

## Markenüberwachung sichert Unternehmenswerte

Peter A. Ströll LL.M. Eur<sup>1</sup> / Oliver Kerpen<sup>2</sup>

### I. Einleitung

Kennzeichen, d.h. insbesondere Marken- und Firmennamen, Logos und Werbeslogans, gehören zu den wertvollsten Wirtschaftsgütern eines Unternehmens. So wird z.B. die Marke COCA-COLA seit Jahren als wertvollste Marke der Welt bewertet. Der Wert der Marke COCA-COLA - und nicht das gesamte Unternehmen (!) – wurde 2007 mit 65,324 Milliarden US-Dollar beziffert.<sup>3</sup> Auch wenn dieser Markenwert von 2006 bis 2007 um 3 % gesunken sein soll, ist die Summe enorm und entspricht fast dem Bruttosozialprodukt der Länder Kuwait und Island zusammen (Kuwait: 55,96 Milliarden US-Dollar und Island: 11,38 Milliarden US-Dollar (2006 geschätzt)).<sup>4</sup> Wie hoch man beispielsweise den Wert des MERCEDES-STERNS oder des Werbeslogans HARIBO MACHT KINDER FROH UND ERWACHSENE EBENSO bewerten soll, ist nicht exakt zu sagen. Allerdings kann man davon ausgehen, dass der Wert dieser Kennzeichen für die jeweiligen Unternehmen sehr hoch ist.

Wie der Markenverband zu berichten weiß, sind in der deutschen Markenartikelindustrie 1,5 Millionen Menschen direkt beschäftigt. Hinzu kommen noch viele indirekt Beschäftigte, die in verbundenen Industriebetrieben, beim Handel, bei Agenturen, in der gesamten Werbewirtschaft, bei den Medien sowie im Druck- und Verpackungsgewerbe von der „Marke“ leben. Marken treiben die deutsche Wirtschaft an. Die Unternehmen dahinter repräsentieren ein jährliches Umsatzvolumen von mehr als 360 Milliarden Euro.<sup>5</sup>

Angesichts immer weiter steigender Sponsoringeinnahmen verwundert es auch kaum, dass das Internationale Olympische Komitee (IOC) für eine Bewerbung zur Austragung von Olympischen Spielen inzwischen verlangt, dass durch entsprechende gesetzgeberische Maßnahmen sichergestellt ist, dass das Olympische Emblem und die Olympischen Bezeichnungen ausreichend geschützt sind.<sup>6</sup> So ist in Deutschland seit dem 1. Juli 2004 das „Gesetz zum Schutz des olympischen Emblems und der

<sup>1</sup> Peter A. Ströll LL.M. Eur ist Rechtsanwalt und Partner in der Kanzlei DORENZ & STRÖLL sowie Geschäftsführer der Naming- und Rechercheagentur NAMBOS.

<sup>2</sup> Oliver Kerpen ist juristischer Mitarbeiter in der Kanzlei DORENZ & STRÖLL.

<sup>3</sup> [http://www.interbrand.de/d/presse/presse\\_d.asp](http://www.interbrand.de/d/presse/presse_d.asp).

<sup>4</sup> <http://www.welt-auf-einen-blick.de/wirtschaft/bsp-absolute.php>.

<sup>5</sup> [http://www.markenverband.de/portal/alias\\_\\_Rainbow/lang\\_\\_de-DE/tabID\\_\\_3355/DesktopDefault.aspx](http://www.markenverband.de/portal/alias__Rainbow/lang__de-DE/tabID__3355/DesktopDefault.aspx).

<sup>6</sup> Vgl. Wittneben/Soldner, Der Schutz von Veranstaltern und Sponsoren vor Ambush Marketing bei Sportgroßveranstaltungen, WRP 2006, 1175, 1181.

olympischen Bezeichnungen<sup>7</sup> in Kraft. Auch das harte markenrechtliche Vorgehen der FIFA überraschte im Rahmen der Fußball Weltmeisterschaft 2006 - bei Einnahmen von 40 Millionen Euro<sup>8</sup> pro Sponsor - nicht wirklich.

Kennzeichen haben folglich einen immensen unternehmerischen und volkswirtschaftlichen Wert. Dass dieser Wert von den Unternehmen vor Missbrauch zu schützen ist, liegt auf der Hand. Das Problem ist jedoch, dass der Schutz von Kennzeichen häufig vernachlässigt wird. Das nötige Wissen hinsichtlich des Schutzes von Kennzeichen liegt in vielen Unternehmen nicht vor. Auch die meisten Werbeagenturen verfügen nicht über die nötigen Rechtskenntnisse im Kennzeichenrecht.

Insbesondere die Unwissenheit in den Werbeagenturen kann fatal sein, da diese häufig beratend in den Unternehmen auftreten und sich Fehlinformationen damit weiter verbreiten. Der Autor Peter A. Ströll ist im Rahmen seiner Referententätigkeit u.a. häufig mit folgender These konfrontiert worden, die das mangelnde Rechtswissen deutlich machen:

***„Wenn man die Marke eingetragen bekommen hat, dann kann einem doch nichts mehr passieren?!“***

Dabei wird u.a. davon ausgegangen, dass das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) vor der Markeneintragung auch die relativen Schutzhindernisse von Amtswegen überprüft und man mit der Markeneintragung quasi die behördliche „Genehmigung“ zur alleinigen Verwendung der Marke erhält. Diese laienhafte und grob fahrlässige Meinung, dass mit der Markeneintragung der Markenschutz abgeschlossen ist, ist weit verbreitet.

Mit der Markeneintragung und insbesondere mit der Markenbenutzung nimmt jedoch die Wichtigkeit des Markenschutzes erst zu. Mit einer eingetragene Marke kann einiges „passieren“. Ohne ein zuverlässiges Markenrechts-Management – d.h. Markenüberwachung, Marken- und Marktbeobachtung sowie die entsprechende Verfolgung von Markenrechtsverletzungen – sind die wertvollsten Wirtschaftsgüter eines Unternehmens in Gefahr. Niemand kommt z.B. auf die Idee, wichtige Produktionsanlagen eines Unternehmens unbewacht zu lassen. Die wertvollen Wirtschaftsgüter in Form von Marken werden aber oft unbewacht fremden Einflüssen ausgesetzt.

<sup>7</sup> BGBl. Teil I/2004, Nr. 14 vom 6.4.2004, S. 479 ff.

<sup>8</sup> Vgl. Meck/von Petersdorff, Joseph Blatter - König Fußball, F.A.Z., 04.06.2006, S. B10.

Der vorliegende Beitrag befasst sich im Rahmen eines Überblicks mit der Frage, welchen rechtlichen und sonstigen Gefahren eine Marke ausgesetzt ist. Zudem soll dargestellt werden, wie man diesen Gefahren mit einer effektiven Markenüberwachung sinnvoll begegnen kann.

## II. Was können die rechtlichen Folgen sein, wenn man Marken nicht überwacht?

Die nachteiligen rechtlichen Wirkungen einer mangelnden Markenüberwachung können vielfältig sein. Wesentlich können die Rechtsfolgen der Verwirkung, Verjährung und Verwässerung sein. Im Rahmen eines Kurzüberblicks soll auf die wichtigsten rechtlichen Gefahren eingegangen werden.

### 1) Markengesetzliche Verwirkung

Im Falle einer mangelnden Markenüberwachung kann es zur Verwirkung von Ansprüchen aus dem Markenrecht kommen. D.h. der Markeninhaber mit dem prioritätsälteren Recht kann nicht gegen die Benutzung der Marke mit jüngerer Priorität vorgehen.

Die Verwirkung kann sich u.a. aus § 21 Abs. 1 MarkenG ergeben. Danach hat der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, soweit er die Benutzung der Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinander folgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, dass die Anmeldung der Marke mit jüngerem Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist.

Die **Benutzung** einer eingetragenen prioritätsjüngeren Marke kann folglich nach § 21 Abs. 1 MarkenG bei Vorliegen folgender Voraussetzungen nicht untersagt werden:

#### **Kenntnis**

Der Inhaber der prioritätsälteren Marke hatte während eines Zeitraums von fünf aufeinander folgenden Jahren **Kenntnis** von der Benutzung. Dabei ist ihm die positive Kenntnis nachzuweisen. Das „Kennenmüssen“ reicht für das Erfordernis der „positiven Kenntnis“ nicht aus.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 21 Rn. 16.

Jedoch steht die missbräuchliche Nichtkenntnis der Kenntnis gleich. Wenn Tatsachen so offenkundig sind, dass der Verletzte sich die Kenntnis in zumutbarer Weise ohne nennenswerte Mühe beschaffen kann, ist es nicht erforderlich, dass er die Kenntnis tatsächlich besitzt. Er darf nicht die Augen vor einer sich ihm aufdrängende Kenntnis verschließen.<sup>10</sup>

### Benutzungs-Zeitraum

Die Benutzung muss zudem innerhalb eines **ununterbrochenen Zeitraums von mindestens fünf Jahren** erfolgt sein.

