

Brunhilde Steckler, Arthur Felk

Markenpiraterie

im Kontext des Gewerblichen Rechtsschutzes



Berliner
Wissenschafts-Verlag

Markenpiraterie im Kontext
des Gewerblichen Rechtsschutzes

Brunhilde Steckler, Arthur Felk

Markenpiraterie

im Kontext des Gewerblichen Rechtsschutzes



BWV | BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist unzulässig und strafbar.

Hinweis: Sämtliche Angaben in diesem Fachbuch/wissenschaftlichen Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung und Kontrolle ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren oder des Verlags aus dem Inhalt dieses Werkes ist ausgeschlossen.

© 2018 BWV | BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH,
Markgrafenstraße 12–14, 10969 Berlin,
E-Mail: bwv@bwv-verlag.de, Internet: <http://www.bwv-verlag.de>

Druck: docupoint, Magdeburg

Gedruckt auf holzfreiem, chlor- und säurefreiem, alterungsbeständigem Papier.

Printed in Germany.

ISBN Print: 978-3-8305-3842-4

ISBN E-Book: 978-3-8305-4006-9

Vorwort

Das Thema „Markenpiraterie“ hat in der Wirtschaftspraxis erheblich an Bedeutung gewonnen. Denn infolge der Globalisierung und einer wachsenden Verflechtung der Handelsströme kann Deutschland nicht mehr im Preis-, wohl aber im Qualitätswettbewerb international bestehen. Daher steigt auch der Stellenwert geistigen Eigentums als Basis für die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens im Vergleich zu den traditionellen Investitions- bzw. Kapitalgütern. Im Rahmen einer Studie zur Markenpiraterie an der Fachhochschule Bielefeld wurde in den durchgeführten Befragungen offenkundig, dass ca. 65% der beteiligten Unternehmen Erfahrungen mit Markenrechtsverletzungen gemacht haben und nach eigenen Angaben hohe Umsatzeinbußen feststellen mussten.

Kenntnisse im Markenrecht werden in der Praxis nachgefragt und haben zunehmend Eingang in rechts- und wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge gefunden. Auf dieser Grundlage kann ein Unternehmen seine Markenpolitik gestalten und Maßnahmen zur Risikominimierung und Vorbeugung gegen Markenpiraterie umsetzen.

Im ersten Teil stellt dieses Buch das Marken- und Kennzeichenrecht für die Unternehmenspraxis vor. Dabei steht der Markenrechtsschutz im Mittelpunkt und wird um den Schutz geschäftlicher Bezeichnungen und geographischer Herkunftsangaben ergänzt. Ausgehend von den Erscheinungsformen der Marken werden die Entstehung, Inhalt und Umfang des Markenrechts dargestellt, ferner Markenrechtsverletzungen und ihre Folgen sowie Kollisionen unterschiedlicher Kennzeichenrechte und die Rechtsfolgen von Kennzeichenverletzungen.

Die Verletzung des Markenrechts – „Markenpiraterie“ im engeren Sinne – sollte im Innovationsmanagement in den Kontext der „Produktpiraterie“ gestellt werden. Denn neben dem Markenrechtsschutz spielt der Nachahmungsschutz für das Produktdesign zunehmend eine wirtschaftlich bedeutende Rolle. Daher wird das Thema des ergänzenden Nachahmungsschutzes im zweiten Teil dieses Buches behandelt, weil flankierende Maßnahmen gegen „Produkt- und Markenpiraterie“ über den Kennzeichenschutz hinausgehen und im Designrecht sowie im Lauterkeitsrecht zu finden sind.

In einem Leitfaden für die Praxis des Markenmanagements werden im dritten Teil Vorschläge für Strategien gegen Markenpiraterie und Maßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung dargestellt. Ausgehend vom Markenmanagement im Unternehmen (Recherche, Prioritätssicherung, Schutzdauer- und Kollisionsüberwachung) erfahren

die Leser, welche gerichtlichen und außergerichtlichen Maßnahmen zum Markenrechtsschutz möglich sind, welche technischen Maßnahmen der Markenpiraterie vorbeugen können und welche organisatorischen Maßnahmen den Markenschutz zweckmäßig ergänzen können.

