

Die Unionsgewährleistungsmarke

Ingural-Dissertation

zur Erlangung der Würde eines

doctor iuris

der Juristischen Fakultät

der Julius-Maximilians-Universität Würzburg

vorgelegt von

Kilian Schmidt
aus München

2021

Erstberichterstatter: Prof. Dr. Olaf Sosnitza

Zweitberichterstatter: Prof. Dr. Michael Sonntag

Tag der mündlichen Prüfung: 10. Dezember 2020

VORWORT

Die praktische Bedeutung von Güte- und Zertifizierungszeichen im Alltag ist enorm. Das rasant wachsende Angebot von Produkten und Dienstleistungen und deren ständige Verfügbarkeit, veranlasst Kunden und Betroffene immer häufiger nach verlässlichen und informierenden Prüfungskennzeichen Dritter zu suchen. Dies betrifft insbesondere die Qualität der Ware oder Dienstleistung, aber auch den unabhängigen Hinweis auf bestimmte Eigenschaften zur Herstellung oder Nachhaltigkeit. Abhilfe konnten bisher nur Anbieter von entsprechenden Kennzeichen über Individual- oder Kollektivmarken schaffen.

Seit dem 1. Oktober 2017 ist mit der Unionsgewährleistungsmarke und ihren speziellen Ausgestaltungen ein dritter Markentyp der Unionsmarkenverordnung in Kraft getreten. Der europäische Gesetzgeber hat sich somit durchgerungen, den Güte- und Garantiezeichen einen eigenen gesetzlichen Regelungsrahmen zu geben.

Das späte Handeln des Gesetzgebers und die beträchtlichen Unterschiede der Unionsgewährleistungsmarke mit den bestehenden Instrumenten der Unionsindividual- und Unionskollektivmarke geben Anlass für eine intensivere Untersuchung. Gegenstand der Arbeit ist die Unionsgewährleistungsmarke mit ihrem rechtsdogmatischen Umfeld, ihrem Ursprung und ihrem Werdegang bis hin zur Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Kommission im Rahmen der Markenrechtsreform und einem Ausblick auf ihre spätere Rechtsanwendung.

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2019/2020 von der Juristischen Fakultät der Julius-Maximilians-Universität Würzburg als Dissertation angenommen. Sie befindet sich auf dem Stand von Januar 2019.

Mein ganz besonderer Dank gilt meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Olaf Sosnitza, der mich sowohl bei der Auswahl des Dissertationsthemas als auch der wissenschaftlichen und praxisorientierten Bearbeitung durch seine konstruktiven und prompten Anregungen tatkräftig unterstützt hat. Herrn Prof. Dr. Michael Sonntag danke ich für die äußerst rasche Erstellung des Zweitgutachtens.

Ich widme diese Arbeit meinen Eltern, denen ich viel zu verdanken habe und die ich stets an meiner Seite weiß.

Berlin, im Januar 2021

Kilian Schmidt

Inhaltsübersicht

<u>Inhaltsübersicht</u>	I
<u>Inhaltsverzeichnis</u>	IV
<u>Abkürzungsverzeichnis</u>	XII
Teil 1 Der Weg zur Einführung einer Unionsgewährleistungsmarke	1
A. Einleitung	1
I. Problemstellung	2
II. Stand der Wissenschaft	12
III. Ziel der Untersuchung	15
IV. Abgrenzung und Gang der Untersuchung	16
V. Zwischenergebnis	18
B. Grundlagen	19
I. Schutzrechtsebenen des Markenrechts	19
II. Das Markenrecht und seine Stellung in der Rechtsordnung	34
III. Garantie- bzw. Gewährleistungsmarken als Unterfall der (Unions-)Kollektivmarke	62
IV. Zwischenergebnis	67
Teil 2 Die Einführung der Unionsgewährleistungsmarke	69
A. Die Markenrechtsreform	69
I. Anlass und Ziele des Reformpakets zur Modernisierung des Europäischen Markenrechts	70
II. Erste Reformpläne der Europäischen Kommission	72
III. Studie des Max Planck Instituts	73
IV. Reformvorschlag der Europäischen Kommission und seine Anpassungen	76
V. Verhandlungen über die konkrete Ausgestaltung der Markenrechtsreform	78
VI. Umsetzung und Bekanntmachung der Markenrechtsreform	101
VII. Neufassung der Markenrechtsrichtlinie 2008/95/EG durch die Richtlinie (EU) 2015/2436	102
VIII. Änderung der Unionsmarkenverordnung (EG) 207/2009 a. F. durch die Verordnung (EU) 2015/2424	108
IX. Änderung der Durchführungsverordnung (EG) 2868/95	119
X. Aufhebung der Durchführungsverordnung (EG) 2868/95	119
XI. Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1430 und der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1431	120
XII. Aufhebung der Gebührenverordnung (EG) 2869/95	121
XIII. Zwischenergebnis	121
B. Die Unionsgewährleistungsmarke	122
I. Die Unionsgewährleistungsmarke im Detail	123

II. Die Anwendung der Unionsgewährleistungsmarke	162
III. Die Rechte aus der Unionsgewährleistungsmarke	280
IV. Die rechtsverletzende Benutzung	284
V. Die Umwandlung einer Unionsgewährleistungsmarke	296
C. Die Gebührenordnung und Registervorgaben	298
I. Die Gebühren der Unionsgewährleistungsmarke	298
II. Detailregelungen innerhalb der Unionsmarkenverordnung zur Unionsgewährleistungsmarke	299
D. Die Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 und die delegierte Verordnung (EU) 2018/625 vom 05.03.2018	301
I. Die Durchführungsverordnung (EU) 2018/626	301
II. Die Delegierte Verordnung (EU) 2018/625 vom 05.03.2018	308
E. Das Konkurrenzverhältnis zum UWG	309
I. Vorrang der sogenannten schwarzen Liste bei Verbrauchern	310
II. Geschäftliche Handlungen gegenüber sonstigen Marktteilnehmern	311
III. Das Verhältnis des UWG zu markenrechtlichen Regelungen	312
IV. Lauterkeitsrechtliche Ansprüche von Kennzeicheninhabern	313
V. Lauterkeitsrechtliche Ansprüche Dritter	314
VI. Konsequenz der Einführung der Unionsgewährleistungsmarke	316
Teil 3 Die Folgen der Einführung für die Rechtspraxis	319
A. Internationaler Vergleich der Gewährleistungsmarken	319
I. „Certification Mark“ des United Kingdom (Vereinigtes Königreich)	319
II. „Certification Mark“ der United States of America (Vereinigte Staaten von Amerika)	328
III. Übertragbarkeit der internationalen Erfahrungen auf die Unionsgewährleistungsmarke ...	335
B. Die Historie der deutschen Gewährleistungsmarke	342
I. Die Anfänge	342
II. Das Gesetz über Markenschutz (MSchG) von 1874	343
III. Das Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen von 1894 (WBG)	345
IV. Das Warenzeichengesetz (WZG) 1936	349
V. Verordnung über die Güte-, Prüf-, Gewähr- und ähnliche Zeichen (Gütezeichenverordnung) von 1942	350
VI. Das Markenrecht nach 1945	351
VII. Entstehung des MarkenG	353
C. Gegenwärtige Rechtslage in Deutschland	354
I. Allgemeines	354
II. Die Garantie- bzw. Gewährleistungsmarke als Unterfall der Kollektivmarke	359
III. Die RAL Gütezeichen	360

