



Praxisleitfaden für Unternehmen

Stand: 22. April 2016

Fachhochschule Bielefeld
Fachbereich Wirtschaft und Gesundheit

Markenpiraterie im Kontext des Deutschen und Europäischen Markenrechts
(Markenpiraterie)

Prof. Dr. jur. Brunhilde Steckler
Ass. jur. Arthur Felk



FH Bielefeld
University of
Applied Sciences

Projekt:

Markenpiraterie im Kontext des Deutschen und Europäischen Markenrechts (Markenpiraterie)

Impressum

Herausgeber

Fachhochschule Bielefeld

Interaktion 1

33619 Bielefeld

www.fh-bielefeld.de

Prof. Dr. jur. Brunhilde Steckler

Ass. jur. Arthur Felk

www.markenpiraterie.fh-bielefeld.de

© Fachhochschule Bielefeld, April 2016

Gefördert vom BMBF

(Projekträger: Jülich FKZ O3FH052PX2)

Laufzeit: 01.10.2012 bis 30.09.2015

(Verlängerung bis 31.05.2016)

Vorwort

Das Projekt „Markenpiraterie im Kontext des deutschen und europäischen Markenrechts“ untersucht Markenrechtsverletzungen, die in der Wirtschaftspraxis unter dem Schlagwort „Produkt- und Markenpiraterie“ bekannt geworden sind und entwickelt Vorschläge für Strategien und Maßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung rechtswidriger Handlungen.

Die Globalisierung führt zu einer zunehmenden internationalen Arbeitsteilung und einer wachsenden Verflechtung der Handelsströme. Deutschland kann daher nicht mehr im Preis, wohl aber im Qualitätswettbewerb bestehen. Infolgedessen steigt die Bedeutung geistigen Eigentums als Basis für die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu den traditionellen Investitions- bzw. Kapitalgütern. Unternehmensbefragungen offenbaren, dass ca. 14% „oft oder sehr oft“ von Markenrechtsverletzungen betroffen waren, insgesamt haben knapp 65% der befragten Unternehmen Erfahrungen mit Markenrechtsverletzungen gemacht.

Das Vorhaben umfasst eine quantitative und qualitative Recherche der Markenrechtsverletzungen im Sinne der „Markenpiraterie“, z.B. durch gezielte Übernahme verkehrsbekannter Merkmale einer geschützten Marke, der Aufmachung einer Ware, durch Annäherung an ein bekanntes Kennzeichen oder durch Nutzung einer fremden Marke als Suchbegriff im Internet (Keyword-Advertising). Eine branchenübergreifende Befragung in der Wirtschaft zu Markenrechtsverletzungen wurde eingeschlossen (Stichprobe 200). Ergänzend wurde eine entsprechende Befragung aus Verbraucher- und Konsumentensicht durchgeführt (Stichprobe 1500). Die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen sind neben anderen Informationen von der Homepage des Projekts abrufbar:

www.markenpiraterie.fh-bielefeld.de

Der Praxisleitfaden gewährt einen Einblick in die Grundzüge des Markenrechts mit dem Schwerpunkt Markenrechtsverletzungen. Er soll eine Hilfestellung für die Administration und Pflege bestehender Marken sein und das Risiko künftiger Markenpiraterie-Fälle reduzieren. Der Anhang enthält eine **Checkliste technischer, organisatorischer und rechtlicher Maßnahmen zum Markenschutz**.

Vorwort	I
1	Die Bedeutung der Marke als Immaterialgüterrecht 1
2	Funktionen der Marke 1
3	Gewerblich genutzte Kennzeichen 2
3.1	Marken 3
3.2	Geschäftliche Bezeichnungen 3
3.3	Geographische Herkunftsangaben 5
3.4	Sonstige Kennzeichen 5
3.4.1	Namen 6
3.4.2	Firmen 6
3.4.3	Sonderfall: Domain Namen 6
4	Erscheinungsformen der Marken 7
4.1	Wortmarken 8
4.2	Bildmarken 8
4.3	Kombinationsmarken 9
4.4	Dreidimensionale Gestaltungen 9
4.5	Sonstige Aufmachungen 10
4.6	Hörmarken 10
4.7	Tast- und Geruchsmarken 11
4.8	Kollektivmarken/Verbandszeichen 11
5	Internationale Marken 11
5.1	IR-Marke 12
5.2	Unionsmarke 12
6	Entstehung des Markenschutzes 13
6.1	Registermarke 13
6.2	Benutzungsmarke 13
6.3	Notorietätsmarke 14
7	Inhalt und Umfang des Markenschutzes 14

7.1	Kennzeichenidentität	15
7.2	Verwechslungsgefahr	15
7.3	Verwässerungsgefahr	16
7.4	Einzelfälle nach § 14 Abs. 3 MarkenG	17
7.4.1	Verletzung des Kennzeichnungsrechts	17
7.4.2	Verletzung des Angebots- und Erstvertriebsrechts von Waren	17
7.4.3	Verletzung des Angebots- und Erbringungsrechts von Dienstleistungen ...	18
7.4.4	Verletzung des Rechts der Ein- und Ausfuhr.....	18
7.4.5	Verletzung des Nutzungsrechts in Geschäftspapieren und Werbung	19
7.5	Einzelfälle nach § 14 Abs. 4 MarkenG	20
8	Rechtsfolgen von Markenrechtsverletzungen.....	21
8.1	Unterlassungsanspruch.....	21
8.2	Schadensersatzanspruch.....	21
8.3	Vernichtungs- und Rückrufanspruch	22
8.4	Auskunftsanspruch.....	22
8.5	Vorlage- und Besichtigungsanspruch.....	23
8.6	Bereicherungsanspruch	23
9	Schranken des Markenrechtsschutzes.....	24
9.1	Verjährung und Verwirkung	24
9.2	Bestandskraft von Marken mit jüngerem Zeitrang	24
9.3	Drittgebrauch und Ersatzteilgeschäft.....	25
9.4	Erschöpfung von Markenrechten.....	25
9.5	Ausschluss markenrechtlicher Ansprüche durch fehlende Benutzung	26
10	Markenmanagement und –administration	27
10.1	Markenrecherche	28
10.2	Sicherung der Priorität.....	29
10.3	Benutzung der Marke	30
10.4	Schutzdauerüberwachung.....	31

10.5	Kollisionsüberwachung.....	31
11	Gerichtliche und außergerichtliche Maßnahmen.....	31
11.1	Zivilrechtliche Maßnahmen.....	32
11.1.1	Abmahnung.....	32
11.1.2	Einstweilige Verfügung.....	33
11.1.3	Zivilklage	34
11.2	Mediation.....	34
11.3	Zollrechtliche Maßnahmen.....	34
11.4	Straf- und Bußgeldvorschriften.....	35
12	Technische Maßnahmen zum Markenschutz.....	35
12.1	Produktkennzeichnende Maßnahmen.....	36
12.1.1	Erstöffnungsnachweis	38
12.1.2	Hologramme.....	38
12.1.3	Wasserzeichen.....	38
12.1.4	RFID - Systeme.....	39
12.1.5	Mikroaufdrucke.....	40
12.1.6	Mikrofarbcode-Markierung.....	40
12.2	Organisatorische Maßnahmen zum Markenschutz	41
12.2.1	Risikoanalyse und Priorisierung	41
12.2.2	Innerbetriebliche Prozesse und Organisation.....	42
12.2.3	Entwurf eines ganzheitlichen Schutzkonzeptes.....	42
12.2.4	Geeignete Maßnahmenauswahl.....	43
12.2.5	Einführung, Monitoring und Evaluation.....	43
12.2.6	Einbindung in zukünftige Unternehmensentwicklung	44
13	Anhang: Checkliste zur Risikominimierung der Markenpiraterie	45
A.	Technische, produktkennzeichnende Maßnahmen zum Markenschutz	45
B.	Organisatorische Maßnahmen zum Markenschutz	45
C.	Rechtliche Maßnahmen zum Markenschutz	45

1 Die Bedeutung der Marke als Immaterialgüterrecht

Die Markierung ist ein produktpolitisches Instrument, über das das Verhalten der Konsumenten und damit Stellung und Erfolg eines Unternehmens am Markt beeinflusst werden können. Eine durch die Marke erreichte Produktprofilierung bei den Kunden verleiht dem Hersteller eines Markenartikels oder dem Inhaber einer Dienstleistungsmarke eine Präferenzposition, die ihm größere preispolitische Spielräume eröffnet. Für das Marketing eines Unternehmens ist die Marke daher von herausragender Bedeutung.

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

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

2 Funktionen der Marke

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

Die **Herkunftsfunktion** der Marke ist der wesentliche Schutzgegenstand des Markenrechts. Die Marke dient traditionell der Kennzeichnung und Unterscheidung der Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen. Marken, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, sind von der Eintragung in das Markenrechtsregister ausgeschlossen, vgl. § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG. Fehlt die Unterscheidungskraft eines Zeichens, liegt ein absolutes Schutzhindernis vor.

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

Die **Werbefunktion** der Marke führt zur Wiedererkennung und zu Wiederholungskäufen der angebotenen Waren bzw. zu erneuter Inanspruchnahme der Dienstleistungen durch die Kunden. Mit zunehmender Bekanntheit gewinnt die Werbefunktion einer Marke an Bedeutung. Die Qualitätserwartungen der Kunden verbinden sich nun dauerhaft mit der angebotenen Leistung. Der Bekanntheitswert einer Marke kann sich soweit entwickeln, dass sich die Marke vom ursprünglichen Produkt oder der Dienstleistung ablöst und eigenständig für z.B. Exklusivität und Prestige steht. Der gute Ruf und die Verkehrsbekehrtheit berühmter Marken können dann gewinnbringend auf andere Produkte übertragen und für andere Produktserien verwendet werden.¹

3 **Gewerblich genutzte Kennzeichen**

Das Markengesetz (MarkenG) erfasst gewerblich genutzte Kennzeichen aller Art, darunter **Marken**, **geschäftliche Bezeichnungen** und **geographische Herkunftsangaben**, § 1 MarkenG.

Der Rechtsschutz anderer Kennzeichen ergibt sich aus anderen gesetzlichen Regelungen. So ist der Name natürlicher Personen (u.U. auch Vereins- und Unternehmensnamen) gegen unbefugten Gebrauch in identischer Form gem. § 12 BGB geschützt; die Firma – der Name des Kaufmanns – gegen unzulässigen Gebrauch gem. § 37 HGB.

¹ Beispiele sind die Übertragung der Sportschuhmarke Adidas auf Uhren und Kosmetik oder die Verbindung der Kaffeemarke Tchibo mit Gebrauchsartikeln nach Themenwelten.

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

3.1 Marken

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

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

Maßgeblich für eine Marke im Sinne des § 3 Abs. 1 MarkenG ist, dass das Zeichen geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen verschiedener Herkunft voneinander zu unterscheiden und das Produkt zu „individualisieren“. Marken, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, sind von der Eintragung in das Markenrechtsregister ausgeschlossen, vgl. § 8 I Nr. 1 MarkenG.

3.2 Geschäftliche Bezeichnungen

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

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

Unternehmenskennzeichen haben Namensfunktion, sie eignen sich zur Individualisierung des Unternehmens oder gelten innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs. Die Namensfunktion bestimmt sich im Einzelfall nach der Verkehrsauffassung (BGH GRUR 2008, 1108 – Haus & Grund III; GRUR 2003, 792 – Festspielhaus II; GRUR 1995, 507 – City-Hotel).

Name und Firma entsprechen den gesetzlichen Regelungen in § 12 BGB (der Name individualisiert eine Person) und in § 17 HGB (die Firma ist der Name des Kaufmanns). Auch einzelne Bestandteile des Namens oder der Firma, die dem Verkehr als Kurzbezeichnung oder Schlagwort dienen (z.B. das Logo), sind in den Kennzeichenschutz einbezogen (BGH GRUR 2013, 68 – Castell/VIN CASTEL; GRUR 2011, 831 Rn. 16 – BCC; GRUR 2010, 1020 – Verbraucherzentrale; GRUR 2009, 772 – Augsburger Puppenkiste; GRUR 2007, 65 – Impuls; GRUR 2005, 873 – Star Entertainment; GRUR 2004, 865 – Mustang; GRUR 2004, 779 – Zwilling; GRUR 2004, 515 – Telekom).