Die Studie zur Markenpiraterie im letzten Teil dieses Buches wurde im Rahmen eines vom BMBF geförderten Forschungsprojekts im Zeitraum von 2014 bis 2016 erstellt. Das Vorhaben umfasste eine quantitative und qualitative Recherche der Markenrechtsverletzungen, 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 197). Ergänzend wurde eine entsprechende Befragung aus Verbraucher- und Konsumentensicht durchgeführt (Stichprobe 1511). Die Ergebnisse der empirischen Studie werden in dieser Publikation vorgestellt.

Für die Durchführung der Umfragen danke ich Frau Rechtsassessorin Anna von Laer. Für die Auswertung der Befragungen und die Darstellung der Ergebnisse danke ich Herrn Rechtsassessor Arthur Felk.

Informationen zum Projekt können auch im Internet unter

www.markenpiraterie.fh-bielefeld.de

abgerufen werden.

Im Anhang findet sich eine Checkliste zur Risikominimierung der Markenpiraterie als Praxisleitfaden für Markenrechtinhaber. Darin werden technische, organisatorische und rechtliche Maßnahmen zum Markenschutz aufgelistet.

Bielefeld, im Mai 2018

Brunhilde Steckler

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	5
Inhaltsverzeichnis	7
1	Marken- und Kennzeichenrecht..... 15
1.1	Bedeutung der Marke als Immaterialgüterrecht..... 15
1.2	Funktionen der Marke im Unternehmen..... 16
1.3	Schutzgegenstand des Markenrechts 19
1.3.1	Marken..... 20
1.3.2	Geschäftliche Bezeichnungen..... 21
1.3.3	Geographische Herkunftsangaben 22
1.3.4	Sonstige Kennzeichen..... 23
1.4	Erscheinungsformen der Marken..... 25
1.4.1	Wortmarken 25
1.4.2	Bild- und Kombinationsmarken..... 27
1.4.3	Dreidimensionale Gestaltungen / Formmarken 27
1.4.4	Sonstige Aufmachungen / Farbmarken..... 29
1.4.5	Hörmarken 32
1.4.6	Tast- und Geruchsmarken..... 33
1.4.7	Werbeslogans..... 33
1.4.8	Kollektivmarken / Verbandszeichen..... 34
1.5	Internationale Marken 35
1.5.1	IR-Marke..... 35
1.5.2	Unionsmarke..... 35
1.5.3	Unionsmarken nach dem „BREXIT“..... 36
1.6	Entstehung des Markenschutzes..... 36
1.6.1	Registermarken 37

1.6.1.1	Markenfähigkeit / Unterscheidungskraft	38
1.6.1.2	Graphische Darstellbarkeit.....	42
1.6.1.3	Absolute Schutzhindernisse	42
1.6.1.4	Relative Schutzhindernisse	48
1.6.1.5	Markenanmeldung und Registrierung.....	48
1.6.2	Benutzungsmarken.....	49
1.6.3	Notorietätsmarken.....	51
1.7	Verfahren in Markenangelegenheiten	51
1.7.1	Allgemeine Verfahrensregeln	52
1.7.2	Anmeldeverfahren	53
1.7.2.1	Identität des Anmelders	54
1.7.2.2	Wiedergabe der Marke.....	55
1.7.2.3	Klassifikation der Waren- oder Dienstleistungen	56
1.7.2.4	Anmeldepriorität und Veröffentlichung.....	56
1.7.3	Prüfungsverfahren.....	57
1.7.4	Widerspruchsverfahren.....	59
1.7.5	Löschungsverfahren.....	61
1.7.5.1	Verzicht des Markeninhabers	61
1.7.5.2	Verfall des Markenrechts.....	62
1.7.5.3	Löschung wegen Nichtigkeit	63
1.7.5.4	Löschung wegen Bestehens älterer Rechte	63
1.7.5.5	Löschung wegen Verfalls der Marke	64
1.7.5.6	Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse.....	65
1.7.6	Löschungsklage vor den ordentlichen Gerichten	66
1.8	Inhalt und Umfang des Markenrechts	67
1.8.1	Die Marke als Vermögensgegenstand.....	67
1.8.1.1	Rechtsinhaberschaft und -übergang	67
1.8.1.2	Dingliche Rechte an Marken	68
1.8.1.3	Lizenzierung von Markenrechten	68
1.8.2	Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr.....	71