D. Das Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) und die Einführung einer nationalen Gewährleistungsmarke in der Bundesrepublik Deutschland	362
I. Das MaMoG	362
II. Konkrete Maßnahme der Rechtlinienumsetzung.....	363
III. Einführung einer nationalen Gewährleistungsmarke im MarkenG	365
IV. Stellungnahme	370
Teil 4 Zusammenfassung	372
Literaturverzeichnis.....	378

Inhaltsverzeichnis

<u>Inhaltsübersicht</u>	I
<u>Inhaltsverzeichnis</u>	IV
<u>Abkürzungsverzeichnis</u>	XII
Teil 1 Der Weg zur Einführung einer Unionsgewährleistungsmarke	1
A. Einleitung	1
I. Problemstellung	2
1. Funktionen einer (Unions-) Marke	3
2. Gewährleistungs- bzw. Garantimarken	6
3. Die Unionsgewährleistungsmarke	10
4. Zusammenfassung	12
II. Stand der Wissenschaft	12
III. Ziel der Untersuchung	15
IV. Abgrenzung und Gang der Untersuchung	16
1. Abgrenzung	16
2. Gang der Untersuchung	16
a. Grundlagen	16
b. Unionsgewährleistungsmarke	17
c. Nationale und internationale Rechtsvergleiche	17
V. Zwischenergebnis	18
B. Grundlagen	19
I. Schutzrechtsebenen des Markenrechts	19
1. Nationales Markenrecht	19
2. Unionsrecht der Marke	20
a. Markenrechtsrichtlinie	22
b. Durchsetzungsrichtlinie	24
c. Unionsmarkenverordnung	24
d. Grundsätze der Unionsmarke	25
aa. Grundsatz der Einheitlichkeit	26
bb. Grundsatz der Autonomie bzw. freien Übertragbarkeit	28
cc. Grundsatz der Koexistenz	29
dd. Grundsatz der Permeabilität	30
3. Internationales Markenrecht	31
a. Pariser Verbandsübereinkunft	31
b. Madrider Markenabkommen	32
c. Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA)	33
d. Spätere Versuche verschiedener markenrechtlicher Abkommen	34
II. Das Markenrecht und seine Stellung in der Rechtsordnung	34
1. Struktur des Markenrechts	34
2. Die Marke innerhalb der Rechte des geistigen Eigentums und dem System des gewerblichen Rechtsschutzes	36
3. Begriff der Marke im MarkenG und als unionsrechtlicher Rechtsbegriff	37
4. Die unterschiedlichen Marken- und verwandte Kennzeichenarten	39

a. Markenarten des deutschen Markenrechts und der Unionsmarkenverordnung.....	39
aa. Die (Unions-)Individualmarke.....	39
bb. Die (Unions-)Kollektivmarke.....	40
cc. Die bekannte Marke.....	45
dd. Die notorisch bekannte Marke.....	47
b. Marken des MarkenG.....	48
aa. Die Marke durch Verkehrsgeltung.....	49
bb. Unternehmenskennzeichen.....	50
5. Geografische Herkunftsangaben.....	54
a. Geografische Herkunftsangaben in der Pariser Verbandsübereinkunft.....	57
b. Schutz nach Art. 3 des Madrider Herkunftsabkommens.....	57
c. Das TRIPS-Abkommen.....	58
d. Schutz gemäß §§ 126 ff. MarkenG.....	59
III. Garantie- bzw. Gewährleistungsmarken als Unterfall der (Unions-)Kollektivmarke.....	62
1. Unionsrechtliche Ebene.....	63
2. Nationale Ebene.....	66
IV. Zwischenergebnis.....	67

Teil 2 Die Einführung der Unionsgewährleistungsmarke 69

A. Die Markenrechtsreform 69

I. Anlass und Ziele des Reformpakets zur Modernisierung des Europäischen Markenrechts.....	70
II. Erste Reformpläne der Europäischen Kommission.....	72
III. Studie des Max Planck Instituts.....	73
IV. Reformvorschlag der Europäischen Kommission und seine Anpassungen.....	76
V. Verhandlungen über die konkrete Ausgestaltung der Markenrechtsreform.....	78
1. Die Unionsmarkenverordnung (EU) 2017/1001.....	79
a. Begriffliche Anpassungen.....	81
b. Vielzahl der delegierten Rechtsakte.....	82
c. Gebührenordnung.....	85
d. Stellungnahme nach erster Lesung durch den Rat der Europäischen Union.....	87
e. Mitteilung der Kommission an das Parlament, betreffend den Standpunkt des Rates.....	89
f. Empfehlung des Europäischen Parlaments für die zweite Lesung.....	91
2. Die Markenrichtlinie in der Neufassung 2015/2436.....	91
a. Gründe für eine Neufassung der Richtlinie.....	91
b. Vorschlag der Kommission.....	93
c. Abänderungen des Europäischen Parlaments.....	94
d. Standpunkt des Rates nach erster Lesung.....	97
e. Mitteilung der Kommission, betreffend den Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie.....	98
f. Empfehlung des Europäischen Parlaments für die zweite Lesung und der entsprechende Standpunkt des Parlaments.....	100
3. Wegfall der Verordnung (EG) 2689/95 und Anpassung der Verordnung (EG) 2868/95.....	100
VI. Umsetzung und Bekanntmachung der Markenrechtsreform.....	101