Die besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebes ist ebenfalls markenrechtlich geschützt, sofern als Bezugsobjekt ein Unternehmen oder ein Geschäftsbetrieb besteht und die geschäftliche Bezeichnung Namensfunktion hat. Hierbei kann es sich um die Bezeichnung von Hotels, Gaststätten und Restaurants, Theatern, Apotheken und anderer Einrichtungen handeln, wie z.B. „Gasthof zum fliegenden Schwein“, „Sonnenwirt“ „Adler-Apotheke“, „Theater des Westens“ (BGH GRUR 2005, 419 – Räucherkatze).

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

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

3.3 Geographische Herkunftsangaben

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

Es darf sich nicht um Gattungsbezeichnungen handeln, welche ihre ursprüngliche Bedeutung als Herkunftsangaben verloren haben, vielmehr muss die Beschaffenheit, die Sorte oder sonstige Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen gekennzeichnet sein und nach der Verkehrsauffassung als Herkunftsangabe verstanden werden, § 126 Abs. 2 MarkenG. Die aktuell geschützten geographischen Herkunftsangaben wurden vom DPMA in einer Liste veröffentlicht, die sich an der Verordnung (EG) Nr. 510/2006) orientiert.

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

3.4 Sonstige Kennzeichen

Das Kennzeichenrecht umfasst nicht nur Marken, geschäftliche Bezeichnungen und geographische Herkunftsangaben, sondern auch Namen im Sinne des Bürgerlichen Rechts und Firmen im Sinne des Handelsrechts. Auch die Internet Domain hat für ein

Unternehmen eine bedeutende Kennzeichenfunktion und beansprucht Rechtsschutz in entsprechender Anwendung der Vorschriften zum Namens- und Markenschutz.

3.4.1 **Namen**

Namen im Sinne des § 12 BGB sind die Namen natürlicher Personen, in weiter Auslegung dieser Vorschrift auch die Bezeichnungen von juristischen Personen, Handelsgesellschaften und anderer Organisationen wie Vereine, Verbände, Genossenschaften, Städte und öffentliche Einrichtungen etc. So sind auch die Namen von Gaststätten und Hotels, Theater, Kultureinrichtungen und Sportstätten gegen unbefugten Gebrauch geschützt, wenn die Interessen des Berechtigten beeinträchtigt werden.

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

3.4.2 **Firmen**

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

3.4.3 **Sonderfall: Domain Namen**

Domain Namen sind mehr als Internet-Adressen; da sie häufig auf den Inhaber der Website oder eine Marke hinweisen, ist ihre Namensfunktion anerkannt. Somit sind die Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs zum Namensrecht (§ 12 BGB) zum Schutz von Internet Domain Namen hinzuzuziehen, wenn in der Domain der Name einer natürlichen Person oder der Name eines Kaufmanns (Firma) aufgenommen wurden. Ein berechtigter Namensinhaber kann von demjenigen, welcher diesen Namen als Internet Domain angemeldet hat, die Freigabe verlangen. Einer Domain kann auch originärer

Namensschutz zukommen, wenn sie Namensfunktion hat und unterscheidungskräftig ist. In diesem Fall könnte sich der Inhaber einer Domain gegen den Freigabeanspruch eines anderen dadurch verteidigen, dass er ein stärkeres Recht an der Domain geltend macht, z.B. ein Firmen- oder Markenrecht.

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

In den meisten Kollisionsfällen werden Konflikte um Internet Domain Namen unter unmittelbarer oder analoger Hinzuziehung des Markenrechts gelöst, insbesondere bei Verwendung der Domain im geschäftlichen Verkehr.

4 Erscheinungsformen der Marken

Als Marken können verschiedene Zeichen und Namen geschützt werden, vgl. § 3 Abs. 1 MarkenG:

- Wörter (einschließlich Personennamen)
- Abbildungen
- Buchstaben und Zahlen
- Hörzeichen
- dreidimensionale Gestaltungen
(einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung)
- sonstige Aufmachungen
(einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen)

Es handelt sich um eine nicht abschließende Aufzählung von Markenformen, so dass auch Mischformen, wie Wort-Bild-Marken anerkannt sind. Die Zeichen müssen geeignet sein, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Herkunfts-, Kennzeichnungs- und Unterscheidungsfunktion). Im Fall einer Eintragung in das Markenrechtsregister muss die Marke auch graphisch darstellbar sein.

4.1 Wortmarken

Als Wortmarke kann ein Wort oder ein Name ohne besondere graphische Elemente geschützt werden. Der Schutz bezieht sich auch auf die Verwendung von Groß- und Kleinbuchstaben und anderen Zeichen. Beispiele sind „Persil“, „Odol“, „Nivea“, „BAYER“. Jedes Buchstabengebilde und jedes Wort ohne besondere graphische Elemente können als Marke schutzfähig sein. Bereits die graphische Gestaltung der Schrift führt aber zu einer Kombinationsmarke aus Wort und Bild.

Der Schutz einer Wortmarke bezieht sich auf die Verwendung von Groß- und Kleinbuchstaben und anderen Zeichen. Wichtig ist, dass die Marke eine abstrakte Eignung zur Unterscheidung der eigenen Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen besitzt. Den reinen Wortmarken fehlt die Unterscheidungskraft, wenn sie nur beschreibenden Charakter haben; in diesem Fall wird das Patentamt die Anmeldung der Marke zurückweisen.

Die Wahl der Sprache ist bei einer Wortmarke unerheblich. Allerdings weist eine Marke ausländischer Sprache in Deutschland möglicherweise nur geringe Unterscheidungskraft auf, wenn der Verkehr dem Begriff keine Bedeutung als Kennzeichen zumisst.

Auch Werbeslogans können bei ausreichender Kennzeichnungskraft für bestimmte Waren oder Dienstleistungen markenrechtlichen Schutz erlangen. In aller Regel entwickeln Werbesprüche erst infolge hoher Verkehrsbekanntheit und nach langjähriger Nutzung und aufwändiger Werbung eine entsprechende Unterscheidungskraft, so z.B. „ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN“ für Zahnputzmittel (BPatG GRUR 2004, 333) und „Vorsprung durch Technik“ für Automobile (EuGH GRUR 2010, 228).

4.2 Bildmarken

Bildmarken bestehen ausschließlich aus Bildelementen oder graphischen Darstellungen, wie z.B. der Mercedes-Stern, das Salamander-Zeichen, die drei Streifen von adidas, das Krokodil von Lacoste und die Teekanne. Sie können die besondere Farbgestaltung in ihre Kennzeichnungskraft aufnehmen, wie z.B. die Muschel von Shell (gelbrot), die lila Kuh für Schokolade oder die blau-weiße Kombinationsmarke von Nivea.

Falls Worte, Schrift oder einzelne Zeichen graphisch gestaltet sind, handelt es sich um Kombinationsmarken aus Wort und Bild.

Buchstaben und Zahlen haben im Verkehr meist schwachen Erinnerungswert und daher auch geringe Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft, können sich aber bei markenmäßiger Nutzung und aufwändiger Werbung aufgrund ihrer Verkehrsdurchsetzung zu einer Marke entwickeln. Beispiele sind BMW, WMF, ARD, ZDF, arte sowie 8 x 4, 4711 und weitere Marken.

4.3 Kombinationsmarken

Reine Wortzeichen sind eher selten anzutreffen, da die Schrift des Kennzeichens regelmäßig in Form und Farbe gestaltet wird, um eine stärkere Unterscheidungskraft zu erlangen. Bereits die graphische Gestaltung der Schrift führt aber zu einer Kombinationsmarke aus Wort und Bild. „Melitta“ ist als weiße Schrift auf rot- und orangefarbenem Hintergrund geschützt; „Nivea“ ist nicht nur als Wortmarke, sondern auch als Kombinationsmarke geschützt (weißer Schriftzug auf blauem Grund) und „Claas“ ist als orangefarbene Schrift auf weißem Hintergrund geschützt.



4.4 Dreidimensionale Gestaltungen

Dreidimensionale Marken sind Produktformen, die Markenrechtsschutz erlangen, wenn ihnen Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft zukommt. Es kann sich um die Form der Ware selbst handeln, aber auch um deren Verpackung. So sind z.B. Flaschenformmarken bekannt (z.B. die Odol-Flasche, die Steinhäger-Flasche) oder auch Pralinen als Produktformmarken (z.B. die Rocher-Kugel).



Die bildlich dargestellte Form eines goldfarbenen, sitzenden Hasen wurde 2004 in das Markenregister für die Waren „Schokolade, Schokoladewaren“ (Klasse 30) als verkehrsdurchgesetzt eingetragen. Die Markenfähigkeit nach § 3 MarkenG ist gegeben, obwohl die Warenform als solche keine Unterscheidungskraft aufweist. In diesem vom Bundespatentgericht entschiedenen Fall ist aber ein umfangreicher Formenschatz an Schokoladen-Osterhasen gegeben (BPatG BeckRS 2010, 11248).

Aufmachungen einer Ware oder Dienstleistung sind die Gestaltung oder Erscheinungsform der Ware oder ihrer Verpackung (Kabelkennfäden u.a.) und die Gestaltungsmerkmale einer Dienstleistung (speziell im Franchising).

4.5 Sonstige Aufmachungen

Zu den Aufmachungen einer Ware oder Dienstleistung gehören auch Farben oder Farbkombinationen, wenn ihnen Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft zukommt, vgl. § 3 Abs.1 MarkenG.

Beispiele sind die Farbkombinationen von Tankstellen im Bereich der Mineralöl-Industrie, aber auch das Format anderer Dienstleistungsbetriebe, wie die farbliche Gestaltung der Geschäftsräume und der Bekleidung der Mitarbeiter im Hotel- und Gaststättengewerbe (Aufmachungen von Fast-Food-Ketten, Restaurants, Cafés, Hotels etc.).

Formen und Farben können nicht für ein Unternehmen monopolisiert werden, vielmehr gilt der Aufmachungsschutz nur für die konkrete Art des Erscheinungsbildes, welches sich dem Verbraucher präsentiert.

Auch konturlose Farbmarken erlangen Markenfähigkeit für bestimmte Waren oder Dienstleistungen, wenn sie für diese eine ausreichende Unterscheidungskraft erlangt haben, z.B. erstmalig die Farbmarke Magenta-Grau (BGH NJW-RR 1999, 1270).

4.6 Hörmarken

Bei Hörmarken, wie Tönen, Tonfolgen und Geräusche, ist die Markenfähigkeit dann gegeben, wenn sie Namensfunktion aufweisen. Hierin unterscheiden sich Hörzeichen von den urheberrechtlich geschützten Musikwerken. Beispiele für Hörzeichen sind Tonfolgen, die durch ihre Signalwirkung zu Erkennungszeichen der Rundfunksender oder der Telekommunikationsanbieter geworden sind (zur Markenfähigkeit von Hörzeichen vgl. EuGH GRUR 2004, 54).

Die für die Eintragung als Registermarke erforderliche graphische Darstellung erfolgt durch Notenschrift oder Sonagramm. Weiterhin muss gemäß § 11 MarkenVO die klangliche Wiedergabe der Marke auf einem Tonträger eingereicht werden.

4.7 Tast- und Geruchsmarken

Die Markenfähigkeit von Tast- und Geruchsmarken ist indes aufgrund der eingeschränkten graphischen Darstellbarkeit dem Markenschutz nur selten gegeben. Vor allem bei Geruchsmarken scheitert der Markenschutz daran, dass sie weder mit hinterlegten Duftproben, noch durch eine Beschreibung in Worten, noch durch eine chemische Formel klar, eindeutig und dauerhaft dargestellt werden können.

Bei Tastmarken hingegen können die Eigenschaften des Wahrnehmungsgegenstandes durch Abbildungen und/oder wörtliche Beschreibungen graphisch dargestellt werden, sodass diese in Einzelfall durchaus Markenschutz erlangen können (BGH GRUR 2010, 138 - Rocher-Kugel/Pralinenform II).

4.8 Kollektivmarken/Verbandszeichen

Markenrechtsschutz erlangen nicht nur Individual-Marken für einzelne Unternehmen, sondern auch Kollektivmarken, vgl. § 97 MarkenG. Es handelt sich dabei um Kennzeichen eines rechtsfähigen und gewerbliche Zwecke verfolgenden Verbandes, die den Verbandsmitgliedern für ihre Waren oder Dienstleistungen zur Verfügung stehen. Diese Verbandszeichen gehen auf mittelalterliche Zunft- und Gildezeichen zurück und repräsentieren einen hohen Qualitätsstandard, der von den Mitgliedern definiert wird.