### Duldung der Benutzung

Des Weiteren muss der Inhaber der prioritätsälteren Marke die Benutzung der prioritätsjüngeren Marke **geduldet** haben. Eine Duldung liegt danach dann vor, wenn der Inhaber der prioritätsälteren Marke in Kenntnis der Rechtsverletzung keine Maßnahmen ergreift, die Kennzeichenverletzung zu verhindern. Er bleibt untätig und nimmt die Verletzung seines Kennzeichens hin.<sup>11</sup>

Die Verwirkung hat als Rechtsfolge nach § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG, dass der Markeninhaber mit dem prioritätsälteren Kennzeichen das Recht verliert, Unterlassung der Benutzung des prioritätsjüngeren Kennzeichens oder des sonstigen Rechts zu verlangen. Es besteht eine Koexistenz des prioritätsälteren und des prioritätsjüngeren Rechts.<sup>12</sup>

Die Verwirkung als solche gewährt dem Inhaber des prioritätsjüngeren Zeichens kein positives Recht. Der Einwand der Verwirkung dient allein als Abwehranspruch gegen den Inhaber des älteren Rechts, dessen Rechte an sich Vorrang gegenüber dem prioritätsjüngeren Recht hätten. Dieser Abwehranspruch des Inhabers der prioritätsjüngeren Marke stellt jedoch eine erhebliche Schwächung der prioritätsälteren Marke dar.

Der Inhaber der prioritätsälteren Marke muss die prioritätsjüngere Marke neben seiner Marke in einem für ihn wichtigen Bereich weiter dulden. Damit ist eine der wichtigsten Funktionen einer Marke (Hauptfunktion<sup>13</sup>) – nämlich die Unterscheidungsfunktion – stark beeinträchtigt. Denn für die angesprochenen Verkehrskreise wird durch das Nebeneinander der sich zumindest ähnlichen Marken

<sup>10</sup> Kochendörfer, Die Verwirkung des Unterlassungsanspruchs im Markenrecht, S. 59 ff.; BGH, NJW 1990, 2808, 2810; BGH NJW 1985, 2022, 2023; BGH VersR 1962, 86, 87; OLG Hamburg, MDR 1968, 583, 584.

<sup>11</sup> Fezer, Markenrecht, 3. Auflage, § 21 Rn. 14.

<sup>12</sup> Fezer (s. Fn. 11), § 21 Rn. 18.

<sup>13</sup> Fezer (s. Fn. 11), Einl. MarkenG Rn. 36.

im Zusammenhang mit zumindest ähnlichen Waren- oder Dienstleistungen die Zuordnung zu den jeweiligen Unternehmen schwerer fallen.

Da aber die markenrechtliche Verwirkung nur unter der Bedingung erfolgen kann, dass der Inhaber der prioritätsälteren Marke **positive Kenntnis** von der Benutzung der prioritätsjüngeren Marke hatte und diese Benutzung auch über einen Zeitraum von 5 Jahren **geduldet** haben muss, lässt eine Verwirkung mangels Markenüberwachung auf den ersten Blick nur in seltenen Fällen möglich erscheinen. Der Anwendungsbereich könnte deshalb als eher „eng“ angesehen werden, da der Verletzer - der sich auf den Verwirkungstatbestand beruft – die Kenntnis des Verletzten von der Benutzung beweisen muss.<sup>14</sup>

Man könnte zudem auch der Ansicht sein, dass erst die Markenüberwachung selbst zu einer positiven Kenntnis im Zusammenhang mit der Benutzung einer prioritätsjüngeren Marke und damit zu einer Verwirkung nach § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG führen könnte.

Eine solche Ansicht wäre jedoch nicht nur wegen der weiteren noch zu erörternden Rechtsfolgen fatal. Denn dann müsste man jede Überwachung oder Kontrolle von Unternehmenswerten unterlassen, weil man dabei auf „Probleme“ stoßen könnte.

Außerdem ist es z.B. durchaus denkbar, dass ein vertretungsberechtigter Geschäftsführer einer GmbH von einer prioritätsjüngeren Marke Kenntnis erlangt und diese aus Unwissenheit über die möglichen Verwirkungs-Rechtsfolgen duldet. Die GmbH müsste sich diese Kenntnis als juristische Person zurechnen lassen, denn bei juristischen Personen ist die Kenntnis des Vertretungsorgans maßgebend.<sup>15</sup>

## 2) Verwirkung gem. § 242 BGB

Neben der markengesetzlichen Verwirkung nach § 21 MarkenG besteht die Möglichkeit der Verwirkung nach allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen. In § 21 Abs. 4 MarkenG ist geregelt, dass die Absätze 1 bis 3 die Anwendung allgemeiner Grundsätze über die Verwirkung von Ansprüchen unberührt lassen. Diese Öffnungsklausel hat zur Folge, dass zum einen bei Fehlen einzelner Voraussetzungen des § 21 MarkenG Verwirkung möglich ist, zum anderen nicht nur Unterlassungsansprüche verwirkt sein

<sup>14</sup> Kochendörfer, (s. Fn. 10), S. 57 (mit weiteren Nachweisen): „Dies ergibt sich zumindest aus der Grundregel der Beweislastverteilung, wonach jede Partei für die tatsächlichen Voraussetzungen der ihr günstigen Rechtsnorm die Beweislast trägt“.

<sup>15</sup> Vgl. Fezer (s. Fn. 11), § 20 Rn. 26.

können. Vielmehr können dadurch auch Ansprüche auf Schadenersatz, Vernichtung oder Auskunft der Verwirkung ausgesetzt sein.<sup>16</sup>

Die höchstrichterliche Rechtsprechung hat in langer Tradition und unter Billigung des Schrifttums die Rechtssätze zur Verwirkung im Marken- und Wettbewerbsrecht entwickelt. Es besteht Einigkeit, dass der Einwand der Verwirkung einen Sonderfall der unzulässigen Rechtsausübung auf Grundlage des Gebots von Treu und Glauben nach § 242 BGB darstellt.<sup>17</sup>

Ein Markeninhaber kann entsprechend der Verwirkung nach den allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen z.B. einen Unterlassungsanspruch gegen den Verletzer seiner Marke nicht mehr geltend machen, wenn die Rechtsverfolgung so spät einsetzt, dass der Verletzer, der inzwischen einen wertvollen Besitzstand an der angegriffenen Bezeichnung erlangt hat, aufgrund des Verhaltens des Berechtigten annehmen durfte, dieser erlaube oder dulde die Benutzung der Bezeichnung, und wenn deshalb auch unter Würdigung aller sonstigen Umstände des Einzelfalls die verspätete Rechtsverfolgung gegen Treu und Glauben verstößt.<sup>18</sup>

Demnach sind folgende Voraussetzungen zum Vorliegen des Verwirkungseinwandes nach § 242 BGB erforderlich:

### **Schutzwürdiger Besitzstand**

Wesentlichste Voraussetzung im Zusammenhang mit der Verwirkung nach allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen ist, dass der Verletzer an der benutzten Bezeichnung einen schutzwürdigen Besitzstand erlangt haben muss.

Unter einem schutzwürdigen Besitzstand ist ein wettbewerblicher Zustand zu verstehen, der sich auf Grund eines unangefochtenen Zeichengebrauchs für den Verletzer im Verkehr ergibt und ihm eine schutzwürdige Stellung verschafft. Dabei ist für den Erwerb eines schutzwürdigen Besitzstandes die tatsächliche Benutzung des Kennzeichens oder des sonstigen Rechts dessen rechtlicher Funktion

<sup>16</sup> *Berlit*, Das neue Markenrecht, 3. Auflage, Rn. 283.

<sup>17</sup> *Baumbach/Hefermehl*, Wettbewerbsrecht, 25. Auflage, § 11 UWG Rn. 2.13; *Fezer* (s. Fn. 11), § 21 Rn. 21.