VII. Neufassung der Markenrechtsrichtlinie 2008/95/EG durch die Richtlinie (EU) 2015/2436	102
1. Die Anmeldeerfordernisse für Marken	102
2. Absolute Eintragungshindernisse oder Nichtigkeitsgründe	103
3. Relative Eintragungshindernisse oder Nichtigkeitsgründe	104
4. Rechte aus der Marke	105
5. Benutzung der Marke	107
VIII. Änderung der Unionsmarkenverordnung (EG) 207/2009 a. F. durch die Verordnung (EU) 2015/2424	108
1. Anmeldeerfordernisse der Unionsmarke (Art. 4 Verordnung (EU) 2017/1001)	108
2. Neugestaltung der Gebühren	109
3. Straffung des Verfahrens	110
4. Bezeichnung und Klassifizierung der Waren und Dienstleistungen (Art. 33 Verordnung (EU) 2017/1001)	111
5. Absolute Eintragungshindernisse (Art. 7 Verordnung (EU) 2017/1001)	112
6. Relative Eintragungshindernisse (Art. 8, Art. 53 Verordnung (EU) 2017/1001)	113
7. Rechte aus der Unionsmarke (Art. 9 Verordnung (EU) 2017/1001)	115
a. Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen	115
b. Zeichen als Handelsname oder Unternehmensbezeichnung	115
c. Vergleichende Werbung	116
d. Transitregelung	117
8. Rechte aus der Unionsmarke (Art. 10 und Art. 11 Verordnung (EU) 2017/1001)	118
IX. Änderung der Durchführungsverordnung (EG) 2868/95	119
X. Aufhebung der Durchführungsverordnung (EG) 2868/95	119
XI. Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1430 und der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1431	120
XII. Aufhebung der Gebührenverordnung (EG) 2869/95	121
XIII. Zwischenergebnis	121
B. Die Unionsgewährleistungsmarke	122
I. Die Unionsgewährleistungsmarke im Detail	123
1. Definition der Unionsgewährleistungsmarke	123
2. Schutzzweck der Unionsgewährleistungsmarke	125
3. Beweggründe der Einführung	126
4. Entscheidung des EuGH über die markenmäßige Verwendung einer eingetragenen Individualmarke durch die Benutzung als Gütezeichen	131
a. Sachverhalt	132
b. Reichweite des Vorabentscheidungsersuches	133
c. Schlussanträge des Generalanwalts Wathelet	136
d. Die Entscheidung des EuGH vom 08.06.2017	137
e. Auswirkungen der Entscheidung	139
f. Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf	141
5. Abgrenzung zu den anderen Markenformen	142
a. Unionsindividualmarke	142
b. Unionskollektivmarke	143
6. Generalverweis der Unionsgewährleistungsmarke	145
a. Die absoluten Eintragungshindernisse	146

aa. Allgemeine Grundsätze	146
bb. Konkrete Anwendung auf die Unionsgewährleistungsmarke.....	147
b. Die relativen Eintragungshindernisse	151
aa. Doppelidentität (Abs. 1 lit. a).....	153
bb. Verwechslungsgefahr (Abs. 1 lit. b).....	154
cc. Die Agentenmarke	157
dd. Nicht eingetragene Marken und sonstige Kennzeichenrechte.....	157
ee. Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben	158
ff. Eintragungshindernis der bekannten Marken.....	160
II. Die Anwendung der Unionsgewährleistungsmarke	162
1. Unterscheidungskraft und Funktion der Unionsgewährleistungsmarke	162
2. Die Inhaberschaft und Übertragung der Unionsgewährleistungsmarke.....	164
a. Die Inhaberschaft.....	164
b. Das Erfordernis der Neutralität.....	167
c. Der angedachte Ausschluss natürlicher Personen	169
d. Das ursprünglich vorgesehene Kompetenzerfordernis.....	170
e. Klassenidentität und Umfang der gewerblichen Tätigkeit	171
aa. Identität der Waren- oder Dienstleistungsklasse	172
bb. Art und Umfang der gewerblichen Tätigkeit.....	176
cc. Art der Gewährleistung im Rahmen der gewerblichen Tätigkeit	177
f. Unabhängigkeit des Anmelders und Inhabers einer Unionsgewährleistungsmarke.....	178
g. Verstöße in der Person des Anmelders bzw. Inhabers.....	181
h. Übertragung einer Unionsgewährleistungsmarke.....	183
3. Die Satzung einer Unionsgewährleistungsmarke und ihre Änderung	186
a. Die zur Benutzung der Marke befugten Personen.....	187
b. Die gewährleisteten Eigenschaften.....	190
c. Satzungsmäßige Pflichten des Markeninhabers (Prüfung und Überwachung).....	192
d. Änderungen der Satzung	195
e. Weitere Regelungen zur Satzung außerhalb der Art. 84 und Art. 88 Verordnung (EU) 2017/1001	198
aa. Die Satzung im Rahmen der Zurückweisungsgründe einer Anmeldung.....	199
bb. Die Satzung in Bezug auf die Benutzung der Unionsgewährleistungsmarke	202
cc. Die Satzung in Bezug auf den Verfall einer Unionsgewährleistungsmarke.....	204
4. Zurückweisung der Anmeldung Art. 85 Verordnung (EU) 2017/1001	205
a. Die Zurückweisung einer Anmeldung.....	205
b. Die besonderen Vorgaben der Unionsgewährleistungsmarke	207
c. Gewährleistung der geografischen Herkunft	208
d. Verstoß der Satzung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten	209
e. Zurückweisung bei Irreführungsgefahr	209
f. Bemerkungen Dritter	212
5. Rechtserhaltende Benutzung, Verfall und Nichtigkeit der Unionsgewährleistungsmarke.....	215
a. Allgemeine Grundsätze zur Benutzung und die Besonderheiten der Unionsgewährleistungsmarke	218
aa. Begriff der ernsthaften Benutzung.....	219
bb. Benutzungsschonfrist und Zeitraum der Benutzung.....	224
cc. Ort der Benutzung.....	225