Beispiele für aktuelle Verbandszeichen in Deutschland sind u.a. „Fleurop“ (BGH NJW-RR 2014, 356), „VDE im Dreieck“ (BPatG BeckRS 2012, 19891), ferner auch das Badische und das Deutsche Weinsiegel.

5 Internationale Marken

Für Marken und geschäftliche Kennzeichen gilt wie für alle gewerblichen Schutzrechte der Territorialitätsgrundsatz; ihre Schutzwirkungen sind auf das Schutzland beschränkt. Danach genießen Kennzeichen aufgrund deutschen Rechts nur in Deutschland Schutz, umgekehrt können ausländische Marken in Deutschland nur aufgrund von Sonderregelungen geschützt sein, so insbesondere als notorisch bekannte Marken gem. § 4 Nr. 3 MarkenG oder als IR-Marken, deren Schutz auf Deutschland erstreckt ist.

5.1 IR-Marke

Das Madrider Markenabkommen (MMA) ermöglicht den Unternehmen in den Vertragsstaaten dieses Abkommens eine internationale Registrierung von Marken (IR-Marke). Dadurch werden Zeit und Kosten erspart, falls die Marke international genutzt werden soll. Die Marke wird in ein internationales Register eingetragen und in jedem der benannten Länder als Schutzgesuch hinterlegt. Die Eintragung als IR-Marke erleichtert die Registrierung, begründet aber keinen eigenständigen internationalen Markenschutz. Denn Markenrechte entstehen nach dem nationalen Recht der Länder, für die das Unternehmen um Markenschutz ersucht.

5.2 Unionsmarke

Die Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Gemeinschaftsmarkenverordnung ist am 23. März 2016 in Kraft getreten. Seither trägt das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) die Bezeichnung Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO), und die Gemeinschaftsmarke wird fortan als Marke der Europäischen Union (Unionsmarke) bezeichnet.

Durch die Gemeinschaftsmarkenverordnung (2009/207/EG) wurde ein eigenständiges europäisches Markensystem geschaffen. Mit der Anmeldung und Eintragung einer Marke bei dem Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) wird ein gemeinschaftsweites Recht erworben. Die Unionsmarke tritt neben die nationale Marke und erleichtert die Markenmeldung und darüber hinaus auch den Markenschutz bei Nutzung des Kennzeichens im Gemeinsamen Markt. Sie ermöglicht mit einer einzigen Anmeldung einen einheitlichen Schutz für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, gilt aber nur für Registermarken.

Die Systeme der Unionsmarke und der nationalen Marken stehen gleichrangig nebeneinander, d.h. ältere nationale Kennzeichenrechte sind als relative Schutzhindernisse gegenüber Unionsmarken zu beachten, ebenso bilden ältere Unionsmarken auf nationaler Ebene relative Schutzhindernisse (siehe Kapitel 10).

6 Entstehung des Markenschutzes

Das Markenrecht entsteht gem. § 4 MarkenG unter folgenden Voraussetzungen:

- Ein Kennzeichen wird als Marke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen (Registermarke) oder
- ein Kennzeichen wird im geschäftlichen Verkehr benutzt und gewinnt dadurch innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung (Benutzungsmarke) oder
- ein Kennzeichen erlangt durch die Benutzung als Marke eine notorische Bekanntheit im Sinne des Art. 6^{bis} PVÜ (Notorietätsmarke).

Markenfähig müssen alle Kennzeichen sein, d.h. es muss sich um eine Marke im Sinne von § 3 MarkenG handeln, die Unterscheidungskraft hat. Die Verkehrsgeltung eines Kennzeichens vermag die Markenfähigkeit nicht zu ersetzen. Sofern sich aber eine Marke infolge langjähriger intensiver Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat, kann sie als Benutzungsmarke oder infolge Eintragung als Registermarke Schutz beanspruchen.

6.1 Registermarke

Im deutschen Markenrecht bildet die Eintragung einer Kennzeichnung gem. § 4 Nr. 1 MarkenG den Regelfall. Der Markenrechtsschutz entsteht dadurch, dass das Kennzeichen in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen wird, § 4 Nr. 1 MarkenG.

Eintragungsvoraussetzungen sind die Markenfähigkeit gem. § 3 Abs. 1 MarkenG, die graphische Darstellbarkeit gem. § 8 Abs. 1 MarkenG und das Fehlen absoluter Schutzhindernisse gem. § 8 Abs. 2 MarkenG.

6.2 Benutzungsmarke

Der Markenrechtsschutz kann auch ohne Eintragung in das Markenrechtsregister durch Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr entstehen. Erforderlich ist, dass sich das Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise durchgesetzt hat, § 4 Nr. 2 MarkenG.

6.3 Notorietätsmarke

Der Markenrechtsschutz kann auch durch die notorische Bekanntheit einer Marke im Sinne des Art. 6^{bis} der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ) entstehen, § 4 Nr. 3 MarkenG.

Die notorische Bekanntheit geht über die Verkehrsgeltung eines Zeichens innerhalb beteiligter Verkehrskreise gem. § 4 Nr. 2 MarkenG hinaus. Denn bei notorischer Bekanntheit ist das Zeichen auch bei solchen Personen als Marke bekannt, welche die Waren nicht kaufen oder die Dienstleistungen nicht in Anspruch nehmen, für die das Zeichen genutzt wird. Eine entsprechende Verkehrsdurchsetzung liegt vor, wenn bei einem demoskopischen Gutachten über Verkehrsbefragungen beteiligter und nicht beteiligter Verkehrskreise, ein Zuordnungsgrad von 75 Prozent erreicht wird. Beispiele für die notorische Bekanntheit einer Marke sind 4711, Beck's, Coca-Cola, Marlboro, Mercedes, ROLEX und das Lacoste-Krokodil.

7 Inhalt und Umfang des Markenschutzes

Die Marke ist ein ausschließliches Recht; sie gewährt dem Markenrechtsinhaber positive Benutzungsrechte durch Lizenzierung und negative Verbotungsrechte durch Verfolgung von Markenrechtsverstößen.

Nach dem Wortlaut des § 14 Abs. 2 MarkenG sind folgende Verletzungstatbestände zu unterscheiden:

- Identität der Kennzeichen und der Waren oder Dienstleistungen gem. § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Doppelidentität) oder
- Identität oder Ähnlichkeit der Kennzeichen oder der Waren bzw. Dienstleistungen gem. § 14 Abs.2 Nr. 2 MarkenG (Verwechslungsgefahr) oder
- die unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung einer bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund selbst bei fehlender Identität oder Ähnlichkeit der Kennzeichen, Waren oder Dienstleistungen gem. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (Verwässerungsgefahr).

Diese Verletzungstatbestände sind sehr komplex und ihre Voraussetzungen abstrakt; sie werden daher ergänzt um konkrete Formen der Markenrechtsverletzung in § 14 Abs. 3 und Abs. 4 MarkenG.

7.1 Kennzeichenidentität

Eine Markenrechtsverletzung im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG liegt vor, wenn der Verletzer ein identisches Zeichen bezogen auf dieselben Waren oder Dienstleistungen verwendet. Dieser Verletzungstatbestand erfordert somit eine doppelte Identität: Die Marken müssen (weitgehend) übereinstimmen und auch die Branchengleichheit muss gegeben sein.

- BGH GRUR 2008, 702 – Internetversteigerung III (Rolex)
- BGH GRUR 2011, 828 – Bananabay II (zulässige Verwendung von Schlüsselwörtern für Adwords-Werbung)
- BGH GRUR 2011, 1135 – Große Inspektion für alle
- BGH GRUR 2012, 621 – OSCAR

7.2 Verwechslungsgefahr

Eine Markenrechtsverletzung im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liegt vor, wenn der Verletzer ein identisches oder ähnliches Zeichen bezogen auf dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwendet und für das Publikum die (abstrakte) Gefahr der Verwechslung besteht. Es muss nicht zu tatsächlichen Verwechslungen kommen, vielmehr reicht die „Gefahr“ einer Verwechslung aus. Somit handelt es sich bei der Verwechslungsgefahr um einen abstrakten Rechtsbegriff.

Die markenrechtliche Verwechslungsgefahr bestimmt sich in einer Gesamtbetrachtung nach drei Kriterien:

- Kennzeichnungskraft der Marke des Rechtsinhabers, d.h. bei hoher Originalität bzw. hohem Durchsetzungsgrad besteht ein (relativ) hoher Schutzbereich,
- Ähnlichkeit der Verletzungsmarke zur Marke des Rechtsinhabers,
- Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen, also Branchennähe.

Aufgrund der Abstraktheit der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr werden Streitigkeiten durch die Instanzgerichte häufig widersprüchlich beurteilt und erst in höchstrichterlicher Rechtsprechung entschieden.

- BGH GRUR 2005, 427 – Lila-Schokolade (Verwechslungsgefahr zwischen Farbmärken für Schokoladenerzeugnisse)

- BGH GRUR 2010, 835 – POWER BALL (Haftung für Markenrechtsverletzung durch Verwendung eines als Suchwort benutzten Zeichens)
- BGH GRUR 2010, 1103 – Pralinenform II (Produktwerbung begründet keine Begehungsfahr)
- BGH GRUR 2011, 826 – Enzymax/Enzymix (Verwechslungsgefahr zwischen Marken für Nahrungsergänzungsmittel)
- BGH GRUR 2011, 824 – Kappa (Verwechslungsgefahr zwischen Wort-/Bildmarken wegen klanglicher Übereinstimmung)
- BGH GRUR 2011, 148 – Goldhase II
- BGH GRUR 2012, 621 – OSCAR
- BGH GRUR 2014, 378 – OTTO CAP

7.3 Verwässerungsgefahr

Die Markenrechtsverletzung im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist ein Sondertatbestand, der im Inland bekannte Marken betrifft, die auch außerhalb der Ähnlichkeit des Waren- oder Dienstleistungsbereichs geschützt sind.

Danach liegt eine Markenrechtsverletzung vor, wenn die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt wird. Es handelt sich um einen konkreten Verletzungstatbestand, der keine Branchengleichheit oder –nähe voraussetzt. Allerdings muss sowohl die überragende Verkehrsgeltung nachgewiesen werden (z.B. durch Verkehrsbefragungen) als auch die Ausnutzung oder Beeinträchtigung der bekannten Marke:

- BGH GRUR 2004, 597 – Ferrari-Pferd (Unterscheidungskraft eines Bildmotivs mit einem „sich aufbäumenden Pferd“)
- BGH GRUR 2005, 583 – Lila-Postkarte
- BGH GRUR 2009, 772 Rdnrn. 71f. und 76 – Augsburger Puppenkiste
- BGH GRUR 2010, 161 Rdnr. 35 – Gib mal Zeitung
- BGH GRUR 2010, 726 Rdnr. 29 – Opel-Blitz II
- OLG Köln GRUR-RR 2012, 341 – Ritter Sport (Reichweite des Schutzes verkehrsdurchgesetzter Marken)

7.4 Einzelfälle nach § 14 Abs. 3 MarkenG

Die unmittelbare Wirkung des Markenrechtsschutzes wird in § 14 Abs. 3 MarkenG durch eine beispielhafte Liste rechtserheblicher Benutzungshandlungen beschrieben. Danach sind „insbesondere“ folgende Handlungen im geschäftlichen Verkehr und ohne Zustimmung des Markeninhabers (d.h. ohne Lizenz) untersagt:

1. Anbringung von Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung,
2. unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3. unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4. unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5. das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen.

7.4.1 Verletzung des Kennzeichnungsrechts

Die Anbringung einer Marke auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung gehört zum Kernbereich des Markenrechts. Ausschließlich der Inhaber des Markenrechts (oder ein Lizenznehmer) darf eine Produktmarkierung vornehmen, d.h. eine körperliche oder räumliche Verbindung der Marke mit der Ware oder ihrer Verpackung herstellen. Die Produktmarkierung (Aufdrucken, Aufkleben, Annähen etc.) als rechtserhebliche Benutzungshandlung erfordert nicht das Vorliegen einer markenmäßigen Benutzung. Die Verletzung des Kennzeichnungsrechts ist nicht nur dann gegeben, wenn die Marke auf der Ware selbst, sondern auch dann, wenn sie auf ihrer Aufmachung oder Verpackung angebracht wird. Es kommt auf den Zusammenhang zwischen der Marke und der damit gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung an. Auch das Umpacken, Umfüllen oder Umfärben einer gekennzeichneten Ware, die Änderung der Verpackungseinheiten etc. sind Markenrechtsverletzungen, wenn die veränderten Waren unter der Marke in den Verkehr gebracht werden (BGH GRUR 1996, 271 - Einfärben gebrauchter Jeans).

