

**- Zeittafel Markenrecht-**

- 1803 § 16 „Loi relative aux manufactures, fabriques, ateliers“ v. 12.4.1803 enthält neben Strafanordnung auch Schadensersatzanspruch bei Markenverletzung
- 1861 Art. 27 des Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuches (ADHGB)
- 1874 Gesetz über den Markenschutz v. 30.11.1874 (MSchG)
- 1894 Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen v. 12.5.1894 (WbzG)
- 1896 § 12 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)
- 1897 § 37 des Handelsgesetzbuches (HGB)
- 1909 §§ 1, 16 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
- 1936 Warenzeichengesetz v. 5.5.1936 (WZG)
- 1994 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen v. 25.10.1994 (MarkenG)

# Reform des europäischen Markenrechts

Ausgangspunkt: HABM verdient zuviel Geld!

=> Auftrag der Kommission an MPI zur Untersuchung

Februar 2011: „Study on the Overall Functioning of the European Trademark System“ des MPI

=> Umfangreiche Vorschläge zur Reform von MRRL und GMVO

27.3.2013: Kommission legt Vorschläge vor

Ziele: - Weitere Harmonisierung  
- Modernisierungen und Klarstellungen  
- Festhalten an Trennung MRRL/GMVO  
(= Beibehaltung nationaler Markensysteme),  
aber weitere Rechtsangleichung an  
Gemeinschaftsmarkensystem

15.12.2015: EU-Parlament verabschiedet

Unionsmarkenverordnung 2015/2424/EU (UMV)  
[heute: VO (EU) 2017/1001]

Richtlinie 2015/2436/EU (MRL)

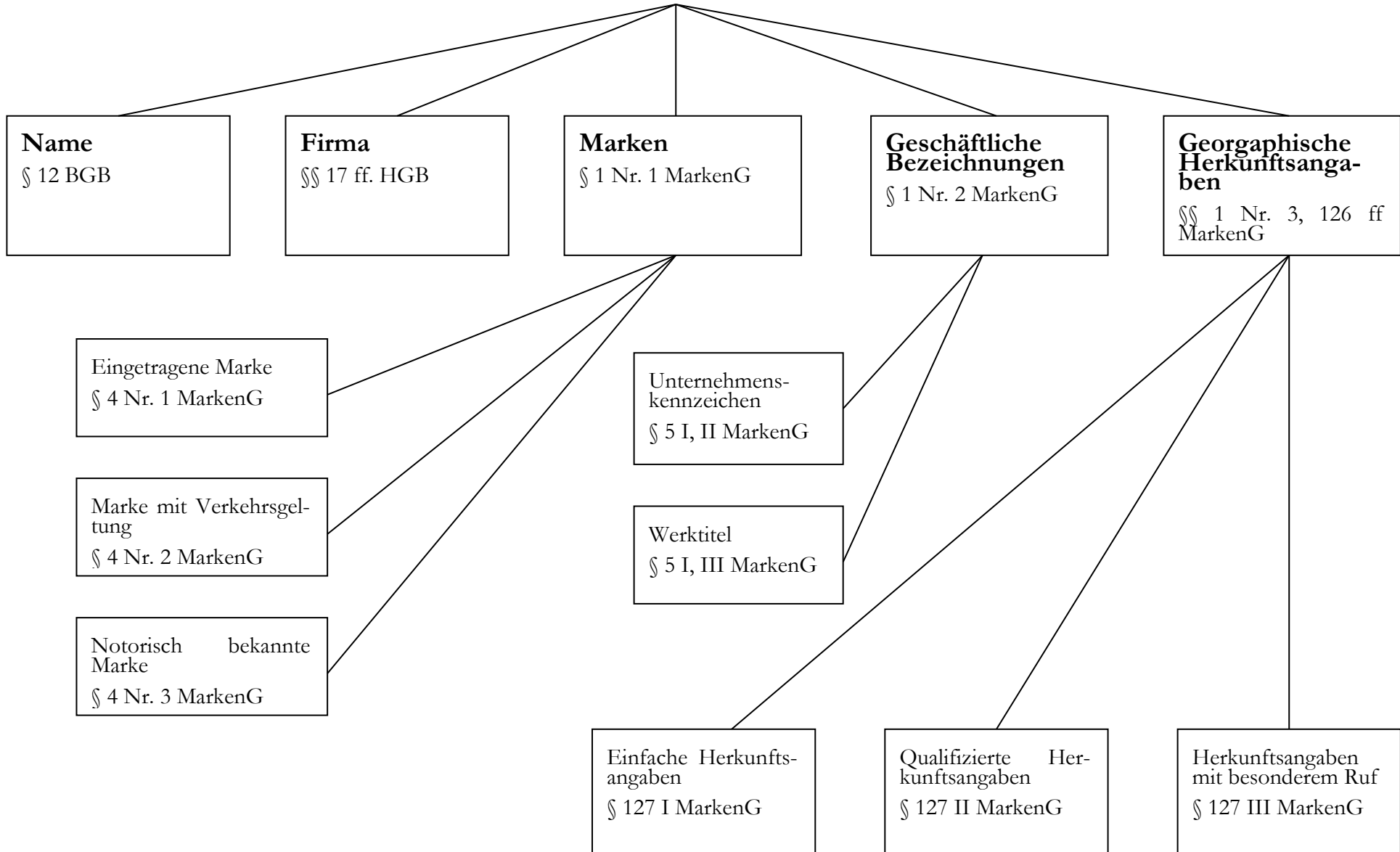


Details werden später bei einzelnen Themen besprochen

Literatur: *Sosnitza*, MarkenR 2012, 436 ff.

*Bender*, MarkenR 2013, 129 ff.; MarkenR 2016, 10 ff.

# Kennzeichenrechte



## Rechtsnorm-Index

- PVÜ Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20.3.1883
- TRIPS Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods, 1994
- MMA Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 14.4.1891 („Madrider Markenabkommen“)
- PMMA Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 27.6.1989 (z. T. auch „MMP“ genannt)
- TRT Trademark Registration Treaty vom 7.8.1980
- TLT Trademark Law Treaty vom 1.8.1996
- MHA Madrider Herkunftsabkommen
- LUA Lissaboner Ursprungsabkommen
- NKA Nizzaer Klassifikationsabkommen

Bilaterale Staatsverträge zum Schutz geographischer Herkunftsangaben (mit Frankreich, Italien, Griechenland, der Schweiz und Spanien)

RL 2008/95/EG – Markenrechtsrichtlinie (MRRL) (a.F.)

RL (EU) 2015/2436 – Markenrichtlinie (MRL) (n.F.)

VO (EU) 2017/1001 – UnionsmarkenV (UMV)

VO (EU) Nr. 608/2013 – ProduktpiraterieVO

VO (EU) Nr. 1151/2012 – Geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen

RL 2005/29/EG – Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken

RL 2006/114/EG – Richtlinie über irreführende und vergleichende Werbung

RL 97/7/EG – Fernabsatzrichtlinie

RL 2000/31/EG – Richtlinie über den Elektronischen Geschäftsverkehr

RL 2010/13/EU – Audiovisuelle Mediendienste

**System der Schutzebenen**

International	PVÜ				
	TRIPS				
	(WIPO Model Provisions)	<table border="1"> <tr> <td>TLT TRT</td> <td>MFA LUA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Bilaterale Abkommen (z.B. mit Frankreich, Italien, Griechenland, Schweiz, Spanien Portugal)</td> </tr> </table>	TLT TRT	MFA LUA	Bilaterale Abkommen (z.B. mit Frankreich, Italien, Griechenland, Schweiz, Spanien Portugal)
TLT TRT	MFA LUA				
Bilaterale Abkommen (z.B. mit Frankreich, Italien, Griechenland, Schweiz, Spanien Portugal)					
Unionsrecht	RL 2000/31/EG (Elektr. Geschäftsverkehr) RL 2005/29/EG (Unl. Geschäftsprakt.) RL 2006/114/EG (Irref. u. vergl. Werbung)	RL 2008/95/EG (MRRL) (a.F.) RL (EU) 2015/2436 (MRL) (n.F.) VO 2017/1001 (UMV) VO Nr. 1151/2012 (Geograph. Angaben) ProduktpiraterieVO (EU) Nr. 608/2013			
National	UWG	MarkenG			

# Entstehung des Markenschutzes

## **1. Registermarke, § 4 Nr. 1 MarkenG**

Der Markenschutz entsteht durch Eintragung des Zeichens in das vom DPMA geführte Markenregister.

Das Eintragungsverfahren ist in den §§ 32 ff. MarkenG geregelt.

## **2. Benutzungsmarke, § 4 Nr. 2 MarkenG**

Auch ohne Eintragung kann ein Markenschutz durch Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr entstehen, wenn das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat.

Die Anforderungen für die Verkehrsgeltung sind geringer als die an die Verkehrsdurchsetzung nach § 8 III MarkenG.

Verkehrsgeltung ist gegeben, wenn ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise eine Verbindung zwischen dem Zeichen und einem bestimmten Unternehmen herstellt und das Erscheinungsbild des Zeichens wiedererkennt.

Der Grad der Verkehrsbekanntheit ist abhängig von der Unterscheidungskraft des Zeichens. Je schwächer diese ist, umso höher muss die Verkehrsbekanntheit sein. Die für normal Kennzeichnungskräftige Zeichen notwendige *einfache* Verkehrsgeltung ist bei einem Bekanntheitsgrad von ca. 20 % gegeben. Um § 8 III MarkenG nicht zu umgehen, ist zur Überwindung der Schutzhindernisse des § 8 II Nr. 1, 2, 3 MarkenG eine *qualifizierte* Verkehrsgeltung erforderlich, die regelmäßig nicht unter 50 % liegt. Die Schutzhindernisse des

§ 8 II Nr. 4-10 MarkenG gelten auch für Benutzungsmarken (BGH, GRUR 2013, 729 Rn. 18 – *READY TO FUCK*)

### **3. Notorietätsmarke, § 4 Nr. 3 MarkenG**

Ein Markenschutz ohne Eintragung entsteht auch durch notorische Bekanntheit der Marke nach Art. 6<sup>bis</sup> der Pariser Verbandsübereinkunft im Inland.

Notorietät bedeutet das Allbekanntsein einer Marke im Verkehr. Hierfür wird ein höherer Bekanntheitsgrad als für die Verkehrsgeltung bei Benutzungsmarken gefordert. Er liegt im Regelfall bei ca. 70%.

Im Gegensatz zur Benutzungsmarke ist eine Benutzung im Inland nicht erforderlich.

## Gestufte Bekanntheitsgrade von Marken

- Beachte:
1. Es gibt keine starren Prozentsätze
  2. Maßgeblich sind die konkreten Umstände:
    - a. Je schwächer die Kennzeichnungskraft ist, desto höher muss der Bekanntheitsgrad sein.
    - b. An den Bekanntheitsgrad sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je größer das Freihaltebedürfnis ist (insb. bei Beschaffenheitsangaben oder Gattungsbezeichnungen)



### Berühmte Marke

§§ 14 II Nr. 3 MarkenG, 12, 823 I BGB, 1 UWG

Regelfall: deutlich über 70 % - 80 %

### Notorische Bekanntheit

§ 4 Nr. 3 MarkenG

Regelfall: 70 %

### Bekante Marke

§ 14 II Nr. 3 MarkenG

Regelfall: 50 % (Fezer)  
Untergrenze 20 %, idR ab 30 % (Ingerl/Rohnke)

Eintragungsunfähige Marken: deutlich höher

### Verkehrsdurchsetzung

§ 8 III MarkenG

Regelfall: mind. 50 %

### Verkehrsgeltung

§ 4 Nr. 2 MarkenG

Regelfall: ab 20 %



# Unterscheidungseignung

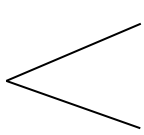
## 1. Abstrakte Unterscheidungseignung, § 3 I MarkenG

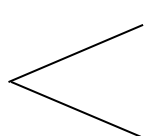
Nach § 3 I MarkenG muss das Zeichen geeignet sein, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Betriebe zu unterscheiden. Diese ist *unabhängig von jeglicher Ware oder Dienstleistung* zu bestimmen und ist deshalb auch nur dann abzulehnen, wenn eine solche Eignung unter allen denkbaren Umständen ausgeschlossen werden kann. Beispiele: Ein isolierter Punkt („.“) oder überlange Zeichengebilde (Wort-, Tonfolgen).

## 2. Konkrete Unterscheidungseignung, § 8 II Nr. 1 MarkenG

Nach § 8 II Nr. 1 MarkenG ist Unterscheidungskraft *für eine konkrete Ware oder Dienstleistung* erforderlich. Es besteht im Gegensatz zur abstrakten Unterscheidungseignung ein unmittelbarer Produktbezug. Es ist entsprechend dem Wortlaut („jegliche“) ein großzügiger Maßstab anzulegen.