dd. Die Benutzung einer Unionsgewährleistungsmarke in abweichender Form	226
ee. Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung.....	228
b. Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit und die Prüfung durch das Amt.....	231
aa. Antragsberechtigung.....	233
bb. Erforderliche Angaben im Rahmen des Antrags	234
cc. Austausch der Stellungnahmen der Beteiligten.....	235
c. Die Verfallsgründe	236
aa. Die nicht ernsthafte Markenbenutzung	237
bb. Umwandlung der Unionsmarke in eine gebräuchliche Bezeichnung.....	238
d. Die speziellen Verfallsgründe der Unionsgewährleistungsmarke	241
aa. Nichterfüllung der Erfordernisse an die Inhaberschaft.....	242
cc. Die irreführende Benutzung.....	243
bb. Fehlende Maßnahmen des Inhabers zur Unterbindung einer nicht satzungskonformen Nutzung.....	246
cc. Gefahr einer Irreführung mittels Art der Benutzung der Marke durch den Inhaber	249
dd. Die fehlerhafte Satzungsänderung	252
e. Die absoluten Nichtigkeitsgründe	253
aa. Nichtigkeit durch Verstoß gegen den Artikel 7	254
bb. Nichtigkeit durch Bösgläubigkeit.....	255
cc. Ausnahmen der absoluten Nichtigkeitsgründe.....	257
dd. Wirkung der teilweisen Nichtigkeit	258
f. Relative Nichtigkeitsgründe	259
g. Verwirkung von Nichtigkeitsgründen durch Duldung	260
h. Der besondere Nichtigkeitsgrund der Unionsgewährleistungsmarke.....	262
6. Anspruch auf Nutzung der Unionsgewährleistungsmarke	264
a. (Unions-) Markenrechtlicher Anspruch.....	266
b. Kartellrechtlicher Anspruch.....	267
aa. Europarechtliche Vorschriften.....	268
bb. Nationale Vorschriften.....	269
cc. Übertragbarkeit auf die Unionsgewährleistungsmarke.....	270
c. Lauterkeitsrechtlicher Anspruch	275
aa. Europarechtliche Grundlagen	275
bb. Nationale Ansprüche	276
cc. Übertragbarkeit auf die Unionsgewährleistungsmarke	277
d. Anspruch aus dem Bürgerlichen Recht.....	279
e. Ergebnis.....	280
III. Die Rechte aus der Unionsgewährleistungsmarke	280
1. Rechte der Unionsmarken	280
2. Das Recht der Unionsgewährleistungsmarke und ihre spezielle Markenfunktion	283
IV. Die rechtsverletzende Benutzung	284
1. Die besondere Markenfunktion und mögliche Verletzungsfälle	284
a. Beeinträchtigung der Markenfunktion	285
b. Die Verletzung durch identische oder ähnliche Kennzeichen.....	286
c. Die Verletzung durch einen nicht legitimierten Dritten.....	287
d. Die Verletzung durch Verstoß gegen die Satzung	289
e. Rechtsverletzende Benutzung durch den Verweis auf Zertifizierungsdienstleistungen.....	289
2. Aktivlegitimation im Rahmen einer Verletzungsklage.....	291
3. Kompensation im Rahmen eines Verletzungsfalles	294
V. Die Umwandlung einer Unionsgewährleistungsmarke.....	296

C. Die Gebührenordnung und Registervorgaben	298
I. Die Gebühren der Unionsgewährleistungsmarke.....	298
II. Detailregelungen innerhalb der Unionsmarkenverordnung zur Unionsgewährleistungsmarke	
.....	299
a. Die Kennzeichnungspflicht im Register	299
b. Registereintragungen von Satzungsänderungen.....	299
c. Umgang mit Gewährleistungsmarken als Basismarke einer internationalen Registrierung	
mit Benennung der Union.....	300
D. Die Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 und die delegierte Verordnung (EU) 2018/625 vom 05.03.2018	301
I. Die Durchführungsverordnung (EU) 2018/626.....	301
1. Wesentliche Zielsetzung der Durchführungsverordnung.....	302
2. Der Inhalt von Markensatzung der Unionsgewährleistungsmarken.....	303
a. Wesentliche Angaben zum Anmelder einer Unionsgewährleistungsmarke.....	304
b. Wiedergabe der Unionsgewährleistungsmarke und ihrer Waren und Dienstleistungen.....	304
c. Bedingungen für die Benutzung, die Sanktionen und den Kreis befugter Personen.....	306
d. Art und Weise der Prüfung und Überwachung.....	306
3. Regelungen zur Unionsgewährleistungsmarke im Übrigen.....	307
II. Die Delegierte Verordnung (EU) 2018/625 vom 05.03.2018	308
E. Das Konkurrenzverhältnis zum UWG	309
I. Vorrang der sogenannten schwarzen Liste bei Verbrauchern	310
II. Geschäftliche Handlungen gegenüber sonstigen Marktteilnehmern.....	311
III. Das Verhältnis des UWG zu markenrechtlichen Regelungen.....	312
IV. Lauterkeitsrechtliche Ansprüche von Kennzeicheninhabern	313
V. Lauterkeitsrechtliche Ansprüche Dritter	314
VI. Konsequenz der Einführung der Unionsgewährleistungsmarke.....	316
1. Der Vorrang des Markenrechts	316
2. Die Ergänzung durch das Lauterkeitsrecht.....	317
Teil 3 Die Folgen der Einführung für die Rechtspraxis	319
A. Internationaler Vergleich der Gewährleistungsmarken	319
I. „Certification Mark“ des United Kingdom (Vereinigtes Königreich).....	319
1. Einführung	319
2. Die heutige „Certification Mark“	320
3. Konkrete Ausgestaltung der Certification Mark.....	321
a. Unterscheidungskraft.....	321
b. Geografische Bezeichnungen und geschützte geografische Angaben.....	322
c. Weitere absolute Eintragungshindernisse.....	324
d. Relative Eintragungshindernisse.....	324
e. Tätigkeiten des Inhabers und die Koexistenz von Certification Marks und Trade Marks	325
f. Anforderungen an den Inhaber einer Certification Mark (U.K.).....	326
g. Irreführung über die Art der Marke.....	326
h. Spezifikationen von Waren und Dienstleistungen	326