1.9	Markenrechtsverletzungen	73
1.9.1	Identitätsschutz / Doppelidentität.....	74
1.9.2	Verwechslungsschutz / Verwechslungsgefahr.....	76
1.9.2.1	Kennzeichnungskraft der Marke.....	77
1.9.2.2	Ähnlichkeit des Verletzungszeichens	77
1.9.2.3	Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen	78
1.9.2.4	Bedeutung der Anmeldepriorität.....	78
1.9.2.5	Gesamtwürdigung aller Beweiselemente.....	79
1.9.2.6	Verbraucherleitbild	81
1.9.3	Verwässerungsgefahr.....	82
1.9.3.1	Begriff der im Inland bekannten Marke.....	83
1.9.3.2	Markenidentität oder Markenähnlichkeit.....	84
1.9.3.3	Verletzungstatbestände des Bekanntheitsschutzes.....	85
1.9.3.4	Keine Branchengleichheit oder –ähnlichkeit	88
1.9.4	Rechtserhebliche Benutzungshandlungen.....	89
1.9.4.1	Kennzeichnungs- oder Markierungsrecht	90
1.9.4.2	Angebots- und Erstvertriebsrecht von Waren.....	90
1.9.4.3	Angebots- und Erbringungsrecht von Dienstleistungen.....	92
1.9.4.4	Ein- und Ausfuhrrecht	92
1.9.4.5	Ankündigungs- und Werbehinweisrecht.....	93
1.9.5	Rechtserhebliche Vorbereitungshandlungen.....	94
1.9.5.1	Anbringung der Marke auf Aufmachungen u.a.	95
1.9.5.2	Besitz gekennzeichneter Aufmachungen u.a.	96
1.9.5.3	Ein- und Ausfuhr gekennzeichneter Aufmachungen u.a.	96
1.10	Schranken des Markenrechtsschutzes	97
1.10.1	Schutzdauer von Markenrechten.....	97
1.10.2	Erschöpfung des Vertriebsrechts	97
1.10.3	Verjährung von Markenrechten	99
1.10.4	Verwirkung von Markenrechten	100
1.10.5	Bestandskraft von Marken jüngerer Zeitrangs	100
1.10.6	Drittgebrauch und Ersatzteilgeschäft.....	101
1.10.7	Auswirkungen mangelhafter Markenbenutzung	102