7.4.2 Verletzung des Angebots- und Erstvertriebsrechts von Waren

Eine Markenrechtsverletzung ist gegeben, wenn unter dem Zeichen Waren angeboten oder in den Verkehr gebracht oder wenn sich die Waren zu den genannten Zwecken im Besitz befinden. Als Angebot ist nicht erst ein rechtsgeschäftliches Kaufvertragsangebot zu verstehen, sondern bereits eine reale Wettbewerbshandlung, so z.B. die Anpreisung der markierten Ware im Schaufenster, in Broschüren, Preislisten oder im Internet. Aber

auch die Abgabe der markierten Ware unabhängig von der Vertragsform im Wege des Verkaufs, der Vermietung, des Leasing oder der Schenkung. Es handelt sich um einen Eingriff in das ausschließliche Vermarktungsrecht des Markenrechtsinhabers.

Inverkehrbringen ist der Absatz der markierten Ware auf dem Markt, der durch den Markeninhaber selbst oder durch einen berechtigten Dritten erfolgen kann. Dem Markeninhaber steht die Entscheidung zu, ob und unter welchen Bedingungen sowie zu welchem Zeitpunkt er die markierte Ware in den Verkehr bringen will. Daher ist das Inverkehrbringen ohne Zustimmung des Markeninhabers auch dann eine Markenrechtsverletzung, wenn die Markierung zuvor rechtmäßig erfolgt ist.

Auch der Besitz einer markierten Ware ist eine rechtsverletzende Benutzungshandlung, wenn dieser zu dem Zwecke des Anbietens oder des Inverkehrbringens der markierten Ware erfolgt.

Das Angebotsrecht des Markeninhabers ist erschöpft, wenn die markierte Ware mit seinem Einverständnis in den Verkehr gelangt. Der Inhaber der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung verliert sein Verbotungsrecht am Weitervertrieb; die gekennzeichneten Waren werden zu Handelswaren. Daher spricht man auch vom Erstvertriebsrecht des Rechtsinhabers.

Der Erschöpfungsgrundsatz bezieht sich auf die Gebiete der Europäischen Union (EU) und des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR). Daher ist der Export der Markenware oder das Angebot einer Dienstleistung unter der Marke in Drittstaaten lizenzpflichtig.

7.4.3 Verletzung des Angebots- und Erbringungsrechts von Dienstleistungen

Dem Inhaber einer Dienstleistungsmarke steht nach § 14 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG das ausschließliche Recht zu, die Dienstleistungen unter dem Zeichen anzubieten oder zu erbringen.

7.4.4 Verletzung des Rechts der Ein- und Ausfuhr

Dem Markeninhaber steht nach § 14 Abs. 3 Nr. 4 MarkenG das ausschließliche Recht zu, Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen. Die Ein- oder Ausfuhr einer markierten Ware stellt eine rechtserhebliche Benutzungshandlung dar, ohne dass es darauf ankommt, dass die Ware in den inländischen Verkehr gelangt. Daher liegt der

Tatbestand der Einfuhr auch dann vor, wenn die markenrechtsverletzende Ware nach § 146 I Satz 1 MarkenG bei ihrer Einfuhr beschlagnahmt wird

Der Markeninhaber kann den Reimport seiner Waren nicht verhindern, wenn das Markenrecht nach § 24 MarkenG erschöpft ist, weil die Ware von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung exportiert und auf den Markt gebracht worden ist. Da sich die Erschöpfung auf das Gebiet der Mitgliedstaaten der EU und den Europäischen Wirtschaftsraum bezieht, kann er jedoch den Reimport untersagen, wenn er die Markenware im außereuropäischen Ausland vertreibt und sie von dort in die EU oder den Europäischen Wirtschaftsraum importiert werden.

Die Erschöpfung des Markenrechts tritt nicht ein, wenn der Inhaber einer Marke oder geschäftlichen Bezeichnung berechtigte Gründe im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb seiner Waren geltend machen kann, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist.

Die Rechtslage in Transitfällen wird kontrovers diskutiert, ist aber höchstrichterlich bereits entschieden. Der BGH und der EuGH haben die Frage, ob in der Warendurchfuhr eine Markenrechtsverletzung im Sinne des § 14 Abs. 2 und Abs. 3 MarkenG (Art. 5 Abs. 1 und Abs. MRL, Richtlinie 2006/42/EG - Maschinenrichtlinie) zu sehen sei, dahin entschieden, dass die Durchfuhr als solche kein Inverkehrbringen der betreffenden Waren bedeute und folglich den spezifischen Gegenstand des Markenrechts nicht verletzen könne. Der Markeninhaber kann daher den Transit seiner Markenware nicht untersagen (BGH GRUR 2007, 876 – Diesel II; EuGH GRUR 2007, 146 – Diesel). Im Einzelfall müsste daher nachgewiesen werden, dass die Markenwaren dazu bestimmt sind, in Deutschland in den Verkehr gebracht zu werden (EuGH GRUR 2007, 146 – Montex; EuGH GRUR 2012, 828 – Philips und Nokia; BGH GRUR 2007, 875 – Durchfuhr von Originalware; BGH GRUR 2012, 1263 - Clinique happy).

7.4.5 Verletzung des Nutzungsrechts in Geschäftspapieren und Werbung

Dem Markeninhaber steht nach § 14 Abs. 3 Nr. 5 MarkenG das ausschließliche Recht zu, seine Marke in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen. Es handelt sich um ein Ankündigungsrecht des Markeninhabers, das Zeichen auf Preislisten, Ge-

schäftsbriefen, Empfehlungen, Rechnungen und auf Werbemitteln (Prospekte, Zeitungsanzeigen, Internet-Banner, Werbespots, Lichtreklame, Himmelsschreiber) oder sonstigen Werbeträgern (Fahrzeuge, Gebäude, Sportstätten) anzubringen.

Auch die mündliche Ankündigung von Waren oder Dienstleistungen unter der fremden Marke ist eine Verletzung des Ankündigungsrechts in der Werbung (Verkaufsveranstaltungen und -gespräche, Kaffeefahrten, Radiowerbung).

Der Markenrechtsinhaber kann den Handel vertraglich zu einer bestimmten Werbekonzeption verpflichten; andernfalls ist der Handel in der Werbegestaltung für die originale Markenware frei. Im Einzelfall können sich jedoch Verstöße gegen wettbewerbsrechtliche Vorschriften ergeben, §§ 3 ff. UWG.

7.5 Einzelfälle nach § 14 Abs. 4 MarkenG

Weiterhin besteht eine mittelbare Wirkung des Markenrechtsschutzes in der Weise, dass § 14 Abs. 4 MarkenG schon rechtserhebliche Vorbereitungshandlungen verbietet, welche die Gefahr von Markenrechtsverletzungen enthalten. Danach ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2. Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3. Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,

wenn die Gefahr einer Markenrechtsverletzung im Sinne des § 14 Abs. 2 oder Abs. 3 MarkenG besteht.

8 Rechtsfolgen von Markenrechtsverletzungen

In den Fällen einer Markenrechtsverletzung können neben zivilrechtlichen Ansprüchen im Einzelfall auch zollrechtliche Maßnahmen ergriffen oder auch Strafanträge gestellt werden.

8.1 Unterlassungsanspruch

Als Folge der im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Markenrechtsverletzungen – Verstöße gegen § 14 Abs. 1 bis Abs. 4 MarkenG – ergibt sich ohne weitere Voraussetzungen ein Unterlassungsanspruch gem. § 14 Abs. 5 MarkenG. Der Unterlassungsanspruch kann auch künftigen Rechtsverletzungen vorbeugen, wenn ein Markenrechtsverstoß erstmalig droht. Voraussetzung für den Unterlassungsanspruch ist lediglich eine objektive Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr der rechtsverletzenden Handlung.

8.2 Schadensersatzanspruch

Im Unterschied zum Unterlassungsanspruch erfordert der Schadensersatzanspruch die schuldhafte (vorsätzliche oder fahrlässige) Markenrechtsverletzung, mithin einen subjektiven Tatbestand, vgl. § 14 Abs. 6 MarkenG.

Bei der Bemessung des Schadensersatzanspruches kann auch der Gewinn berücksichtigt werden, der durch die Markenrechtsverletzung erzielt wurde. Andererseits kann der Schadensersatzanspruch auch nach den entgangenen Lizenzeinnahmen berechnet werden. Daher ergeben sich nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung drei gleichwertige Methoden zur Schadensberechnung:

- Der Anspruchsinhaber kann zunächst seinen entgangenen Gewinn geltend machen
- alternativ kann aber auch die Gewinnabschöpfung beim Verletzer erfolgen
- schließlich kann als weitere Variante eine angemessene Lizenzgebühr verlangt werden

Falls die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen wird, richtet sich der Schadensersatzanspruch gegen den Inhaber des Unternehmens, § 14 Abs. 7 MarkenG.

8.3 Vernichtungs- und Rückrufanspruch

Häufig befinden sich widerrechtlich gekennzeichnete Waren im Besitz oder im Eigentum des Markenverletzers; dann kann der Markenrechtsinhaber den Verletzer auf Vernichtung in Anspruch nehmen. Dies gilt auch für Materialien und Geräte im Besitz oder Eigentum des Verletzers, die vorwiegend zur widerrechtlichen Kennzeichnung genutzt worden sind, § 18 Abs. 1 MarkenG. Hinsichtlich des Vernichtungsanspruches kommt es auf das Verschulden nicht an. Allerdings ist vorab zu prüfen, ob der durch die Markenrechtsverletzung verursachte Zustand auf andere Weise beseitigt werden kann.

Der Rückrufanspruch bezieht sich auf widerrechtlich gekennzeichnete Waren und deren endgültige Entfernung aus dem Vertriebsweg, § 18 Abs. 2 MarkenG.

8.4 Auskunftsanspruch

Der Auskunftsanspruch ist erforderlich, um Schadensersatzansprüche vorzubereiten, insbesondere um die Schadenshöhe zu ermitteln; er bezieht sich auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der widerrechtlich gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen, § 19 MarkenG.

In den Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung oder nach Klageerhebung können neben dem Markenrechtsverletzer (§ 19 Abs. 1 MarkenG) auch andere Personen auf Auskunft in Anspruch genommen werden (§ 19 Abs. 2 MarkenG), die in gewerblichem Ausmaß

1. rechtsverletzende Ware in ihrem Besitz hatten,
2. rechtsverletzende Dienstleistungen in Anspruch nahmen,
3. für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen erbrachten oder
4. an der Herstellung, Erzeugung oder am Vertrieb solcher Waren oder an der Erbringung solcher Dienstleistungen beteiligt waren.

Der Auskunftsanspruch umfasst Angaben über

- Namen und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Waren oder Dienstleistungen sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren, und

- die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Waren sowie über die Preise, die für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen bezahlt wurden.

Auskunftsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist oder wenn ein Zeugnisverweigerungsrecht besteht.

8.5 Vorlage- und Besichtigungsanspruch

Bei hinreichender Wahrscheinlichkeit einer Markenrechtsverletzung kann der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung den vermeintlichen Verletzer auf Vorlage einer Urkunde oder Besichtigung einer Sache in Anspruch nehmen, die sich in dessen Verfügungsgewalt befindet, wenn dies zur Begründung seiner Ansprüche erforderlich ist.

Besteht die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer in gewerblichem Ausmaß begangenen Rechtsverletzung, erstreckt sich der Anspruch auch auf die Vorlage von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen, § 19a MarkenG.

8.6 Bereicherungsanspruch

Der Markeninhaber kann gegen den Verletzer auch einen Bereicherungsanspruch nach den Vorschriften des Bürgerlichen Rechts geltend machen, §§ 19d MarkenG, 812 ff. BGB. Der Bereicherungsanspruch setzt im Unterschied zum Schadensersatzanspruch kein Verschulden voraus, erfordert aber eine Vermögensverschiebung zulasten des Markenrechtsinhabers.

