorische Bekanntheit einer Marke im Sinne von Art.6^{bis} PVÜ¹⁸. Schutz genießen somit „die deutschen Anteile internationaler Marken sowie ausländische Marken, die zwar in Deutschland weder eingetragen sind noch benutzt wurden, jedoch ganz außerordentlich bekannt sind.“¹⁹ Doch praktisch ist eine notorische Bekanntheit, ohne daß es eine Benutzung stattgefunden hat, kaum denkbar. Ist die notorische Bekanntheit aber bereits vorhanden, kann sie durch eine längere Zeit der Nichtbenutzung kaum zerstört werden.²⁰

TEIL B:

Als zentrale Norm des Markenrechts gilt die Vorschrift des §14 MarkenG, in der die Arten der Rechtsverletzungen einer Marke im Sinne von §4 MarkenG geregelt wird. Dabei wird dem Markeninhaber nach §14 Abs.1 MarkenG ein subjektives Ausschließlichkeitsrecht eingeräumt, während §14 Abs.2 MarkenG die Markenkollisionen als Markenrechtsverletzungen regelt. Zu den Kollisionstatbeständen im §14 Abs.2 MarkenG gehören der Identitätsschutz (Nr.1), der Verwechslungsschutz (Nr.2) sowie der Bekanntheitsschutz der Marke (Nr.3). Im §14 Abs.3 Nr.1-5 ist eine beispielhafte und nicht abschließende Aufzählung rechtsverletzender Benutzerhandlungen enthalten. Dem §14 Abs.4 MarkenG sind markenverletzende Vorbereitungshandlungen im Vorfeld bestimmter Benutzerhandlungen zu entnehmen. Schließlich werden in §14 Abs.5-6 der Unterlassungsanspruch sowie der Schadensersatzanspruch geregelt, während §14 Abs.7 MarkenG die Haftung des Betriebsinhabers für Angestellte und Beauftragte darstellt.²¹

1. Rechtsfolgen bzw. mögliche Ansprüche des Markeninhabers gegen den Verletzer der Marke

Unter der Voraussetzung, daß eine kollisionsstaugliche Benutzerhandlung vorliegt und daß daraus eine der Kollisionstatbestände nach §14 Abs.2 MarkenG entsteht, stehen dem Inhaber eines geschützten Zeichens eine ganze Reihe von Ansprüchen zu, die vor den ordentlichen Gerichten durchsetzbar sind. Die Durchsetzung der Ansprüche setzen natürlich voraus, daß das verletzte Zeichen bereits einen Schutz (siehe Teil A: Punkt 2) genießt.²²

„Die §§14-19 MarkenG enthalten den Hauptteil der materiellrechtlichen Vorschriften des MarkenG über die zivilrechtlichen Ansprüche bei Verletzung von Marken.“²³

Daneben können auch Strafverfolgung nach §143 MarkenG und Grenzbeschlagnahme nach §§146ff MarkenG als weitere Verletzungssanktionen treten, die hier unter „sonstige Ansprüche“ zusammengefaßt werden:

¹⁸ Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums

¹⁹ Markenschutz; Giefers, H.-Werner; 1995; Seite 87

²⁰ vgl. Neues deutsches Markenrecht; Becher, K.; 1996; Seite 21

²¹ vgl. Markenrecht; Dr. Fezer, K.-H.; 1997, Seite 428

²² vgl. Deutsches und europäisches Markenrecht; Marx, Claudius; 1997; Seite 98

²³ Markengesetz; Dr. Ingerl, R./Dr. Rohnke, Ch.; 1998; Seite 247

1.1 Zivilrechtliche Ansprüche:²⁴

1.1.1 Unterlassung (§14 Abs.5 MarkenG)²⁵

Der Markeninhaber kann in erster Linie seinen Unterlassungsanspruch durchsetzen, wenn der Verletzer –unabhängig davon, ob gut- oder bösgläubig gehandelt²⁶– eine identische oder verwechselbar ähnliche Marke nach §14 Abs.2 MarkenG verwendet. Sein Anspruch auf Unterlassung für die Verteidigung von Marken ist in §14 Abs.5 MarkenG geregelt. Dabei kommt es auf das Vorliegen eines Verschuldens nicht an, denn bereits beim Bestehen bzw. Vermuten einer Wiederholungsgefahr einer Markenverletzung kann der Inhaber seinen Unterlassungsanspruch geltend machen, und zwar sowohl gegen den unmittelbar Handelnden (z.B. gegen den Angestellten) als auch gegen den Geschäftsherrn bzw. Betriebsinhaber, wenn dieser Verstoß im Rahmen eines geschäftlichen Betriebes nach §14 Abs.7 MarkenG begangen wurde.²⁷ Die Unterlassung als vorbeugende Maßnahme kann demnach schon begründet sein, wenn eine Markenverletzung nur droht. Die Anmeldung einer verwechselbaren Marke für identische oder ähnliche Waren kann somit einen derartigen vorbeugenden Unterlassungsanspruch nach sich ziehen.²⁸ Somit dient der Unterlassungsanspruch der Abwehr künftiger Markenrechtsverletzungen.²⁹