<sup>18</sup> *Baumbach/Hefermehl* (s. Fn. 17), § 11 UWG Rn. 2.29; *Fezer*, (s. Fn. 11) § 21 Rn. 24; Der BGH führte hinsichtlich der Voraussetzungen für das Vorliegen des Verwirkung nach § 242 BGB in der „Temperaturwächter“-Entscheidung folgendes aus: „Ein Recht ist verwirkt, wenn sich ein Schuldner wegen der Untätigkeit seines Gläubigers über einen gewissen Zeitraum hin bei objektiver Beurteilung darauf einrichten durfte und auch eingerichtet hat, dieser werde sein Recht nicht mehr geltend machen und die verspätete Geltendmachung gegen Treu und Glauben verstößt.... Beim Unterlassungsanspruch kommt Verwirkung in Betracht, wenn der Rechteinhaber über einen längeren Zeitraum untätig geblieben ist, obwohl er den Verstoß gegen seine Rechte kannte oder bei der

entsprechend auf dem Markt erforderlich. Eine Marke, die lediglich in das Markenregister eingetragen ist und auf dem Markt nicht als Unterscheidungszeichen zur Identifizierung von Unternehmensprodukten verwendet wird, begründet keinen schutzwürdigen Besitzstand.<sup>19</sup>

Nach der Rechtsprechung des BGH genügt es, wenn der Verletzer durch eine länger andauernde, redliche und ungestörte Benutzung einer Bezeichnung einen Zustand geschaffen hat, der für ihn einen beachtlichen Wert verkörpert und der ihm deshalb nach Treu und Glauben erhalten bleiben muss, wenn der Verletzte diesen Zustand durch sein untätiges Verhalten erst ermöglicht hat.<sup>20</sup>

Der objektive Wert des Besitzstandes für den Verletzer hängt wesentlich von der Marktstärke des Kennzeichens und damit vom Bekanntheitsgrad ab, den das Zeichen auf Grund der tatsächlichen Benutzung im Verkehr erworben hat. Bei den beteiligten Verkehrskreisen – dem Handel und den Verbrauchern – muss sich eine feste und dauerhafte Vorstellung von dem Kennzeichen und von den unter dem Kennzeichen vertriebenen Produkten gebildet haben.<sup>21</sup>

Ein Besitzstand kann jedoch auch dann schutzwürdig sein, wenn ein Zeichen nur bei gewerblichen Abnehmern bekannt geworden ist, wenn sich der Verletzer fast ausschließlich an gewerbliche Abnehmer wendet.<sup>22</sup> Daher richtet sich der wettbewerbliche Besitzstand regelmäßig nach den Verkehrskreisen, an die sich das Produkt, das Kennzeichen und die Werbung richten. Zudem ist es für die Schutzwürdigkeit des wettbewerblichen Besitzstandes, den der Verletzer an einem fremden Kennzeichen erlangt, rechtlich unerheblich, ob dem Verletzer an dem Zeichen ein Schutz zusteht oder nicht.<sup>23</sup>

Damit der Besitzstand seine Schutzwürdigkeit erlangt, muss er eine gewisse Zeit andauern.<sup>24</sup> Erst bei einem „dauerhaften“ Besitzstand ist es dem Verletzer nicht mehr zumutbar, auf die Benutzung des Zeichens, das grundsätzlich nur dem Verletzten zusteht, zu verzichten.<sup>25</sup> Dabei hängt die zur Erlangung eines schutzwürdigen Besitzstandes erforderliche Zeitdauer der Zeichenbenutzung von den besonderen Umständen des konkreten Einzelfalls ab und ist auf Grund einer sorgfältigen Abwägung der beiderseitigen Interessen des Verletzten und des Verletzers zu bestimmen. Dabei kann die

---

gebotenen Wahrung seiner Interessen kennen musste, so dass der Verletzer mit der Duldung seines Verhaltens durch etwaige Berechtigte rechnen durfte und sich daraufhin einen wertvollen Besitzstand geschaffen hat.“ WRP 2001, 416, 418.

<sup>19</sup> Vgl. Fezer (s. Fn. 11), § 21 Rn. 25.

<sup>20</sup> BGHZ 21, 78 (Hausbücherei); *Baumbach/Hefermehl*, (s. Fn. 17) § 11 UWG Rn. 2.25 mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen.

<sup>21</sup> Fezer (s. Fn. 11), § 21 Rn. 30.

<sup>22</sup> BGH GRUR 1963, 478 - Bleiarbeiter.

<sup>23</sup> BGH GRUR 1962, 522, 525 - Ribana.

<sup>24</sup> *Klaka*, GRUR 1970, 265, 268; *Baumbach-Hefermehl*, (s. Fn. 17), § 11 UWG Rn. 2.25.

<sup>25</sup> *Kochendörfer*, (s. Fn. 10), S. 122.

Schutzwürdigkeit eines Besitzstandes schon nach kürzester Zeit vorliegen, aber auch nach einem langandauernden Zeitraum nicht bestehen.

Im Gegensatz zur markenrechtlichen Verwirkung nach § 21 MarkenG ist die Verwirkung nach allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen nicht an die starre Grenze eines Mindestzeitraums von fünf aufeinander folgenden Jahren gebunden. So wurden z.B. im Rahmen der Verwirkung nach allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen bereits wenige Tage für das Zeichen WIPP für Waschmittel als ausreichender Zeitraum für den Erwerb eines Besitzstandes angesehen.<sup>26</sup>

Als ausreichender Zeitraum wurden des Weiteren acht Monate für die Bezeichnung VOX für ein Schallplatten- und Sprechgeräteunternehmen gegenüber dem Abwehrzeichen GRAMMOFOX beurteilt.<sup>27</sup> Dreieinhalb Jahre wurden als hinreichend für das Zeichen LICHTMÜLLER u.a. für Beleuchtungs-, Heizungs-, Koch sowie Kühl- und Ventilationsapparate gegenüber dem Zeichen MÜLLER u.a. für photographische Apparate, elektrische Kontrollapparate erachtet.<sup>28</sup> Andererseits wurde für das Zeichen VINETA im Verhältnis zu NIVEA für Hautpflegemittel ein Zeitraum von 11 Jahren als nicht ausreichend erachtet.<sup>29</sup>

Aufgrund der unterschiedlichen Bewertung des für das Bestehen eines schutzwürdigen Besitzstandes erforderlichen Zeitraumes wird deutlich, dass es bei der Bewertung wesentlich auf die Umstände des Einzelfalls ankommt. Es sind die Gesamtumstände zu berücksichtigen und die beiderseitigen Interessen des Verletzten und des Verletzers abzuwägen. Es gilt zu beurteilen, ob nach Treu und Glauben der wettbewerbliche Besitzstand des Verletzers als schutzwürdig zu beurteilen ist oder ob das Interesse des Verletzten an einem ungestörten Gebrauch seines Kennzeichenrechts den Vorrang hat.<sup>30</sup>

### **Verspätete Rechtsverfolgung**

Wie bereits oben ausgeführt, muss für das Vorliegen der Verwirkung der Verletzte über einen längeren Zeitraum untätig gewesen – d.h. nicht gegen die Verwendung seines geschützten Zeichens durch den Verletzer vorgegangen - sein. Seine Untätigkeit gegenüber dem Verletzer muss bei diesem die Entstehung des schutzwürdigen Besitzstandes erst ermöglicht haben.

<sup>26</sup> BGH GRUR 1957, 499 - WIPP.

<sup>27</sup> RGZ 114, 366 - GRAMMOFOX.

<sup>28</sup> RG GRUR 1940, 286.

<sup>29</sup> RG GRUR 1942, 266.

<sup>30</sup> (vgl. hierzu BGH GRUR 1967, 490, 494 – Pudelzeichen; BGH GRUR 1981, 60, 63 – Sitex).



In nachvollziehbarer Weise wird die Ansicht vertreten, dass in der Regel mehrere Jahre vergehen, bis die besondere Schutzwürdigkeit des in seinem Ausschließlichkeitsrecht verletzten Kennzeicheninhabers hinter einer höher zu bewertenden Schutzwürdigkeit des Verletzten zurücktritt. Die durchschnittliche Verwirkungsdauer soll bei kennzeichenrechtlichen Entscheidungen zwischen vier und fünf Jahren liegen.<sup>31</sup> Wie aber bereits dargestellt, kann die Verwirkungsdauer in bestimmten Fällen auch wesentlich darunter liegen.<sup>32</sup>

### **Duldung der Rechtsverletzung**

Weiteres Kriterium für das Vorliegen des Verwirkungseinwandes nach § 242 BGB ist, dass der Verletzer aufgrund des Gesamtverhaltens des verletzten Kennzeicheninhabers davon ausgehen musste, dass der Kennzeicheninhaber die Benutzung des Kennzeichens dulde.