Da in den meisten Fällen der Markenrechtsverletzung der Verletzte das aus der Verletzungshandlung „Erlangte“ nicht herausgeben kann, ist der Verletzer nach § 818 Abs. 2 BGB zum Wertersatz verpflichtet. Maßgeblich ist auch hier der objektive Wert, der folglich durch die marktübliche Lizenzgebühr auszugleichen ist.

9 Schranken des Markenrechtsschutzes

Das Markenrecht unterliegt gesetzlichen Schranken, die insbesondere bei der Rechtsverfolgung zu berücksichtigen sind.

9.1 Verjährung und Verwirkung

Der Markenrechtsschutz und die Schutzwirkung werden zunächst durch die **Verjährung** begrenzt. Die in den §§ 14 bis 19 MarkenG genannten Ansprüche verjähren in drei Jahren ab Kenntnis der Verletzungshandlung und der Person des Verletzers, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in 30 Jahren von der Verletzungshandlung an, § 20 MarkenG.

Hat der Markenrechtsverletzer durch die Verletzungshandlung auf Kosten des Verletzten etwas erlangt, kann er auch nach Eintritt der Verjährung Schadensersatz oder Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung verlangen.

Verwirkung tritt gem. § 21 MarkenG dann ein, wenn der Rechtsinhaber die Benutzung der Marke während eines Zeitraumes von fünf Jahren (ununterbrochen) duldet, es sei denn, dass der unberechtigte Nutzer bösgläubig ist.

9.2 Bestandskraft von Marken mit jüngerem Zeitrang

Ansprüche des Markenrechtinhabers sind ausgeschlossen, wenn die Marke mit jüngerem Zeitrang Bestandsschutz genießt, § 22 MarkenG. Die Priorität einer Marke ist daher ein bedeutender Faktor, bedarf jedoch im Fall einer Markenrechtsverletzung besonderer Aufmerksamkeit.

Danach kann die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang nicht untersagt werden, wenn ein Eintrag auf Löschung dieser jüngeren Marke zurückzuweisen wäre

- weil die Marke mit älterem Zeitrang noch nicht bekannt war (i.S.v. § 9 Abs. 1 Nr. 3, § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) oder
- weil die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang am Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang wegen Verfalls oder wegen absoluter Schutzhindernisse hätte gelöscht werden können (§ 51 Abs. 4 MarkenG).

9.3 Drittgebrauch und Ersatzteilgeschäft

Ausgeschlossen ist der Markenschutz auch im Falle des sogenannten Drittgebrauchs gem. § 23 MarkenG, so z.B. im Ersatzteilgeschäft. Der Markeninhaber oder der Inhaber einer geschäftlichen Bezeichnung kann einem Dritten nicht untersagen,

- dessen Namen oder Anschrift zu benutzen.
Diese Vorschrift ist eng auszulegen, erfasst also nur Vor- und Zuname sowie die Angabe der Straße, Hausnummer und des Ortes, nicht dagegen Internet-Domainnamen und E-Mail-Adressen.
- Zulässig ist, die Verwendung eines mit der Marke identischen Zeichens oder ein ähnliches Zeichen als Angabe über beschreibende Angaben für Waren oder Dienstleistungen zu verwenden. Diese Regelung ist als Korrektiv für die Eintragung an sich nicht schutzfähiger Marken zu verstehen.
- Schließlich greift diese Schrankenregelung auch im Falle der Benutzung einer Marke oder geschäftliche Bezeichnung im Rahmen des Ersatzteil- oder Zubehörgeschäfts bzw. im Zusammenhang mit Reparaturen oder als Dienstleistung, soweit die Benutzung dafür notwendig ist.

Sämtliche Schrankenregelungen des Drittgebrauchs werden daran gemessen, dass die Benutzung nicht gegen die „guten Sitten“ im Rechtssinne verstößt. So kann der Inhaber einer Kfz-Werkstatt in seiner Werbung darauf hinweisen, dass er auf die Reparatur und Wartung von Fahrzeugen der Marke X spezialisiert ist, darf allerdings nicht die Originalmarke verwenden. Sittenwidrigkeit wäre gegeben, wenn der Verwender der Marke entgegen ausdrücklich getroffener Absprachen handelt, die im Rahmen eines Lizenzvertrages Regelungen zur Verwendung geschützter Kennzeichen treffen.

9.4 Erschöpfung von Markenrechten

Der Markenschutz ist schließlich durch die Erschöpfung begrenzt, d.h. nach Inverkehrbringung der Markenwaren verliert der Markenrechtsinhaber sein Verbotungsrecht am Weitervertrieb. Bis zum Inkrafttreten des Markengesetzes galt weltweite Erschöpfung für Waren, d.h. wurde die Marke oder geschäftliche Bezeichnung für Waren von dem Berechtigten selbst oder mit dessen Zustimmung in den Verkehr gebracht, konnten diese Waren weltweit genutzt werden.

Nach dem heute geltenden Markengesetz beschränkt sich der Erschöpfungsgrundsatz auf die Gebiete der Europäischen Union (EU) und die des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR), § 24 Abs. 1 MarkenG. Wird die mit einem Markenrecht versehene Ware innerhalb der EU oder des EWR rechtmäßig, d.h. mit Zustimmung des Markenrechtsinhabers, auf den Markt gebracht, erlischt das zunächst bestehende Verbotungsrecht am Vertrieb der Markenware. Anders dagegen sind die Fälle des sog. Parallelimports zu behandeln. Wird eine Lizenz etwa für das Gebiet der USA vergeben, so ist der Reimport von dort in die EU oder den EWR nicht erschöpft. Der Markenrechtsinhaber in Deutschland kann dann gegen diesen Import vorgehen (LG Düsseldorf GRUR 1995, 36 „adidas“ – Reimport von Adidas Schuhen aus den USA).

Die Grenze der Erschöpfung regelt § 24 Abs. 2 MarkenG in der Weise, dass der Weitervertrieb von Markenware dann untersagt werden kann, wenn sich der Markenrechtsinhaber der Benutzung der Marke im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist. Werden Jeans der Marke „Levis 501“, nachdem diese rechtmäßig in der EU in den Erstvertrieb gelangt sind, im Nachhinein in der Weise bearbeitet, dass sie gewaschen und sodann als verwaschene Jeans weiter vertrieben werden, so kann der Inhaber dieser Marke dagegen vorgehen (BGH GRUR 1996, 271 - „Einfärben gebrauchter Jeans“; vgl. auch BGH GRUR 2002, 57 - „Umverpacken von Arzneimitteln“).

9.5 Ausschluss markenrechtlicher Ansprüche durch fehlende Benutzung

Die Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche setzt eine fünfjährige Benutzung der Marke voraus, § 25 MarkenG.

Der Inhaber einer Marke kann markenrechtliche Ansprüche gem. §§ 14 ff. MarkenG nicht geltend machen, wenn die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist, sofern die Marke zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. § 25 MarkenG.

Im Markenrechtsverletzungsprozess hat der Kläger (Markenrechtsinhaber) auf die Einrede der fünfjährigen Nichtbenutzung hin nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der

letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist, sofern die Marke zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist.

Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, dass die Marke benutzt worden ist, muss sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, § 26 Abs. 1 MarkenG. Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind, ist für die Benutzung auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland ausreichend.

10 Markenmanagement und –administration

Nach Entstehung des Markenrechts (vgl. oben Kapitel 6) verfügt der Markenrechtsinhaber über ein Ausschließlichkeitsrecht (vgl. oben Kapitel 7), dass sowohl für das Image des Unternehmens als auch aus vermögensrechtlichen Gründen einen hohen Wert darstellt (vgl. oben Kapitel 1 und 2). Es ist daher ein Markenmanagement erforderlich, welches das Ziel verfolgt, die bestehenden Marken zu erhalten und zu pflegen.

Das Patent- und Markenamt prüft bei der Anmeldung der Marke nur die absoluten Schutzhindernisse gem. § 8 MarkenG. Die Eintragung einer Marke kann jedoch gelöscht werden, wenn ihr relative Schutzhindernisse entgegenstehen, die von dritter Seite geltend gemacht werden können, § 9 MarkenG:

Um ein relatives Schutzhindernis, das zur Löschung einer Marke führt, handelt es sich,

1. wenn die eingetragene Marke mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist (Doppelidentität),
2. wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit der eingetragenen Marke mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität

oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden (Verwechslungsgefahr), oder

3. wenn die eingetragene Marke mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden ist, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist, falls es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine im Land bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde (Verwässerungsgefahr).

Die genannten Fälle entsprechen den oben beschriebenen Markenrechtsverletzungen (Kapitel 7.1 bis 7.3). Daher kann der Inhaber einer prioritätsälteren Marke entweder einen Löschungsantrag bei dem Patent- und Markenamt stellen oder gem. § 51 MarkenG Nichtigkeitsklage erheben.

Abgesehen von der Nichtigkeit einer Marke wegen Bestehens älterer Rechte ist diese auch wegen Verfalls infolge fünfjähriger Nichtbenutzung zu löschen (§ 49 MarkenG) oder kann aus anderen Gründen gefährdet sein.

Nachfolgend werden daher einige juristische Aspekte aufgeführt, welche zur Sicherung der Markenrechte beitragen können.

10.1 Markenrecherche

Wer eine Marke anmelden möchte, sollte sich über den Rechtsbestand an Kennzeichenrechten am Markt informieren. Vor der Anmeldung einer Marke erfolgt daher eine umfangreiche Markenrecherche nach Schutzhindernissen und kollidierenden Kennzeichen (Identität und Verwechslungsfähigkeit bei Branchengleichheit oder -nähe und nach Notorietät außerhalb der Branche). Nach ständiger Rechtsprechung besteht die Verpflichtung, sich vor der Aufnahme der Benutzung eines Kennzeichens zu vergewissern, dass die Benutzung des Kennzeichens nicht in den geschützten Rechtskreis fremder Kennzeichen eindringt.

Die Markenrecherche muss alle zumutbaren Informationsquellen der Markenrechtspraxis unter sachkundiger Beratung einbeziehen (Rechts- oder Patentanwalt, auf Markenrecherchen spezialisierte Einrichtungen etc.). Eine Auskunft des Patent- und Markenamts ist unzureichend. Die Nachforschungspflicht reicht über die in das Markenregister eingetragenen und die angemeldeten Marken hinaus, da Benutzungsmarkenrechte und andere nicht registrierte Kennzeichenrechte (geschäftliche Bezeichnungen wie Unternehmenskennzeichen und Werktitel) einzubeziehen sind. Daher sind auch Brancheninformationen und Internetrecherchen einzubeziehen, um das Risiko künftiger Kollisionen gering zu halten.

Die Anmeldung einer rechtsverletzenden Marke zur Eintragung in das Markenregister begründet einen Unterlassungsanspruch (oben Kapitel 8.1), auch ohne dass die Anmeldung eine schuldhafte Verletzungshandlung darstellt. Die Anmeldung einer rechtsverletzenden Marke kann bei mangelhafter Recherche auch als fahrlässig zu beurteilen sein und einen Schadensersatzanspruch (oben Kapitel 8.2) nach sich ziehen.

Im Fall einer rechtsverletzenden Marke – das Patent- und Markenamt prüft die relativen Schutzhindernisse gem. § 9 MarkenG nicht – kann Löschung beantragt oder Nichtigkeitsklage erhoben werden (vgl. oben Einleitung zu Kapitel 10).

10.2 Sicherung der Priorität

Der Zeitvorrang einer Marke (Priorität) ist nicht nur bei der Eintragung, vielmehr auch bei der Verfolgung von Markenrechtsverletzungen von Bedeutung.

Im Eintragungsverfahren werden Markenrechtskollisionen als relative Schutzhindernisse im Sinne von § 9 MarkenG nicht von Amts wegen geprüft, sondern können von jedem anderen Markenrechtsinhaber durch einen Löschungsantrag verfolgt werden. Die Eintragung einer Marke kann gem. § 13 MarkenG gelöscht werden, wenn ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag (Prioritätstag) ein sonstiges, nicht in den §§ 9 bis 12 MarkenG aufgeführtes Recht erworben hat und dieses ihn berechtigt, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen. Zu den sonstigen Rechten gehören insbesondere:

1. Namensrechte
2. das Recht an der eigenen Abbildung

3. Urheberrechte
4. Sortenbezeichnungen
5. geographische Herkunftsangaben
6. sonstige gewerbliche Schutzrechte, wie Patente, Gebrauchsmuster und Designs

Bei der Verteidigung der Marke gegen Markenrechtsverletzungen im Sinne von § 14 Abs. 2 MarkenG ist die Priorität der Marke ein entscheidender Aspekt. Ansprüche wegen Markenrechtsverletzungen kann nur der Inhaber einer Marke mit älterem Zeitrang geltend machen.