1.1.2 Schadensersatz (§14 Abs.6 MarkenG)

Neben einem verschuldungsunabhängigen, auf die Zukunft gerichteten Anspruch auf Unterlassung hat der Markeninhaber gemäß §4 MarkenG bei Vorliegen einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzungshandlung gegen den Verletzer einen Anspruch auf den Ersatz des Schadens nach §14 Abs.6 MarkenG, den er in der Vergangenheit erlitten hat.³⁰ Dieser Anspruch ist also verschuldungsabhängig, da ein vorsätzliches oder zumindest fahrlässiges Handeln –übrigens entsprechend den Regelungen im Wettbewerbs- und Urheberrecht– vorausgesetzt wird; dabei ist „eine leichte Fahrlässigkeit, d.h. eine leichte Verletzung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt“³¹ (§276 BGB) ausreichend.

Der Sorgfaltspflicht kommt derjenige nach, wer vor dem Einsetzen einer Marke zumutbare Nachforschungen anstellt. Fahrlässig handelt somit die Person, die sich nicht erkundigt und die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer acht läßt. Die Rechtsprechung ist in dieser Hinsicht sehr streng:

Zur Verhinderung der Kollisionsgefahr mit einer bereits eingetragenen Marke wird nicht nur die registerliche Recherche, z.B. beim Deutschen Patentamt, erwartet, auch eine „gewissenhafte Beobachtung des Marktes, die Konsultation von Branchenver-

²⁴ Es wird auf die im Markenrecht (von Dr. Fezer) dargelegten Rechnungslegungs-, Geschäftsführungs- und Bereicherungsansprüche nicht eingegangen.

²⁵ siehe Anhang; 1. Musterbriefe: „Verwarnungsschreiben“ und „Unterlassungsverpflichtung“

²⁶ vgl. Markenschutz; Giefers, H.-Werner; 1995; Seite 139

²⁷ vgl. Deutsches und europäisches Markenrecht; Marx, Claudius; 1997; Seite 98

²⁸ vgl. Markenschutz; Giefers, H.-Werner; 1995; Seite 140

²⁹ vgl. Markenrecht; Dr. Fezer, K.-H.; 1997, Seite 428

³⁰ vgl. Das neue Markenrecht; Berlit, W.; 1999; Seite 118;

vgl. Deutsches und europäisches Markenrecht; Marx, Claudius; 1997; Seite 99

³¹ Markenschutz; Giefers, H.-Werner; 1995; Seite 139

zeichnissen oder die Prüfung von Nachschlagewerken³² oder aber auch die Inanspruchnahme professioneller Recherchedienste wird vorausgesetzt. Kann der Verletzer im Schadensersatzprozeß nicht nachweisen, daß er seinen Erkundungspflichten umfassend nachgekommen ist, wird ihm zumindest fahrlässiges Handeln nahegelegt bzw. vorgeworfen, womit der Schadensersatzanspruch nach §14 Abs.6 MarkenG begründet ist.³³ Dies ist in der Praxis der häufige Fall, da dem Schädiger ein vorsätzliches Handeln nur schwer nachzuweisen ist. Übrigens kann der Inhaber einer Marke nach dem neuen MarkenG nicht nur gegen das verletzende Unternehmen vorgehen, sondern auch seinen Anspruch gem. §14 Abs.7 MarkenG gegen den Betriebsinhaber –vorausgesetzt, daß der Angestellte oder Beauftragte des Verletzers im Rahmen der geschäftlichen Tätigkeit vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat– geltend machen. „Ebenso wenig wie zu den Kriterien des Verschuldens äußert sich das Markengesetz zur Berechnung der Schadenshöhe.“³⁴

Anerkannt durch die Rechtssprechung, gibt es drei alternative Wege, den Schaden, der durch die Markenverletzung entstanden ist, zu berechnen:

1.1.2.1 Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens

Nach §§249 und 252 BGB kann der geschädigte Markeninhaber Ersatz des ihm tatsächlich entstandenen Differenzschadens einschließlich des entgangenen Gewinns verlangen. Der Differenzschaden umfaßt neben dem Umsatzverlust auch den sogenannten Marktverwirrungsschaden.³⁵ Unter dem letzteren wird der Schaden verstanden, den der Markenverletzer durch das Verbreiten von Waren oder Verpackungen bzw. Kennzeichnungsmitteln mit der Marke des Inhabers oder mit einer verwechselbar ähnlichen Marke verursacht, was zu einer Verunsicherung der Verkehrskreise, z.B. der Konsumenten, führt³⁶ und einen Wertverlust durch den unbefugten Gebrauch der Marke nach sich ziehen kann. Da es häufig an konkreten Anhaltspunkten zur Berechnung der Schadenshöhe fehlt, kann mit Hilfe der gerichtlichen Schadensermittlung gem. §287 ZPO die Höhe des Schadens errechnet werden.³⁷ Ein Schaden kann nach den besonderen Umständen des konkreten Falles allerdings dann entfallen, wenn die Markenverletzung von kurzer Dauer und geringer Wirkung ist.³⁸ Der durch den unbefugten Gebrauch seiner Marke „Geschädigte“ kann außerdem vom Verletzer ein klarstellendes Inserat in der einschlägigen Fachpresse fordern.³⁹

1.1.2.2 Lizenzanalogie

Der Verletzte kann stattdessen nach der Lizenzanalogie eine angemessene Lizenzgebühr verlangen, deren Höhe objektiv danach zu berechnen ist, „was bei einer vertrag-

³² Deutsches und europäisches Markenrecht; Marx, Claudius; 1997; Seite 100

³³ vgl. Das neue Markenrecht; Berlit, W.; 1999; Seite 119

³⁴ Deutsches und europäisches Markenrecht; Marx, Claudius; 1997; Seite 100

³⁵ vgl. Markenrecht; Dr. Fezer, K.-H.; 1997, Seite 622

³⁶ vgl. Das neue Markenrecht; Berlit, W.; 1999; Seite 121

³⁷ Das neue Markenrecht; Berlit, W.; 1999; Seite 121

³⁸ vgl. Markenrecht; Dr. Fezer, K.-H.; 1997, Seite 622

³⁹ Das neue Markenrecht; Berlit, W.; 1999; Seite 121

lichen Einräumung ein vernünftiger Lizenzgeber verlangt und ein vernünftiger Lizenznehmer verlangt hätte, wenn beide die im Zeitpunkt der Entscheidung gegebene Sachlage gekannt hätten.⁴⁰

Die angemessene Höhe des Schadens ist abhängig vom Marktwert des verletzten Zeichens und variiert somit mit der Bekanntheit und dem Ruf sowie dem Ausmaß der Verwechslungsgefahr der verletzten Marke. Allgemein kann man sagen: „Je bekannter die Marke ist und damit je bedeutender der mit ihr verbundene Ruf ist, um so höher wird auch die angemessene Lizenzgebühr ausfallen.“⁴¹ Einer Marke, die kraft Verkehrsdurchsetzung einen Schutz genießt, wird ein höherer Schadensersatz zugesprochen als eine Markenverletzung, die zwar ein eingetragenes, jedoch noch nicht benutztes Zeichen berührt.⁴² Es soll damit sichergestellt werden, daß derjenige, der ein fremdes Zeichen unbefugt benutzt nicht besser gestellt wird als ein Lizenznehmer.

1.1.2.3 Herausgabe des Verletzergewinns

Schließlich kann der Inhaber seine Bereicherungsansprüche geltend machen und vom Verletzer die Herausgabe des erzielten Gewinns verlangen. Dabei ist es unerheblich, ob der Markeninhaber selbst in der Lage gewesen wäre, den Gewinn zu erzielen.⁴³

Der Gewinn des Verletzers muß sich allerdings aus der widerrechtlichen Benutzung des Zeichens ergeben haben. Kann der unbefugt Benutzende den erzielten Gewinn nicht herausgeben, so hat er gem. §818 Abs.2 BGB dem Markeninhaber einen Wertersatz zu leisten, welcher auch in Höhe einer angemessenen und marktüblichen Lizenzgebühr ausfällt.⁴⁴

1.1.3 Markenwiedergabe in Nachschlagewerken (§16 MarkenG)

Der §16 MarkenG schützt den Markeninhaber vor der Verwässerung und dem Verfall seiner Marke zur Gattungsbezeichnung. Denn eingetragene Marken können sich zur Gattungsbezeichnung entwickeln, wodurch sie gem. §49 Abs.2 Nr.1 MarkenG lösungsreif werden.⁴⁵ Deshalb kann der Inhaber einer eingetragenen Marke nach §16 MarkenG vom Verleger eines Nachschlagewerkes, Wörterbuches o.ä. die Klarstellung durch einen Hinweis im Werk verlangen, daß es sich um eine eingetragene Marke handelt, damit nicht der Eindruck erweckt wird, es ginge um eine Gattungsbezeichnung für Waren oder Dienstleistungen.