Dabei kommt es im Zusammenhang mit der Duldung nicht auf die Sicht des Kennzeicheninhabers an, sondern auf den Anschein der Duldung vom Standpunkt des Verletzers nach objektiven Maßstäben.<sup>33</sup>

Es wird sogar die Ansicht vertreten, dass statt der gemäß § 21 MarkenG vorausgesetzten positiven Kenntnis im Rahmen eines Anspruchs gemäß § 242 BGB das „Kennenmüssen“ des Kennzeicheninhabers erforderlich ist und ihm mithin eine entsprechende Marktbeobachtungspflicht obliegt.<sup>34</sup>

Zuzustimmen ist Fezer, der diesbezüglich zusammenfassend ausführt: „Eine zurechenbare Unachtsamkeit in eigenen Angelegenheiten genügt. Wenn der Verletzte trotz Kenntnis oder fahrlässiger Unkenntnis nicht gegen Kennzeichenverletzungen einschreitet, so ist ihm dieses Verhalten nach Treu und Glauben zuzurechnen, wenn keine berechtigten Gründe für dieses Verhalten für die verspätete Rechtsverfolgung vorliegen, so dass der Verletzte seine kennzeichenrechtlichen Ansprüche gegen den Verletzer nicht mehr durchsetzen kann.“<sup>35</sup>

Auch Kochendörfer ist der Ansicht, dass eine Marktbeobachtungspflicht des Kennzeicheninhabers besteht. So obliege es dem Kennzeicheninhaber, den Markt zu beobachten, wenn er nicht die Verwirkung seiner Ansprüche riskieren will. Entsprechend Kochendörfer bedeutet dies, dass der Kennzeicheninhaber in allen Bereichen, in denen seine Marke oder sein Kennzeichen vor Verletzungen

<sup>31</sup> Kochendörfer (s. Fn. 10), S. 100 f.

<sup>32</sup> RGZ 114, 366 - GRAMMOFOX.

<sup>33</sup> Fezer (s. Fn. 11), § 21 Rn. 38.

<sup>34</sup> Berlitz (s. Fn. 16), Rn. 287.

<sup>35</sup> Fezer (s. Fn. 11), § 21 Rn. 35.

geschützt ist, Ausschau nach verletzenden Bezeichnungen halten muss, um rechtzeitig dagegen vorgehen zu können.

Hinsichtlich des Umfangs dieser Marktbeobachtungspflicht wird zudem ausgeführt, dass insbesondere das Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamtes sowie das Handelsregister kontrolliert werden müssen. Zu den Erkenntnisquellen müssen auch branchenspezifische Verzeichnisse, das Auftreten von Konkurrenten auf Messen und vergleichbaren Einrichtungen oder das Internet genutzt werden.<sup>36</sup> Die weitreichendste Marktbeobachtungspflicht soll dabei Inhaber von berühmten Marken treffen.

Die Möglichkeit der Verwirkung nach allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen bedeutet also ein erhebliches Risiko für nicht überwachte Marken.

### 3) Verjährung

Für markenrechtliche Ansprüche finden gem. § 20 Satz 1 MarkenG die allgemeinen Verjährungsregeln der § 194 ff. BGB Anwendung. So verjähren die Ansprüche 3 Jahre nach Kenntnis bzw. fahrlässiger Unkenntnis, spätestens jedoch 10 Jahre nach dem schädigenden Ereignis.

#### Beginn der Verjährung

Kommt es zu einer Abfolge zeitlich nacheinander liegender Verletzungen, etwa Anbringen eines Zeichens auf der Ware, Angebot der Ware und Vertrieb der Ware, stellt jede dieser Handlungen einen eigenen Anknüpfungspunkt für den Verjährungsbeginn dar.<sup>37</sup> Handelt es sich hingegen um Dauerhandlungen, beginnt die Laufzeit der Verjährung für Unterlassungsansprüche erst mit dem endgültigen Abschluss der Handlungen.<sup>38</sup>

Schadensersatzansprüche werden hingegen immer in Teilakte aufgespaltet, so dass für jeden Tag eine Einzelhandlung fingiert wird.<sup>39</sup> Die Verjährungsfrist für diese Einzelhandlungen beginnt dann jeweils mit dem Abschluss eines Jahres.

<sup>36</sup> So *Kochendörfer* mit entsprechenden Verweisen auf BGH GRUR 1989, 449, 452 und BGH GRUR 1993, 913, 915 in *Kochendörfer* (s. Fn. 10), S. 106 f.

<sup>37</sup> *Ströbele/Hacker* (s. Fn. 9), § 20 Rn. 8.

<sup>38</sup> *Ströbele/Hacker* (s. Fn. 9), § 20 Rn. 9.

<sup>39</sup> *Ströbele/Hacker* (s. Fn. 9), § 20 Rn. 12.

### **Kenntnis bzw. grob fahrlässige Unkenntnis**

Die dreijährige Regelverjährung beginnt erst mit Abschluss des Jahres zu laufen, in dem der Anspruchsberechtigte von den anspruchsbegründenden Umständen Kenntnis erlangt hat bzw. infolge grober Fahrlässigkeit nicht erlangt hat. Eine Fehleinschätzung in der rechtlichen Würdigung der Umstände hindert den Beginn der Verjährungsfrist nicht.<sup>40</sup>

Kenntnis liegt dann vor, wenn mit hinreichender Sicherheit Klage erhoben werden kann, dies setzt auch die Kenntnis der ladungsfähigen Anschrift des Verletzers voraus.<sup>41</sup>

Grob fahrlässige Unkenntnis liegt erst dann vor, wenn die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlichem Maße verletzt worden ist.<sup>42</sup> Zwar besteht keine Pflicht zur Marktbeobachtung, es kann jedoch erwartet werden, dass zumindest das unmittelbare Umfeld verfolgt wird.<sup>43</sup> Bei größeren Unternehmen mit eigenen Rechtsabteilungen umfasst dies auch die Mitverfolgung des Markenregisters.<sup>44</sup> Die Kenntnis oder grobe Unkenntnis von Personen, die mit der Erledigung bestimmter Aufgaben in eigener Verantwortung betraut wurden, etwa Sachbearbeiter, muss sich der Anspruchsberechtigte hierbei in entsprechender Anwendung des § 166 I BGB zurechnen lassen, selbst wenn er nicht informiert wurde.<sup>45</sup>

Folglich ist eine Markenüberwachung auch mit Blick auf die Folgen der Verjährung nicht außer Acht zu lassen.

### **4) Markenverwässerung**

Die Kennzeichnungskraft einer Marke wird allgemein als die Eignung, Merkbarkeit und Wiedererkennbarkeit als Mittel zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen definiert<sup>46</sup>. Wenn diese Kennzeichnungskraft<sup>47</sup> durch ein ähnliches Zeichen beeinträchtigt wird, liegt der Tatbestand der Markenverwässerung vor.<sup>48</sup>

<sup>40</sup> Ströbele/Hacker (s. Fn. 9), § 20 Rn. 23.

<sup>41</sup> Ströbele/Hacker (s. Fn. 9), § 20 Rn. 23.

<sup>42</sup> Ströbele/Hacker (s. Fn. 9), § 20 Rn. 24.

<sup>43</sup> Ströbele/Hacker (s. Fn. 9), § 20 Rn. 24.

<sup>44</sup> Ströbele/Hacker (s. Fn. 9), § 20 Rn. 24.

<sup>45</sup> BGH NJW 1994, 1150.

<sup>46</sup> Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Auflage, § 14 Rn. 858.

<sup>47</sup> Auch Unterscheidungskraft genannt.

<sup>48</sup> Ingerl/Rohnke (s. Fn. 46), § 14 Rn. 863.

Die Beeinträchtigung muss hierbei allerdings eine gewisse Höhe erreichen, denn praktisch jede Drittverwendung eines ähnlichen Zeichens mindert die Kennzeichnungskraft der betroffenen Marke.<sup>49</sup> An die Feststellung einer Beeinträchtigung dürfen also keine allzu geringen Anforderungen gestellt werden.<sup>50</sup> So führt der Verlust der Alleinstellung nicht zwangsweise zu einer relevanten Beeinträchtigung der Kennzeichnungskraft, vielmehr muss im Einzelfall geprüft werden, ob der Werbewert der bedrohten Marke durch eine Gedankenverbindung mit der Kollisionsmarke gefährdet ist bzw. sein könnte.<sup>51</sup>

So konnte aus der für Tabakerzeugnisse eingetragenen Marke „Camel“ nicht gegen den Reiseveranstalter "Camel Tours" vorgegangen werden.<sup>52</sup> Der BGH verneinte hier eine relevante Gefährdung des Werbewerts der Tabak-Marke, da „der Reiseveranstalter seinen Sitz und Arbeitsschwerpunkt im Ausland habe und sich in Deutschland vornehmlich an Reisebüroinhaber richte.“<sup>53</sup>

Hingegen erwirkte die Sektmarke Kupferberg eine Unterlassung gegen die Führung des Namens Ignacy Kupferberg als Mitgesellschafter in der Firmierung einer Import und Export GmbH wegen einer Beeinträchtigung in ihrer Unterscheidungskraft.<sup>54</sup> Der BGH sah hier eine relevante Gefährdung der Alleinstellung, da die Import Export GmbH den Großhandel mit allen möglichen Gütern betreiben könne und als ein noch in der Ausdehnung befindliches junges Unternehmen über Geschäftsbeziehungen verfüge, in denen auch die Sektmarke bekannt sei.<sup>55</sup>

Mit welchen Rechtsmitteln kann eine drohende Markenverwässerung bekämpft werden?