10.3 Benutzung der Marke

Die Benutzung der Marke ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Rechtsansprüchen und die Nichtbenutzung kann den Bestand der Marke gefährden.

Eine fünfjährige Nichtbenutzung der Marke führt zur Verwirkung des Markenrechts, § 21 MarkenG. Eine Registermarke kann zudem auf Antrag wegen Verfalls gelöscht werden, wenn die fünfjährige ununterbrochene Benutzung nicht nachgewiesen wird, § 49 MarkenG.

Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann gegen Dritte Ansprüche im Sinne der §§ 14 und 18 bis 19c MarkenG nicht geltend machen, wenn die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, nicht benutzt worden ist, sofern die Marke zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist, § 25 MarkenG.

Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, dass die Marke benutzt worden ist, muss sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, § 26 MarkenG.

Nur ausnahmsweise genießt eine Marke mit jüngerem Zeitrang Bestandsschutz, vgl. § 22 MarkenG.

10.4 Schutzdauerüberwachung

Die Schutzdauer einer eingetragenen Marke (Registermarke) beträgt, beginnend mit dem Anmeldetag, zehn Jahre (endend mit dem Ablauf des Monats, in den der Anmeldetag fällt, § 47 Abs.1 MarkenG). Durch Zahlung einer Verlängerungsgebühr kann die Schutzdauer beliebig oft um jeweils zehn Jahre verlängert werden.

Das Patent- und Markenamt löscht die Marke mit Wirkung ab dem Ablauf der Schutzdauer, sofern diese nicht verlängert wird. Der Bestand des Markenrechts einer Registermarke ist daher von einer Überwachung der Schutzdauer abhängig.

10.5 Kollisionsüberwachung

Alle Marken – Registermarken ebenso wie Benutzungs- und Notorietätsmarken – sind auf mögliche Markenrechtskollision hin zu überwachen. Denn die Nichtverfolgung von Markenrechtsverletzungen kann noch vor Ablauf der Verjährungsfrist zur Verwirkung der markenrechtlichen Ansprüche führen, § 21 MarkenG (oben Kapitel 9.1).

Dadurch ist zwar die Marke nicht bereits in ihrem Bestand gefährdet, aber ihr Schutzzumfang verringert sich, je mehr verwechslungsfähige und identische Marken sich im Bereich der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen auf dem Markt befinden. Insbesondere ist die markenrechtliche Verwechslungsgefahr nicht mehr gegeben, wenn der Markenrechtsinhaber identische oder ähnliche Marken für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen duldet (oben Kapitel 7.1 bis 7.3).

Kollisionen mit der eigenen Marke müssen daher nicht nur überwacht, sondern auch rechtlich verfolgt werden, um den Markenbestand zu erhalten.

11 Gerichtliche und außergerichtliche Maßnahmen

Markenrechtsverletzungen können durch Einstweilige Verfügung oder im Klageweg verfolgt werden; als außergerichtliche Streitentscheidungsmöglichkeit bietet sich die Mediation an. Neben dem Zivilrechtsweg werden zollrechtliche Maßnahmen erforderlich; im Einzelfall ist auch die strafrechtliche Verfolgung anzuraten.

11.1 Zivilrechtliche Maßnahmen

Für Kennzeichenstreitsachen, also Ansprüche aus einem im Markengesetz geregelten Rechtsverhältnis, sind die Landgerichte ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich sachlich zuständig, § 141 Abs. 1 MarkenG.

Die nationale örtliche Zuständigkeit (Gerichtsstand) richtet sich nach der Zivilprozessordnung (ZPO). Es ist der Sitz des Beklagten oder der Niederlassungsort maßgeblich, §§ 13, 21 ZPO.

Die internationale örtliche Zuständigkeit richtet sich ebenfalls nach dem Wohnsitz oder dem Ort der Niederlassung des Beklagten, Art. 2, 4 Nr. 5 EuGVVO. Für Verletzungshandlungen kommt darüber hinaus (vorrangig) der Ort der unerlaubten Handlung in Betracht, Art. 5 Nr. 3 EuGVVO. Bei einer geltend gemachten Kennzeichenverletzung im Internet, wird die Tatortzuständigkeit deutscher Gerichte bereits durch die Abrufbarkeit des betreffenden Angebots im Internet begründet.

Im Falle einer Rechtsverletzung im Sinne einer unerlaubten Handlung, wozu etwa die Unterlassungsansprüche gem. § 14 Abs. 5 MarkenG zählen, wird ebenfalls auf den Handlungsort oder den Erfolgsort abgestellt, § 32 ZPO. Gerade der Erfolgsort hat für Markenrechtsverletzungen im Internet große Bedeutung.

11.1.1 Abmahnung

Der erste Schritt nach Feststellung einer Markenrechtsverletzung ist meistens eine außergerichtliche Abmahnung durch den Markeninhaber. Die Abmahnung enthält die Hinweis auf den (behaupteten) Markenrechtsverstoß, mithin eine Darstellung des Sachverhalts. Zudem erfolgt die Androhung von Folgen bei Fortsetzung dieser rechtsverletzenden Handlung durch eine strafbewehrte Unterlassungserklärung („... für jeden Fall der Zuwiderhandlung sind zu zahlen), verbunden mit einer Fristsetzung für die Rücksendung. Es handelt sich dabei um ein zivilrechtliches Vertragsstrafeversprechen. Sendet das abgemahnte Unternehmen die unterzeichnete Unterlassungserklärung zurück, ist die Vertragsstrafe verwirkt, wenn künftige Markenrechtsverstöße der beschriebenen Art geschehen. Zudem wird der Klageweg erleichtert, da bei fehlender Rücksendung der Unterlassungserklärung die für den Unterlassungsanspruch erforderliche Wiederholungsgefahr gegeben ist (oben Kapitel 8.1).

11.1.2 **Einstweilige Verfügung**

Im Kennzeichenrecht ist das Eilverfahren der einstweiligen Verfügung als vorläufiger Rechtsschutz gem. §§ 935, 940 ZPO in erster Linie zur Sicherung des Unterlassungsanspruchs aufgrund Wiederholungsgefahr oder Erstbegehungsgefahr in Betracht (oben Kapitel 8.1).

Das Verfahren erfordert einen Verfügungsgrund (Dringlichkeit) und die Glaubhaftmachung dieses Verfügungsgrundes.

Während die Dringlichkeitsvermutung gem. § 12 Abs. 2 UWG in Wettbewerbsangelegenheiten gegeben ist, entfällt diese in Markensachen (Rechtsprechung der Oberlandesgerichte). Daher muss die Dringlichkeit der Einstweiligen Verfügung vom Antragsteller dargelegt werden. Schwierigkeiten bei der Geltendmachung ihrer Rechte haben Markenrechtsinhaber, wenn die die Marktbeobachtung und Kollisionsüberwachung vernachlässigen und daher Rechtsverletzungen über Jahre nicht verfolgen.

In Markensachen ist die Dringlichkeit und damit der Rechtsschutz im Wege einer Einstweiligen Verfügung ist bei fehlender Marktbeobachtung ausgeschlossen (OLG Düsseldorf GRUR-RR 2012, 146).

Ein Verfügungsgrund kann in Markensachen ausnahmsweise dann zu verneinen sein, wenn die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen viele Jahre nebeneinander benutzt worden sind, ohne dass dem Inhaber des Kennzeichenrechts die Existenz der beanstandeten Bezeichnung aufgefallen ist (OLG Frankfurt BeckRS 2011, 22175). Die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen wurden über einen Zeitraum von fünfzehn Jahren nebeneinander benutzt, ohne dass der Antragstellerin die Existenz der angegriffenen Geschäftsbezeichnung des Antragsgegners aufgefallen wäre. Dies beruhte vor allem darauf, dass beide Parteien ihre Leistungen - ungeachtet des bundesweiten Schutzes der Verfügungsmarke - ortsgebunden erbringen und die jeweiligen Betätigungsräume weit voneinander entfernt liegen. Die Antragstellerin ist auf die beanstandete Bezeichnung demgemäß auch nicht infolge einer Begegnung am Markt, sondern nur im Rahmen einer routinemäßigen Recherche gestoßen. Unter diesen Umständen kann - das Bestehen eines Verfügungsanspruchs unterstellt - ein die Gewährung einstweiligen

Rechtsschutzes erforderndes Bedürfnis der Antragstellerin, die Benutzung der angegriffenen Geschäftsbezeichnung sofort, d.h. noch vor Erlass eines vorläufig vollstreckbaren Urteils im Klageverfahren, zu unterbinden, nicht anerkannt werden.

Zur Glaubhaftmachung des Verfügungsgrundes hat der Antragsteller alle Voraussetzungen der Entstehung seines Kennzeichenschutzes nach § 4 MarkenG darzulegen. Im Falle eingetragener Marken gehören dazu neben Eintragung und Inhaberschaft auch eine in Anspruch genommene Priorität der Marke und die Verlängerung des Markenschutzes (oben Kapitel 10.2 und 10.4). Darüber hinaus ist bei eingetragenen Marken (Registermarken) außerdem die rechtserhaltende Benutzung glaubhaft zu machen (oben Kapitel 10.3).

11.1.3 **Zivilklage**

Im Wege der Zivilklage kann der Markenrechtsinhaber alle oben genannten Ansprüche geltend machen (Kapitel 8). Es sind die anspruchsbegründenden Tatsachen der Markenrechtsverletzung darzulegen und zu beweisen (oben Kapitel 7).

11.2 **Mediation**

Es steht dem Markenrechtsinhaber frei, anstelle des Zivilrechtswegs das Mediationsverfahren zu wählen. Wenn die reine Verfolgung von Markenrechtsverletzungen im Mittelpunkt des Interesses steht, ist eine Mediation nicht anzuraten.

Nur für den Fall, dass sich aus den Markenrechtsverletzungen betriebswirtschaftliche Vorteile ergeben – so könnten z.B. durch Produkt- und Markenpiraterie neue Märkte erschlossen oder bisher nicht beschrittene Vertriebswege geschaffen werden – kann dieser Mehrwert im Zuge einer Mediation von dem Markeninhaber künftig genutzt werden.

11.3 **Zollrechtliche Maßnahmen**

Regelungen über die Beschlagnahme von Waren bei der Ein- und Ausfuhr ergeben sich aus §§ 146 bis 151 MarkenG.

11.4 Straf- und Bußgeldvorschriften

Die strafbare Kennzeichenverletzungen – insbesondere die Verletzungstatbestände des § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG – sind in § 143 MarkenG geregelt. Neu aufgenommen wurde § 143a MarkenG über die strafbare Verletzung der Gemeinschaftsmarke (ab 16.3.2016: Unionsmarke).

Bußgeldvorschriften im Fall von Ordnungswidrigkeiten sind § 145 MarkenG zu entnehmen.

12 Technische Maßnahmen zum Markenschutzrecht

Die aufgezeigten rechtlichen Handlungsoptionen in Fällen eingetretener oder drohender Schutzrechtsverletzungen sollten stets nach Zweckmäßigkeitserwägungen und den Umständen des Einzelfalls unter Einbeziehung juristisch geschulten (internen oder externen) Personals ausgewählt werden. Darüber hinaus ist für die gerichtliche oder außergerichtliche, juristische Durchsetzung der beschriebenen Schutzrechte ein übergeordnetes rechtliches Maßnahmenkonzept zu erstellen. Dieses sollte idealerweise als ein Baustein in einem unternehmensweiten, in sich geschlossenen Schutzkonzept fungieren. Dessen weitere Elemente bestehen aus technologischen und organisatorischen (Schutz-) Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang werden die Begriffe Produkt- und Markenpiraterie als Sammelbegriffe für Schutzrechtsverletzungen im rechtlichen Sinne verwendet. Eine rechtswidrige Handlung wird in vielen Fällen sowohl der Produkt- als auch der Markenpiraterie zugeordnet werden können. Zudem werden beide Begriffe oft auch synonym gebraucht. Auf eine trennscharfe Terminologie wird im Folgenden verzichtet, da die zu erörternden Maßnahmen und Abläufe beide Kategorien gleichermaßen betreffen. Im Einzelfall sollte eine genaue (juristische) Prüfung erfolgen.