i. Markensatzung der Certification Mark (U.K.).....	327
II. „Certification Mark“ der United States of America (Vereinigte Staaten von Amerika).....	328
1. Einführung.....	328
2. Die heutige „Certification Mark (U.S.)“.....	329
3. Konkrete Ausgestaltung der Certification Mark.....	330
a. Benutzung der Certification Mark (U. S.).....	330
b. Funktion der Certification Mark (U.S.).....	331
c. Anmeldung der Certification Mark (U.S.).....	332
d. Darstellung der Certification Mark (U.S.).....	333
e. Verbot der Doppelanmeldung.....	334
f. Geografische Certification Marks.....	334
III. Übertragbarkeit der internationalen Erfahrungen auf die Unionsgewährleistungsmarke ...	335
1. Unterscheidungskraft und Gestaltung einer Unionsgewährleistungsmarke	336
2. Inhaberschaft.....	337
3. Satzung der Unionsgewährleistungsmarke.....	338
4. Verbot der Anmeldung einer Gewährleistungsmarke als gewöhnliche Marke	340
B. Die Historie der deutschen Gewährleistungsmarke.....	342
I. Die Anfänge.....	342
II. Das Gesetz über Markenschutz (MSchG) von 1874	343
III. Das Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen von 1894 (WBG).....	345
IV. Das Warenzeichengesetz (WZG) 1936.....	349
V. Verordnung über die Güte-, Prüf-, Gewähr- und ähnliche Zeichen (Gütezeichenverordnung) von 1942.....	350
VI. Das Markenrecht nach 1945	351
VII. Entstehung des MarkenG.....	353
C. Gegenwärtige Rechtslage in Deutschland	354
I. Allgemeines	354
II. Die Garantie- bzw. Gewährleistungsmarke als Unterfall der Kollektivmarke.....	359
III. Die RAL Gütezeichen.....	360
D. Das Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) und die Einführung einer nationalen Gewährleistungsmarke in der Bundesrepublik Deutschland	362
I. Das MaMoG.....	362
II. Konkrete Maßnahme der Rechtlinienumsetzung.....	363
1. Erweiterung der Darstellungsmöglichkeiten im elektronischen Register.....	363
2. Einführung eines amtlichen Nichtigkeitsverfahrens beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA).....	364
3. Regelung für Waren unter zollamtlicher Überwachung.....	364
4. Absolute Schutzhindernisse.....	365
III. Einführung einer nationalen Gewährleistungsmarke im MarkenG	365
1. Die deutsche Gewährleistungsmarke.....	366
2. Inhaber der Gewährleistungsmarke.....	367
3. Satzung der Gewährleistungsmarke	368
4. Prüfung der Anmeldung einer Gewährleistungsmarke.....	368
5. Besondere Verfallsgründe, Klagebefugnis und Schadensersatz.....	369

6. Rahmenbedingungen.....	370
IV. Stellungnahme.....	370
Teil 4 Zusammenfassung	372
Literaturverzeichnis.....	378

Abkürzungsverzeichnis

aA	anderer Auffassung
Art.	Artikel
ABl.	Amtsblatt
ABl. EU	Amtsblatt der Europäischen Union
Abs.	Absatz
a. E.	am Ende
a. M.	anderer Meinung
amtl.	amtlich
Anh.	Anhang
Anm.	Anmerkung
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
Ausl.	GRUR Auslands- und Internationaler Teil
BB	Betriebs Berater (Zeitschrift)
Bd.	Band
BeckRS	Beck Rechtsprechung
ber.	berichtigt
BGBI.	Bundesgesetzblatt
BGH	Bundesgerichtshof
BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
BIPMZ	Das Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen
BPatGE	Entscheidungen des Bundespatentgerichts
bzw.	beziehungsweise
BT-Drucks	Bundestagsdrucksache
Chap.	Chapter (engl.)
Dok.	Dokumentation
DPA	Deutsches Patentamt
E	Einleitung
EG	Europäische Gemeinschaft, Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft in der ab 01.05.1999 geltenden Fassung
Einl.	Einleitung
engl.	Englisch
Et al.	(u. a.) und andere
EuG	Gericht der Europäischen Union (vor dem Vertrag von Lissabon Gericht erster Instanz)
EuGH	Europäischer Gerichtshof
EUIPO	Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum („European Union Intellectual Property Office“)
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
FS	Festschrift
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Zeitschrift)
GRUR e.V.	Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V.

GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht internationaler Teil
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz) i. d. F. vom 15. 7. 2005
HABM	Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt
HansOLG	Hanseatisches Oberlandesgericht
HS	Halbsatz
Int.	International
IR-Marke	International Registrierte Marke
MarkenG	Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz – MarkenG) vom 25.10.1994 (BGBl. I S. 3082; berichtigt am 27.01.1995, BGBl. I S. 156; zuletzt geändert am 07.07.2008, BGBl. I S. 1191)
MarkenR	Markenrecht (Zeitschrift)
MMA	Madriker Abkommen vom 14.04.1891 über die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken in der Fassung vom 14.07.1967
Richtlinie (EU) 2015/2436	Markenrechtsrichtlinie
mwN.	mit weiteren Nachweisen
Nr.	Nummer
No.	Number (engl.)
OK	Online Kommentar
OMPI	Organisation Mondiale pour la Propriété Intellectuelle (vgl. WIPO)
OWiG	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
ÖstOGH	Österreichischer Oberster Gerichtshof
PMMA	Protokoll zum Madriker Markenabkommen
PVÜ	Pariser Verbandsübereinkunft
RAL	Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. (ehemals Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen)
RGBI	Reichsgesetzblatt
RGZ	amtliche Sammlung der Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
RG	Reichsgerichtsentscheidungen in Zivilsachen
R.P.C.	Reports of Patent, Design, and Trade Mark Cases
Rspr.	Rechtsprechung
S.	Seite
SPuRt	Zeitschrift für Sport und Recht
StGB	Strafgesetzbuch
StPO	Strafprozessordnung
TRIPS	Übereinkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation vom 15.04.1994 (BGBl. II S. 1625), Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (BGBl. I S. 1286) (Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights)
U.K.	Unites Kingdom
U.S.	United States

U.S.A.	United States of America
USPQ	United States Patents Quarterly (Zeitschrift)
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
v.	vom
v.	versus (engl./lat.)
Var.	Variante
Vgl.	Vergleich
WiGBI	Gesetzblatt für das vereinigte Wirtschaftsgebiet
WIPO	World Intellectual Property Organisation (Weltorganisation für geistiges Eigentum)
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis (Zeitschrift)
ZStV	Zeitschrift für Stiftungs- und Vereinswesen

Teil 1

Der Weg zur Einführung einer Unionsgewährleistungsmarke

A. Einleitung

Gewährleistungs- beziehungsweise Garantimarken stellen in etlichen Ländern und Rechtssystemen eine Selbstverständlichkeit dar.¹ Die Europäische Union und auch der deutsche Gesetzgeber haben sich in der Vergangenheit jedoch schwer getan, eine entsprechende Nachfrage durch eindeutige gesetzliche Regelungen angemessen zu bedienen. Weder das deutsche Markenrecht noch die Unionsmarkenverordnung (ehemals Gemeinschaftsmarkenverordnung) enthielten ausdrückliche Regelungen zu einer Gewährleistungs- beziehungsweise Garantimarke. Ein Zustand, der sich auf europäischer und deutscher Ebene im Rahmen der letzten Markenrechtsreform durch eine reformierte Unionsmarkenverordnung, der damit einhergehenden Einführung der Unionsgewährleistungsmarke und der Einführung einer deutschen Gewährleistungsmarke, mit Wirkung zum 14. Januar 2019, nun geändert hat.²

Die Unionsgewährleistungsmarke ist Bestandteil des Reformpaketes der Europäischen Kommission und wurde im Rahmen der Verordnung (EU) 2015/2424³ des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2015 zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009⁴ des Rates über die Gemeinschaftsmarke eingeführt. Die Verordnung (EG) 207/2009 wurde, nachdem sie mehrfach und in wesentlichen Punkten Änderungen erfahren hat, aus Gründen der Übersichtlichkeit und Klarheit durch die Verordnung (EU) 2017/1001⁵ (UMV) kodifiziert. Bestandteil der umfassenden Markenrechtsreform sind daneben die Aufhebungen der Verordnung (EG) 2868/95⁶ der Kommission zur Durchführung der

¹ Siehe auch: Fezer, GRUR 2017, 1188 (1189).

² Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsmodernisierungsgesetz – MaMoG) vom 11. Dezember 2018, BGBl. I S. 2357, Art. 1 Nr. 83; §§ 106a – 106h MarkenG.

³ Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2015 zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und der Verordnung (EG) 2868/95 der Kommission zur Durchführung der Verordnung (EG) 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 2869/95 der Kommission über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren (ABl. EU L 341/21 vom 24.12.2015).

⁴ Verordnung (EG) 207/2009 des Rates vom 26.02.2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. EU L 78 vom 24.03.2009).

⁵ Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.06.2017 über die Unionsmarke (ABl. EU L 154/1 vom 16.06.2017).

⁶ Verordnung (EG) 2868/95 der Kommission vom 13.12.1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (ABl. EU L 303 vom 15.12.1995).

Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMDV) und der Verordnung (EG) 2869/95⁷ der Kommission über die Gebühren. Die Gebührenverordnung wurde durch den Anhang I der Verordnung (EU) 2017/1001 ersetzt, womit die Gebühren nun unmittelbar in der Grundverordnung geregelt sind.

Neben der Unionsmarkenverordnung wurde im Rahmen der Reform konsequenterweise auch die Markenrechtsrichtlinie umfangreich angepasst. Das Ergebnis ist die Richtlinie (EU) 2015/2436⁸ des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, die in ihrer Neufassung als Markenrichtlinie die Richtlinie 2008/95/EG⁹ (kodifizierte Fassung der Richtlinie 89/104/EWG¹⁰) mit Wirkung zum 12.01.2017¹¹ abgelöst hat.¹² Die Arbeit enthält eine kompakte Darstellung des Reformpakets der Europäischen Kommission. Der ausgeprägte Schwerpunkt liegt jedoch auf der Entstehung, Einführung, späteren Umsetzung und folgenden praktischen Anwendung der Unionsgewährleistungsmarke. Im Rahmen der Arbeit werden über das eigentliche Regelungspaket der Reform und der Unionsgewährleistungsmarke hinaus auch die Gründe und beabsichtigten Ziele dieser ersten umfassende Reform des europäischen Markenrechts seit seiner Einführung im Jahr 1993 zusammenfassend dargestellt. Das Unionsmarkenrecht wurde seit seinem Inkrafttreten bereits mehrmals geändert und angepasst. Dies waren jedoch, wenn auch teilweise als erheblich bezeichnet,¹³ ausschließlich punktuelle Änderungen, die in ihrer Reichweite nicht mit der aktuellen Reform zu vergleichen sind.¹⁴

I. Problemstellung

Gegenstand der Untersuchung ist die Unionsgewährleistungsmarke mit ihrem rechtsdogmatischen Umfeld, ihrem Ursprung und Werdegang bis hin zur Veröffentlichung im

⁷ Verordnung (EG) 2869/95 der Kommission vom 13.12.1995 über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren (ABl. L 303 vom 15.12.1995, S. 33).

⁸ Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Neufassung) (ABl. EU L 336 vom 23.12.2015, S. 1).

⁹ Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22.10.2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. EG L 244 vom 8.11.2008, S. 25).

¹⁰ Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. EWG L 40 vom 11.2.1989, S. 1).

¹¹ Art. 55 Richtlinie (EU) 2015/2436.

¹² Ausnahmen gemäß Art. 56 Richtlinie (EU) 2015/2436, mit Wirkung zum 15.01.2019 sind die Art. 1, 7, 15, 19, 20, 21 und 54 bis 57.

¹³ Erwägungsgrund Nr. 1 Verordnung (EG) 207/2009.

¹⁴ Marten, GRUR Int. 2016, 114.

Amtsblatt der Europäischen Kommission und einem Ausblick auf ihre spätere Rechtsanwendung.

1. Funktionen einer (Unions-) Marke

Marken sind Kennzeichen, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmers von denjenigen anderer Unternehmer abzugrenzen.¹⁵ Die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, Waren und Dienstleistung zu unterscheiden und so gemäß ihrer Herkunft zu differenzieren. Diese Hauptfunktion wird auch als Unterscheidungs-¹⁶ beziehungsweise Herkunftsfunktion bezeichnet.¹⁷ Nach ständiger Rechtsprechung „besteht die Hauptfunktion der Marke darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Damit die Marke nämlich ihre Aufgabe als wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs, das der Vertrag errichten und erhalten will, erfüllen kann, muss sie die Gewähr bieten, dass alle Waren oder Dienstleistungen, die sie kennzeichnet, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann.“¹⁸

Diese Unterscheidungsfunktion einer Marke bezieht sich auf Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens, mittels derer sie diese von Waren und Dienstleistungen anderer Unternehmen abgrenzt.¹⁹ Die Marke individualisiert Produkte und gibt ihnen damit eine Identität in der Anonymität des Marktgeschehens.²⁰ Die Unterscheidungsfunktion wird daher

¹⁵ Siehe auch: Art. 4 lit. a Verordnung (EU) 2017/1001 und § 3 Abs. 1 des Gesetzes über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz – MarkenG) vom 25.10.1994 (BGBl. I S. 3082; berichtigt am 27.01.1995, BGBl. I S. 156; zuletzt geändert durch Art. 1 Markenrechtsmodernisierungsgesetz vom 11.12.2018, BGBl. I S. 2357).