1.11	Schutz geschäftlicher Bezeichnungen.....	102
1.11.1	Unternehmenskennzeichen und Werktitel	103
1.11.2	Umfang des Schutzes geschäftlicher Bezeichnungen	104
1.11.3	Analoge Anwendung des Markenrechts	105
1.12	Schutz geographischer Herkunftsangaben	106
1.12.1	Begriff geographischer Herkunftsangaben	106
1.12.2	Umfang des Schutzes geographischer Herkunftsangaben	107
1.13	Kollision von Marken- und Kennzeichenrechten.....	109
1.13.1	Prioritätsgrundsatz des Markenrechts	112
1.13.2	Kollision unterschiedlicher Kennzeichenrechte.....	113
1.13.3	Recht der Gleichnamigkeit	114
1.14	Rechtsfolgen von Kennzeichenverletzungen.....	116
1.14.1	Zivilrechtliche Folgen.....	116
1.14.1.1	Unterlassungsanspruch	116
1.14.1.2	Schadensersatzanspruch.....	116
1.14.1.3	Vernichtungs- und Rückrufanspruch	117
1.14.1.4	Auskunftsanspruch.....	117
1.14.1.5	Vorlage- und Besichtigungsanspruch	118
1.14.1.6	Bereicherungsanspruch	118
1.14.1.7	Einreden und Einwendungen	119
1.14.2	Verwaltungsrechtliche Folgen	120
1.14.2.1	Zollrechtliches Verfahren	120
1.14.2.2	Bußgeldverfahren.....	121
1.14.3	Strafrechtliche Folgen.....	122
1.15	Internationaler Kennzeichenschutz.....	123
1.15.1	Abkommen zum Markenrecht	123
1.15.1.1	Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)	123
1.15.1.2	Trade related intellectual Property Treaty (TRIPS)	124
1.15.1.3	Madriider System internationaler Registrierung (MMA/PMMA) ...	124
1.15.1.4	Gemeinschafts-/Unionsmarkenverordnung.....	125

1.15.1.5	Grundsatz des freien Warenverkehrs	126
2	Ergänzender Nachahmungsschutz	127
2.1	Nachahmungsschutz für das Produktdesign	128
2.1.1	Inhalt und Umfang des Designschutzes	128
2.1.2	Verletzung des Designrechts.....	129
2.2	Lauterkeitsrechtlicher Nachahmungsschutz	130
2.2.1	Herabsetzung oder Verunglimpfung eines Kennzeichens	130
2.2.2	Unlautere Nachahmung	131
2.2.2.1	Gefahr einer vermeidbaren Herkunftstäuschung	132
2.2.2.2	Beeinträchtigung der Wertschätzung einer Marke.....	133
2.2.3	Unlautere Behinderung der Mitbewerber.....	134
2.2.4	Irreführende geschäftliche Handlungen	135
3	Reduzierung der Risiken von Markenpiraterie	135
3.1	Markenmanagement und -administration.....	136
3.1.1	Markenrecherche	137
3.1.2	Sicherung der Priorität	138
3.1.3	Benutzung der Marke.....	139
3.1.4	Schutzdauerüberwachung	140
3.1.5	Kollisionsüberwachung	140
3.1.6	Schutzrechtsvermerk.....	141
3.1.7	Eintragung eines Designrechts.....	142
3.2	Gerichtliche und außergerichtliche Maßnahmen	142
3.2.1	Zivilrechtliche Maßnahmen	142
3.2.1.1	Abmahnung.....	143
3.2.1.2	Einstweilige Verfügung	143
3.2.1.3	Zivilklage.....	144
3.2.2	Mediation.....	144

3.2.3	Zollrechtliche Maßnahmen	145
3.2.4	Straf- und Bußgeldvorschriften.....	145
3.3	Technische Maßnahmen zum Markenschutz.....	145
3.3.1	Produktkennzeichnungen.....	147
3.3.2	Erstöffnungsnachweis.....	149
3.3.3	Hologramme	149
3.3.4	Wasserzeichen	150
3.3.5	RFID-Systeme	150
3.3.6	Mikroaufdrucke	151
3.3.7	Mikrofarbcode-Markierung	151
3.4	Organisatorische Maßnahmen zum Markenschutz.....	152
3.4.1	Risikoanalyse und Priorisierung	152
3.4.2	Innerbetriebliche Prozesse und Organisation.....	153
3.4.3	Entwurf eines ganzheitlichen Schutzkonzeptes	153
3.4.4	Geeignete Maßnahmenauswahl	154
3.4.5	Einführung, Monitoring und Evaluation.....	155
3.4.6	Einbindung in zukünftige Unternehmensentwicklung.....	156
4	Studie zur Markenpiraterie	158
4.1	Einleitung.....	158
4.2	Unternehmensbefragung.....	159
4.2.1	Durchführung der Umfrage.....	159
4.2.2	Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse	160
4.2.3	Die Unternehmensgröße	161
4.2.4	Markenportfolio im Unternehmen	162
4.2.5	Konkrete Beeinträchtigung durch Markenpiraterie.....	163
4.2.6	Konfrontation mit dem Vorwurf der Markenrechtsverletzung	163
4.2.7	Interne Zuständigkeit für den Markenschutz	164
4.2.8	Fachwissen für den Markenschutz.....	165
4.2.9	Informationsbeschaffung über Markenrechtsverletzungen	166