Fast jeder Unternehmensbereich erfüllt in dem Schutzkonzept eine fest definierte Rolle: Von der Geschäftsführung, der Personalabteilung, über die Produktentwicklung und -herstellung, dem Controlling, dem Vertrieb sowie der Logistik - bis hin zur Produktvermarktung und dem After-Sales-Management. Ferner sollten ausgelagerte Unternehmensbereiche und auch Zulieferer durch geeignete Kontrollmaßnahmen fokussiert werden.

Eine stimmige Auswahl der in Betracht kommenden Mittel wird allerdings nur dann gelingen, wenn das spezifische Bedrohungsszenario genau analysiert und eine unternehmerische Risikoabwägung durchgeführt worden ist. Erst in einem zweiten Schritt ist ein differenziertes Schutzkonzept auszuarbeiten und mit geeigneten Einzelmaßnahmen anzureichern. Die Einführung isolierter Einzeltechnologien oder punktuelle Eingriffe auf organisatorischer Ebene werden mit hoher Wahrscheinlichkeit keine nennenswerte Wirkung entfalten. Nur eine ganzheitliche, unternehmerische Anti-Piraterie-Strategie kann zur Etablierung eines umfassenden und folglich auch effektiven Schutzniveaus verhelfen.

Es handelt sich um einen aktiven und wiederkehrenden Prozess. Ein zunächst erfolgsversprechendes Strategie- und Maßnahmenbündel kann und sollte in regelmäßigen Abständen evaluiert werden. Die Marken- bzw. Produktpiraterie ist ein hochdynamisches Phänomen, welches durch rasche technologische Neuerungen, immer kürzere Produktentwicklungszyklen sowie eine zunehmende, globale Handelsausrichtung bzw. –verflechtung begünstigt wird.

Es sollte die zum Teil überholte Vorstellung fallen gelassen werden, Plagiate seien in Qualität und Herstellung stets minderwertige und leicht erkennbare Produkte, die in dunklen, asiatischen Hinterhöfen unter einfachsten Bedingungen hergestellt werden würden. Dies trifft zwar noch weitgehend auf Produktkategorien wie Arzneimittel, Bekleidung, Schuhe oder Accessoires zu, lässt sich aber nicht mehr mit technologischen High-End Plagiaten oder hochspezialisierten ingenieurstechnischen Imitaten (auch aus europäischer Produktion) vereinbaren, deren Aufdeckung unter Umständen erst mit vertieften Fachkenntnisse möglich ist. Umso wichtiger werden genau auf das konkrete Gefährdungspotential abgestimmte Gegenmaßnahmen.

12.1 Produktkennzeichnende Maßnahmen

Es folgt eine überblicksartige Darstellung technischer Sicherungstechnologien, deren Wirksamkeit erst aus dem Blickwinkel des spezifischen Unternehmenskontextes beurteilt werden kann und daher lediglich als Anregung dienen soll. Die Eignung der jeweiligen Mittel hängt von ihrem Einsatz innerhalb der Wertschöpfungskette ab.

Die Darstellung beschränkt sich vornehmlich auf produktkennzeichnende Technologien. Bereits die Verbindung eines Produktes mit einer Marke ist ein notwendiger und eindeutiger Kennzeichnungsprozess, der genau definierte rechtliche Funktionen und Folgen auslöst (siehe oben unter 2 und 3.1). Doch reicht dieser Schritt bei weitem nicht aus, um eine Marke oder ein Produkt auch imitationssicher zu machen. Hierfür bietet sich vordergründig eine Verbindung mit Kennzeichnungstechnologien, insbesondere den sogenannten Originalitätskennzeichen, an.

Originalitätskennzeichen führen den Echtheitsnachweis eines Produktes, während Unikatskennzeichen mit weiteren, unverwechselbaren Identitätsnachweisen versehen sind und eine individuelle Unterscheidung innerhalb von Produktgruppen ermöglichen. Daneben komplettieren die Kategorien der produktbezogenen und informationstechnischen Maßnahmen die Rubrik der technischen Schutzelemente. Die folgende Auflistung ist nicht abschließend, zeigt jedoch gängige Kennzeichnungstechnologien auf, die ihrerseits subkategorisiert werden können. Die Kategorie der Identitätskennzeichen (Barcodes, Seriennummern) verfügt, isoliert betrachtet, über eine geringe Sicherungsfunktion, erhöht jedoch, verbunden mit einem Originalitätskennzeichen, das Echtheitschutzniveau erheblich.

Neben der Einteilung nach Schutzrichtungen, werden produktkennzeichnende Maßnahmen nach der Art ihrer Anwendung in offene oder verdeckte Maßnahmen unterteilt. Durch die individuelle Kombination offenerer und verdeckter Technologien kann die beabsichtigte Schutzwirkung erhöht werden.

Offene Maßnahmen sind für jedermann leicht erkennbar, da diese häufig als Teil der Produktvermarktung bewusst beworben oder zumindest öffentlichkeitswirksam kommuniziert werden. Das offene Merkmal verifiziert die Marke und/oder das Produkt als Original und kann auch ein sicherheitstechnisches Alleinstellungsmerkmal darstellen. Es erlaubt dem Käufer, den Originalitätsnachweis als produktaufwertende Erfahrung selbst zu führen. Allerdings muss in Kauf genommen werden, dass das Merkmal für Produkt-Nachahmer gleichermaßen einfach zu erfassen ist. Folglich könnte mit gezielten Nachahmungsversuchen zu rechnen sein.

Verdeckte Maßnahmen können hingegen nur mit zusätzlichen Hilfsmitteln sichtbar gemacht und überprüft werden. Sie können die Plagiats-Herstellung beträchtlich erschweren. Dadurch wird dem potentiell getäuschten Produkterwerber allerdings jede Möglichkeit genommen, einem Plagiatsverdacht selbst nachzugehen.

Der Kennzeichnungsschutz ist daher aufgrund seiner inhaltlichen Ausrichtung besonders für den Markenschutz geeignet. Kennzeichnende Maßnahmen strahlen insgesamt eine überwiegend präventive Schutzwirkung aus.

12.1.1 **Erstöffnungsnachweis**

Der Erstöffnungsnachweis dient als offenes Merkmal vor allem dem Verbraucher und Anwender zur Überprüfung der Produkt-Authentizität. Neben herkömmlichen Varianten, wie der einfachen Umschließung der Verpackung mit Plastikfolie oder der Anbringung eines Siegels an der Packungsöffnungskante, können anspruchsvollere, sogenannte Schrumpfetiketten an dem Produkt angebracht werden. Sie werden über den Deckel oder die Schachtelöffnungskante geklebt und umschließen die Verpackung wie eine zweite Haut. Die Erst-Öffnung der Verpackung führt zu einem irreparablen Reißen des Etiketts. Eine solche Maßnahme schützt insbesondere vor Plagiaten, die in Originalverpackungen vorgefunden wurden.

12.1.2 **Hologramme**

Hologramme können offen, verdeckt oder in Kombination beider Eigenschaften verwendet werden. Es handelt sich dabei um Originalitätskennzeichen, die den Echtheitsschutz fördern. Ihre Vorteile sind die individuelle Gestaltbarkeit bei gleichzeitiger Verwendung zusätzlicher Sicherheitsmerkmale, da das Hologramm-Etikett wenig Platz auf dem Produkt oder der Verpackung einnimmt. Die Komplexitätsstufe des Hologramms kann durch Änderung seiner Struktur variiert werden. Beispielhaft kommen hierfür 2D- oder 3D-Effekte, dynamische Strukturen, diverse Mikro- oder Nanotexte, Farb- oder Schwarz/Weiß-Texte oder verdeckte Merkmale zur Anwendung. Transparente Hologrammsiegel können unauffällig in das Produktdesign integriert werden und ermöglichen auch hier die Anbringung weiterer, unverwechselbarer Produktinformationen.

12.1.3 **Wasserzeichen**

Wasserzeichen gehören ebenfalls zu den offenen Produktsicherheitsmerkmalen und lassen sich in unterschiedliche Arten unterteilen. Bei Wasserzeichen handelt es sich um

traditionelle Sicherheitsmerkmale gegen Nachahmungen, soweit sie in Papiererzeugnisse eingearbeitet wird. Bei solchen klassischen, sogenannten „echten“ Wasserzeichen wird eine besondere Technik der Papierherstellung angewendet, bei der die Ziel-Oberfläche bereits im Herstellungsprozess angepasst wird. Durch das abwechselnde Auftragen dickerer und dünnerer Schichten wird die charakteristische Wasserzeichen-Struktur geformt. Der Herstellungsprozess ist aufwendig und kostenintensiv. Es führt jedoch zu einer längeren Haltbarkeit des Wasserzeichens und erzeugt ein haptisch ansprechendes und optisch hochwertiges Sicherheitsmerkmal, welches auch im Rahmen der Produktvermarktung beworben werden kann.

Eine Alternative bilden sogenannte „unechte“ Wasserzeichen. Dabei handelt es sich nicht mehr um eine Form der Papierherstellung. In einem nachträglichen Walzverfahren wird das Kennzeichen in das unbehandelte Papier eingeprägt oder durch verschiedene Druckverfahren mit Hilfe individueller Farbzusammensetzungen aufgedruckt. In beiden Fällen wird die Beschaffenheit des Ausgangstoffes, des Papiers, nachhaltig verändert. Dies kann unter Umständen zu Abweichungen in der Herstellung führen, erlaubt jedoch vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Die vergleichsweise einfache Herstellung führt zu einer kürzeren Haltbarkeit des Sicherheitsmerkmals bei gleichzeitig geringeren Kosten. Diese Art der Herstellung wird unter anderem für Urkunden, Ausweise, Zertifikate, Eintrittskarten, Briefbögen etc. verwendet.

Des Weiteren finden digitale Wasserzeichen Anwendung zum Kennzeichnungsschutz. Es handelt sich um verdeckte oder kaum sichtbare, digitale Bildmuster, die individuell gestaltet und direkt auf der Verpackung hinterlegt werden. Sie sind nur mit einer speziellen Software auslesbar und können mit Kopieranlagen oder Scannern nicht fehlerfrei reproduziert werden.

12.1.4 **RFID - Systeme**

Die RFID-Technologie gehört zu den verdeckten Maßnahmen. Neben der Kennzeichnungsfunktion dient dieses Sicherheitsmerkmal vornehmlich der Warenverfolgung innerhalb des unternehmerischen Vertriebes (sog. Track&Trace). Die Radio-Frequency-Identification (kurz: RFID) ist ein Zwei-Komponenten-System zum berührungslosen Auslesen von auf einem RFID-Transponder oder -Tag digital gespeicherten Informationen mittels eines Lesegerätes oder einer Lesestation. Dabei wird zwischen passiven

und aktiven RFID-Tags differenziert. Letztere verfügen über eine Batterie-basierte, autonome Stromversorgung, die bei Signalempfang des aussendenden Lesegerätes alle hinterlegten Informationen an dieses zurücksendet. Diese Technologie verfügt über mehrere, für die Logistik gar essentielle Eigenschaften:

Die Reichweite zwischen Sender und Empfänger kann je nach Anbieter bis zu 100 Meter betragen. Die Markierungsdichte mit RFID-Tags kann aufgrund ihrer geringen Größe (Etikettenformat) und der automatischen, maschinellen Auslesung im Sekundenbereich fast beliebig variiert werden. Da die Erfassung durch Übertragung elektromagnetischer Wellen erfolgt, können selbst bewegliche Systeme aus verschiedenstem Material ausgelesen werden. Aufgrund der hohen Anschaffungskosten ist dieses Sicherheitssystem zurzeit lediglich im unternehmerischen Verkehr verbreitet.

12.1.5 **Mikroaufdrucke**

Mikroaufdrucke sind als verdeckte Maßnahmen konzipiert. Mikroschrift oder Mikromotiv bestehen dabei aus mikroskopisch kleinen Zeichen, die für das bloße Auge nicht bzw. kaum erkennbar sind. Sie werden durch eine besondere Feindruck-Technik, meist im Offset-Druck-Verfahren, auf die Zieloberfläche aufgetragen. Der Inhalt der Beschriftung kann mit Lupen, Mikroskopen oder Lesegeräten wahrgenommen werden. Dieses Sicherheitsmerkmal weist eine geringe Imitationsresistenz auf und sollte daher, zumal in der Herstellung günstig, in Kombination mit weiteren Sicherheitsmerkmalen verwendet werden.