Beispiele für konkrete Unterscheidungseignung:

Diesel  Kraftstoff (-)  
Bekleidung (+)

Apfel  Obst (-)  
Computer (+)

## Markenformen

### I. Sehen

#### 1. Wortzeichen

##### a. Wortmarken

- aa. Einzelne Worte (Dash, BOSS)
- bb. Zusammengesetzte Worte (Ryanair, ThyssenKrupp)
- cc. Mehrere Worte (Burger King, United Colours of Benetton)
- dd. Slogans (Everytime a good time)

##### b. Buchstabenmarken

BMW, ADAC

##### c. Zahlenmarken

4711, quattro

#### 2. Bildmarken

Teekanne, Muschel

#### 3. Kombinationsmarken

##### a. Wort-/Bildmarken

Hund mit Grammophon + HMV

##### b. Buchstabenzahlenmarken

K2R, A 4, F 6

#### 4. Farbmarken

Magenta, Gelb-grün

#### 5. Formmarken

##### a. Dreidimensionale Gestaltungen (Odolflasche, Jaguar-Kühlerfigur)

##### b. Kennfadenmarke (Textilien, Kabel)

#### 6. Positionsmarke (Knopf im Ohr)

#### 7. Bewegungsmarken

SAT1-Bälle, Hologramm, Armbewegung (ZDF)

#### 8. Multimediamarke

### II. Hören

#### Hörmarken

##### 1. Melodien (Jingle)

##### 2. Geräusche (Tarzan-Schrei, MGM-Löwe)

### III. Riechen

#### Geruchsmarken (olfaktorische Marken)

Duftendes Toilettenpapier, parfümierte Telefonkarten, Smell of fresh cut grass

### IV. Schmecken

#### Geschmacksmarken (gustatorische Marken)

Geschmack eines Lippenstifts oder Kondoms

### V. Fühlen

#### Tastmarken (haptische oder taktile Marken)

Markengestaltung für Blinde

## Wiedergabe der Marke im Register (vgl. Art. 3 UMDV)

Markenform	Darstellung ...
Wortmarke	in normaler Schrift und normalem Layout ohne grafische Darstellung oder Farbe
Bildmarke (auch Wort-Bildmarke)	des Zeichens, das alle Elemente und Farben zeigt
Formmarke	durch grafische Darstellung der Form, einschließlich computergenerierter Bilder, oder fotografische Abbildung
Positionsmarke	die die Positionierung der Marke und die Größe oder Proportion in Bezug auf die betreffenden Waren angemessen identifiziert (begleitende Beschreibung möglich)
Farbmarke	<p>Einzelfarbe: die Farbe unter Bezugnahme auf allgemein anerkannten Farbcode</p> <p>Farbkombination: die die systematische Anordnung in einer einheitlichen und vorgegebenen Weise zeigt sowie Angabe der Farben unter Bezugnahme auf allgemein anerkannten Farbcode (Beschreibung der systematischen Anordnung möglich)</p>
Hörmarke	durch Tondatei, die den Klang reproduziert oder Notenschrift
Bewegungsmarke	durch Videodatei oder Standbilder, die die Bewegung zeigen (Beschreibung bei Standbildern möglich)
Multimediamarke (Bild und Ton)	durch Ton-Bild-Datei, die die Kombination des Bildes und des Tons enthält

## Absolute Schutzhindernisse

Absolute Schutzhindernisse sind vor Eintragung der Marke nach § 37 I MarkenG von Amts wegen zu prüfen. Diese sind im Folgenden:

### **1. Fehlende Eignung zur klar und eindeutig bestimmbar Darstellung, § 8 I MarkenG, Art. 3 MRL**

Die Marke muss geeignet sein, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

(Zu technischen Möglichkeiten vgl. Folie „Wiedergabe der Marke“)

Materiell gelten die sog. „Siekmann“-Kriterien:

Die Darstellung muss klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein (EuGH, GRUR Int. 2003, 449 – *Siekmann*).

### **2. Fehlende Unterscheidungskraft, § 8 II Nr. 1 MarkenG, Art. 4 I lit. b) MRL**

Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Gegenstand des § 8 II Nr. 1 MarkenG ist die konkrete Unterscheidungskraft, vgl. Folie Unterscheidungseignung.

Jede noch so geringe Unterscheidungskraft reicht allerdings aus, um dieses Schutzhindernis zu überwinden (BGH, GRUR 1999, 1096 – *Absolut*).

Fälle fehlender Unterscheidungskraft sind:

Bildmarken:

Einfache geometrische Formen; naturgetreue Wiedergaben von Erzeugnissen oder Produktverpackungen.

Wortmarken:

Gattungsmäßige Produktbezeichnungen oder gebräuchliche Worte der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache (BGH, GRUR 1999, 1089 – *YES*; GRUR 1999, 1093 – *FOR YOU*; GRUR 2000, 97 – *Fünfer*).

Die gleichen Grundsätze gelten für Werbeslogans (EuGH, GRUR 2010, 228 – *Audi*, Tz. 35). Ein phantasievoller Überschuss oder ein selbständig kennzeichnender Bestandteil, wie zum Beispiel ein Unternehmenskennzeichen, sind nicht erforderlich (BGH, GRUR 2002, 1070, 1071 – *Bar jeder Vernunft*). Nicht ausreichend sind lediglich beschreibende Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art (BGH, WRP 2000, 301 – *Partner with the Best*). Indizien für die Unterscheidungskraft von Werbeslogans können Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge sowie Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit sein (BGH, GRUR 2002, 1070, 1071 – *Bar jeder Vernunft*). Längere Wortfolgen entbehren in der Regel jeglicher Unterscheidungskraft (BGH, GRUR 2010, 935 – *Die Vision*).

Farbmarken:

EuGH, GRUR Int. 2003, 638 – *Libertel Groep* („Farbe Orange“): Eine Farbmarke „...wird vom maßgeblichen Publikum nicht notwendig in der gleichen Weise wahrgenommen wie eine

Wort- oder Bildmarke. ... Die Verbraucher sind es nicht gewöhnt, aus der Farbe von Waren oder ihrer Verpackung ohne grafische oder Wortelemente auf die Herkunft der Waren zu schließen ...“.

Zudem besteht ein erhöhtes Allgemeininteresse an der freien Verfügbarkeit von Farben.

#### Formmarken:

Wenn die dreidimensionale Marke mit dem äußeren Erscheinungsbild übereinstimmt, wird dies vom Verkehr regelmäßig nicht in gleicher Weise als Herkunftshinweis aufgefasst wie ein Wort- oder Bildmarke. Ein solcher besteht erst, wenn die Form von der Norm oder Branchenüblichkeit erheblich abweicht (vgl. EuGH, GRUR 2003, 514, 517 – *Linde*; EuGH, GRUR 2004, 428, 431 – *Henkel*; EuGH, GRUR Int. 2004, 631, 633 – *Procter & Gamble*; EuGH, GRUR Int. 2005, 135, 137 – *Mag Instrument*).

#### Tastmarken:

Im Hinblick auf den Herkunftshinweis besteht eine Parallele zu den dreidimensionalen Marken. So nehme der Verkehr auch bei einer Getränkeverpackung, die „das raue Gefühl von feinem Sandpapier“ vermittelt, nur eine „zweckdienliche oder ästhetisch ansprechende Gestaltung der Warenverpackung“ an (BPatG, GRUR 2008, 348, 350 – *Tastmarke*).

### **3. Beschreibende Angaben, § 8 II Nr. 2 MarkenG, Art. 4 I lit. c) MRL**

Nach § 8 II Ziff. 2 MarkenG sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus beschreibenden Angaben bestehen (nicht selten Überschneidung mit § 8 II Nr. 1 MarkenG). Es besteht bei diesen Angaben ein Allgemeininteresse, dass diese von jedermann frei verwendet werden dürfen.

Das Freihaltebedürfnis wird vom BGH auch angeführt, um die „Freiheit der Gestaltung von Produkten“ zu schützen, die gefährdet sein könnte, wenn übliche Gestaltungen von Produkten als Formmarken eingetragen werden sollen (z.B. BGH, GRUR 2008, 1000 – *Käse in Blütenform II*).

### **4. Übliche Bezeichnungen, § 8 II Nr. 3 MarkenG, Art. 4 I lit. d) MRL**

Marken sind nach § 8 II Nr. 3 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie zu üblichen Bezeichnungen geworden sind.

Zu unterscheiden sind Gattungsbezeichnungen und Freizeichen. Gattungsbezeichnungen fallen bereits unter § 8 II Nr. 1 und 2 MarkenG. Freizeichen sind ursprünglich unterscheidungskräftige Zeichen, die von mehreren Unternehmen zur Bezeichnung bestimmter Waren oder Dienstleistungen verwendet und deshalb vom Verkehr nicht mehr als Kennzeichen verstanden werden (BGH, GRUR 1999, 1090 – *YES*).

Die Vorschrift ist sehr restriktiv auszulegen, da andernfalls die Marke zum Opfer ihres eigenen Erfolgs würde (z.B. „Uhu“, „Tempo“ und „Aspirin“ noch keine Freizeichen; anders hingegen der OGH Wien für den „Walkman“, WRP 2002, 841).

#### **5. Täuschende Bezeichnungen, § 8 II Nr. 4 MarkenG, Art. 4 I lit. g) MRL**

Nach § 8 II Ziff. 4 MarkenG sind von der Eintragung als Marken solche Bezeichnungen ausgeschlossen, die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen. Dabei wird hier eine Anmeldung nur dann zurückgewiesen, wenn die Eignung zur Täuschung ersichtlich ist (§ 37 III MarkenG).

Beispiele hierfür sind ein Kuhkopf oder ein Butterfass für Margarine oder ein Stierbild für Kunstleder.

#### **6. Gegen gute Sitten verstoßende Bezeichnungen, § 8 II Nr. 5 MarkenG, Art. 4 I lit. f) MRL**

Nach § 8 II Ziff. 5 MarkenG werden Marken dann nicht eingetragen, wenn sie gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen. Eine Marke ist sittenwidrig, wenn sie das sittliche, moralische oder ethische Empfinden weiter Verkehrskreise erheblich verletzt, z.B. „Ready to fuck“ (BGH, GRUR 2013, 729) oder „Headfuck“ (BPatG, GRUR-RR 2013, 253).



Ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung erfordert einen Verstoß gegen die wesentlichen Grundsätze des deutschen Rechts (BGH, GRUR 1987, 525, 526 – *LITAFLEX*), z.B. „Dalailama“ (BPatGE 46, 66 – *Dalailama*).

## **7. Sonstige Hindernisse nach § 8 II MarkenG:**

Nicht eintragungsfähig sind inländische staatliche Hoheitszeichen, Staatswappen, Staatsflaggen, auch solche von Gemeinden, sowie Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen, § 8 II Nr. 6, 8 MarkenG, Art. 4 I lit. h) MRL, z.B. „D-Info“ in Bundesfarben (BPatG, MarkenR 2005, 279).

Nicht eintragungsfähig sind amtliche Prüf- oder Gewährzeichen, § 8 II Nr. 7 MarkenG, Art. 4 III lit. a) MRL, z.B. ein Eichstempel.

Nicht eintragungsfähig sind nach § 8 II Nr. 9 - 12 MarkenG, Art. 4 I lit. i) - l) MRL bestimmte geschützte Bezeichnungen, nämlich

- geografische Herkunftsangaben,  
(vgl. §§ 126 ff. MarkenG, VO Nr. 1151/2012)
- traditionelle Bezeichnungen für Weine,  
(vgl. VO 1308/2013)
- traditionelle Spezialitäten und  
(vgl. VO 1151/2012)

- Sortenbezeichnungen  
(vgl. SortG)

Ebenfalls nicht eintragungsfähig sind Marken, deren Benutzung nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, § 8 II Nr. 13 MarkenG, Art. 4 III lit. c) MRL, z.B. „Reefer“ (= Marihuana-Zigarette) wg. § 30 BtMG (Werbeverbot) für Zigaretten (BPatGE 38, 127, 129 – REEFER).

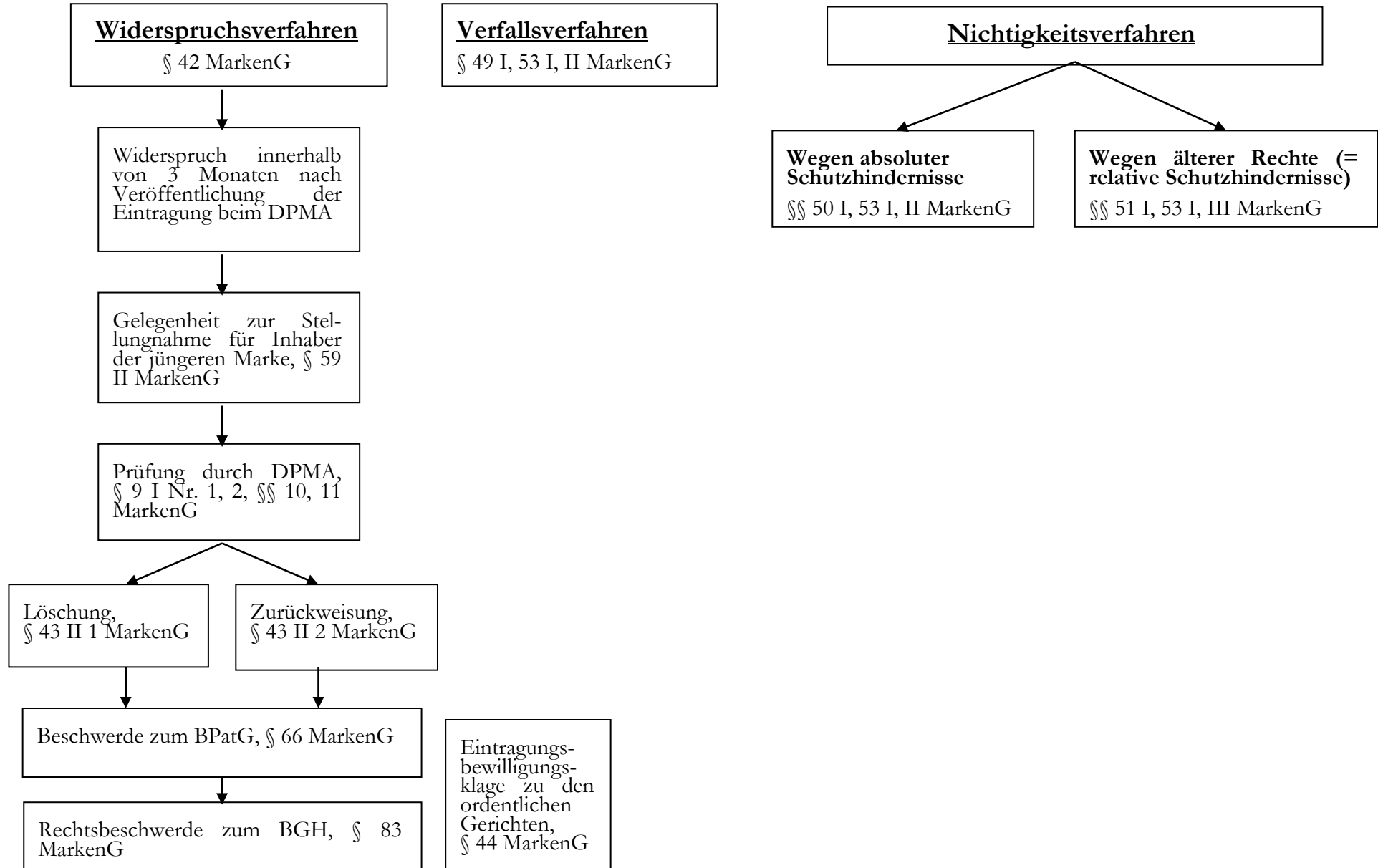
Nicht eintragungsfähig sind schließlich Marken, deren Anmeldung bösgläubig erfolgte, § 8 II Nr. 14 MarkenG, Art. 4 II 2 MRL. Die Bösgläubigkeit muss für das DPMA nach § 37 III MarkenG ersichtlich sein. Bezweckt wird die Verhinderung der Entstehung ungerechtfertigter Monopole, z.B. durch sog. Sperrmarken, durch die lediglich die Benutzung durch Dritte verhindert werden soll.