1.1.4 Agent illoyal (§17)⁴⁶

Wird eine Marke von einem Agenten oder Vertreter ohne Zustimmung des Markeninhabers für sich selbst angemeldet oder eingetragen, so kann der Inhaber nach §17

⁴⁰ vgl. Markenrecht; Dr. Fezer, K.-H.; 1997, Seite 622

⁴¹ Das neue Markenrecht; Berlit, W.; 1999; Seite 120

⁴² vgl. Das neue Markenrecht; Berlit, W.; 1999; Seite 120

⁴³ vgl. Markenrecht; Dr. Fezer, K.-H.; 1997, Seite 623

⁴⁴ vgl. Das neue Markenrecht; Berlit, W.; 1999; Seite 121

⁴⁵ vgl. Markengesetz; Dr. Ingerl, R./Dr. Rohnke, Ch.; 1998; Seite 605

⁴⁶ vgl. Deutsches und europäisches Markenrecht; Marx, Claudius; 1997; Seite 101

Abs.1 MarkenG die Übertragung des Rechts, begründet durch die Anmeldung bzw. Eintragung, verlangen. Dem Inhaber stehen außerdem die o.g. Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche zu:

Die Unterlassung kann verlangt werden, wenn der untreue Agent oder Vertreter das ohne Zustimmung des Inhabers für sich angemeldete Zeichen benutzt. Der Markeninhaber kann ihm die Benutzung untersagen, wenn er der Benutzung nicht zugestimmt hat (§17 Abs.2 MarkenG). Handelt der Agent oder der Vertreter vorsätzlich oder fahrlässig kann der entstandene Schaden geltend gemacht werden.

Hat der untreue Agent oder Vertreter Waren in den Verkehr gebracht, kann der Inhaber des Markenrechts nach §4 MarkenG gegen Dritte, die diese Waren vertreiben, seine Rechte aus §14 MarkenG geltend machen.

1.1.5 Vernichtung (§18 MarkenG)

Um sicherzustellen, daß beispielsweise Plagiate nicht wiederholt in den Verkehr gebracht werden, räumt §18 MarkenG in den Fällen der §§14, 15 und 17 MarkenG einen verschuldungsunabhängigen Vernichtungsanspruch ein. Dieser bezieht sich sowohl auf die Fälle der Markenverletzung, als auch auf die Verletzung von Unternehmenskennzeichen und Werktiteln. Es ist dabei ohne Bedeutung, „ob die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung widerrechtlich an der Ware selbst oder an ihrer Verpackung, an Geschäftspapieren oder auf sonstigen Kennzeichnungsmitteln angebracht wurde.“⁴⁷ Nach §18 Abs.2 MarkenG umfaßt der Vernichtungsanspruch des Inhabers neben den gekennzeichneten Gegenständen, z.B. Verpackungsmaterial, Etiketten etc., auch die im Eigentum des Verletzers befindlichen und der widerrechtlichen Kennzeichnung dienenden Vorrichtungen, wie z.B. Maschinen, Druckvorlagen, Filme etc. Aus dem Sanktionscharakter des §18 MarkenG heraus schließt §18 Abs.1 MarkenG im zweiten Halbsatz einen grundsätzlichen Vernichtungsanspruch aus, wenn die Vernichtung für den Verletzer unverhältnismäßig wäre und Ware und Produktionsmittel so verändert werden könnten, daß eine Markenrechtsverletzung nicht mehr in Frage kommt. Beim Vorliegen einer derartigen Ausnahme ist nach dem allgemeinen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu entscheiden. Dennoch, „nach dem Wortlaut und der Entstehungsgeschichte des Gesetzes bildet der Anspruch auf Vernichtung schutzrechtsverletzender Ware die Regel und nur ausnahmsweise sollen andere Maßnahmen in Betracht kommen.“⁴⁸ Der Gesetzgeber hat sich demnach bewußt für die Vernichtung als Regelmaßnahme entschieden, um den Interessen des Schutzrechtsinhabers Genüge zu tun und auch den zunehmenden Schutzrechtsverletzungen wirksam begegnen zu können.⁴⁹

Für den Fall, daß der Verletzer die von ihm widerrechtlich gekennzeichneten Artikeln weiterveräußert hat, ist dem neuen Eigentümer eine Aufbrauchfrist dieser Artikel sowie damit im Zusammenhang stehenden Werbeunterlagen zu gewähren. Ist allerdings dem Verletzer grobe Fahrlässigkeit oder gar bedingter Vorsatz vorzuwerfen, kann der Markeninhaber die Herausgabe der Gegenstände verlangen.