4.2.10	Einschreiten bei markenrechtlichen Verstößen.....	167
4.2.11	Alternative Verfahren zur Klage.....	168
4.2.12	Erfolgsaussichten im Gerichtsverfahren	169
4.2.13	Kein Vorgehen gegen Markenrechtsverstöße	170
4.2.14	Wirtschaftlicher Verlust durch Markenrechtsverletzungen	171
4.2.15	Schädigung durch Markenrechtsverstöße	172
4.2.16	Konkrete Art der Einbußen	173
4.2.17	Optimierungsbedarf beim Markenschutz.....	174
4.2.18	Hinderungsgründe für einen effektiven Markenschutz.....	175
4.3	Verbraucherbefragung.....	176
4.3.1	Durchführung der Umfrage.....	176
4.3.2	Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse	178
4.3.3	Erwerb nachgeahmter Markenprodukte.....	179
4.3.4	Bereitschaft zum Kauf nachgeahmter Produkte.....	180
4.3.5	Situationsbedingte Käufe	181
4.3.6	Einschätzung zur Verbreitung von Plagiaten.....	182
4.3.7	Einschätzungen zur Qualität von Fälschungen	183
4.3.8	Fazit	185
	Abbildungsverzeichnis	187
	Schriftumsverzeichnis	189
	Rechtsprechungsverzeichnis.....	191
	Sonstige Quellen.....	200
	Anhang: Checkliste zur Risikominimierung der Markenpiraterie.....	201

1 Marken- und Kennzeichenrecht

Meisterbetriebe haben schon vor langer Zeit ihre Werke mit einer Kennzeichnung versehen, das auf die Herkunft „aus ihrer Werkstatt“ hinwies. Dadurch gaben sie ihren Arbeitsergebnissen einen „Namen“ und hoben diese aus der Anonymität heraus.

Ein Markenartikel steht also nicht nur für die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen, sondern auch für eine gleichbleibend hohe Qualität der Ware oder Dienstleistung. Jeder Abnehmer in der Handelskette bis hin zum Endverbraucher kann erkennen, welches Unternehmen dieses Produkt herstellt oder diese Dienstleistung anbietet. Der langjährige Gebrauch der Marke bei gleichbleibender Qualität des Produkts oder der Dienstleistung führt dazu, dass die Abnehmer Qualitätsvorstellungen entwickeln. Um diese Kundenerwartungen nicht zu enttäuschen, wird die Nutzung der Marke ausgesetzt, falls die erforderlichen Rohstoffe für die Produktion am Markt nicht oder nicht in der üblichen Güte verfügbar sind.

Ein bekanntes Beispiel aus der Markengeschichte ist das Unternehmen Henkel AG & Co. KGaA, das in Kriegszeiten mangels qualitativ ausreichender Rohstoffe den Gebrauch des Namens „Persil“ für das hergestellte Waschmittel vorübergehend eingestellt und Waschmittel ohne Markenbezeichnung vertrieben hat.