12.1.6 **Mikrofarbcode-Markierung**

Diese Sicherheitsmaßnahme zeichnet sich durch das schichtweise Übereinanderlegen mikroskopisch kleiner, farbiger Kunststoffpartikel zu mehreren Schichten aus. Für das bloße Auge nicht sichtbar, handelt es sich ebenfalls um eine verdeckte Einzelmaßnahme. Die Herstellung erfordert durch ein aufwendiges, sogenanntes Sandwichverfahren, bei dem durch Verwendung farblich variabler Schichten eine individuelle Farbkombination entsteht, die unverwechselbar einem Unternehmen zugeordnet werden kann. Sowohl die genaue Farbzusammensetzung (hier sind 3-4 Milliarden Farbkombinationen möglich) als auch der technisch anspruchsvolle Herstellungsprozess dieser Farbcodes lassen sich kaum imitieren. Erschwert wird das Kopieren durch die Art der Verbindung mit dem jeweiligen Produkt: Mikrofarbcodes können auf Etiketten, Verpackungen oder

direkt am Produkt aufgebracht werden. Die hohe Flexibilität bei der Gestaltung und Anbringung dieses Sicherungsmechanismus bei gleichzeitig moderaten Kosten machen es für eine Vielzahl von Produkten und Materialien attraktiv.

12.2 Organisatorische Maßnahmen zum Markenschutz

Wie bereits in Kapitel 12 erwähnt, kann ein wirkungsvolles Agieren gegen Produkt- und Markenpiraterie nur unter Beteiligung aller vorhandenen, betriebsinternen Strukturen und Ressourcen erfolgen. Die skizzierte Gefährdungslage droht ein Unternehmen in seinem ganzen Bestand zu erfassen. Notwendigerweise muss daher auch die Organisation der Abwehr ein abteilungsübergreifendes Zusammenwirken fördern. Branchenübergreifend finden sich die nötigen Ansatzpunkte im Dreiklang der juristischen, technischen und organisatorischen Möglichkeiten. Gerade die Auswahl organisatorischer Maßnahmen wird noch stärker als die bereits erörterten Bereiche durch unternehmensinterne Besonderheiten beeinflusst. Doch lassen sich auch hier allgemeine Anforderungen hinsichtlich Art und Umfang der notwendigen Modifikation formulieren.

12.2.1 Risikoanalyse und Priorisierung

Zunächst ist eine präzise Abbildung der gegenwärtigen Zustände und (Wertschöpfungs-) Prozesse zu erarbeiten. Eine strukturierte Aufarbeitung erfolgt immer im Kontext des spezifischen Risikofalles. Insbesondere müssen Informationen zu drohenden Schäden oder bereits eingetretenen Schadensfolgen zusammengetragen werden. Diese Schritte werden auch als Risiko-, Ist-, oder Bedarfsanalyse bezeichnet. Die zentralen Fragen unterscheiden sich jedoch nicht: Welche Elemente und welche Produkte innerhalb der Wertschöpfungskette sind schützenswert? Das Bedrohungspotential kann auch anhand von unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den Herstellungs- bzw. Zielmärkten bestimmt werden.

Dem schließt sich in einem weiteren Schritt ein Priorisierungsprozess an. Die Grundüberlegungen folgen einer Zweck-Mittel-Relation und beziehen betriebsinterne und marktspezifische Faktoren (Kostenhöhe und Potential der angestrebten Gefährdungsminimierung, Marktakzeptanz, Nachhaltigkeit der Maßnahmen) mit ein. Welches sind die Kernmarken bzw. Kernprodukte? Welche Plagiatsfälle bei welchen Produkten oder Marken sind bereits bekannt? Sind Umsatzeinbußen zu erwarten oder gar eingetreten?

Das Aufwerfen und Durchdenken solcher und verwandter Fragen fördert den Erkenntnisgewinn und stellt die Weichen für die weitere Optimierung.

12.2.2 Innerbetriebliche Prozesse und Organisation

Nicht selten werden bisherige Abläufe und Strukturen optimiert werden müssen. Gerade in größeren Unternehmen können vorhandene Organisationseinheiten einen Zuwachs neuer Kompetenzen erhalten. Eine Aufsplitterung von Kompetenzen sollte vermieden werden. Die Einrichtung einer zentralen Organisationseinheit („Stabsstelle“ oder „Task-Force“) hilft, den nötigen Koordinationsrahmen einzuhalten. Wichtiger als starre Zuordnungsregelungen ist die Effektivität der organisatorischen Maßnahme. Da die meisten Unternehmen nur über begrenzte finanzielle und zeitliche Ressourcen verfügen werden, wird die Zuordnung stets am Kriterium der Effizienz und Wirksamkeit gemessen werden müssen.

12.2.3 Entwurf eines ganzheitlichen Schutzkonzeptes

Die angestellten Überlegungen sind miteinander zu verknüpfen. Wo solche Verknüpfungen nicht bereits prozessbedingt hergestellt wurden, sollte die zentrale Stabsstelle als Vermittler agieren. Zwar könnte damit auch die (operative) Geschäftsführung betraut werden, doch ist aufgrund der erörterten, komplexen Zusammenhänge die Schaffung einer zentralen, Organisations- und Handlungseinheit (Task-Force) anzuraten.

Eine Verbindung mit der internen Rechtsabteilung oder dem IP-Management ist ebenfalls zweckmäßig, um in einem ersten Schritt juristische Schutzmaßnahmen zu prüfen. Komplexe Zusammenhänge können hierbei in den Bereichen des Kartell-, Wettbewerbs- oder Markenrechts entstehen – insbesondere in Fällen der internationalen Marktausrichtung.

Eine Task-Force sollte zudem auf zeitliche und inhaltliche Kontinuität angelegt sein. Ein wesentliches Ziel ist dabei die Vermeidung innerbetrieblicher Reibungs- und Verlustprozesse aufgrund fehlender Kompetenz- oder Kommunikationszuweisungen. Die Bereitstellung einer geeigneten Kommunikationsinfrastruktur unter Nutzung der aktuellsten IT-Sicherheitstechnologie ist zwingend erforderlich, um alle relevanten Informationen vertraulich innerhalb des Unternehmens (offline) und, soweit erforderlich, auch mit Personal außerhalb des Unternehmensstandortes (online) auszutauschen.

Das Grundgerüst des erarbeiteten Schutzkonzeptes sollte unternehmensintern als Abwehrstrategie, Anti-Piraterie-Strategie, Know-How-Schutzsystem usw. bezeichnet und direkt über die Geschäftsführung beworben werden.

12.2.4 Geeignete Maßnahmenauswahl

Anschließend gilt es, das gefundene Schutzkonzept mit Inhalt anzureichern. Die nötige Ausrichtung wird im Rahmen des Strategiebezugs und die zur Verfügung stehenden personellen und finanziellen Ressourcen im Unternehmen vorgegeben.

Das menschliche (Fehl-)Verhalten ist eine wesentliche Quelle und zugleich die größte Schwachstelle bei der Entwicklung eines des wirksamen Schutzkonzeptes. Nicht zu unterschätzen ist daher die (mentale) Wirkung solcher Maßnahmen auf die Arbeitsweise der einbezogenen Mitarbeiter. Weitere Perspektiven bietet die Personalentwicklung. Maßnahmen zur Einhaltung des Geheimnisschutzes können durch Fortbildungsangebote oder arbeitsvertragliche Regelungen realisiert werden. Individuelles Verhalten kann durch Teambildung und interdisziplinäres Arbeiten als Teil des Schutzkonzeptes, sogenanntes „Social Engineering“, reflektiert und gesteuert werden. Idealerweise findet dadurch eine Selbstkontrolle und Sensibilisierung der beteiligten Mitarbeiter in ihrem Umgang mit vertraulichen Informationen statt.

Zu den erwähnten technischen und organisatorischen Elementen des Marken- und Produktschutzes gehört auch die strategische Streuung der Marken- oder Produktvielfalt sowie eine Beschleunigung von Innovationszyklen. Die Angriffsfläche für Imitate lässt sich möglicherweise über eine nach Absatzmärkten differenzierte Marktverfügbarkeit von Produkten verringern. Dieses Instrument gehört zur mittel- bis langfristigen Strategieausrichtung und sollte frühzeitig mit dem Schutzkonzept unter Beachtung des individuellen Marken- und Produktportfolios gekoppelt werden (siehe 12.2.6).

12.2.5 Einführung, Monitoring und Evaluation

Die Einführung des Schutzkonzeptes sollte strukturiert nach innen und außen kommuniziert werden. Innerhalb des Unternehmens ist unter Beteiligung aller relevanten Bereiche eine Zusammenschau der erstellten Szenarien und Analysen zu konzipieren. Die wesentlichen Pfeiler des Schutzkonzeptes sind aufzugreifen. Klare Ziele und Lösungen des Konzeptes sollten formuliert und die konstruktive Mithilfe der Mitarbeiter als wesent-

licher Faktor zum Schutz des Unternehmens motivierend eingebracht werden. Insgesamt ist eine offene und transparente Darstellung mit einem Forum für kritische Nachfragen zu empfehlen.

Die Kommunikation nach außen ist vielschichtig und sollte an verschiedene Markt-Akteure adressiert werden. Kunden sind als Zielgruppe möglicher Plagiate-Anbieter eine dauerhaft zu überzeugende Gruppe. Daher wird die Anti-Piraterie-Strategie hier der Produktvermarktung (Marketing) zu überlassen sein. Welche Struktur- und Kommunikationselemente fruchtbar gemacht werden können, ist eine Frage der bisherigen unternehmerischen Praxis. Der Einsatz bisher nicht verwendeter Medien zur Effektsteigerung (auch für Kampagnen) könnte zumindest erwogen werden. Inhaltlich sollten die Vorzüge der Originalprodukte in unterschiedlichen Facetten dargestellt werden.

Daran sollte sich eine mittelfristig angelegte Monitoring- und Evaluationsphase anschließen. Die bisherigen Lösungsansätze und Strategien sind genau zu beobachten und zu bewerten. Im Vordergrund steht der Austausch mit den Fachabteilungen (F&E, Vertrieb, Logistik usw.). Auf deren Feedback ist die zentrale Organisationseinheit, die Task-Force, angewiesen. Hier läuft der Informationsfluss wieder zusammen. Eine zunächst sinnvolle Maßnahme kann nicht bedachte negative Wirkungen auslösen, die wiederum eine schnelle Korrektur und eine Anpassung des Schutzkonzeptes aus organisatorischer, technischer oder juristischer Sicht erforderlich machen.

12.2.6 Einbindung in zukünftige Unternehmensentwicklung

Alle Maßnahmen sollten vor ihrer Markteinführung aktiviert werden. Hierfür ist der spezifische Produkt- oder Markenkontext entscheidend. Die Haupteigenschaft des Schutzkonzeptes muss eine wandelbare und schnelle strategische Umsetzungsfähigkeit am Zielmarkt sein.

13 Anhang: Checkliste zur Risikominimierung der Markenpiraterie

A. Technische, produktkennzeichnende Maßnahmen zum Markenschutz

- Erstöffnungsnachweis (12.1.1)
- Hologramme (12.1.2)
- Wasserzeichen (12.1.3)
- RFID - Systeme (12.1.4)
- Mikroaufdrucke (12.1.5)
- Mikrofarbcode-Markierung (12.1.6)

B. Organisatorische Maßnahmen zum Markenschutz

- Risikoanalyse und Priorisierung (12.2.1)
- Innerbetriebliche Prozesse und Organisation (12.2.2)
- Entwurf eines ganzheitlichen Schutzkonzeptes (12.2.3)
- Geeignete Maßnahmenauswahl (12.2.4)
- Einführung, Monitoring und Evaluation (12.2.5)
- Einbindung in zukünftige Unternehmensentwicklung (12.2.6)

C. Rechtliche Maßnahmen zum Markenschutz

- Markenrecherche (10.1)
- Sicherung der Priorität (10.2)
- Benutzung der Marke (10.3)
- Schutzdauerüberwachung (10.4)
- Kollisionsüberwachung (10.5)
- Abmahnung (11.1.1)
- Einstweilige Verfügung (11.1.2)
- Zivilklage (11.1.3)
- Mediation (11.2)
- Zollrechtliche Maßnahmen (11.3)
- Straf- und Bußgeldvorschriften (11.4)