⁴⁷ Das neue Markenrecht; Berlit, W.; 1999; Seite 122

⁴⁸ BGH-Urteil I ZR 242/94; 1997; *siehe Anhang: 3. BGH-Urteil*

⁴⁹ vgl. BGH-Urteil I ZR 242/94; 1997; *siehe Anhang: 3. BGH-Urteil*

Die Weitergehenden Ansprüche auf Beseitigung, wie im §18 Abs.3 erwähnt, schließen z.B. den Anspruch des Verletzten auf Urteilsveröffentlichung für den Fall ein, daß die Auseinandersetzung um die Markenverletzung streitig entschieden wurde. Auf die Weise soll das möglicherweise durch den Vertrieb von z.B. Plagiaten angeschlagene Ansehen des Inhabers wiederhergestellt werden. Nach Abwägung der Interessen beider Seiten entfällt dieser Anspruch allerdings dann, wenn sich die daraus ergebenden Nachteile für den Verletzer in einem Mißverhältnis zu den Vorteilen stehen, die der Inhaber sich durch die Urteilsveröffentlichung erhofft.⁵⁰

1.1.6 Auskunft (§19 MarkenG)

Der Rechtsinhaber einer Marke hat gegenüber dem Verletzer weiterhin einen Anspruch auf Auskunft gem. §19 MarkenG über die Herkunft und den Vertriebsweg der unrechtmäßig gekennzeichneten Artikeln. Damit soll ihm ermöglicht sein, gegen Piraterieware vorzugehen und den Weitervertrieb zu unterbinden.⁵¹ Da ebenfalls der Auskunftsanspruch, dessen Umfang in §19 Abs.2 MarkenG festgelegt ist, verschuldensunabhängig ist, reicht es auch hier, daß ein rechtswidriges Verhalten vorliegt. In offensichtlichen Fällen kann mit Hilfe der einstweiligen Verfügung nach den Vorschriften der Zivilprozeßordnung ebenfalls die Information über Herkunft, Bestimmung, Mengen und Vertriebswege herbeigeführt werden.⁵² Diese Auskunft soll dem Verletzten weiterhin als Hilfe dazu dienen, die Berechnung des Schadensersatzes vorzubereiten. Der Verletzer wird damit verpflichtet, Angaben über Art und Umfang seiner Umsätze mit den widerrechtlich gekennzeichneten Waren zu machen. Damit soll der entstandene Schaden sachgerecht geschätzt werden können (§19 Abs.5 MarkenG). Wie alle anderen markenrechtlichen Ansprüche richtet sich auch dieser gegen diejenigen, die im geschäftlichen Verkehr tätig sind. Privatpersonen im Besitz von Pirateriewaren sind demnach nicht verpflichtet ihre Einkaufsquellen zu nennen.⁵³ Desweiteren dürfen in einem Verfahren die gewonnenen Informationen nach §19 MarkenG nicht ohne Zustimmung des Auskunftspflichtigen gegen ihn verwertet werden (§19 Abs.4 MarkenG).

1.2 Sonstige Ansprüche:

1.2.1 Strafantrag (§143 MarkenG)⁵⁴

Der Rechtsinhaber kann desweiteren Strafantrag gegen denjenigen stellen, der seine Marke in identischer Weise verwendet oder eine verwechselbar ähnliche Marke einsetzt. Dies gilt auch für denjenigen, der eine bekannte Marke zu seinen Gunsten ausnutzt bzw. beeinträchtigt. Ebenso auch für den Fall, wenn die Marke von demjenigen auf Verpackungen oder Kennzeichnungsmitteln angebracht werden. Dem Verletzer droht dann eine Geldbuße oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Die widerrechtliche Handlung des Verletzers kann allerdings durch die Zustimmung des Mar-

⁵⁰ vgl. Das neue Markenrecht; Berlit, W.; 1999; Seite 124

⁵¹ vgl. Das neue Markenrecht; Berlit, W.; 1999; Seite 124

⁵² vgl. Deutsches und europäisches Markenrecht; Marx, Claudius; 1997; Seite 102

⁵³ vgl. Markenschutz; Giefers, H.-Werner; 1995; Seite 141

⁵⁴ Das neue Markenrecht; Berlit, W.; 1999; Seite 136

keninhabers entfallen. Dies gilt auch, wenn zivilrechtliche Ansprüche des Rechtsinhabers gem. §20 MarkenG verjährt bzw. gem. §21 MarkenG verwirkt sind oder wenn diese Ansprüche gem. §§22-25 MarkenG nicht mehr durchgesetzt werden können. Auf diesem Weg möchte der Gesetzgeber verhindern, daß ein strafrechtlicher Weg beschritten wird, wenn dem Rechtsinhaber die Durchsetzung seiner zivilrechtlichen Ansprüche verwehrt ist. Liegt ein besonderes öffentliches Interesse vor, kann eine Verletzungshandlung auch ohne Strafantrag durch die Strafverfolgungsbehörde geahndet werden.