## **8. Notorisch bekannte Marken, § 10 MarkenG**

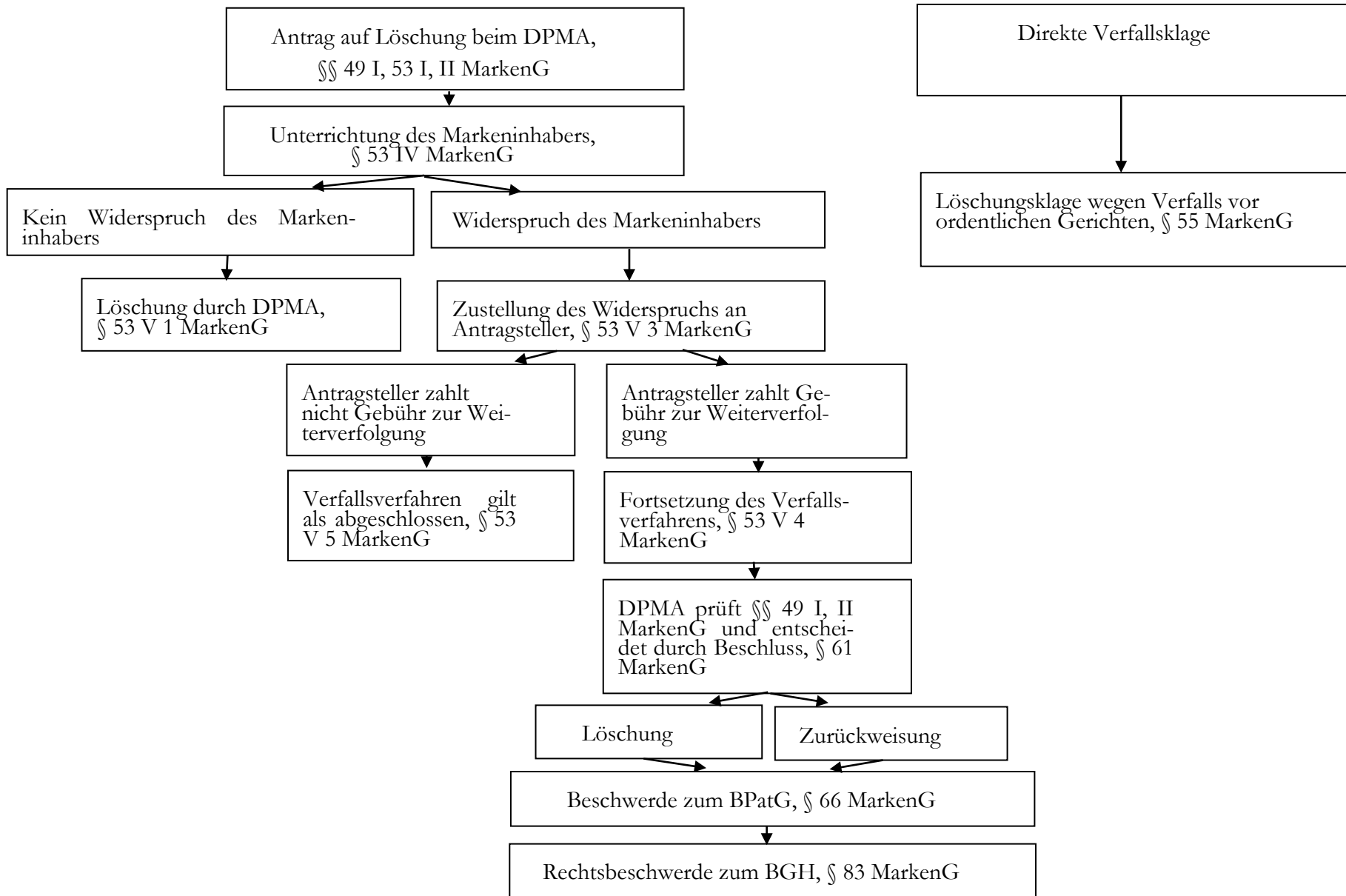
Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, die mit einer im Inland im Sinne des Artikels 6<sup>bis</sup> der PVÜ notorisch bekannten Marke identisch oder dieser ähnlich sind und die weiteren Voraussetzungen des § 9 I Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG gegeben sind, § 10 I MarkenG.

Nach § 37 IV MarkenG muss die Notorietät amtsbekannt sein und die Voraussetzungen des § 9 I Nr. 1 oder 2 MarkenG erfüllt sein. Die relativen Schutzhindernisse nach § 9 MarkenG entsprechen den negativen Ausschlussrechten nach § 14 II MarkenG.

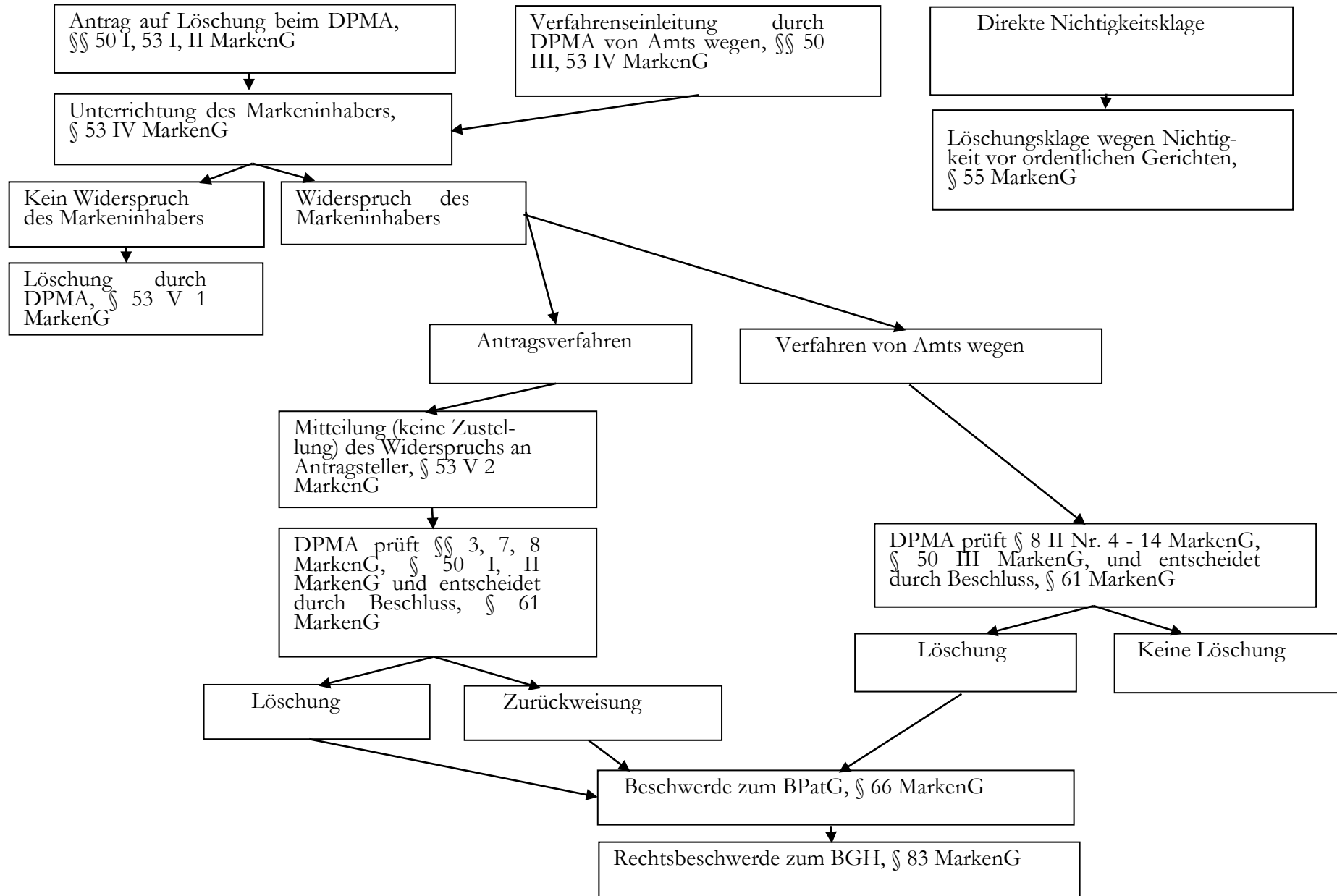
### Verfahren zur Beseitigung einer eingetragenen Marke



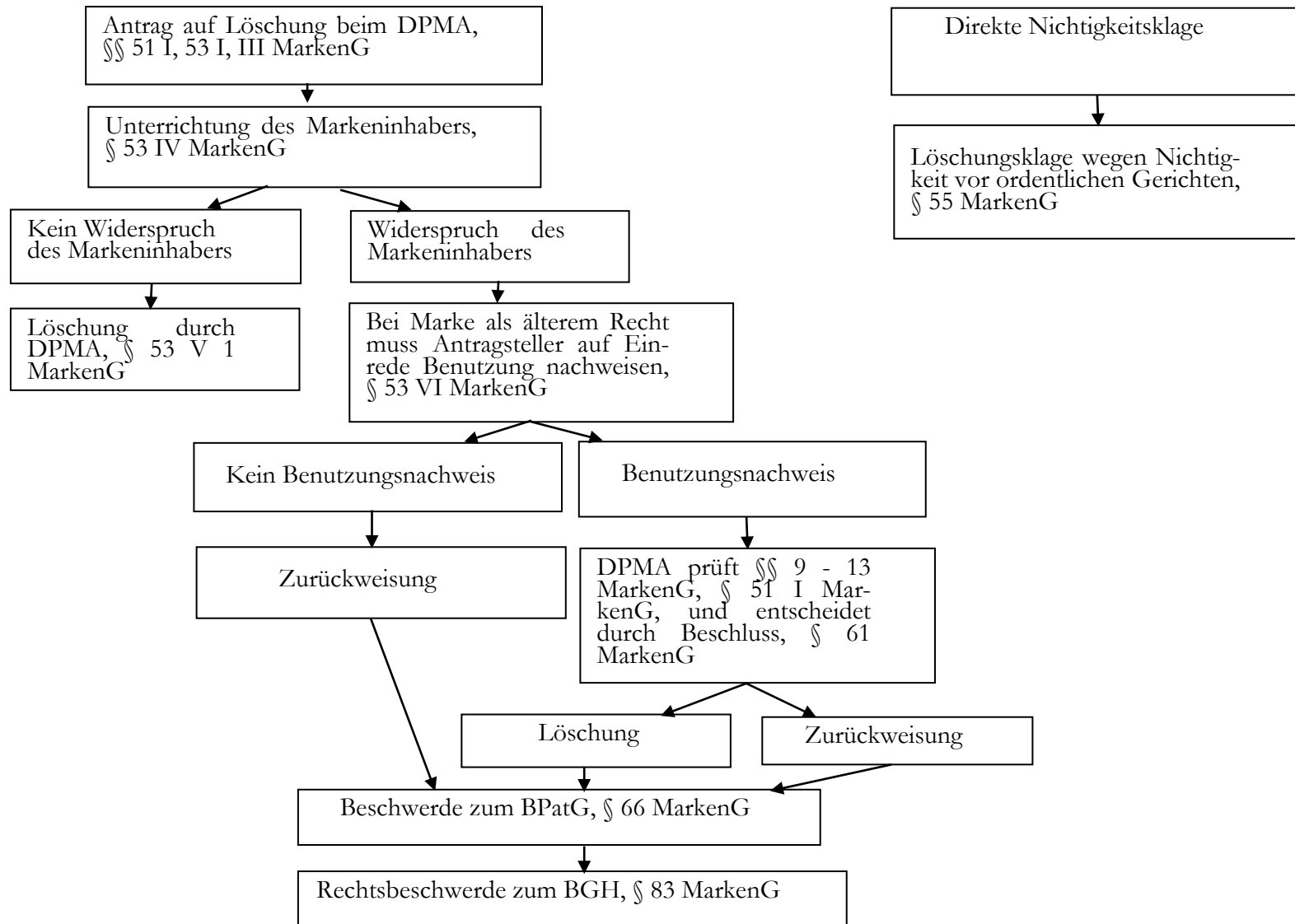
### Ablauf des Verfallsverfahrens



### Ablauf des Nichtigkeitsverfahrens wegen absoluter Schutzhindernisse



### Ablauf des Nichtigkeitsverfahrens wegen Bestehens älterer Rechte



## Rechtsfolgen der Markenrechtsverletzung

### Zivilrechtliche Folgen

Unterlassung, §§ 14 V, 15 IV, 128 I MarkenG

Beseitigung

Vernichtung, § 18 I MarkenG

Rückruf und endgültiges Entfernen,  
§ 18 II MarkenG

Schadensersatz

§§ 14 VI, 15 V, 128 II MarkenG

Konkreter Schaden (inkl. § 252 BGB)

Verletzergewinn, § 14 VI 2 MarkenG

Lizenzanalogie, § 14 VI 3 MarkenG

Hilfsansprüche:

Auskunft, § 242 BGB, 19d MarkenG bzw.  
§ 19 MarkenG

Vorlage und Besichtigung, § 19a MarkenG

Vorlage von Bank-, Finanz- oder  
Handelsunterlagen, § 19b MarkenG  
Urteilsbekanntmachung, § 19c MarkenG

### Strafrechtliche Folgen

Freiheitsstrafe, §§ 143 ff. MarkenG

Bußgelder, § 145 MarkenG

Beschlagnahme, § 146 MarkenG

Einziehung, § 147 MarkenG

## Markenmäßige Benutzung

Die Verletzungstatbestände des § 14 Abs. 2 MarkenG erfordern eine kennzeichenmäßige Benutzung im Sinne der Herkunftsfunktion. Die Marke muss demnach zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen als solchen eines bestimmten Unternehmens benutzt werden (EuGH, GRUR Int 1999, 438, Tz. 38 – *BMW*).

Eine markenmäßige Benutzung liegt auch vor, wenn eine fremde Marke zur Unterscheidbarmachung von Dienstleistungen verwendet wird, z.B. um auf die Reparatur einer bestimmten Fahrzeugmarke hinzuweisen (EuGH, GRUR Int 1999, 438 – *BMW*). Ein Hinweis auf das eigene Unternehmen ist nicht erforderlich, der Hinweis auf die Herkunft der Ware aus einem anderen Unternehmen ist ausreichend (EuGH, GRUR 2008, 698, Tz. 36 – *O2 Holdings und O2 (UK)*; BGH, GRUR 2005, 423, 425 – *Staubsaugerfiltertüten*).