¹⁶ Fezer, Einl. D Rn. 1; Baumbach/Hefermehl/Köhler, Einl. WZG, Rn. 10, 14; Troller, Immaterialgüterrecht Bd. 1, S. 205 ff.; Troller, GRUR Int. 1967, 261 (265); Schlupe, Markenrecht, S. 265 ff.; „*funzione destinata*“ Vanzetti, GRUR Int. 1965, 128 (132); Sack, GRUR 1972, 402 (445); Hennig-Bodewig/Kur/ Hennig-Bodewig Marke und Verbraucher S. 6 ff.

¹⁷ Sosnitza, Markenrecht 2015 § 3 Rn. 1; Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann/Pahlow/ Kippel Markenrecht 2015 Einl. 2 Rn. 1; Schultz, Markenrecht 2012, Einf. Rn. 1; so auch als klassische Markenfunktion: Fezer, Markenrecht 2009 Einl. D Rn. 3.

¹⁸ EuGH GRUR 2003, 55 Rn. 48, 51 – Arsenal Football Club; EuGH GRUR 2005, 153 Rn. 59 – Anheuser Busch; EuGH GRUR 2007, 318 Rn. 21 – Opel/Autec.

¹⁹ Fezer, Einl. D Rn. 2.

²⁰ Fezer, Einl. D Rn. 2.

auch als Individualisierungsfunktion oder Identifizierungsfunktion beschrieben.²¹ Sie wurde lange als die ausschließlich rechtlich geschützte Funktion angesehen,²² aber auch ebenso sehr kritisiert.²³

Neben dieser Hauptfunktion verbindet jeder Verbraucher bewusst oder unbewusst, aus vergangenen eigenen oder fremden Erfahrungen, mit einer bestimmten Marke über die Herkunft hinausgehende Eigenschaften. Diese erwartet der Verbraucher dann in Zukunft als qualitative und garantierte Eigenschaften, der mit dieser Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen.²⁴ Diese Qualitäts- oder auch Garantie- bzw. Vertrauensfunktion genannte Funktion einer Marke²⁵ war nach herrschender Meinung lange lediglich mittelbar von einem Markenschutz erfasst und als eine rechtlich geschützte Funktion der Marke nicht anerkannt.²⁶ Diese Position hat sich schon früh gewandelt und mit dem Inkrafttreten des MarkenG ist ein Paradigmenwechsel in der rechtlichen Funktion der Marke erfolgt.²⁷ Die Herkunftsfunktion ist nicht mehr die einzig rechtlich geschützte Markenfunktion.²⁸

Die aktuelle Rechtsprechung des EuGH lässt in dieser Angelegenheit eine endgültige Kehrtwende erkennen, nach der nun ein Markeninhaber sein ausschließliches Recht nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 5 Abs. 1 lit. a Richtlinie (EU) 2015/2436, Art. 9 Abs. 1 lit. a Verordnung (EU) 2017/1001 stets dann geltend machen kann, wenn auch nur eine der verschiedenen Funktionen seiner Marke beeinträchtigt ist. Dies kann neben der Hauptfunktionen, der Herkunfts- beziehungsweise Unterscheidungsfunktion, auch eine ihrer weiteren Funktionen, wie die der Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion oder gerade die der Qualitätsfunktion (auch Vertrauensfunktion genannt²⁹) sein.³⁰ Der EuGH erfasst unter der hier relevanten Qualitätsfunktion die „Garantie der Qualität [...] der qualitativen

²¹ Fezer, Einl. D Rn. 2.

²² RG GRUR 1939, 852 – Original Zählerersatzteile; BGH GRUR 1965, 86 (88) – Schwarzer Kater.

²³ Heydt, GRUR Int 1976, 339; Heydt, GRUR Int 1977, 47 (48); Fezer, Der Benutzungszwang im Markenrecht 1974, S. 75 ff.; Krüger-Nieland, GRUR 1980, 425; Tilmann, GRUR 1977, 446 (453).

²⁴ Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (357).

²⁵ Sosnitza, Markenrecht 2015§ 3 Rn. 3.

²⁶ BGH GRUR 1966, 46 – Markenbenzin; GRUR 1967, 100 (104) – Edeka-Schloss-Export; Fezer, Markenrecht 2009 Einl. Rn. 8.

²⁷ Fezer, Einl. D Rn. 2.

²⁸ Fezer, Einl. D Rn. 2.

²⁹ Fezer, Einl. Rn. 8.

³⁰ EuGH GRUR 2014, 280 Tz. 30 – De Vries/Red Bull; GRUR 2013, 1140 Tz. 18 – Martin Y Paz/Gauquie; GRUR 2012, 519 Tz. 71 – Budvar/Anheuser-Busch; GRUR 2011, 1124 Tz. 38 – Interflora; GRUR 2010, 840 Tz. 30 – Portakabin/Primakabin; GRUR 2010, 641 Tz. 20 – Bananabay; GRUR 2010, 451 Tz. 29, 31 – Berg/Spedite; GRUR 2010, 445 Tz. 76 f. - Google und Google France; GRUR 2009, 756 Tz. 58 – L'Oréal/Bellure.

Beständigkeit (oder Homogenität) der mit der Marke gekennzeichneten Waren“,³¹ die „nicht ohne Weiteres durch die Ursprungsidentität der Ware und die daraus folgende einheitliche Kontrolle der durch die Marke garantierte Qualität der Ware sichergestellt ist. [...]“. Denn „die Marke erlaubt ihrem Inhaber nicht nur, zu vermeiden, dass Waren als aus eigener Produktion stammend erscheinen, obwohl sie es nicht sind (Funktion der Herkunftsgarantie), sondern auch, zu vermeiden, dass Waren aus eigener Produktion, nachdem sie von ihm oder mit seiner Zustimmung erstmals in den Verkehr gebracht worden sind, auf den darauffolgenden Vertriebsstufen Veränderungen ihrer Qualität erfahren, die er nicht gebilligt hat (vgl. Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104).“³² Bereits im Jahre 1997 gab es erste Vorstöße nach denen „die Qualitäts- oder Garantiefunktion [...] weil sie (Anm. Marken) Eigenschaften symbolisieren, die die Verbraucher mit bestimmten Waren oder Dienstleistungen verbinden und die garantieren, dass die Waren oder Dienstleistungen die Erwartungen erfüllen“,³³ als eine schützenswerte Funktion erachtet wurden. Diese „Funktionslehre“³⁴ wurde und wird in Teilen der Literatur befürwortet,³⁵ ist aber auch aus Gründen der Rechtsunsicherheit³⁶ ständiger Kritik ausgesetzt³⁷ und ist als Element einer teleologischen Auslegung zu verstehen.³⁸ Eine Nebenwirkung der vom EuGH jüngst bestätigten Funktionslehre³⁹ ist ihre begriffliche und argumentative Überfrachtung bei der Umsetzung in die Praxis.⁴⁰ Durch das Festhalten an die Systematik der einzelnen Markenfunktionen ist diese für jeden einzelnen Verstoß herzuleiten und für einen Anspruchs begründung darzulegen.