Die Gefahr der Markenverwässerung besteht grundsätzlich für jede Marke. Um diese Gefahr abwehren zu können, eröffnen sich, je nach Bekanntheitsgrad einer Marke, unterschiedliche Abwehransprüche sowohl aus dem Markengesetz als auch aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch.

<sup>49</sup> Ingerl/Rohnke (s. Fn. 46), § 14 Rn. 865.

<sup>50</sup> BGH NJW-RR 1987, 1389; GRUR 1987, 711; WRP 1987, 667; Juris Rn. 39 - Camel Tours.

<sup>51</sup> BGH NJW-RR 1987, 1389; GRUR 1987, 711; WRP 1987, 667; Juris Rn. 41 - Camel Tours.

<sup>52</sup> BGH NJW-RR 1987, 1389; GRUR 1987, 711; WRP 1987, 667 - Camel Tours.

<sup>53</sup> BGH NJW-RR 1987, 1389; GRUR 1987, 711; WRP 1987, 667; Juris Rn. 43 - Camel Tours.

<sup>54</sup> BGH GRUR 1966, 623 - Kupferberg.

<sup>55</sup> BGH GRUR 1966, 623, 624 - Kupferberg.

### Berühmte Marken:

Berühmte Marken sind Marken mit einem Bekanntheitsgrad von über 80 %.<sup>56</sup> Diese Marken haben durch lange Benutzung und intensive Werbung eine überragende Verkehrsgeltung und Alleinstellung erlangt und genießen daher den größten Schutz.<sup>57</sup>

So können Inhaber berühmter Marken gem. § 12 BGB gegen die Verwendung einer gleichen oder ähnlichen Bezeichnung selbst dann vorgehen, wenn wegen der völligen Branchenverschiedenheit jegliche Verwechslungsgefahr zwischen den Waren bzw. Dienstleistungen entfällt. Berühmte Marken sollen also vor jeder denkbaren Beeinträchtigung der Kennzeichnungskraft geschützt werden. Das für einen Anspruch aus § 12 BGB erforderliche berechnete Interesse ergibt sich dann allein aus der Gefahr der Markenverwässerung.<sup>58</sup>

### Bekannte Marken:

Bekannte Marken sind Marken, die einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt sind.<sup>59</sup> Feste Prozentsätze lassen sich hier jedoch nicht angeben<sup>60</sup>, selbst bei einem Bekanntheitsgrad von „nur“ 8,1 %, kann durchaus eine bekannte Marke vorliegen<sup>61</sup>. In einer Gesamtbetrachtung sind Marktanteil, Umfang der Investitionskosten sowie Intensität, Dauer und geographische Ausdehnung der Markenbenutzung zu berücksichtigen.<sup>62</sup>

Inhabern bekannter Marken steht ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch aus §§ 14 Abs. 5 i.V.m. 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu. Anspruchsvoraussetzungen sind hier die Verwendung eines identischen oder ähnlichen Zeichens sowie die Beeinträchtigung der Kennzeichnungskraft. Die Reichweite des markenrechtlichen Schutzes auf entfernte Branchen bestimmt sich hierbei nach dem Bekanntheitsgrad.<sup>63</sup> Je bekannter eine Marke ist, desto stärker kann auch gegen eine Beeinträchtigung der Kennzeichnungskraft in einer entfernten Branche vorgegangen werden.

### Sonstige Marken:

Marken, die nicht berühmt oder bekannt sind, können gem. §§ 14 Abs. 5 i.V.m. 14 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG nur gegen die Beeinträchtigung ihrer Kennzeichnungskraft im Zusammenhang mit einer identischen oder ähnlichen Dienstleistung bzw. Ware vorgehen. Gegen eine Beeinträchtigung in

<sup>56</sup> BGHZ 114, 111 - Avon.

<sup>57</sup> Vgl. Münchener Kommentar zum BGB, 4. Auflage, § 12 Rn. 258 m.w. Nachweisen.

<sup>58</sup> Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 65. Auflage, § 12 Rn. 31.

<sup>59</sup> EuGH GRUR Int 2000, 73, 75; MarkenR 1999, 388 - Chevy.

<sup>60</sup> EuGH GRUR Int 2000, 73, 75; MarkenR 1999, 388 - Chevy.

<sup>61</sup> BGH GRUR 2002, 340; MarkenR 2002, 23 - Faberge.

<sup>62</sup> vgl. Ströbele /Hacker (s. Fn. 9), § 14 Rn. 164.

entfernten Branchen kann nicht vorgegangen werden. Weitere Anspruchsvoraussetzung ist die Verwechslungsgefahr für das Publikum. Diese Verwechslungsgefahr bemisst sich in einer Wechselwirkung durch drei Faktoren: Kennzeichnungskraft der Marke, Dienstleistungsähnlichkeit und Zeichenähnlichkeit.<sup>64</sup> So kann etwa ein hoher Grad an Kennzeichnungskraft einen geringeren Grad an Dienstleistungsähnlichkeit oder Zeichenähnlichkeit ausgleichen.<sup>65</sup>

### Die Folgen der Markenverwässerung

Wird eine Marke durch identische oder ähnliche Drittzeichen in ihrer Kennzeichnungskraft geschwächt, so sinkt ihr Schutzanspruch.<sup>66</sup> Denn mit einer Beeinträchtigung der Kennzeichnungskraft kann nicht mehr ernsthaft argumentiert werden, wenn die Marke in dem betroffenen Waren- oder Dienstleistungsbereich bereits eine Schwächung durch Drittzeichen erfahren hat.<sup>67</sup> Schutz vor Markenverwässerung verdient also nur, was nicht schon verwässert ist.<sup>68</sup> Eine Bezeichnung, die bereits von zahlreichen anderen Unternehmen benutzt wird, kann folglich keinen Schutz gegen Verwässerung beanspruchen.<sup>69</sup>

So verneinte der BGH einen Verwässerungsschutzanspruch für die Miederwaren-Marke Triumph, da diese bereits auf anderen Gebieten für Motorräder, Schreibmaschinen und Schokoladenerzeugnisse in erheblichem Umfang und sogar auf dem Bekleidungssektor benutzt wurde<sup>70</sup>. Von einer einmaligen Sonderstellung könne keine Rede sein, so dass ein Schutz des Klagezeichens gegen Verwässerungsgefahr nicht in Betracht komme<sup>71</sup>.

Sofern die drittverwendete Marke dem Verkehr nicht in nennenswertem Umfang bekannt ist, bezieht sich die schwächende Drittverwendung vorerst nur auf die betroffenen Waren- oder Dienstleistungsbereiche. Somit schließt etwa eine Verwässerung in entfernten Bereichen den Schutz in nahe liegenden Bereichen nicht zwingend aus.<sup>72</sup> So kann eine Alleinstellung auch dann weiter zu bejahen sein, wenn zwar noch ein weiteres Unternehmen auf einem entfernt liegenden Warengelände denselben Namen führt, diese Firmenbenutzung dem Publikum jedoch wegen ihrer engen Begrenzung nahezu völlig unbekannt geblieben ist.<sup>73</sup>

<sup>63</sup> Ingerl/Rohnke (s. Fn. 46), § 14 Rn. 867.

<sup>64</sup> Vgl. Ströbele/Hacker (s. Fn. 9), § 9 Rn. 23ff.

<sup>65</sup> Vgl. Ströbele/Hacker (s. Fn. 9), § 9 Rn. 26.

<sup>66</sup> Vgl. BGH GRUR 1959, 25, 29.

<sup>67</sup> Ströbele/Hacker (s. Fn. 9), § 14 Rn. 172.

<sup>68</sup> Ingerl/Rohnke (s. Fn. 46), § 14 Rn. 872.

<sup>69</sup> GRUR 1959, 25, 29- Triumph.

<sup>70</sup> GRUR 1959, 25 - Triumph.

<sup>71</sup> GRUR 1959, 25, 29- Triumph.

<sup>72</sup> Vgl. Ingerl/Rohnke (s. Fn. 46), § 14 Rn. 872.

<sup>73</sup> BGH GRUR, 1966, 623.