### **1. Sonderfälle:**

Spielzeugautos (EuGH, WRP 2007, 299, Tz. 23 – *Adam Opel AG*; LG Nürnberg-Fürth, WRP 2007, 840, 842 – *Opel ./.*

*Autec*): Der Verkehr ist es gewohnt, dass Ähnlichkeit zum Original besteht und legt sogar Wert darauf, weiß aber auch, dass keine Beziehung zwischen Modell- und Autohersteller vorliegt.

Farbmarken (BGH, GRUR 2004, 154 – *Farbmarkenverletzung II*): Der Durchschnittsverbraucher ist in der Regel noch nicht an die Benutzung als Kennzeichen gewöhnt. Eine Ausnahme besteht aber dann, wenn die Farbe so hervorgehoben ist, dass sie als Kennzeichnungsmittel verstanden wird.



Formmarken (BGH, GRUR 2005, 414 – *Russisches Schaumgebäck*): Der Verbraucher sieht in der Form regelmäßig nur die Ware selbst und noch keinen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen.

Metatags (BGH, GRUR 2007, 65 – *Impuls*): Obwohl der Benutzer das Zeichen im Quelltext der Website nicht zur Kenntnis nimmt, liegt eine markenmäßige Benutzung vor, weil die Trefferquote in Suchmaschinen erhöht wird und der Benutzer so auf das Angebot des Werbenden hingewiesen wird.

Keyword-Advertising (EuGH, GRUR 2010, 445 – *Google und Google France*): Die Marke ist als Schlüsselwort Auslöser für das Erscheinen der Werbung.

## **2. Referierende Benutzung**

Da nach der Rechtsprechung des EuGH nicht danach unterschieden wird, ob es sich um die Waren bzw. Dienstleistungen des Markenverwenders oder eines Dritten handelt, fällt unter den Begriff der markenmäßigen Benutzung auch die referierende Benutzung, bei der für den Adressaten völlig klar ist, dass die Markennennung nicht die Waren bzw. Dienstleistungen des Verwenders der Marke, sondern nur solche eines Dritten, nämlich gerade die des Markeninhabers, identifizieren soll. Die Hauptfälle dieser referierenden Benutzung sind

- die Markenkritik
- die Markenparodie und
- die vergleichende Werbung.

Mit der Reform von 2015 ist für diese Fälle die Schrankenregelung des § 23 I Nr. 3 MarkenG um die Formulierung „zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers der Marke“ ergänzt worden. Schon vor dieser Änderung galten für die vergleichende Werbung besondere Grundsätze. Eine markenmäßige Benutzung wird unabhängig davon angenommen, ob der Werbevergleich den wettbewerbsrechtlichen Anforderungen entspricht (EuGH, GRUR 2008, 698, Tz. 36 – *O2 Holdings und O2 (UK)*; GRUR 2009, 756, Tz. 53 – *L'Oréal*). Die Benutzung kann aber nicht verboten werden, wenn der Werbevergleich die Anforderungen des § 6 II UWG bzw. Art. 4 RL 2006/114/EG erfüllt. Umgekehrt führt eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr zu einer wettbewerbsrechtlichen Unzulässigkeit (EuGH, GRUR 2008, 698, Tz. 46, 50 – *O2 Holdings und O2 (UK)*).

# Markenfunktionen

## 1. Herkunftsfunktion

„... dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden.“ (EuGH GRUR 2003, 55 Tz. 48 – *Arsenal FC*)

## 2. Weitere Funktionen

Der Markeninhaber kann sein ausschließliches Recht nach § 14 II Nr. 1 MarkenG, Art. 5 I a MRRL a.F. = Art. 10 II a MRL, Art. 9 II a UMV geltend machen, wenn eine der Funktionen der Marke, sei es ihre Hauptfunktion, die Herkunftsfunktion, oder eine ihrer anderen Funktionen, wie die Gewährleistung der Qualität oder die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktionen, beeinträchtigt wird (st. Rspr., EuGH GRUR 2014, 280 Tz. 30 – *De Vries/Red Bull*; GRUR 2013, 1140 Tz. 58 – *Martin Y Paz/Gauquie*; GRUR 2012, 519 Tz. 71 – *Budvar/Anheuser-Busch*; GRUR 2011, 1124 Tz. 38 – *Interflora*; GRUR 2010, 841 Tz. 30 – *Portakabin/Primakabin*; GRUR 2010, 641 Tz. 20 – *Bananabay*; GRUR 2010, 451 Tz. 29, 31 – *BergSpechte*; GRUR 2010, 445 Tz. 76 f. – *Google und Google France*; GRUR 2009, 756 Tz. 58 – *L'Oréal/Bellure*).

Qualitätsfunktion:

„Garantie ... der qualitativen Beständigkeit (oder Homogenität)“ (Schlussantrag des Generalanwalts *Mengozzini* v. 10.02.2009 in Sachen *L'Oréal*, Tz. 53)

Kommunikationsfunktion:

„Eigenschaft, Informationen zu vermitteln... z.B. Botschaften über immaterielle Eigenschaften, die das Image des Produkts oder des Unternehmens ... formen“ (Schlussantrag des Generalanwalts *Mengozzini* v. 10.02.2009 in Sachen *L'Oréal*, Tz. 54)

Investitionsfunktion:

„Einsatz einer Marke zum Erwerb oder zur Wahrung eines Rufs“ (EuGH GRUR 2011, 1124 Tz. 61 - *Interflora*)

Werbefunktion:

„Möglichkeit, die Marke als Element der Verkaufsförderung oder Instrument der Handelsstrategie einzusetzen“ (EuGH GRUR 2010, 445 Tz. 92 – *Google France und Google*)

### 3. Kritik der Literatur

Funktionenlehre des *EuGH* ist auf den Identitätsbereich beschränkt und dient dort als Eingrenzung, da der *Gerichtshof* – unnötig weit – dort auch den Fall der sogenannten referierenden Benutzung (z.B. Keyword Advertising oder vergleichende Werbung) erfasst sieht. Das ist eine Fehlentwicklung, denn

- keine hinreichende Differenzierung zwischen wirtschaftlichen Funktionen und normativem Schutz

- legitime Fälle der referierenden Benutzung (z.B. auch Produktkritik und Markenparodie) werden erfasst, ohne dass nötige Schranken bestehen

- Rechtsunsicherheit wegen unklarer Grenzziehung

(Vgl. *Ohly*, FS Loschelder, 2010, S. 265 ff.; *Sosnitzka*, Deutsches und europäisches Markenrecht, 2. Aufl. 2015, § 3 Rn. 4 ff.; *ders.* GRUR 2014, 93, 94 f.).

#### **4. Reform 2015**

Die EU-Kommission hatte sich ursprünglich in ihrem Entwurf zur Reform der MRL gegen die Ausweitung der Funktionenlehre des EuGH gestellt und wollte den Schutz im Identitätsbereich auf Verletzungen der Herkunftsfunktion beschränken. Dies konnte sich allerdings nicht durchsetzen, vgl. Art. 10 II lit. a MRL.

## Selbstständig kennzeichnende Stellung

EuGH WRP 2005, 1505 – Medion (Thomson Life)

Klägerin: „LIFE“

Beklagte: „THOMSON LIFE“

OLG Frankfurt WRP 2018, 987 – MO

Kläger: „MO“

Beklagte: „X Damen Hosen MO“

## Verwechslungsgefahr

Maßstab: Der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Verbraucher (EuGH, GRUR Int. 1999, 734, 736 – Lloyd)

Wechselwirkung

- Zeichenähnlichkeit
- Branchennähe
- Kennzeichnungskraft

### 1. Zeichenähnlichkeit

Klang *oder* Bild *oder* Sinn

### 2. Branchennähe

Kriterien: Warenart, Verwendungszweck, Nutzung, Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren, gleicher Vertriebsweg

### 3. Kennzeichnungskraft

Je stärker eine Marke, desto größer ihr Schutzbereich

Nicht statisch, sondern kann sich verändern:

- *Steigerung* durch intensive Benutzung
- *Schwächung* durch Drittzeichen

# Arten der Verwechslungsgefahr

(Beachte: Terminologie zum Teil sehr uneinheitlich)

## 1. Unmittelbare Verwechslungsgefahr

Zeichen selbst werden verwechselt

(BGH GRUR 2013, 1239 Rn. 37 – *VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion*; GRUR 2000, 886, 887 – *Bayer/Bai Chem*)

## 2. Mittelbare Verwechslungsgefahr

Zeichen werden auseinandergehalten, aber vermeintlich gleichem Unternehmen zugeordnet (BGH GRUR 1998, 927, 929 – *COMPO-SANA*)

Insbesondere „Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens“:

- Wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens ansieht (BGH GRUR 2013, 1239 Rn. 40 – *VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion*; GRUR 2009, 484 Rn. 38 – *METROBUS*)
- Das Vorliegen einer Zeichenserie setzt die Benutzung *mehrerer* Marken mit einem gemeinsamen Stammbestandteil voraus (EuGH GRUR 2008, 343 Tz. 64 – *BAINBRIDGE*); ein erstmalig verwendetes Zeichen reicht nicht



als Stammzeichen (BGH GRUR 2013, 840 Rn. 23 – *PROTI II*; anders noch BGH GRUR 2002, 542, 544 – *BIG*).

### 3. Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne

Unterschiedliche Zeichen (bei Marken: von unterschiedlichen Unternehmen) werden erkannt, aber unzutreffend bestimmte rechtliche, organisatorische oder wirtschaftliche Zusammenhänge vermutet

Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne *unter dem Aspekt des gedanklichen Inverbindungbringens* kann gegeben sein, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Zeicheninhabern ausgeht.

- Kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (BGH GRUR 2004, 779, 783 – *Zwilling/ Zweibrüder*)
- Die Eignung eines Zeichens, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen, reicht nicht aus (BGH GRUR 2010, 729 Rn. 43 – *MIXI*)
- Als besondere Umstände kommt aber eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der verletzten Marke in Betracht: Weist ein (Verletzer-)Zeichen Ähnlichkeiten mit einer bekannten oder gar berühmten Marke auf, wird das angesprochene Publikum wegen der Annäherung an die

bekannte oder berühmte Marke häufig annehmen, zwischen den Unternehmen, die die Zeichen nutzen, lägen wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen vor (BGH GRUR 2013, 1239 Rn. 47 – *VOLKSWAGEN/Volks.Inpektion*)

## **Markenparodie**

### **MORDORO**

BGHZ 91, 117 – „MORDORO“

### **BUMS MAL WIEDER**

BGHZ 98, 94 = GRUR 1986, 759 = WRP 1986, 669 – „BMW“

### **MARS macht mobil, bei Sex-Sport und Spiel**

BGH, GRUR 1994, 808 = WRP 1994, 495 – „Markenverunglimpfung I“

### **es tut NIVEA als beim ersten mal**

BGH, GRUR 1995, 57 = WRP 1995, 92 – „Markenverunglimpfung II“

### **LUSTHANSA**

OLG Frankfurt, GRUR 1982, 319

### **adihash gives you speed**

OLG Hamburg, GRUR 1992, 58

### **Alles wird Teurer**

KG, WRP 1997, 85

### **BILD Dir keine Meinung**

OLG Hamburg, NJW-RR 1999, 1060

### **DEUTSCHE PEST**

LG Hamburg, GRUR 2000, 514

# Verjährung, § 20 MarkenG

## **1. Allgemeines**

Die Verjährung richtet sich gem. § 20 S. 1 MarkenG nach den Vorschriften des BGB. Es gilt daher die regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren nach § 195 BGB.

Die Verjährung beginnt nach § 199 I BGB mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. Es gilt eine absolute Verjährungsfrist von zehn Jahren nach Entstehung des Anspruchs, § 199 III Nr. 1, IV BGB. Ist ein Schadensersatzanspruch noch nicht entstanden, so gilt nach § 199 III Nr. 2 BGB eine absolute Verjährungsfrist von dreißig Jahren.

## **2. Verjährung des Unterlassungsanspruchs**

Besteht ein Unterlassungsanspruch nach §§ 14 V, 15 IV MarkenG, so tritt gem. § 199 V BGB an die Stelle der Entstehung des Anspruchs die Zuwiderhandlung.

### **a) Abgeschlossene Handlungen**

Für die Zuwiderhandlung muss eine vollendete Handlung nach § 14 III, IV MarkenG vorliegen. Werden unterschiedliche, in sich abgeschlossene Handlungen vorgenommen, so stellt jede Verletzungshandlung einen eigenständigen Anknüpfungspunkt für die Verjährung dar. Auf einen von einem einheitlichen Willen getragenen Fortsetzungszusammenhang kommt es nicht an (BGH, GRUR 1974, 99, 100 – *Brünnova*; BGH, GRUR 1984, 820,

822 – *Intermarkt II*; BGH, GRUR 1992, 61, 63 – *Preisvergleichsliste*; a.A. *Neu*, GRUR 1985, 335, 350; *Messer* in Großkommentar UWG, 1991, § 21 UWG, Rn. 29: Beendigung des letzten Teilakts). So sind z.B. das Anbringen des Zeichens auf der Ware, das Angebot der Ware an verschiedene Abnehmer oder das Benutzen des Zeichens in der Werbung jeweils unterschiedliche Handlungen und verjähren eigenständig.

## **b) Dauerhandlungen**

Liegt hingegen eine Dauerhandlung vor, so ist die letzte vollendete Verletzungshandlung für den Verjährungsbeginn maßgeblich. Eine Dauerhandlung ist eine Handlung, von der eine dauerhafte, vom Verletzer pflichtwidrig aufrechterhaltende Störung ausgeht. Ein Beispiel hierfür ist die Anbringung eines verletzenden Firmenschildes am Ladenlokal.

Solange die Störung andauert, beginnt nach Auffassung der *Rechtsprechung* die Verjährung nicht zu laufen, sondern sie beginnt erst, sobald die Störung beseitigt ist (BGH, GRUR 1974, 99, 100 – *Brünova*).