1.2.2 Beschlagnahme (§§146ff MarkenG)⁵⁵

„Die §§146ff MarkenG schützen den Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung vor der Einfuhr oder Ausfuhr von Waren, die ohne seine Zustimmung mit seiner Marke oder geschäftliche Bezeichnung versehen wurden.“⁵⁶ Der Markeninhaber kann bei der Zollbehörde (Oberfinanzdirektion) einen entsprechenden Antrag stellen. Dieser ist dann für zwei Jahre gültig und kann danach gem. §148 Abs.1 MarkenG wiederholt werden. Um diese Möglichkeit der Beschlagnahme an der Grenze nicht zu mißbrauchen, sind einige Vorgaben durch das MarkenG zu erfüllen:

1. Der Antragssteller hat nach §146 Abs.1 MarkenG eine Sicherheitsleistung zu erbringen.
2. Die mit dem Antrag verbundene Kostenlast liegt beim Antragssteller (§148 Abs.2 MarkenG).
3. Es besteht eine Schadensersatzpflicht des Rechtsinhabers gegenüber dem über die Ware Verfügungsberechtigten, sollte sich die Beschlagnahme als ungerechtfertigt erweisen und „der Antragssteller den Antrag trotz eines Widerspruchs des Verfügungsberechtigten aufrecht erhalten oder sich auf die entsprechende Mitteilung der Zollbehörde nicht erklären“⁵⁷ (§149 MarkenG).

Kommt es zu einer Beschlagnahme, versorgt die Zollbehörde den Antragssteller gem. §146 Abs.2 MarkenG unverzüglich mit den relevanten Informationen, wie z.B Name, Anschrift des Importeurs bzw. Exporteurs, Herkunft, Menge und Lagerort der Ware. Der Antragssteller hat dann die Möglichkeit, die Ware zu besichtigen.

Die Regelung der Beschlagnahme gilt im Verkehr mit Ländern der Europäischen Union und den anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum nur, soweit noch Kontrollen durch die Zollbehörden stattfinden (§146 Abs.1 MarkenG).

⁵⁵ Aufgrund des Umfangs wird auf eine ausführliche Darstellung der gesamten Verfahrensweise verzichtet; siehe auch Anhang:1. Musterbriefe: „Antrag auf Grenzbeschlagnahme“.

⁵⁶ Das neue Markenrecht; Berlitz, W.; 1999; Seite 132

⁵⁷ Deutsches und europäisches Markenrecht; Marx, Claudius; 1997; Seite 104

2. Schranken des Schutzes

Das Nutzungsmonopol an einer Marke und somit das Recht, Dritten die Benutzung eines gleichen oder ähnlichen Zeichens zu untersagen, kann nur so weit reichen und solange bestehen, als die Marke Schutz genießt. Ist dies nicht der Fall, so versagen die unter Punkt 1 genannten Anspruchsgrundlagen.⁵⁸ Diese sogenannten Schranken des Schutzes einer Marke sind in den §§ 20-26 MarkenG zu finden, auf die nachfolgend in groben Zügen eingegangen wird:

2.1 Verjährung (§20 MarkenG)

Die Ansprüche des Inhabers einer Marke gem. §§14-19 MarkenG verjähren gem. §20 Abs.1 MarkenG mit Ablauf von drei Jahren ab dem Tag, an dem der Rechtsinhaber sowohl von der Rechtsverletzung selbst, als auch von der Person des Verletzers Kenntnis hat.⁵⁹ Unabhängig davon tritt 30 Jahre nach Eintritt der Verletzungshandlung die absolute Verjährung ein. Dabei kommt es auf die Kenntnis des Verletzers nicht mehr an. Der Verletzte darf sich allerdings nicht der Kenntnis mißbräuchlich verschließen, die er sich ohne besondere Mühe oder Kosten verschaffen kann, beispielsweise wenn der Inserent einer Zeitungswerbung ohne weiteres ermittelt werden kann. „Mit dieser Verjährungsregelung steht das MarkenG im Einklang mit den anderen gewerblichen Schutzrechten (Patent-, Gebrauchs-, Geschmacksmuster-, Urheberrecht)“.⁶⁰

2.2 Verwirkung (§21 MarkenG)

Duldet der Inhaber die Benutzung einer Marke jüngeren Zeitrangs in Kenntnis dieser Benutzung während eines Zeitraumes von fünf aufeinanderfolgenden Jahren, so kann sein Recht nach §21 Abs.1 und 2 MarkenG verwirkt werden, die Benutzung der jüngeren Marke zu untersagen.⁶¹ Die Verwirkung tritt dann nicht ein, wenn die Anmeldung der Marke mit dem jüngeren Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist bzw. der Inhaber des nicht eingetragenen Rechtes im Zeitpunkt des Rechtserwerbs des betreffenden Zeichens bösgläubig war (§21 Abs.2 MarkenG).