Allerdings erhöht sich der Verwässerungsfaktor mit steigender Bekanntheit der drittverwendeten Marke. Gleichfalls sinkt der Schutzanspruch durch die abnehmende Bekanntheit der eigenen Marke.<sup>74</sup>

Durch eine Markenverwässerung kann es ferner zu einer Kettenreaktion kommen, durch die die Marke immer mehr geschwächt wird. Kann beispielsweise eine einmal geduldete Markenrechtsverletzung in bestimmten Bereichen aufgrund der Verwirkung (s.o.) nicht mehr geltend gemacht werden, kommt es zu einer ersten Markenverwässerung. Hierbei verliert die Marke einerseits an Unterscheidungskraft und mindert andererseits ihren wirtschaftlichen Wert. Weiterhin werden zukünftige Abwehransprüche geschwächt. Steigt nun die Bekanntheit der geduldeten Marke, erhöht sich deren Verwässerungswirkung. Mangels Schutzanspruches können in den verwässerten Bereichen darüber hinaus weitere Drittzeichen entstehen. Die Verwässerung weitet sich jetzt durch die steigende Bekanntheit der Drittzeichen auf benachbarte Bereiche aus.

Durch eine Markenverwässerung sinken also sowohl die Schutzansprüche als auch der wirtschaftliche Wert einer Marke.

### Verdeutlichung anhand eines Beispiels

Ein Beispiel für eine Markenverwässerung einer Marke könnte im Zusammenhang mit dem lexikalischen Begriff „Allianz“ wie folgt aussehen:



Im Rahmen einer solchen optischen Darstellung wird offensichtlich, wie die Marke ALLIANZ durch Drittzeichen an Alleinstellung und damit an Kennzeichnungskraft verlieren könnte. Einer solchen Gefahr

<sup>74</sup> OLG Frankfurt GRUR 1995, 154, 156.

kann man – insbesondere bei grundsätzlich schwachen lexikalischen Marken - nur mit Markenüberwachung und entsprechender Verteidigung begegnen.

### III. Warum ist eine professionelle Markenüberwachung erforderlich?

Nur mit einer gründlichen Markenüberwachung und einem effizienten Marken(-rechts)management durch eine erfahrene Rechtsabteilung oder externe Markenspezialisten kann die nötige Kontrolle ausgeübt werden.

Eine Rechtsabteilung oder externe Markenspezialisten könnten bei der Entdeckung von relevanten Drittmarken auf die entsprechenden Risiken und Rechtsfolgen hinweisen und ggf. die nötigen Gegenmaßnahmen empfehlen bzw. einleiten. Nicht nur für große Unternehmen und für Unternehmen mit vielen Marken ist schon aus Gründen der internen Kontrolle eine Markenüberwachung unumgänglich. Denn der durch die Einmaligkeit und Eigenartigkeit begründete gewisse Ruf jeder Marke sollte so stark sein, dass er auch auf nicht geschützte Warenggebiete ausstrahlt, und daher einen möglichst hohen wirtschaftlichen Wert darstellt<sup>75</sup>.

Marktrecherchen und Kreativität im Rahmen der Markeneintragung genügen hier allerdings nicht, vielmehr bedarf es einer regelmäßigen Marken- und Marktüberwachung. Es kann nicht sein, dass wichtige Unternehmenswerte der fahrlässigen Unkenntnis von einzelnen Organen überlassen werden. So kann etwa nur eine regelmäßige Überwachung die Verjährungswirkung von markenrechtlichen Ansprüchen mit größtmöglicher Sicherheit ausschließen, da eine unzutreffende rechtliche Würdigung, sei es durch den Sachbearbeiter oder den Geschäftsführer, grundsätzlich zu Lasten des Verletzten geht.<sup>76</sup>

Durch eine Markenüberwachung kann weiterhin eine drohende Verwässerung der Marke verhindert werden. Im Rahmen einer qualifizierten Markenüberwachung könnten z.B. kollidierende Drittmarkenanmeldungen – wie im obigen Beispiel – identifiziert werden. Dies könnte dann bereits zu einem frühen Zeitpunkt zu einem Widerspruch, einer Abmahnung und ggf. einer Unterlassungsklage führen. Die Kettenreaktion der Markenverwässerung würde sich somit gar nicht erst in Gang setzen.

---

<sup>75</sup> vgl. *Berlit* (s. Fn. 16), Rn. 192.



„Normale“ Marken – d.h. nicht bekannte oder berühmte Marken - können zwar nicht gegen eine Verwässerung in entfernten Branchen vorgehen, allerdings ist zu beachten, dass sowohl der Grenzwert für die Bekanntheit einer Marke als auch für die Branchenferne fließend ist. Eine Fehleinschätzung kann hier leicht zu einer unnötigen Verwässerung führen. Daher sollten auch Inhaber „normaler“ Marken regelmäßig eine Markenüberwachung durchführen lassen.

Da interne Rechtsabteilungen in der Regel nicht über ausgeprägte markenrechtliche Kenntnisse verfügen, sollte bei der Markenüberwachung auf externe Spezialisten zurückgegriffen werden. Denn nur wenn alle möglichen markenrechtlichen Ansprüche geltend gemacht werden, kann der Wert einer Marke, und somit der Wert des Unternehmens, erhalten werden. Der Umfang der Überwachung sollte daher mit steigender Bekanntheit der Marke ausgeweitet werden.

#### **IV. Kann Markenpiraterie durch eine Markenüberwachung bekämpft werden?**

Unter dem Begriff Markenpiraterie versteht man die vorsätzliche Verwendung der Marke, des Namens, der Geschäftsbezeichnung oder der Verpackung und Präsentation von Produkten Dritter auf den eigenen Produkten.<sup>77</sup>

Durch eine Markenüberwachung kann Markenpiraterie nicht verhindert werden. Es kann jedoch zunächst einmal festgestellt werden, ob und in welchem ungefähren Umfang eine Marke von Piraterie betroffen ist. Hierbei bietet sich vor allem eine Online-Recherche an, die Bestandteil jeder Markenüberwachung sein sollte, da Markenpiraten zunehmend den Internet-Versandhandel und Internet-Auktionshäuser nutzen. Anschließend können die markenrechtlichen Ansprüche in ihren Erfolgsaussichten bewertet und ggf. geltend gemacht werden.

Neben Umsatzeinbußen, die weltweit auf 250 bis 450 Milliarde US-Dollar jährlich geschätzt werden<sup>78</sup>, schädigen vor allem qualitativ minderwertige Produkte das Image einer Marke. Bei sicherheitskritischen Produkten (etwa Arzneimitteln oder Fahrzeugteilen) können Imitate – neben der Gefahr durch die mangelhaften Produkte selbst (!) - zudem zu unberechtigten Produkthaftungs- und Schadensersatzklagen führen, die nur dann abgewehrt werden können, wenn es gelingt, die falsche

---

<sup>76</sup> Ströbele/Hacker (s. Fn. 9) § 20 Rn. 23.

<sup>77</sup> <http://www.vbp.org>.

<sup>78</sup> Blume, Produkt und Markenpiraterie in der Volksrepublik China, China Analysis No. 33 04/2004 , S. 4.

Herkunft nachzuweisen.<sup>79</sup> Gefälscht werden praktisch alle Produkte: Parfums, elektronische Produkte, Textilien, Ersatzteile... . Die Kreativität der Fälscher kennt hierbei keine Grenzen. So soll man in China bereits zehn verschiedene Harry Potter Bände erwerben können<sup>80</sup>, obwohl bisher erst 7 erschienen sind.

Zentraler Anspruch im Verletzungsfall ist der Unterlassungsanspruch gem. § 14 Abs. 5 i.V.m. § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Neben diesem Unterlassungsanspruch steht der Schadensersatzanspruch aus § 14 Abs. 6 MarkenG. Hierbei kann der Geschädigte wahlweise den tatsächlich entstandenen Differenzschaden einschließlich seines entgangenen Gewinns<sup>81</sup>, die Zahlung einer objektiv angemessenen Lizenzgebühr<sup>82</sup> oder die Herausgabe des vom Markenpirat erzielten Gewinns verlangen<sup>83</sup>. Weiterhin können die gefälschten Produkte gem. § 146 Abs. 1 MarkenG bei der Ein- und Ausfuhr beschlagnahmt sowie gem. § 18 Abs. 1 MarkenG vernichtet und somit vom Markt genommen werden.

Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit gem. § 143 MarkenG Strafantrag gegen den Markenpiraten zu stellen. Dem Markenpirat droht eine dreijährige Haftstrafe. Handelt er gewerbsmäßig, kann er sogar mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren verurteilt werden. Bereits der Versuch ist gem. § 143 Abs. 3 MarkenG strafbar.

Nicht zuletzt wegen der abschreckenden Wirkung ist hier ein hartes Durchgreifen geboten, denn die Markenpiraten werden immer dreister und tragen ihre gefälschten Marken sogar in das Markenregister des DPMA ein.