Teile der *Literatur* unterteilen demgegenüber die Dauerhandlung in einzelne Teilakte, um einen Gleichlauf mit den Schadensersatzansprüchen zu erreichen (siehe unten). Damit Vollendung eines Teilakts der Unterlassungsanspruch entsteht, beginnt danach schon dann die Verjährung (*Bornkamm*, in: Ahrens, *Der Wettbewerbsprozess*, 7. Aufl., 2013, Kap. 34, Rn. 9; *Sosnitza*, *Markenrecht*, 2. Aufl. 2015, § 9 Rn. 4; Ohly/*Sosnitza/Sosnitza*, 6. Aufl. 2014, § 11, Rn. 19).

Beide Auffassungen führen jedoch zum selben Ergebnis, da der Unterlassungsanspruch in die Zukunft gerichtet ist und nach der Ansicht der Literatur mit der Vollendung des letzten Teilakts der Unterlassungsanspruch erneut entsteht und auch die Verjährungsfrist wieder beginnt.

### **3. Verjährung des Schadensersatzanspruchs**

#### **a) Abgeschlossene Handlungen**

Für die Schadensersatzansprüche nach §§ 14 VI, 15 V MarkenG gilt hinsichtlich einzelner Verletzungshandlungen das Gleiche wie für die Unterlassungsansprüche.

#### **b) Dauerhandlungen**

Anders ist dies hingegen bei Dauerhandlungen. Hier wird die schadensstiftende Dauerhandlung in verschiedene Teilakte aufgespalten, wodurch fingiert wird, dass täglich eine Einzelhandlung stattfindet (BGH, GRUR 1999, 751, 754 – *Güllepumpe*; BGH, GRUR 1978, 492, 495 – *Fahrrad-gepäckträger II*; a.A. *Messer* in Großkommentar UWG, 1991, § 21 UWG, Rn. 24: Vollendung der Dauerhandlung). Der Schaden wird für jeden Teilakt der Verletzung neu berechnet. Die einzelnen Schadensersatzansprüche verjähren jeweils selbständig.

### **4. Beispiele**

#### **a) Abgeschlossene Handlungen**

Der Verletzer bringt am 31.12.2011 das Zeichen des Markeninhabers auf seiner eigenen Ware an. Noch am selben Tag erlangt der Markeninhaber hiervon Kenntnis.

Am 01.01.2012 wirbt er mit den so gekennzeichneten Waren in seinem Schaufenster, wovon der Markeninhaber ebenfalls sofort Kenntnis nimmt.

Der Unterlassungsanspruch wegen des Anbringens des Zeichens verjährt nach § 20 S. 1 MarkenG i.V.m. §§ 195, 199 I BGB mit Ablauf des 31.12.2014. Ebenso verjährt der diesbezügliche Schadensersatzanspruch.

Der Unterlassungsanspruch wegen der Werbung mit der Ware vom 01.01.2012 verjährt hingegen ebenso wie der Schadensersatzanspruch erst mit Ablauf des 31.12.2015.

#### **b) Dauerhandlungen**

Der Verletzer beginnt am 31.12.2011 mit dem Vertrieb der markenverletzend gekennzeichneten Ware. Hiervon erlangt der Markeninhaber am selben Tag Kenntnis. Der Verletzer stellt den Vertrieb am 15.05.2012 ein.

Da es sich um eine Dauerhandlung handelt, ist für die Schadensersatzansprüche nach den jeweiligen Teilakten, d.h. Tagen, zu differenzieren. Der Schadensersatzanspruch vom 31.12.2011 verjährt mit Ablauf des 31.12.2014. Die Schadensersatzansprüche vom 01.01.2012 bis zum 15.05.2012 verjähren hingegen mit Ablauf des 31.12.2015.

Hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs bestehen unterschiedliche Auffassungen:

Nach Ansicht der Rechtsprechung beginnt die Verjährung erst mit Beendigung des letzten Teilakts, d.h. am 15.05.2012. Der Anspruch verjährt demnach mit Ablauf des 31.12.2015.

Nach Ansicht der Literatur beginnt die Verjährung nach jedem Teilakt. Der Unterlassungsanspruch vom 31.12.2011 verjährt demnach mit Ablauf des 31.12.2014. Die Unterlassungsansprüche vom 01.01.2012 bis zum 15.05.2012 verjähren hingegen erst mit Ablauf des 31.12.2015.

Aber auch bei einer Aufteilung in mehrere Unterlassungsansprüche bleibt deren Inhalt gleich, nämlich dass der Verletzer es für die Zukunft unterlassen soll, die markenverletzend gekennzeichnete Ware zu vertreiben.

Beide Ansichten gelangen damit zum Ergebnis, dass der Unterlassungsanspruch mit Ablauf des 31.12.2015 verjährt.



# Namen, beschreibende Angaben, referierende Benutzung, § 23 MarkenG

§ 23 MarkenG enthält drei wichtige Schutzschranken, die das Untersagungsrecht des Markeninhabers begrenzen

## 1. Tatbestände

a) Name oder Anschrift, § 23 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG

Name oder Anschrift *nur* einer *natürlichen* Person

Name = bürgerlicher Name

Anschrift = Staat, Bundesland, Ort, Straße, Hausnummer

b) Beschreibende Angaben, § 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft; Merkmale,

Eigenschaften, insbesondere Art, Beschaffenheit,

Bestimmung, Wert, geografische Herkunft oder Zeit der

Herstellung oder Erbringung

c) Referierende Benutzung, § 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG

Eingefügt durch Reform von 2015 in Art. 14 Abs. 1 lit. c

MRL: „Identifizierung oder Verweis auf Waren ... als die des Inhabers dieser Marke“

Bsp.: - Vergleichende Werbung

- Keyword Advertising

- Produktkritik

Insbesondere Zubehör oder Ersatzteil

Bsp.: EuGH GRUR Int. 2005, 479 – *Gillette*

BGH GRUR 2005, 423 – *Staubsaugerfiltertüten*

## 2. Lauterkeitsvorbehalt, § 23 Abs. 2 MarkenG

Unlauter z. B.

- Verwendung einer *Wortbildmarke* statt reiner *Wortmarke*  
(BGH GRUR 2011, 1135 Rn. 25, 27 – *GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE*)
- Verwendung einer bekannten Marke in einer  
Domainbezeichnung statt in Website-Text  
(BGH WRP 2019, 200 Rn. 30 – *Keine-Vorwerk-Vertretung*)

## Erschöpfung, § 24 MarkenG

Es gilt der Grundsatz der unionsweiten Erschöpfung, Art. 15 MRL (EuGH GRUR 1998, 919 – *Silhouette*; GRUR 2002, 156 – *Zino Davidoff v. Levi Strauss*).

Im Interesse der Warenverkehrsfreiheit kann der Markeninhaber die Benutzung des Zeichens beim Weitervertrieb der Ware nicht untersagen.

Dies gilt auch für das sog. Ankündigungsrecht, d. h. das Recht, das Zeichen auch in der Werbung zu benutzen (BGH NJW-RR 2003, 1403 – *Mitsubishi*; GRUR 2003, 878 – *Vier Ringe über Audi*).

Ausschluss der Erschöpfung nach § 24 Abs. 2 MarkenG:

- Bei Zustandsveränderung  
(BGH GRUR 1996, 271 – *Gefärbte Jeans*)
- Ohne Zustandsveränderung, wenn
  - falscher Eindruck einer Handelsbezeichnung entsteht
  - Gefahr einer Rufbeeinträchtigung

## Benutzungszwang, §§ 25, 26 MarkenG

Zweck des Benutzungszwangs ist ein doppelter:

- Schutz der Marke kann nicht fortbestehen, wenn die Marke ihren geschäftlichen Sinn und Zweck, einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, verliert (EuGH GRUR 2003, 425 Rn. 37 – *Ansul*)
- Markenregister von unbenutzten Zeichen („Karteileichen“) freimachen (BGH GRUR 2007, 321 Rn. 30 – *COHIBA*)

Notwendig ist „*ernsthafte Benutzung*“:

Tendenziell niedrige Anforderungen

=> Schon wenige Verkäufe an einen einzigen Kunden auf einem nicht wesentlichen Teil des Hoheitsgebiets eines Mitgliedstaates können genügen (EuGH GRUR Int. 2006, 735 – *Vitafruit*)

*Berechtigte Gründe* für eine Nichtbenutzung:

Wenn die ausnahmslose Anwendung eine ungerechtfertigte Härte für Markeninhaber wäre oder zu wirtschaftlich unvernünftigen Ergebnissen führen würde

=> Interessenabwägung

Eine Benutzung *in abweichender Form* ist unschädlich, wenn die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert, § 26 Abs. 3 MarkenG.

# Rechtsfolgen

## Zivilrechtliche Ansprüche

Straftatbestände  
§§ 143 ff.

Zollbeschlagnahme  
§§ 146 ff.

Unterlassung  
§ 14 V

Beseitigung  
- Löschung, § 51  
- Vernichtung, § 18 I  
- Rückruf, § 18 II  
- Urteilsbekanntmachung,  
§ 19 c

Auskunft  
- Eigenauskunft, § 19d i.V.m.  
§ 242 BGB  
- Drittauskunft, § 19  
- Vorlage und Besichtigung, § 19a

Schadensersatz  
§§ 14 VI, 19d i.V.m.  
§§ 249 ff. BGB

Bereicherung  
§ 20 i.V.m. §§ 812 I 1, 2.  
Alt., 818 II, 852 BGB

## Auskunftsansprüche

	Unselbständiger Auskunftsanspruch (Hilfsanspruch)	Selbständiger Auskunftsanspruch (Drittauskunft)
Grundlage	Gewohnheitsrecht, § 242 BGB	§ 19 MarkenG
Verschulden	Verschuldensabhängig	Nicht verschuldensabhängig
Inhalt	Eigene Verletzungshandlung, insb. Umsatz	Herkunft und Vertriebsweg
Im einstweiligen Rechtsschutz durchsetzbar	Nein	Ja, § 19 VII MarkenG

# Konkurrenz zum UWG und BGB

## I. Lauterkeitsrecht

### 1. Im Anwendungsbereich des MarkenG

Problem: Steht UWG (insb. Irreführungsschutz nach § 5 UWG) selbständig neben MarkenG?

Str.

Bisher: Vorrangthese (h.M.)

Soweit das MarkenG anwendbar ist, besteht ein Vorrang ggü dem UWG, sodass dieses generell nicht anwendbar ist

(BGHZ 149, 191, 195 f. – *shell.de; Sosnitzka*, Deutsches und europäisches Markenrecht, 2. Aufl. 2015, § 10 Rn. 3; a.A. (freie Anwendungskonkurrenz) *Fezer*, MarkenG, 4. Aufl. 2009, § 2 Rn. 2 ff.; *Deutsch*, WRP 2000, 854 ff. – vgl. auch § 2 MarkenG)

Grund: UWG darf mit seinen flexiblen Voraussetzungen die bewusst gesetzten Grenzen des MarkenG nicht aushebeln und überspielen.

Problem: Durch Art. 6 II lit. a UGP-RL kam § 5 II UWG ins deutsche Recht

=> „Der individualrechtliche Schutz aus dem Markenrecht und der lauterkeitsrechtliche Schutz nach dem UWG bestehen nunmehr

nebeneinander“ (BGH, GRUR 2013, 1161 Rn. 60 – *Hard Rock Café*)

Aber:

Ungeachtet der neuen Gesetzeslage bleibt das Gebot, die Wertungen des Sonderrechtsschutzes materiell-rechtlich zu beachten!

Konsequenzen:

Differenzierung danach, ob Kennzeicheninhaber oder Dritte lauterkeitsrechtliche Ansprüche geltend machen (*Sosnitzka*, ZGE 2013, 176; Ohly/*Sosnitzka*, UWG, 6. Aufl. 2014, § 5 Rn. 711 ff.)

#### (1) UWG-Ansprüche des Kennzeicheninhabers

Grundsatz:

Soweit sowohl MarkenG als auch UWG Anspruch gewähren, besteht kein Konflikt; soweit nicht deckungsgleich, müssen Wertungen des MarkenG Vorrang haben!

Folgen:

- Nicht eintragungsfähige Zeichen (z.B. § 8 II Nr. 1 MarkenG) begründen keine Verwechslungsgefahr nach § 5 II UWG.



- Nicht registrierte, aber eintragungsfähige Zeichen (unterhalb der Verkehrsgeltung nach § 4 Nr. 2 MarkenG) begründen keine Verwechslungsgefahr nach § 5 II UWG.
- Wenn Markenschutz nicht mehr besteht (z.B. mangels Verlängerung, § 47 I MarkenG, oder nach Löschung wegen Verfalls oder Nichtigkeit, §§ 49, 50, 51 MarkenG, scheidet § 5 II UWG aus.
- Soweit markenrechtliche Schranken eingreifen (§§ 23-25 MarkenG), kann sich Inhaber nicht auf § 5 II UWG berufen.

## (2) UWG-Ansprüche Dritter

Grundsatz:

Dritte (= Konkurrenten, § 8 III Nr. 1 UWG, Wettbewerbsverbände, § 8 III Nr. 2 UWG, Verbraucherverbände, § 8 III Nr. 3 UWG, und Kammern, § 8 III Nr. 4 UWG) können Verwechslungsgefahr nach § 5 II UWG geltend machen, ohne dass es auf den Willen des Markeninhabers ankommt.

Allerdings gebieten auch hier materiell-rechtliche Wertungen des Markenrechts gewisse Einschränkungen:

- Nicht eintragungsfähige Zeichen können auch hier keine Irreführung nach § 5 II UWG begründen
- Rest an Verwechslungsgefahr hinzunehmen bei

- Recht der Gleichnamigen
- Lizenzen
- Abgrenzungsvereinbarungen
- Aufbrauchfristen

## 2. Außerhalb des Anwendungsbereichs des MarkenG

(+) UWG grds. anwendbar

a) Spekulationsmarke, § 4 Nr. 4 UWG

Bsp.: - Anmeldung von Namen oder Abbildungen  
bekannter (lebender oder verstorbener) Per-  
sönlichkeiten

- Anmeldung von gemeinfrei gewordenen be-  
kannten Kunstwerken, wenn in auffälliger  
Häufung bei einer Person

b) Sperrmarke, § 4 Nr. 4 UWG

Bsp.: - Wettbewerber benutzt nicht eingetragenes  
Zeichen (noch keine Verkehrsbekanntheit  
nach § 4 Nr. 2 erreicht)

=> kein Vorbenutzungsrecht!

- Schneller Erfolg im Ausland, kurz vor Markteintritt in Deutschland!