1.1 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 sind die Marke und der Bestand des Markenrechts daher von herausragender Bedeutung. Die Statistik des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) weist ansteigende Markenzahlen auf.¹

¹ Die Jahresberichte des Deutschen Patent- und Markenamtes enthalten aufschlussreiches Zahlenmaterial und Statistiken zu den Schutzrechtsanmeldungen in Deutschland und zu allen weiteren Tätigkeiten des DPMA. Zum Ende des Jahres 2017 gab es einen absoluten Höchststand von 811.478 eingetragenen Marken. Von 2016 bis 2017 ergab sich eine Steigerung von + 5,3 %. So sind z. B. 91 Marken für die Bayerischen Motoren Werke AG, 65 für die Merck KGaA und 63 für die Daimler AG eingetragen, vgl. DPMA, Auszug aus der Jahresstatistik 2017, S. 24, www.dpma.de (Stand: 28.03.2018), abgerufen am 15.05.2018.

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.

Die in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union nunmehr im Wesentlichen einheitlichen Bestimmungen des Markenrechts sind neben der Gemeinschaftsmarkenverordnung auch die Grundlage für die Tätigkeit des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO),² das im spanischen Alicante seinen Sitz hat. Neben dieser europäischen Behörde bleibt es weiterhin bei den Aufgaben der Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) in München und Jena.

Da für das deutsche Markenrecht wie auch die Unionsmarke (früher: Gemeinschaftsmarke) weitgehend gleiche Rechtsgrundsätze gelten, wird im Folgenden das deutsche Markenrecht vorrangig behandelt. Auf Abweichungen der Regelungen für die Unionsmarke wird hingewiesen. Denn im Markenrecht besteht ein zweigleisiger Schutz, einerseits durch das deutsche Markengesetz, andererseits durch die Gemeinschaftsmarkenverordnung. Allerdings ist für viele kleine und mittlere Unternehmen der Markenschutz für Deutschland ausreichend.

1.2 Funktionen der Marke im Unternehmen

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.

² Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) hieß bis März 2016 „Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt“.

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.³ Die Herkunftsfunktion der Marke ist von historischer Bedeutung. Meisterbetriebe haben seit langer Zeit ihre Produkte mit einem Zeichen versehen, das auf die Herkunft „aus ihrer Werkstatt“ hinwies. Dadurch gaben sie ihren Produkten einen „Namen“ als Ware im Handelsverkehr und hoben diese aus der Anonymität. Jeder Abnehmer in der Handelskette bis hin zum Endverbraucher konnte erkennen, welches Unternehmen dieses Teil hergestellt hat. Ein Markenartikel steht also nicht nur für die Herkunft, sondern auch für eine gleichbleibend hohe Qualität der Ware oder Dienstleistung.

Der Charakter eines Markenartikels hat absatzpolitische Vorteile für das Produkt oder die Dienstleistung. Durch langjährige Nutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr und durch die Intensität der Werbung steigt der Bekanntheitsgrad der Markenprodukte. Die Kunden erwarten eine gleichbleibende Beschaffenheit und eine entsprechend hohe Qualität. Folglich kommt den Markenartikeln und Dienstleistungen mit zunehmender Verkehrsgeltung neben der Herkunftsfunktion auch eine Garantie- und Werbefunktion zu.

Somit 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 fort dauern. 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.

Ein Beispiel aus der Markengeschichte ist das Unternehmen Henkel AG & Co. KGaA, das in Kriegszeiten mangels qualitativ verfügbarer Rohstoffe den Gebrauch der Marke „Persil“ für das hergestellte Waschmittel vorübergehend eingestellt und diese Produkte ohne Markenbezeichnung vertrieben hat.

³ *Sosniza*, Deutsches und europäisches Markenrecht, S. 13 Rn. 8.

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. Wenn sich die Verkehrsgeltung einer Marke über den Kundenkreis hinaus auch auf Personen erstreckt, welche die entsprechenden Waren nicht kaufen oder nutzen und auch die Dienstleistungen nicht in Anspruch nehmen, wird ein notorischer Bekanntheitsgrad erreicht.

Fahrzeugtypen wie „Mercedes“, „Porsche“ oder „Alfa Romeo“ werden als Marken auch von Personen wiedererkannt, die diese Fahrzeuge nicht besitzen oder sich nicht für Autos interessieren. „Chanel Nr. 5“ ist als Marke auch bei Männern oder „Marlboro“ auch bei Nichtrauchern bekannt. Und auch Personen, welche für einen Imbiss oder einen Kaffee andere Dienstleister aufsuchen, kennen die Marken „McDonalds“ und „Starbucks“.