Dem Markeninhaber stehen wirksame Abwehrmaßnahmen gegen den Markenpiraten zu. Diese kann der Markeninhaber aber erst einsetzen, wenn er von den Rechtsverletzungen Kenntnis erlangt. Erst eine Markenüberwachung legt hier den systematischen und nachhaltigen Grundstein für eine spätere Verfolgung, sie kann Verletzungen und Verletzer aufspüren, Ansprüche aufzeigen und Erfolgsaussichten der Geltendmachung bewerten. Die Aufdeckung von Markenpiraterie darf man nicht den enttäuschten Kunden überlassen, die eigentlich Originalware erwerben wollten.

---

<sup>79</sup> Blume (s. Fn. 78), S. 5.

<sup>80</sup> Blume (s. Fn. 78), S. 7.

<sup>81</sup> Fezer (s. Fn. 11), § 14 Rn. 521.

<sup>82</sup> Fezer (s. Fn. 11), § 14 Rn. 522.

<sup>83</sup> Fezer (s. Fn. 11), § 14 Rn. 523.

## V. Wie erfolgt eine Markenüberwachung?

Eine Markenüberwachung (auch Dauerüberwachung oder Kollisionsüberwachung genannt) ist eigentlich eine in regelmäßigen Abständen erfolgende Recherche nach prioritätsjüngeren Drittmarken. Das Ziel der Markenüberwachung ist die Identifizierung solcher Drittmarken, die nach der zu überwachenden Marke angemeldet, eingetragen oder verwendet werden, und die Verteidigung der Überwachungsmarke vor Konflikten mit den Drittmarken.

Die Markenüberwachung – wie auch eine Recherche vor einer Markenmeldung bzw. –verwendung (sog. Vorab-Recherche) – muss mit Bedacht definiert werden. Dabei müssen die Ziele und die Kosten, die bei einer umfassenden internationalen Markenüberwachung nicht unerheblich sind, abgewägt werden.

### 1) Beginn der Markenüberwachung und Überwachungsgegenstand

Als Beginn der Markenüberwachung sollte man - optimalerweise – die Anmeldung der Marke wählen. Zumindest mit der Markeneintragung sollte sie eingeleitet werden. Es ist jedoch nie zu spät, eine Markenüberwachung - auch noch nach Jahren - einzuleiten, wenn das bisher – vielleicht aus Unkenntnis – nicht erfolgt ist. Damit lassen sich zwar bereits erfolgte Beeinträchtigungen nicht immer beseitigen, aber für die Zukunft hat man dann vorgesorgt und kann die Möglichkeiten des präventiven Markenschutzes optimal nutzen.

Der Überwachungsgegenstand – das heißt z.B. die Wort- und/oder die Bildmarke – sollte grundsätzlich in der angemeldeten bzw. registrierten Form der Überwachung zugeführt werden.

Bei einer Wortmarke wird die Bezeichnung (z.B. „Mercedes“) überwacht. Bei den Bildmarken und den Wort-/Bildmarken sind die kennzeichnungskräftigen bzw. prägenden Markenbestandteile zu überwachen. Z.B. müssten bei der Wort-/Bildmarke



der kennzeichnungskräftige Bildbestandteil („Strahlenkranz mit Herz“) und die Wortbezeichnung „LOVE parade“ überwacht werden.

Wenn man über ein großes Markenportfolio verfügt ist abzuwägen, welche Marken von Relevanz sind, damit die Kosten für die Überwachung nicht außer Verhältnis geraten.

## 2) Waren- und Dienstleistungsklassen

Die Waren- und Dienstleistungsklassen, in denen die Überwachung erfolgen soll, sind ebenfalls gut abzuwägen. Bei einer für ein Unternehmen sehr wichtigen Marke sollte die Überwachung möglichst umfassend in den geschützten Klassen erfolgen. Wenn wie beim vorgenannten Beispiel z.B. die Marke in den Klassen 41 und 42 für „Veranstaltung von Musikumzügen und Musikparaden, auch für Tanzmusik; Durchführung und Organisation von Tanzveranstaltungen; Organisation und Durchführung von Musikmessen und Tagungen für Tanzmusikveranstalter und Disk-Jockeys“ eingetragen ist, sollte man zumindest diese Klassen überwachen.

Bei einer für den Markeninhaber wirtschaftlich sehr bedeutenden Marke könnte man zudem auch die für die Markenverwertung wichtigen Randbereiche überwachen lassen. Bei dem vorgenannten Beispiel würde sich daher die Markenüberwachung auch in der Klasse 9 anbieten, da in dieser Klasse u.a. Tonträger geschützt werden und diese typischerweise im Zusammenhang mit großen Musikveranstaltungen vertrieben werden. Im Rahmen einer Markenüberwachung könnte man dann frühzeitig markenverletzende Beeinträchtigungen im Ähnlichkeitsbereich identifizieren und dagegen vorgehen.

Bei nicht so bedeutenden Marken oder geringerem Überwachungsbudget sollte man zumindest die Kernklassen abgedeckt haben.

### 3) Überwachungsquellen und -instrumente

Bei der Auswahl der Überwachungsquellen und -instrumente ist u.a. zu berücksichtigen, für welche Waren- sowie Dienstleistungen und in welchem Zielgebiet die Marke verwendet wird oder deren Verwendung anvisiert ist.

Will man beispielsweise eine Marke überwachen, die in Deutschland im Bereich der Printmedien – z.B. für ein Zeitschriftenmagazin - benutzt und geschützt ist, würden sich folgende Überwachungsquellen und -instrumente anbieten:

#### a) Überwachung des Markenregisters des Deutschen Patent- und Markenamtes

Hier würde sich die Überwachung zumindest in der Klasse 41 (in der u.a. die Publikation von Druckerzeugnissen - ausgenommen für Werbezwecke - eingeordnet ist) anbieten. Sollte es sich um ein Magazin im Bereich „finanzielle Beratung“ handeln, sollte man auch die Klasse 36 berücksichtigen, da darin die u.U. verwechslungsfähige „Finanzberatung“ zugeordnet ist.

#### b) Überwachung des Markenregisters des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (HABM)

Da die Gemeinschaftsmarken auch Erstreckung auf Deutschland haben, ist auch das Markenregisters des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (HABM) in den entsprechenden Klassen zu überwachen. Die Ausführungen unter Ziffer a) gelten dabei entsprechend.

#### c) Überwachung des IR-Markenregisters der WIPO

Auch das IR-Markenregister der WIPO (WORLD INTELLECUAL PROPERTY ORGANIZATION) ist hinsichtlich der Marken, die Schutzerstreckung auf Deutschland beanspruchen, zu überwachen. Die Ausführungen unter Ziffer a) gelten dabei entsprechend.

#### d) Überwachung der Handelsregister (Firmendatenbanken)

Im Rahmen der Firmennamenrecherche kann festgestellt werden, ob prioritätsjüngere Firmennamen verwendet werden, die gegenüber der Wortmarke und der Branche zumindest eine Verwechslungsgefahr ergeben.

### e) Titelüberwachung

Im Falle des oben genannten Beispiels eines Zeitschriftenmagazins wäre es zudem angebracht, auch die gängigen Titelschutzverzeichnisse (z.B. Titelschutz Anzeiger und Titelschutz Journal) zu überwachen. Durch die frühzeitige Identifizierung von Dritttiteln lassen sich mögliche Kollisionslagen rechtzeitig und effizient lösen.

### f) Meta-Online-Recherche

Zu einer umfassenden Überwachung sollte auch eine Meta-Online-Recherche über die gängigen Suchmaschinen (z.B. Google) gehören. Dadurch lassen sich effizient auffällige Benutzungshandlungen im Internet identifizieren.

### g) Domain-Reporting

Unverzichtbar ist heutzutage ein regelmäßiges Domain-Reporting (oder auch Domainüberwachung genannt) geworden. Da z.B. die Denic bei der Vergabe von Domains nicht überprüft, ob die Domains vielleicht mit Markenrechten Dritter belastet sind, kommen viele Domains in „falsche Hände“.

Unter der Domain microsoft-germany.de, um ein Beispiel zu nennen, konnte man lange Zeit keine Informationen zu Microsoft oder deren Produkten, sondern Seiten mit Werbe-Links finden. Deren Betreiber schmückten sich mit fremden Federn, um mit jedem Klick auf einen dieser Links Geld zu verdienen.

Ein anders Beispiel sind die Volks- und Raiffeisenbanken. Hier erhielten Kunden mehrfach die Aufforderung, ihre Online-Banking-Daten auf der Website „volksbank.de“ zu „aktualisieren“. Betreiber dieser Domain war jedoch nicht die Volks- und Raiffeisenbanken, sondern ein „Phishing-Betrüger“, der auf diese Weise nach Zugangsdaten und Passwörtern „angelt“, um fremde Konten zu plündern.