BGH, GRUR 2008, 621 – *AKADEMIKS*

## II. Bürgerliches Recht

Bürgerlich-rechtlicher Schutz von Kennzeichen nach §§ 12, 823 I, 1004, 826 BGB tritt grds. hinter MarkenG zurück (BGH, GRUR 1999, 161, 162 – *MAC Dog*).

Anders allerdings bei Handeln außerhalb des geschäftlichen Verkehrs (BGH, GRUR 2002, 622, 624 – *shell.de*).

# Prüfungsaufbau Markenverletzung

## 1. Handeln „im geschäftlichen Verkehr“

## 2. Markenmäßige Benutzung

## 3. Bindung des Verletzungsgerichts an die Eintragung der Klagemarke

str.:

(+) BGH, MarkenR 2010, 210, Rn. 28 – *WM-Marken*

(-) *Sosnizza*, FS 50 Jahre BPatG, 2011, S. 765 ff.

## 4. Eingriff in den

### a) Identitätsbereich, § 14 II Nr. 1 MarkenG

Ein Zeichen ist identisch, wenn es ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente der geschützten Marke wiedergibt oder allenfalls Unterschiede aufweist, die so geringfügig sind, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können (EuGH, GRUR 2003, 422 Tz. 54 - *Arthur/Arthur und Félicie*).

oder

### b) Ähnlichkeitsbereich, § 14 II Nr. 2 MarkenG

Vorliegen einer Verwechslungsgefahr durch:

aa) Zeichenirrtum (unmittelbare Verwechslungsgefahr):

Zeichen selbst werden verwechselt

Wechselwirkung zwischen:

- Zeichenähnlichkeit: Klang, Bild, Sinn
- Branchennähe
- Kennzeichnungskraft

- bb) Inhaberirrtum (mittelbare Verwechslungsgefahr):  
Zeichen werden auseinandergehalten, aber vermeintlich gleichem Unternehmen zugeordnet
- cc) Beziehungsirrtum (Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne): Unterschiedliche Zeichen werden erkannt, aber unzutreffend bestimmte rechtliche, organisatorische oder wirtschaftliche Zusammenhänge vermutet

oder

### **c) Bekanntheitsschutz, § 14 II Nr. 3 MarkenG**

- aa) Bekannte Marke
- bb) Zeichenähnlichkeit
- cc) Eingriffstatbestände:
  - Ausnutzung der Wertschätzung („Rufausbeutung“)
  - Ausnutzung der Unterscheidungskraft („Aufmerksamkeitsausbeutung“)
  - Beeinträchtigung der Wertschätzung („Rufschädigung“)
  - Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft („Verwässerung“)
- dd) In unlauterer Weise (Vermutung)
- ee) Keine Rechtfertigungsgründe

## **5. Keine Schranken**

**a) Verjährung, § 20 MarkenG**

**b) Verwirkung, § 21 MarkenG**

**c) Namen und beschreibende Angaben, § 23 MarkenG**

- aa) Namen und Anschrift, § 23 Nr. 1 MarkenG
- bb) Beschreibende Angaben, § 23 Nr. 2 MarkenG
- cc) Bestimmungshinweise , § 23 Nr. 3 MarkenG

**d) Erschöpfung, § 24 MarkenG**

**e) Benutzungszwang, §§ 25, 26 MarkenG**

# Unionsmarke

## 1. Grundprinzipien

### a) Grundsatz der Autonomie:

Das Recht der Unionsmarke ist ein vom jeweiligen nationalen Recht unabhängiges, autonomes System. Nationale Vorschriften können auf die Unionsmarke nur angewandt werden, wenn die UMV dies ausdrücklich zulässt.

### b) Grundsatz der Einheitlichkeit:

Die Unionsmarke hat Wirkung für das gesamte Gebiet der Europäischen Union, sofern nichts anderes bestimmt ist, Art. 1 II UMV. Sie ist ein einheitliches, supranationales Recht und besteht daher im Gegensatz zur IR-Marke nicht aus einem Bündel nationaler Marken.

### c) Grundsatz der Koexistenz:

Das Unionsmarkenrecht tritt nicht an die Stelle der nationalen Markenrechte sondern besteht neben diesen, Erwägungsgrund 6 UMV.

### d) Grundsatz der Permeabilität:

Spezielle Rechtsvorschriften sollen die Unionsmarke privilegieren und mit dem nationalen Markenrecht verzahnen, so dass ein stärkerer, durchlässiger Rechtsschutz entsteht.

## **2. Reine Registermarke**

Anders als eine deutsche Marke kann die Unionsmarke lediglich durch Eintragung erworben werden, Art. 6 UMV. Ein Schutz entsteht daher nicht durch bloße Benutzung oder notorische Bekanntheit. Zuständig für die Eintragung ist das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) mit Sitz in Alicante, Spanien.

## **3. Besonderheiten gegenüber dem deutschen Recht**

### **a) Absolute Schutzhindernisse:**

Die absoluten Schutzhindernisse nach Art. 7 UMV sind umfassend von Amts wegen zu prüfen, Art. 42 I UMV, vgl. demgegenüber § 37 III MarkenG. Besteht ein Schutzhindernis auch nur in einem Teil der Union, so wird die Anmeldung mit Wirkung für die gesamte Union zurückgewiesen, Art. 7 II UMV.

### **b) Übertragung:**

Im Gegensatz zum deutschen Recht, bei dem die Übertragung formlos nach § 27 MarkenG i.V.m. §§ 413, 398 BGB erfolgt, kann die Unionsmarke nach Art. 20 III UMV nur schriftlich abgetreten werden. Das Schriftformerfordernis betrifft nur die dingliche Übertragung, nicht hingegen das Verpflichtungsgeschäft. Der Erwerber kann die Rechte aus der Unionsmarke erst nach Eintragung der Übertragung in das Register geltend machen, Art. 20 XI UMV. Nach deutschem Recht ist die Stellung des Antrags auf Eintragung ausreichend, § 28 II 1 MarkenG.



**c) Widerspruchsverfahren:**

Bestehen keine absoluten Schutzhindernisse, so wird die Anmeldung der Unionsmarke veröffentlicht, Art. 44 UMV. Innerhalb einer dreimonatigen Frist kann dann gegen die Eintragung Widerspruch mit der Begründung erhoben werden, dass der Eintragung relative Schutzhindernisse nach Art. 8 UMV entgegenstehen, Art. 46 I UMV. Erst danach erfolgt die Eintragung der Unionsmarke (vorgeschaltetes Widerspruchsverfahren). Im Gegensatz dazu ist das Widerspruchsverfahren im deutschen Rechts nachgeschaltet, § 42 I MarkenG.

**d) Rechtserhaltende Benutzung:**

Lange umstritten war die Frage, in welchem räumlichen Gebiet die rechtserhaltende Benutzung nach Art. 18 I UMV erfolgen muss. Hier wurde mitunter vertreten, dass die Benutzung in mindestens drei Mitgliedsstaaten erfolgen muss, wohingegen Rat und Kommission auch die Benutzung innerhalb eines einzigen Staates für ausreichend erachteten. Der EuGH hat hingegen entschieden, dass für die Beurteilung der Benutzung auf den einheitlichen Binnenmarkt abzustellen ist, hoheitliche Grenzen demnach außer Acht bleiben (EuGH, GRUR 2013, 182, Tz. 42, 44 – *ONEL/OMEL*; *Sosnitza*, GRUR 2013, 105, 108 f.).

# Die Unionsmarke im Verletzungsverfahren

## **Ausnahmen vom Grundsatz der Einheitlichkeit**

Der Grundsatz der Einheitlichkeit gilt zwar im Eintragungsverfahren, nicht aber in gleicher Strenge im Verletzungsverfahren (*Sosnitzka*, GRUR 2011, 465 ff.).

### **1. Verwechslungsgefahr, Art. 9 Abs. 2 lit. b) UMV**

Der Kläger muss grundsätzlich nicht darlegen und beweisen, dass in *allen* Mitgliedsstaaten eine Verwechslungsgefahr gegeben ist, da dies vermutet wird. Aufgrund der Sprachunterschiede ist aber eine gespaltene Verkehrsauffassung denkbar. Weist der Beklagte also nach, dass in einem Mitgliedsstaat eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben ist, so darf einem Unterlassungsantrag für diesen Mitgliedsstaat nicht stattgegeben werden (EuGH, GRUR, 2011, 518 Rn. 48 – *DHL/Chronopost*; dazu *Sosnitzka* MarkenR 2011, 193 ff.; *ders.* GRUR 2011, 465, 468).

### **2. Erweiterter Bekanntheitsschutz, Art. 9 Abs. 2 lit c) UMV**

Eine Bekanntheit „in der Union“ ist dann gegeben, wenn sie „in einem wesentlichen Teil“ der Union besteht. Hierfür kann schon die Bekanntheit in einem Mitgliedsstaat ausreichen (EuGH, GRUR 2009, 1158 Rn. 30 – *PAGO*).

Umstritten ist, ob in diesem Fall auch der Unterlassungsanspruch auf diesen Mitgliedsstaat begrenzt ist (so *Sosnitzka*, GRUR 2011, 468).

### **3. Rechtserhaltende Benutzung**

Lange umstritten war die Frage, in welchem räumlichen Gebiet die rechtserhaltende Benutzung nach Art. 18 I UMV erfolgen muss. Hier wurde mitunter vertreten, dass die Benutzung in mindestens drei Mitgliedsstaaten erfolgen muss, wohingegen Rat und Kommission auch die Benutzung innerhalb eines einzigen Staates für ausreichend erachteten. Der EuGH hat hingegen entschieden, dass für die Beurteilung der Benutzung auf den einheitlichen Binnenmarkt abzustellen ist, hoheitliche Grenzen demnach außer Acht bleiben (EuGH, GRUR 2013, 182, Tz. 42, 44 – *ONEL/OMEL*; *Sosnitza*, GRUR 2013, 105, 108 f.).

# Gerichtszuständigkeit bei Unionsmarken

Verletzung und Rechtsgültigkeit  
Unionsmarkengerichte, Art. 95 UMR

Sonstige Streitigkeiten  
z.B. Lizenzen oder Übertragung



Zentralgerichte,  
Art. 97 I-III UMR

Verletzungsgerichte,  
Art. 97 V UMR

Zuständig sind die  
Gerichte, die für  
eingetragene nationale  
Marke zuständig wären,  
Art. 106 I UMR

- Zuständig für in *irgendeinem* MS begangene Verletzungshandlungen, Art. 98 I UMR
- Kann Rechtsfolgen mit Wirkung für die gesamte Union aussprechen

- Zuständig nur für Verletzungshandlungen in dem MS dieses Gerichts, Art. 98 II UMR
- Kann Rechtsfolgen nur für diesen MS anordnen



Unterschiede Deutsche Marke – Unionsmarke

	<b>Deutsche Marke</b>	<b>Unionsmarke</b>
Benutzungsmarke	(+) § 4 Nr. 2 MarkenG	(-) Art. 6 UMV
Formbedürftigkeit der Übertragung	(-) § 27 MarkenG §§ 413, 398 BGB	(+) Schriftform, Art. 20 III UMV
Wirkungen gegenüber Dritten	sofort, §§ 27, 30 MarkenG	erst mit Eintragung, Art. 27 I i.V.m. 20, 22, 25 UMV
Zeitpunkt des Widerspruchsverfahrens	nachgeschaltet, § 42 MarkenG	vorgeschaltet, Art 46, 51 UMV

# Geschäftliche Bezeichnungen

## 1. Allgemeines

Geschäftliche Bezeichnungen sind nach § 5 I MarkenG unterteilt in Unternehmenskennzeichen nach § 5 II MarkenG und Werktitel nach § 5 III MarkenG.

## 2. Unternehmenskennzeichen

Unternehmenskennzeichen sind nach § 5 II 1 MarkenG Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden. Sie müssen kennzeichnungskräftig sein und genießen ab der Benutzung Schutz.

Zeichen, die nicht unterscheidungskräftig sind, erlangen erst Schutz, wenn sie in den beteiligten Verkehrskreisen als Bezeichnung eines bestimmten Unternehmens Verkehrsgeltung erworben haben (BGHZ 21, 85, 89 – *Spiegel*).

### a) Name

Der Name entspricht inhaltlich § 12 BGB. Darunter fallen nicht nur der Familienname natürlicher Personen, sondern auch der Künstlername und das Pseudonym. In entsprechender Anwendung werden auch Bildzeichen, die wie ein Wappen oder ein Wahrzeichen eine traditionelle Namensfunktion haben, erfasst (BGH, GRUR 2002, 917, 918 – *Düsseldorfer Stadtwappen*; GRUR 1976, 644, 646 – *Kyffhäuser*; GRUR 1993, 151, 153 – *Universitätseblem*; GRUR 1994, 844, 845 – *Rotes Kreuz*). Auch Namen juristischer Personen des privaten und öffentlichen Rechts

sind geschützt (BGH, GRUR 1976, 644, 646 – *Kyffhäuser*; GRUR 1993, 151, 153 – *Universitätseblem*).

## **b) Firma**

Firma im Sinne des § 5 II 1 MarkenG ist die Firma nach §§ 17 ff. HGB, also der Name, unter dem ein Kaufmann seine Geschäfte betreibt.

## **c) Besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs**

Als besondere Bezeichnung des Geschäftsbetriebs wird ein Kennzeichen verstanden, dessen sich ein Unternehmer zur Unterscheidung seines Geschäfts von den Geschäften anderer bedient. Die Bezeichnung weist im Gegensatz zu Name und Firma nicht auf den Unternehmensträger, sondern auf die organisatorische Einheit hin.

In den Schutzbereich fallen z.B. alle Buchstabenkombinationen mit Namensfunktion, soweit es sich nicht ausnahmsweise um Gattungsbezeichnungen oder beschreibende Angaben handelt (BGHZ 21, 85, 88 – *Spiegel*). Nicht erforderlich ist, dass das Unternehmenskennzeichen aussprechbar ist (BGH, GRUR 2001, 344, 345 – *DB-Immobilienfonds*). Für die Abbildung eines Gebäudes hat der BGH die Namensfunktion verneint (BGH, GRUR 2005, 419, 422 – *Räucherkatze*), dies soll nach Ansicht der Literatur aber nicht für Abbildungen generell gelten (*Ingerl/Rohnke*, 3. Aufl. 2010, § 5 MarkenG, Rn. 29).



#### **d) Geschäftsabzeichen**

Nach § 5 II 2 MarkenG stehen den besonderen Bezeichnungen eines Geschäftsbetriebs solche Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten.