2.2 Bestandskraft jüngerer Marken (§22 MarkenG)

Der Inhaber einer prioritätsälteren Marke kann die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang gem. §22 MarkenG nicht untersagen, wenn die jüngere Marke im Verhältnis zu dem älteren Recht Bestandskraft erlangt hat. Dieser Anspruchsausschluß gilt, wenn

⁵⁸ vgl. Deutsches und europäisches Markenrecht; Marx, Claudius; 1997; Seite 105

⁵⁹ vgl. Das neue Markenrecht; Berlitz, W.; 1999; Seite 135

⁶⁰ Deutsches und europäisches Markenrecht; Marx, Claudius; 1997; Seite 115

⁶¹ vgl. Deutsches und europäisches Markenrecht; Marx, Claudius; 1997; Seite 116

1. gem. §22 Abs.1 Nr.1 das ältere Zeichen an dem für den Zeitrang der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang maßgeblichen Tag noch nicht bekannt war. (§51 Abs.3 MarkenG) oder
2. gem. §22 Abs.1 Nr.2 die Eintragung der prioritätsälteren Marke am Tage der Veröffentlichung der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang wegen Verfalls gem. §49 MarkenG oder wegen absoluter Schutzhindernisse im Sinne §50 MarkenG hätte gelöscht werden können (§51 Abs.4 MarkenG).

Dem Inhaber der prioritätsälteren Marke soll somit verwehrt sein, gegen prioritätsjüngere Marken vorzugehen, wenn die eigene Marke selbst löschungsreif ist.

2.3 Namen, beschreibende Angaben, Ersatzteilgeschäft (§23 MarkenG) ⁶²

Das Benutzungsmonopol des Markeninhabers wird durch den §23 MarkenG zugunsten der lauterer Nutzung des eigenen Namens, der Verwendung beschreibender Angaben, z.B. über die Art, Beschaffenheit, Bestimmung, Wert der Ware, und der Benutzung von Marken im Ersatzteil- und Zubehörladen eingeschränkt, womit den Bedürfnissen des Marktes Rechnung getragen werden soll.

Andernfalls wären beispielsweise der Ersatzteil- und/oder Zubehörhandel übermäßig behindert, würde ihnen die Benutzung der Marke im Zusammenhang mit ihren Angeboten nur im Rahmen eines Lizenzvertrages ermöglicht oder gar ganz versagt werden.

2.4 Erschöpfung (§24 MarkenG)

Dem Inhaber einer Marke stehen hinsichtlich der Waren, die er selbst –bzw. mit seiner Zustimmung ein Dritter– in den Verkehr gebracht hat, keine markenrechtlichen Ansprüche zu, „die den weiteren Vertrieb oder die dafür betriebene Werbung Dritter untersagen bzw. beschränken könnten.“⁶³ So erschöpfen sich seine Rechte aus der Marke. Das Inverkehrbringen bezieht sich gem. §24 Abs.1 MarkenG nicht nur auf das Inland, sondern auch auf die übrigen Staaten der Europäischen Union sowie auf einen anderen Vertragsstaat des Abkommens. Nach §24 Abs.2 MarkenG tritt die Erschöpfung nicht ein, wenn berechtigte Gründe des Markeninhabers bestehen, insbesondere bei einer Veränderung des Zustandes der Ware oder einer Verschlechterung. Es ist im Rahmen des Weitervertriebes allerdings zulässig, die Marke in der Werbung zu verwenden (Ankündigungsrecht) oder sie, die Markenware, umzupacken, z.B. die Beilegung von deutschsprachigen Beipackzetteln in ausländische Arzneimittelpackungen. Die neue Verpackung darf allerdings weder dem Produkt selbst, noch dem Ansehen des Herstellers Schaden zufügen.

2.5 Ausschluß von Ansprüchen bei mangelnder Benutzung (§25 MarkenG) i.V.m. Benutzung der Marke (§26 MarkenG)

Eine weitere Schranke des Schutzes bildet schließlich die mangelnde Benutzung einer Marke. Gemäß §25 Abs.1 MarkenG verliert der Inhaber dieser eingetragenen Marke

⁶² vgl. Deutsches und europäisches Markenrecht; Marx, Claudius; 1997; Seite 108

⁶³ Deutsches und europäisches Markenrecht; Marx, Claudius; 1997; Seite 110

gegenüber dem Verletzter seiner Marke die Ansprüche auf Schadensersatz, Unterlassung, Auskunft oder Vernichtung, wenn seine Marke innerhalb der letzten fünf Jahre –sofern die Marke zu diesem Zeitpunkt mindestens fünf Jahre eingetragen ist– nicht gem. §26 benutzt worden ist. Eine Befreiung vom Benutzerzwang tritt dann ein, wenn berechtigte Gründe für die Nichtnutzung vorliegen (§26 Abs.1 MarkenG).