Andere nutzen verfremdete Marken- und Firmennamen, um Marken zu schädigen oder arglose Internet-Nutzer zu täuschen. Ohne ein regelmäßiges Domain-Reporting erfahren die unfreiwilligen „Namenspender“ von alledem nichts – außer durch Zufall oder durch Rückmeldungen erboster Geschädigter. Dann ist jedoch der Schaden schon da. Daher ist ein Domain-Reporting in der heute so wichtigen Welt des Internets unumgänglich. Nur mit dem Domain-Reporting – bei dem alle mit der Marke kollidierenden Drittdomains mit Inhaberangaben angezeigt werden - können die Markeninhaber selber die Initiative ergreifen und zuverlässig feststellen, ob jemand als Trittbrettfahrer ihre Marke für Domains unerlaubt nutzt.

#### 4) Weitere Definition des Überwachungsumfangs

Bevor man nun eine Markenüberwachung beginnt, ist der weitere Umfang zu definieren. Das obige Beispiel hat eine optimale Markenüberwachung für einen Markennamen (Titel) eines Zeitschriftenmagazins in Deutschland abgebildet. Folgende Überwachungsquellen und -instrumente wurden gewählt:

- Markenregister
- Firmendatenbanken
- Titelüberwachung
- Meta-Online-Recherche
- Domain-Reporting

Wenn man die Überwachungsquellen und -instrumente ausgewählt hat, sind weitere Punkte zu klären.

So muss vor der Markenüberwachung definiert werden, in welchen Zielgebieten die Überwachung stattfinden soll. Die räumliche Erstreckung der Überwachung sollte sich dabei nach den angemeldeten bzw. registrierten Schutzgebieten (Ländern) richten. Zumindest sollte die Überwachung in den Ländern erfolgen, in denen die Marke tatsächlich benutzt wird oder die Benutzung konkret in einem absehbaren Zeitraum anvisiert wird.

Wenn z.B. auch Österreich und die Schweiz überwacht werden sollen, müssen mindestens deren nationalen Markenregister ausgewählt werden. Die weiteren länderspezifischen Überwachungsquellen ergeben sich nach den Erfordernissen und der Verfügbarkeit.

Zudem muss geklärt werden, ob die Überwachung in Form einer Identitäts- oder Ähnlichkeitsüberwachung erfolgen soll. Bei einer Identitätsrecherche werden bei der Überwachung nur mit der überwachten Marke identische Drittzeichen identifiziert.

Bei der weitaus aufwändigeren und auch teureren Ähnlichkeitsrecherche werden darüber hinaus Drittzeichen identifiziert, die eine visuelle, konzeptionelle und/oder paraphonetische Ähnlichkeit zur überwachenden Marke aufweisen. So würden bei der Überwachungsmarke YAHOO auch die Zeichen

„JAHAA“, „JAHOO“, „JOOHA“ und „YAHO“ identifiziert werden. Da solche Kollisionszeichen von Bedeutung sind und bei einer Identitätsrecherche nicht identifiziert werden können, ist – je nach Bedeutung der Marke für ein Unternehmen - eine erweiterte Identitäts- oder eine Ähnlichkeitsüberwachung zu empfehlen.

Je nach Bedeutung der Marke für ein Unternehmen und entsprechend der geschützten Waren- und Dienstleistungen sind auch die entsprechenden Waren- und Dienstleistungsklassen zu definieren. Hier kann eine effiziente Zusammenstellung vom Bereich abhängen, in dem die Marke geschützt oder benutzt wird. Ein Beispiel für die Erweiterung in Randbereichen wurde oben bei dem Zeitschriftenmagazin gegeben.

Die Überwachungsrecherche sollte mindestens im Abstand von drei Monaten erfolgen. So ist die Chance, dass man bei identifizierten Markenmeldungen die Widerspruchsfrist verpasst, gering. In der Regel erfolgt die Markenüberwachung bei vielen Anbietern ohnehin in kürzeren Abständen. Häufig erfolgen die Überwachungen auch „ständig“ (d.h. die Quellen werden ständig überwacht und Kollisionszeichen werden sofort identifiziert und gemeldet).

Schließlich muss man sich bei der Markenüberwachung noch dafür entscheiden, ob man die Markenüberwachung selber (z.B. als Justitiar einer Rechtsabteilung eines Unternehmens) durchführt oder einen entsprechenden Dienstleister einbindet. Die „eigenhändige“ Überwachung ist jedoch aus Gründen der Zeit- und Kosteneffizienz nicht zu empfehlen. Ähnlichkeitsüberwachungen sind eigentlich nicht von Personen zu leisten, die nicht darauf spezialisiert sind. Auch bei den Identitätsrecherchen benötigt man Erfahrung und Zeit und muss die Dreimonatszyklen im Auge behalten.

Zu empfehlen ist aber die Einschaltung eines entsprechenden Dienstleisters (spezialisierte Anwaltskanzlei oder Überwachungsinstitut). Ein kompetenter Dienstleister hilft bei der Definition der Überwachung, stellt die entsprechenden Suchparameter auf, führt die Überwachung durch und informiert über identifizierte Treffer im Rahmen eines regelmäßigen Überwachungsberichts. Ein Anwaltsbüro kann zudem nach Auswertung der Überwachung ein mögliches Vorgehen vorschlagen.



## 5) Überwachungsergebnis

Im Zusammenhang mit dem beispielhaft aufgeführten Zeitschriftenmagazin könnte man mit den oben definierten Überwachungsquellen und –instrumenten einen aufwandseffizienten und umfassenden Überwachungsschutz gewährleisten. Natürlich könnte man noch weitere Quellen und Instrumente auswählen (z.B. Pharmadatenbanken bei Pharmaprodukten).<sup>84</sup> Weitere Quellen sind jedoch auch immer im Hinblick auf die Kosten und ihren Nutzen zu bewerten.

Der Überwachungsbericht führt die in den Überwachungsquellen identifizierten Kollisionszeichen auf. Auf Grundlage der erlangten Überwachungs-Informationen kann man selbst oder der beauftragte Anwalt die nötigen Schritte - u.a. gegen verletzende Markenmeldungen oder –benutzungen - frühzeitig einleiten.

So können gegen Markenmeldungen innerhalb der entsprechenden Fristen Widerspruchs- oder Lösungsverfahren bei den entsprechenden Markenämtern eingelegt und dadurch eine kosten- und zeiteffiziente Löschung erreicht werden. Oder man kann diese Marken im gerichtlichen Verfahren angreifen und seine Ansprüche durchsetzen.<sup>85</sup> Jedenfalls kann man hierdurch den im vorliegenden Aufsatz dargestellten Gefahren effizient und nachhaltig begegnen.

## VI. Resümee

Da man sich nicht darauf verlassen kann, dass mit der Eintragung einer Marke ein wirklich abschließender und dauerhafter Schutz verbunden ist, müssen Marken überwacht werden. Nur wenn man seine Marken im Rahmen eines modernen und nachhaltigen Markenmanagements pflegt – d.h. hinreichend überwacht und verteidigt – kann man den vorsätzlichen oder fahrlässigen Missbrauch verhindern und seine Rechte umfassend erhalten. Daher lässt sich der Eingangs erwähnten Äußerung

***„Wenn man die Marke eingetragen bekommen hat, dann kann einem doch nichts mehr passieren?!“***

nur entgegen:

---

<sup>84</sup> Für einen „ordentlichen Kaufmann“ dürfte die Durchsicht von branchenspezifischen Publikationen und Verzeichnissen sowie die Beobachtung von Wettbewerbern auf Messen und im Internet ohnehin selbstverständlich sein.

Die Sicherung von Kennzeichen endet nicht mit der Markenregistrierung. Erst mit der Markenüberwachung macht Markenschutz wirklich Sinn. Mangelnde Markenüberwachung gefährdet Marken in fahrlässiger Weise! Nur ein überwacht und verteidigtes Markenrecht ist wirklich sicher!

Erst mit der Markenüberwachung lassen sich die umfassenden Rechte – u.a. Unterlassungs-, Auskunft-, Vernichtungs- und Schadenersatzansprüche - aus geschützten Marken koordiniert realisieren. Ansonsten überlässt man die Markenpflege dem Zufall und dem Risiko des Verfalls.

### **Sie brauchen Unterstützung bei Entwicklung oder Prüfung eines neuen Namens?**

**Wir kreieren, recherchieren und sichern Namen!**

#### **NAMBOS GmbH**

Amsterdamer Str. 192

50735 Köln

Telefon: 0221-99 88 55 0

Telefax: 0221-99 88 55 29

[info@nambos.de](mailto:info@nambos.de)

[www.nambos.de](http://www.nambos.de)

---

<sup>85</sup> Bei Domains könnte man u.a. auch ein Domain-Schlichtungsverfahren einleiten (z.B. über das WIPO Arbitration and Mediation Center). Mehr Informationen über dieses Verfahren: <http://www.wipo.int/amc/en/>.