Sie dienen zur Unterscheidung des Geschäfts von anderen Geschäften in anderer Weise als durch eine namensmäßige Kennzeichnung (BGH, GRUR 2005, 419, 422 – *Räucherkatze*). Danach sind z.B. Bilder, Figuren, Symbole, Ornamente und Farben geschützt. Darüber hinaus auch Worte, die nicht wie Namen wirken.

### **3. Werktitel**

Der Begriff des Werks ist eigenständig und unabhängig vom urheberrechtlichen Werkbegriff zu betrachten. Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken, § 5 III MarkenG.

Besitzt ein Werktitel die erforderliche Unterscheidungskraft, dann setzt der Schutz mit der Ingebrauchnahme ein, ansonsten erst mit dem Erwerb der Verkehrsgeltung. An die Unterscheidungskraft wird je nach Werkkategorie von der Rechtsprechung ein unterschiedlicher Maßstab angelegt.

Die bloße Titelnutzungsabsicht begründet noch keine Ingebrauchnahme. Ein Titelschutz kann vor der tatsächlichen

Ingebrauchnahme durch die öffentliche branchenübliche Ankündigung des Werks unter seinem Titel, z.B. durch den „Titelschutzanzeiger“, entstehen. Die Anzeige hat allerdings nur dann Wirkung, wenn das Werk in angemessener Frist nach unter dem Titel erscheint.

#### **4. Negatives Ausschlussrecht**

Das negative Ausschlussrecht nach § 15 MarkenG entspricht weitestgehend demjenigen für Marken nach § 14 MarkenG.

Der Schutz des § 15 I MarkenG ist aber im Gegensatz zur Marke räumlich begrenzt. Während der Schutz der Marke bundesweit besteht, gilt der Schutz für Unternehmenskennzeichen, *wenn* das Unternehmen nur örtlich bekannt ist, auch nur an diesem bestimmten Ort oder dem eng verbundenen Wirtschaftsgebiet.

Zwar wird die Ähnlichkeit der Geschäftstätigkeit für ein Ausschlussrecht nach § 15 II MarkenG nicht vorausgesetzt, doch besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Grad der Ähnlichkeit der Unternehmensbezeichnungen und dem Grad der Branchennähe (BGH, WRP 1991, 568, 569 – *Avon*).

# Kollision verschiedener Kennzeichenformen

## 1. Wortmarke – Bildmarke

Eine Verwechslungsgefahr kann bei Ähnlichkeit von Wort- und Bildmarke bestehen. Erforderlich ist eine Ähnlichkeit im Bedeutungsgehalt, da weder klangliche noch bildliche Ähnlichkeit in Betracht kommen (BGH, GRUR 1999, 990, 991 – *Schlüssel*). Die Bezeichnung muss die für den Verbraucher naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung des Bildes sein (BGH, GRUR 1971, 251, 252 – *Oldtimer*; GRUR 1999, 990, 992 – *Schlüssel*; GRUR 2004, 779, 783 – *Zwilling/ Zweibrüder*).

## 2. Wortmarke – Formmarke

Auch zwischen einer zweidimensionalen Wort(-/Bild)marke und einer dreidimensionalen Marke kann eine Verwechslungsgefahr bestehen. Abzustellen ist auf den Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen (BGH, GRUR 2000, 506, 508 – *ATTACHÉ/TISSERAND*; BPatG, GRUR 2007, 599, 600 – *UHU stic*). Auch hier muss die Bezeichnung die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung der Form sein (OLG Köln, Urteil v. 11.04.2014, Az.: 6 U 230/12 – *Goldbären*).

## 3. Marke – Unternehmenskennzeichen

Eine Gesellschaftsbezeichnung, ein Handelsname oder ein Firmenzeichen hat für sich genommen nicht den Zweck, Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden (EuGH, GRUR 2007, 971, Tz. 21 – *Céline*; GRUR 2005, 153, Tz. 64 – *Anheuser Busch*; GRUR 2003, 143, Tz. 34 – *Robelco*). Daher war

zweifelhaft geworden, ob aus einer prioritätsälteren Marke gegen ein jüngeres Unternehmenskennzeichen vorgegangen werden kann. Durch die Reform 2015 wurde allerdings klargestellt, dass dies möglich bleibt, vgl. Art. 10 III lit. d MRL.

#### **4. Marke – Domain**

Der Domaininhaber muss im geschäftlichen Verkehr handeln. Die bloße Registrierung durch eine natürliche Person begründet hierfür noch keine widerlegbare Vermutung.

Weiterhin ist eine markenmäßige Benutzung erforderlich, wofür die Verwendung mit einem „Baustellenschild“ noch nicht ausreichend ist (BGH, GRUR 2005, 687, 689 – *weltonline.de*; GRUR 2008, 912, 913 - *Metrosex*). Die Registrierung ist nur bei Vorliegen besonderer Umstände unlautere Mitbewerberbehinderung nach § 4 Nr. 4 UWG (BGH, GRUR 2009, 685, 688 – *abd.de*).

Eine Verletzung im Identitätsbereich nach § 14 II Nr. 1 MarkenG besteht nur bei identischer Benutzung von Domain und Marke. Der Identitätsbereich ist schon dann nicht betroffen, wenn der Marke die Top-Level-Domain (z.B. „.de“) hinzugefügt wird (BGH, GRUR 2005, 262, 263 – *soco.de*). Eine Identität kann deshalb nur bestehen, wenn die Marke wie ein Domainname eingetragen ist.

Für die Verwechslungsgefahr nach § 14 II Nr. 2 MarkenG wird hingegen nur auf die Second-Level-Domain abgestellt,

d.h. Elemente wie „www.“ oder „.de“ bleiben außer Betracht (BGH, GRUR 2005, 262, 263 – *soco.de*).

Der Bekanntheitsschutz nach § 14 II Nr. 3 MarkenG ist hauptsächlich betroffen bei einer missbräuchlichen Registrierung der bekannten Marke, um Zugriffe auf die eigene Seite zu generieren („*Cybersquatting*“), bei Registrierung der Domain mit typischen Tippfehlern bekannter Marken („*Typosquatting*“, vgl. aber auch BGH, GRUR 2014, 393 – *wetteronline.de*) oder wenn Name oder Inhalt der Domain geeignet sind, die Wertschätzung der Marke zu beeinträchtigen.

## **5. Unternehmenskennzeichen – Domain**

Die Domain muss im geschäftlichen Verkehr benutzt worden sein. Ebenso erforderlich ist eine kennzeichenmäßige Verwendung. Diese erfolgt, wenn der Verkehr in der Domain keine bloße Adressbezeichnung, sondern einen Hinweis auf das Unternehmen oder auf die betriebliche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen sieht (BGH, GRUR 2005, 871 873 – *Seicom*).

Liegen die Voraussetzungen nicht vor, kann sich ein Schutz aus § 12 BGB ergeben (BGH GRUR 2002, 622, 624 – *shell.de*). Steht dem Domaininhaber ein eigenes Recht an dem als Domain benutzten Zeichen zu, werden die Grundsätze zum Recht der Gleichnamigen (vgl. § 23 Nr. 1 MarkenG) modifiziert.

Grundsatz:

First come, first served (BGH GRUR 2002, 622, 625 – *shell.de*). Dies gilt auch bei nur regionaler Tätigkeit eines Unternehmens (BGH GRUR 2006, 159, 160 – *hufeland.de*).

Ausnahme 1:

Kennzeichen mit überragender Bekanntheit (BGH, GRUR 2002, 622, 625 – *shell.de*).

Ausnahme 2:

Die Gleichgewichtslage, die zwischen zwei in derselben Branche, aber an verschiedenen Standorten tätigen gleichnamigen Handelsunternehmen besteht, kann dadurch gestört werden, dass eines der beiden Unternehmen das Unternehmenskennzeichen als Internetadresse oder auf seinen Internetseiten verwendet, ohne dabei ausreichend deutlich zu machen, dass es sich nicht um den Internetauftritt des anderen Unternehmens handelt (BGH, GRUR 2010, 738 – *Peek & Cloppenburg*).

**Geographische Herkunftsangaben nach Markengesetz  
und nach VO 1151/2012 (früher VO 510/2006)**

<b>MarkenG</b>	<b>VO 1151/2012</b>
<p><u>Einfache</u> geographische Herkunftsangaben, § 127 I</p> <p>=&gt; Ware muss von dort stammen</p>	<p>(-)</p> <p>EuGH, GRUR 2001, 64 (66) – Warsteiner; MarkenR 2004, 12 (18, Tz. 54) – Bud</p>
<p><u>Qualifizierte</u> geographische Herkunftsangaben, § 127 II</p> <p>Ware hat besondere Eigenschaften oder besondere Qualität</p> <p>=&gt; Ware muss von dort stammen <i>und</i> Eigenschaft/Qualität aufweisen</p>	<p><u>Ursprungsbezeichnung</u>, Art. 5 I</p> <p>Erzeugnis verdankt seine Güte oder Eigenschaft den geographischen Verhältnissen</p>
<p><u>Geographische Herkunftsangaben mit besonderem Ruf</u>, § 127 III</p> <p>=&gt; Schutz auch ohne Irreführungsgefahr gegen Ausnutzung oder Beeinträchtigung des Rufs oder der Unterscheidungskraft</p>	<p><u>Geographische Angaben</u>, Art. 5 II</p> <p>Aus dem geographischen Ursprung muss sich „Qualität, <i>Ansehen</i> oder andere Eigenschaft“ ergeben</p>
<p><u>Sowohl</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>unmittelbare</i> als auch</li> <li>- <i>mittelbare</i> geographische Herkunftsangaben</li> </ul>	<p>Grds. <i>nur unmittelbare</i> g.U./g.g.A.</p> <p><i>Mittelbare</i> Angaben als „<i>Namen</i>“ i.S.d. Art. 5 I, II?</p>

# Geografische Herkunftsangaben

## 1. Allgemeines

Geografische Herkunftsangaben sind die Namen von Orten, Gegenden, Gebieten oder Ländern, die im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung der geografischen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, § 126 I MarkenG.

Der Schutz der geografischen Herkunftsangaben erfolgt national durch die §§ 126 ff. MarkenG und auf europäischer Ebene durch die VO 1151/2012.

Es wird zwischen unmittelbaren und mittelbaren Herkunftsangaben unterschieden. Unmittelbare Herkunftsangaben liegen vor, wenn die Angabe einem geografischen Begriff enthalten (z.B. Bayerisches Bier). Bei mittelbaren Herkunftsangaben fehlt zwar der geografische Hinweis, der Verkehr kann aber aufgrund der Verwendung z.B. von fremdsprachigen Bezeichnungen, Herkunftssymbolen oder ähnlichem auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Gebiet schließen (z.B. Bocksbeutelflasche).

## 2. Nationaler Schutz nach §§ 126 ff. MarkenG

### a) Geografische Herkunftsangabe als subjektives Recht?

Umstritten ist die Frage, ob geografische Herkunftsangaben ein subjektives Recht darstellen (vgl. hierzu *Sosnitzka*, MarkenR 2000, 77 ff.). Hiergegen spricht nicht schon, dass die Angabe von jedem örtlich befugten Benutzer verwendet werden kann. Vielmehr spricht dagegen, dass die



Normstruktur von den §§ 14, 15 MarkenG abweicht und insbesondere auch Wettbewerbs- und Verbraucherverbände nach § 128 I MarkenG i.V.m. § 8 III UWG aktivlegitimiert sind. Auch ist eine Lizenzierung nicht möglich. Der vormals lauterkeitsrechtliche Schutz der geografischen Herkunftsangabe sollte durch die Übernahme in das MarkenG unverändert bleiben. Die neuere Rspr. ordnet geographische Herkunftsangaben dagegen als subjektive Kennzeichenrechte ein (BGH GRUR 2016, 741 Rn. 11 ff. – *Himalaya Salz*; kritisch dazu *Sosnitza* WRP 2018, 647 Rn. 36 ff.)

## **b) Gattungsbezeichnungen**

Vom Schutz als geografische Herkunftsangaben ausgenommen sind Gattungsbezeichnungen nach § 126 II 1 MarkenG. Dies sind solche Bezeichnungen, die zwar eine Angabe über die geografische Herkunft enthalten oder von einer solchen Angabe abgeleitet sind, die jedoch ihre ursprüngliche Bedeutung verloren haben und als Namen von Waren oder Dienstleistungen oder als Bezeichnungen oder Angaben der Art, der Beschaffenheit, der Sorte oder sonstiger Eigenschaften oder Merkmale von Waren oder Dienstleistungen dienen, § 126 II 2 MarkenG.

Die Abgrenzung ist in der Praxis schwierig, maßgeblich ist die Verkehrsauffassung. Zum Verlust des Schutzes muss eine Mehrheit von 90 % der Verbraucher davon ausgehen, dass es sich bei der Angabe um eine Beschaffenheitsangabe handelt. Umgekehrt erfordert die Rückentwicklung mehr

als 50 %, die in der Angabe eine Herkunftsbezeichnung sehen.

### **c) Schutzgegenstand**

§ 127 MarkenG unterscheidet zwischen einfachen und qualifizierten geografischen Herkunftsangaben. Die einfache geografische Herkunftsangabe nach § 127 I MarkenG erfordert nicht, dass zwischen der Herkunft und dem Produkt objektivierbare Zusammenhänge bestehen oder der Verkehr mit ihr eine besondere, auf regionale oder örtliche Eigenheiten zurückzuführende Qualitätsvorstellung verbindet (BGH, GRUR 1999, 252, 254 – *Warsteiner II*). Bei qualifizierten Herkunftsangaben nach § 127 II MarkenG muss mit der geografischen Herkunft eine objektiv feststellbare Qualität oder Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung verbunden sein.

### **d) Schutzzinhalt**

Einfache geografische Herkunftsangaben dürfen nach § 127 I MarkenG nicht benutzt werden, falls eine Irreführungsgefahr besteht. Dies ist bei einer wahrheitswidrigen Herkunftsangabe regelmäßig der Fall. Hier stellt sich aber die Frage, inwieweit entlokalisierende Zusätze eine Irreführung ausräumen können. Bei unmittelbaren Herkunftsangaben ist hierbei ein strengerer Maßstab anzulegen als bei mittelbaren Herkunftsangaben.