TEIL C:

Wie bereits erwähnt, kann sich der Inhaber einer Marke –dieser ist gem. §14 Abs.1 MarkenG mit einem subjektiven Ausschließlichkeitsrecht ausgestattet– nach der neuen Rechtslage im MarkenG gegen jegliche unerlaubte Beutzung im geschäftlichen Verkehr zur Wehr setzen. In der Literatur wird darüber diskutiert, ob der Schutz der Marke nach dem MarkenG eine markenmäßige Benutzung durch den Dritten voraussetzt oder ob vom Markeninhaber grundsätzlich jede unbefugte Verwendung der Marke durch Dritten im geschäftlichen Verkehr untersagt werden kann.

Abschließend soll eine Variante⁶⁴ der Auslegung des §14 MarkenG dieser unterschiedlich bewerteten Problematik kurz und ganz allgemein dargestellt werden, ohne auf Vergleiche der entsprechenden Regelungen aus dem WZG oder der MarkenRL sowie auf den systematischen Zusammenhang mit §23 MarkenG einzugehen:

1. §14 MarkenG und seine Auslegung

Folgt man dem Wortlaut des §14 MarkenG, so ist erkennbar, daß „das Erfordernis einer markenmäßigen Benutzung nicht ausdrücklich als Tatbestandsmerkmal des markenrechtlichen Verletzungsbestandes erwähnt“⁶⁵ wird.

Die rechtlichen Voraussetzungen einer Markenrechtsverletzung werden im §14 Abs.2 Nr.1-3 anhand von drei Tatbeständen einer Markenkollision umschrieben. Ergänzend dazu führt §14 Abs.3 beispielhaft und nicht abschließend die Benutzungshandlungen auf, die Eingriffe in das Markenrecht darstellen, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen gem. §14 Abs.2 Nr.1-3 erfüllt sind.⁶⁶

In §14 Abs. 2-3 wird jede Benutzung eines kollidierenden Zeichens im geschäftlichen Verkehr untersagt; eben diese Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr gilt als ausreichende Schutzvoraussetzung einer Markenrechtsverletzung. Anders gesagt: der Schutzbereich der Marke im MarkenG wird nicht auf markenmäßige Verletzungshandlungen beschränkt.⁶⁷

⁶⁴ Hierbei wird „nur“ auf Sichtweisen von Dr. Fezer sowie Nägele eingegangen.

⁶⁵ Die rechtsverletzende Benutzung im Markenrecht; Nägele, Th.; 1999; Seite 41

⁶⁶ vgl. Markenrecht; Dr. Fezer, K.-H.; 1997, Seite 438

⁶⁷ vgl. Markenrecht; Dr. Fezer, K.-H.; 1997, Seite 439

LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS

1. Markenrecht;
Dr. Karl-Heinz Fezer; Verlag C.H. Beck; 1997
2. Das neue Markenrecht;
Dr. Wolfgang Berlit; Verlag C.H. Beck; 1999
3. Markenschutz;
Hans-Werner Giefers; R. Haufe Verlag; 1995
4. Wettbewerbs- und Markenrecht;
Dr. Wilhelm/Dr. Axel/Dr. Jan Bernd Nordemann; Nomos Verlag; 1995
5. Neues deutsches Markenrecht;
Prof. Dr. Karl Becher; Verlag: die Wirtschaft; 1996
6. Die rechtsverletzende Benutzung im Markenrecht;
Thomas Nägele; Nomos Verlag; 1999
7. Deutsches und europäisches Markenrecht;
Claudius Marx; Luchterhand Verlag; 1996
8. Markengesetz;
Dr. P. Ströbele/R. Klaka; Heymann Verlag; 1997
9. Markengesetz;
Dr. R. Ingerl/Dr. Ch. Rohnke; C.H. Beck Verlag; 1998
10. Deutsches Patentamt-Online (www.Deutsches-Patentamt.de)

ANHANG

1. Musterbriefe

- 1.1 Verwarnungsschreiben
- 1.2 Unterlassungsverpflichtung
- 1.3 Antrag auf Grenzbeschlagnahme

2. Deutsches Patentamt

- 2.1 Anmeldung zur Eintragung einer Marke in das Register
- 2.2 Klasseneinteilung von Waren und Dienstleistungen
- 2.3 Kostenhinweise für die Markeneintragung
- 2.4 Merkblatt: Wie melde ich eine Marke an?

3. BGH-Urteil (I ZR 242/94)