Die Garantie- und Werbefunktionen der Marke haben vorteilhafte Auswirkungen für die unter dieser Marke angebotenen Waren und Dienstleistungen:

- **Markenwahl:** Der Wiedererkennungseffekt ermöglicht den Kunden gezielte Wiederholungskäufe.
- **Markenpolitik:** Die Anbieter können mit dem Marketing ihrer Waren oder Dienstleistungen ein bestimmtes Image aufbauen.
- **Markentreue:** Die am Markt eingeführte und beworbene Marke schafft Produktpräferenzen bei den Kunden zugunsten der Markenartikel.

Obwohl das Markengesetz in erster Linie die Herkunftsfunktion der mit Marken gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen schützt, vgl. § 3 Abs. 3 MarkenG, sind die betriebswirtschaftlichen Funktionen der Marke durch die Bedeutung der Verkehrsgeltung anerkannt, so z. B. in den §§ 4 Nr. 2, 5 Abs. 2 und 8 Abs. 3 MarkenG.

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 Verkehrsbekanntheit berühmter Marken können dann gewinnbringend auf andere Produkte übertragen und für andere

Produktserien verwendet werden.⁴ Markeninhaber sollten daher mit steigender Bekanntheit fortlaufend die Markenrechtsanmeldungen verfolgen und ihre Marke gegen spätere Anmeldungen identischer und verwechslungsfähiger Kennzeichen verteidigen. Somit erfordert der Erhalt des Markenrechtsschutzes im Wettbewerb eine aktive Marktbeobachtung durch die Markeninhaber.

1.3 Schutzgegenstand des Markenrechts

Das Markengesetz (MarkenG) erfasst gewerblich genutzte Kennzeichen, insbesondere Marken, aber auch geschäftliche Bezeichnungen und geographische Herkunftsangaben, § 1 MarkenG.

Rechtsgrundlage des Markenrechts ist das Markengesetz, das Begriffsdefinitionen, Schutzvoraussetzungen und Schutzzinhalte sowie die Rechtsfolgen bei Markenverletzungen und Verfahrensfragen enthält. Die Markenverordnung (MarkenV) regelt ergänzend die Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA), insbesondere die Eintragung und Klasseneinteilung von Waren und Dienstleistungen.

Von internationaler Bedeutung sind

- die Markenrechtsrichtlinie (2008/95/EG),
- die Gemeinschaftsmarkenverordnung (2009/207/EG),
- die Produktpiraterieverordnung der EU (2003/1383/EG) und
- das Madrider Markenabkommen (MMA), welches die internationale Registrierung der Marke (IR-Marke) ermöglicht.

In der Europäischen Union wurde das Markenrecht im Hinblick auf den Gemeinsamen Markt harmonisiert. In Deutschland wurde bereits 1995 das Warenzeichengesetz durch das Markengesetz ersetzt. Letzteres wird durch die Umsetzung europäischer Richtlinien fortlaufend aktualisiert.

Der Rechtsschutz weiterer gewerblich genutzter Kennzeichen ergibt sich zudem aus weiteren gesetzlichen Regelungen. So werden z. B. Vereins- und Unternehmensnamen gegen unbefugten Gebrauch in identischer Form wie die Namen natürlicher Personen gem. § 12 BGB geschützt und die Firma – der Name des Kaufmanns – gegen unzulässigen Gebrauch gem. § 37 HGB. Die Internet Domain, welche im eigentlichen

⁴ Beispiele sind die Übertragung der Sportschuhmarke „Adidas“ auf andere Produkte wie Uhren und Kosmetik oder die Verbindung der Kaffeemarke „Tchibo“ mit zahlreichen Gebrauchsartikeln nach Themenwelten.