Qualifizierte geografische Herkunftsangaben dürfen nach § 127 II MarkenG nur dann für Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, wenn die Eigenschaft oder

Qualität objektiv gegeben ist und nicht lediglich auf der Fehlvorstellung der Verbraucher beruht (BGH, GRUR 1999, 252, 255 – *Warsteiner II*).

Genießt die geografische Herkunftsangabe einen besonderen Ruf, so darf sie auch dann nicht verwendet werden, wenn eine Irreführungsfahr überhaupt nicht besteht, aber der Ruf der geografischen Herkunftsangabe oder ihre Unterscheidungskraft ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt wird, § 127 III MarkenG. Eine markenmäßige Benutzung ist nicht erforderlich (BGH, GRUR 2002, 426, 427 – *Champagner bekommen, Sekt bezahlen*).

### **3. Unionsrechtlicher Schutz nach VO 1151/2012**

#### **a) Allgemeines**

Die VO 1151/2012 regelt gem. Art. 2 den Schutz der Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben von Agrarerzeugnissen für den menschlichen Verzehr und weiteren bestimmten Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln.

*Ursprungsbezeichnung* ist nach Art. 5 I der Name, der zur Bezeichnung eines Erzeugnisses verwendet wird,

- a) dessen Ursprung in einem bestimmten Ort, in einer bestimmten Gegend oder, in Ausnahmefällen, in einem bestimmten Land liegt,
- b) das seine Güte oder Eigenschaften überwiegend oder ausschließlich den geografischen Verhältnissen einschließlich der natürlichen und menschlichen Einflüsse verdankt und

c) dessen Produktionsschritte alle in dem abgegrenzten geografischen Gebiet erfolgen.

*Geografische Angabe* ist nach Art. 5 II ein Name, der zur Bezeichnung eines Erzeugnisses verwendet wird,

- a) dessen Ursprung in einem bestimmten Ort, in einer bestimmten Gegend oder in einem bestimmten Land liegt,
- b) dessen Qualität, Ansehen oder eine andere Eigenschaft wesentlich auf diesen geografischen Ursprung zurückzuführen ist und
- c) bei dem wenigstens einer der Produktionsschritte in dem abgegrenzten geografischen Gebiet erfolgt.

## **b) Eintragungsverfahren**

Der unionsrechtliche Schutz wird erst durch die Eintragung in ein von der Kommission geführtes „Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der geschützten geografischen Angaben“ erlangt, Art. 11 I, 13 I.

Den Antrag auf Eintragung können nach Art. 49 I 1, 3 Nr. 2 Vereinigungen einreichen, die mit den Erzeugnissen arbeiten, deren Namen eingetragen werden sollen. Der Antrag ist beim DPMA in München einzureichen, § 130 I MarkenG.

Dem Eintragungsantrag muss gemäß Art. 8 I lit. b), 7 eine Produktspezifikation beigelegt werden, die genau angibt, unter welchen Voraussetzungen die Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe geführt werden darf.

### c) **Schutzzinhalt**

Geschützten Ursprungsbezeichnungen und geschützte geografische Angaben dürfen von jedem Wirtschaftsbeteiligten verwendet werden, der ein Erzeugnis vermarktet, das der betreffenden Produktspezifikation entspricht, Art. 12 I. Darüber hinaus müssen die für die Ursprungsbezeichnungen oder geografische Angaben vorgesehenen Unionszeichen in der Etikettierung der Erzeugnisse erscheinen, Art. 12 III 1, II.

Art. 13 I schützt umfassend vor einer widerrechtlichen Verwendung der Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe, darunter insbesondere jede direkte oder indirekte kommerzielle Verwendung, Art. 13 I lit. a). Dies gilt auch dann, wenn ein ortsansässiger Produzent die Anforderungen an die gem. Art. 7 festgelegte Produktspezifikation nicht erfüllt. Umfasst ist auch die Fallgestaltung der Anspielung des Art. 13 I lit. b), für die es ausreichend ist, dass gedanklich ein Bezug zur Ware hergestellt wird, die eine geschützte Bezeichnung trägt (EuGH, GRUR Int. 1999, 443, 445, Tz. 29 – *Gorgonzola/Cambozola*).

Nach Art. 13 II können geschützte Ursprungsbezeichnungen und geschützte geografische Angaben keine Gattungsbezeichnungen werden.

Bei Verstoß gegen Art. 13 I besteht ein Unterlassungsanspruch nach § 135 I MarkenG, der von den

in § 8 III UWG bezeichneten Personen geltend gemacht werden kann. Schadensersatz kann nur durch die nach §§ 135 II, 128 II MarkenG Berechtigten geltend gemacht werden.

#### **4. Verhältnis von nationalem zu unionsrechtlichem Schutz**

Soweit eine Herkunftsangabe nicht in den Bereich der VO 1151/2012 fällt können die nationalen Regelungen eingreifen (EuGH, GRUR 2001, 64, 66 – *Warsteiner*).

Streitig war hingegen, ob die nationalen Regelungen auch Anwendung finden, wenn eine Eintragung nach der VO 1151/2012 noch nicht beantragt oder abgelehnt wurde. Die Kommission vertrat die Ansicht, dass in diesem Fall die Verordnung das einzige Instrument zum Schutz geografischer Herkunftsangaben ist. Demgegenüber vertraten die Bundesregierung und die Literatur die Ansicht, dass in diesem Fall ein Rückgriff auf das nationale Recht erfolgen kann. Dieser Auffassung folgt auch das MarkenG, das Bestimmungen zum Schutz nicht eingetragener geografischer Herkunftsangaben enthält. Der EuGH hat zugunsten der Ansicht der Kommission entschieden, dass die Regelungen der VO 1151/2012 auch insoweit abschließend sind, als eine Herkunftsangabe in den Schutzbereich der Verordnung fällt, diese aber (noch) nicht unter dieser Verordnung angemeldet bzw. eingetragen ist (GRUR 2010, 143 Tz. 107 ff. – *American Bud II*; dazu *Sosnitzka*, FS Welsch, 2010, 269, 272 ff.; Ohly/*Sosnitzka*, UWG, 7. Aufl. 2016, § 5 Rn. 322).

Die Konsequenz hieraus ist, dass ein ortsansässiger Eintragungsbefugter eine Eintragung nach VO 1151/2012 herbeiführen und nach Art. 13 gegen den Dritten vorgehen muss.

Sonstige Aktivlegitimierte können hingegen weiterhin nach § 128 I MarkenG i.V.m. § 8 III Nr. 2- 4 UWG vorgehen, zumal sie eine Eintragung der Herkunftsangabe nach der Verordnung nicht in der Hand haben.

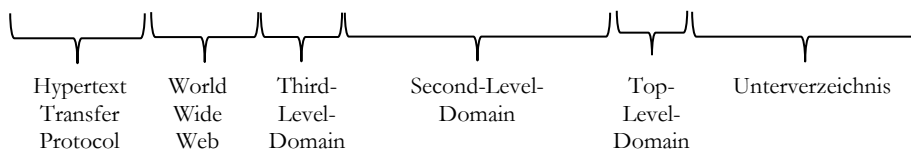
# Domains

## 1. Allgemeines

Zur Identifizierung und Erreichbarkeit von Rechnern im Internet erhält jeder Rechner eine IP-Adresse. Diese besteht aus 4 Bytes mit maximal 12 Ziffern, z.B. 132.187.1.117. Da diese für eine komfortable Benutzung ungeeignet sind, wurde das Domain-Name-System („DNS“) eingeführt. Hierdurch wird jedem Domainnamen eine IP-Adresse zugewiesen, für das obige Beispiel „jura.uni-wuerzburg.de“.

Hiervon zu unterscheiden ist die URL („Uniform Resource Locator“). Diese stellt die gesamte Internet-Adresse dar. Als Beispiel:

<http://www.jura.uni-wuerzburg.de/lehrstuehle/>



Die oberste Hierarchieebene ist für deutsche Domains die Top-Level-Domain „.de“. Alle hierunter verfügbaren Second-Level-Domains sind einzigartig und werden von der DENIC nach dem Prioritätsprinzip vergeben. In diesem Verfahren wird von der DENIC keine Überprüfung im Hinblick auf entgegenstehende Rechte Dritter durchgeführt.



## **2. Rechtsnatur der Domain**

Durch die Registrierung erwirbt der Inhaber kein absolutes Recht, sondern lediglich einen schuldrechtlichen Anspruch gegenüber der DENIC mit dem Inhalt, einen bestimmten Domain-Namen für eine bestimmte IP-Adresse verwenden zu dürfen.

Mit der Registrierung als solcher entsteht noch kein Kennzeichenerwerb nach dem MarkenG. Es muss also beim DPMA eine Eintragung als Marke nach § 4 Nr. 1 MarkenG erfolgen oder die Marke muss Verkehrsgeltung erlangt haben, § 4 Nr. 2 MarkenG.

Wahrscheinlicher ist aber, dass die Domain als Unternehmenskennzeichen nach § 5 II MarkenG genutzt wird, wenn sie geeignet ist, auf die betriebliche Herkunft hinzuweisen und nicht lediglich als Adressbezeichnung genutzt wird. Auch ein Schutz als Werktitel nach § 5 III MarkenG ist denkbar.

## **3. Übertragung**

Der schuldrechtliche Anspruch gegenüber der DENIC auf Konnektierung kann rechtsgeschäftlich auf Dritte übertragen werden. Das dingliche Verfügungsgeschäft erfolgt im Wege der Vertragsübernahme nach §§ 398 ff., 414 BGB. Widersprüchlich ist hingegen § 6 der DENIC-Domainbedingungen, der einerseits eine Übertragbarkeit vorsieht, andererseits aber hierzu eine Kündigung des bisherigen Domaininhabers voraussetzt. Mit dem erfolgreichen Abschluss der

Registrierung ist die Übertragung auf den neuen Inhaber wirksam.

#### 4. MarkenG

Vergleichen Sie bitte hierzu die Folie „Kollision verschiedener Kennzeichenformen“.

#### 5. UWG

Besteht kein Schutz nach §§ 14, 15 MarkenG, kann das Lauterkeitsrecht eingreifen.

##### a) Gezielte Behinderung, § 4 Nr. 4 UWG

Beim *Domaingrabbing* (auch „Cybersquatting“) wird eine Domain nicht registriert, um eigene Inhalte bereitzustellen, sondern nur, um einen anderen zu behindern und um eigene wirtschaftliche Vorteile zu ziehen, indem sie einem Dritten zum Kauf angeboten wird.

Eine gezielte Behinderung kann auch beim „*Typosquatting*“ vorliegen, bei dem das Kennzeichen eines Mitbewerbers mit einem typischen Schreibfehler registriert wird, um dessen Nutzer auf die eigene Website zu lenken. Eine unlautere Behinderung ist unter dem Gesichtspunkt des Abfangens von Kunden anzunehmen, wenn der Internetnutzer nicht die zu erwartende Dienstleistung, sondern lediglich Werbung vorfindet. Die Unlauterkeit scheidet aber aus, wenn der Nutzer sogleich und unübersehbar auf den Umstand hingewiesen wird, dass er sich nicht auf der Internetseite befindet, die er aufrufen wollte (BGH, GRUR 2014, 393, Rn. 40, 48 – *wetteronline.de*).

Die bloße Verwendung einer Domain mit einer Gattungsbezeichnung stellt hingegen noch keine gezielte Behinderung dar, da die Kunden nicht von Dritten abgefangen, sondern auf die eigene Seite hingelenkt werden sollen (BGHZ 148, 1, 8 = GRUR 2001, 1061, 1063 – *mitwohnzentrale.de*). In diesem Fall müssen für eine Unlauterkeit weitere Umstände hinzutreten, z.B. wenn die Domain irreführend ist oder flächendeckend unter anderen Top-Level-Domains registriert ist.

### **b) Irreführung, § 5 UWG**

Eine Domain kann irreführend sein, wenn sie geeignet ist, beim Internetnutzer relevante Fehlvorstellungen auszulösen. So z.B., wenn unter der Domain „rechtsanwalt.com“ gar kein Rechtsanwalt tätig ist, oder wenn hinter einer in Deutschland eingesetzten Top-Level-Domain „.ag“ gar kein Unternehmen in Rechtsform einer Aktiengesellschaft steht (OLG Hamburg, NJW-RR 2002, 1582, 1583 – *rechtsanwalt.com*; CR 2004, 769, 771 – *tipp.ag*).

Unterschiedlich wird die Frage beantwortet, wann eine Gattungsdomain eine Alleinstellungsbehauptung enthält. So ist etwa die Domain „drogerie.de“ zulässig, weil der Verkehr nicht erwartet, unter dieser Domain alle Anbieter von Drogerieartikeln im Internet anzutreffen (OLG Frankfurt, MMR 2002, 811, 813 – *drogerie.de*). Strengere Maßstäbe werden angelegt, wenn *geographische Zusätze* verwendet werden. So soll die Domain „tauchschule-dortmund.de“ den Eindruck hervorrufen, es handele sich um die einzige oder führende Tauchschule am Ort (OLG

Hamm, GRUR-RR 2003, 289 – *tauchschule-dortmund.de*); durch die Domain „rechtsanwaelte-dachau.de“ soll der Eindruck erweckt werden, es handele sich um die Adresse aller in Dachau zugelassener Rechtsanwälte (OLG München, MMR 2002, 614, 615 – *rechtsanwaelte-dachau.de*).

## 6. Deliktsrecht

Handelt der Domaininhaber nicht im geschäftlichen Verkehr, oder wird die Domain lediglich registriert aber nicht genutzt, bleibt ein Rückgriff auf §§ 12, 823 I, 826 BGB möglich. Für das Vorliegen der sittenwidrigen Schädigungsabsicht ist aber ein konkretes Verkaufsangebot oder die Registrierung einer großen Vielzahl bekannter Kennzeichen erforderlich (OLG Frankfurt, WRP 2000, 645, 646 – *weideglueck.de*).

## 7. Rechtsfolge

Rechtsfolge einer Verletzung ist nicht ein Anspruch auf die Übertragung der Domain auf den Verletzten, sondern lediglich ein Anspruch auf Verzicht auf die Domain. Eine Übertragung, etwa analog § 8 S. 2 PatG oder § 894 BGB, scheitert daran, dass es kein absolutes Recht auf die Registrierung einer Domain gibt. Aus diesen Gründen kann auch keine Übertragung aus angemaßter Eigengeschäftsführung nach §§ 687 II, 681, 667 BGB oder aus der Eingriffskondition nach § 812 I 1 Alt. 2 BGB verlangt werden (BGH, GRUR 2002, 622, 626 – *shell.de*).