Die Unterscheidungsfunktion als Grundfunktion eines jeden Kennzeichens und die Herkunftsfunktion als unabdingliche Hauptfunktion einer Marke im Sinne einer *conditio sine qua non* im Eintragungsverfahren⁴¹ macht die Einordnung der Unionsgewährleistungsmarke in das Umfeld des Unionsmarkenrechts herausfordernd.⁴² Denn die weiteren Funktionen einer Marke ändern nichts an dem eigentlichen Grundsatz, nach dem die klassische Markennutzung

³¹ Schlussantrag des Generalanwalts Mengozzi vom 10.2.2009 in Sachen L'Oréal, Tz. 53 (Rechtssache C-487/07); Sosnitza, Markenrecht 2015§ 3 Rn. 6.

³² Schlussantrag des Generalanwalts Mengozzi vom 10.2.2009 in Sachen L'Oréal, Tz. 53 (Rechtssache C-487/07).

³³ Schlussantrag des Generalanwalts Jacobs vom 29.4.1997 in Sachen Dior Tz. 39 und 41 (Rechtssache C-337/95).

³⁴ Ohly, GRUR 2011, 1124 (1131).

³⁵ Fezer, WRP 2010, 165 (178); Sack, WRP 2010, 198 (208).

³⁶ Sosnitza, Markenrecht 2015§ 3 Rn. 8; Ohly, GRUR 2011, 1124 (1131).

³⁷ Hacker, GRUR 2009, 333 (337); Keil, MarkenR 2010, 195 (200); Ohly in Festschrift für Loschelder, 2010 S. 265.

³⁸ Ingerl/Rohnke Einl Rn. 73.

³⁹ EuGH GRUR 2009, 756 – L'Oréal.

⁴⁰ BeckOK MarkenR/Kur MarkenG Rn. 147 Stand: 01.10.2018.

⁴¹ EuGH GRUR 2017, 1257 – Darjeeling; Fezer, GRUR 2017, 1188 (1195).

⁴² Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (356); Buckstegge S. 214.

und das Schutzsystem herkömmlicher Marken auf eine Unterscheidungsfunktion durch Herkunft gerichtet ist und diese auch erfüllen muss.⁴³

Für die Unionsgewährleistungsmarke gilt zunächst der identische Grundsatz.⁴⁴ Als besonderer Markentyp kommt für sie jedoch hinzu, dass die rechtlichen Funktionen der Marke, die ihre Rechtsnatur auch inhaltlich bestimmen, gemessen an dieser neuen Markenkategorie neu ausgerichtet werden müssen.⁴⁵ Die Unionsgewährleistungsmarke soll eine spezifische Markenfunktion im Sinne einer markenrechtlichen Gewährleistungsfunktion erfüllen⁴⁶ und muss entsprechend ausgelegt und in die bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen eingefügt werden.

2. Gewährleistungs- bzw. Garantimarken

Die Unionsgewährleistungsmarke geht ihren eigenen Weg. Nicht die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung im Sinne einer Ursprungsidentität steht im Fokus der Markenfunktion, sondern einzig die Gewährleistung bestimmter, produktbezogener Eigenschaften im Sinne einer Beschaffenheitsidentität, unabhängig von der eigentlichen Herkunft. Dies erfordert eine Auseinandersetzung mit den rechtlichen Voraussetzungen und der spezifischen Markenfunktion im Zusammenhang mit der genannten *conditio sine qua non*.⁴⁷

Schon früh wurde die Notwendigkeit erkannt, den Ansatz der Herkunftsfunktion einer Marke umzukehren und die konkrete Eigenschaft bestimmter Waren oder Dienstleistungen, vornehmlich die Qualität, in den Vordergrund zu stellen. Eine vorsichtige Antwort auf diesen Bedarf waren die ersten Gütezeichen, die nach dem 1. Weltkrieg im frühen 20. Jahrhundert eingeführt wurden und als Geburtsstunde einer modernen Gewährleistungsmarke gesehen werden können.⁴⁸ Die Beweggründe für die Verwendung von Gütezeichen waren vornehmlich wirtschaftlicher Natur, die zwar eine gewisse Schnittmenge mit dem Markenrecht aufwiesen, sich in seine Systematik aber nicht ohne weiteres eingliedern ließen.⁴⁹ So schien der größte

⁴³ Dies gilt für solche Markenfunktionen, die lediglich ergänzend zur Herkunftsfunktion einer Marke anhaften können. Siehe dazu: Wathelet, Schlussantrag vom 01.12.2016 – C-689/15 BeckRS 2016, 112995 Rn. 88 f.; Buckstege S. 214.

⁴⁴ Fezer, GRUR 2017, 1188 (1195).

⁴⁵ Fezer, GRUR 2017, 1188 (1195).

⁴⁶ Fezer, GRUR 2017, 1188 (1195).

⁴⁷ Fezer, GRUR 2017, 1188 (1195).

⁴⁸ Miosga, GRUR 1968, 570 (575); Gröschler, GRUR 1950, 61.

⁴⁹ Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (357); siehe bereits: Hamann, GRUR 1953, 517.

Konflikt im Bereich der Güte- oder Qualitätszeichen bzw. der Garantie- oder Gewährleistungsmarke, die große Vielzahl teils sehr unterschiedlicher Versuche, diesen Sachverhalten einen angemessenen rechtlichen Rahmen zu geben oder die vorhandenen Regelungslücken durch Analogien entsprechend zu füllen.

Im deutschen Rechtsraum existieren neben den immer noch weit verbreiteten RAL-Gütezeichen⁵⁰ und den zulässigen qualifizierenden Herkunftsangaben, eine Unmenge freiwilliger, zumeist privatrechtlich ausgestalteter, Prüfzeichen oder Privatgutachten sowie Auszeichnungen, Testurteile, Vertrauensiegel und ähnlich ausgestaltete Individual- und Kollektivmarken bis hin zu schlichten Kennzeichen. Hinzu kommen die gesetzlich vorgeschriebenen und freiwilligen Kennzeichen. Auf europäischer Ebene hat die Kommission bereits 1976 ein Memorandum⁵¹ veröffentlicht, in dem die Kommission Ausführungen zur Gewährleistungsmarke („Certification Mark“) macht, die wachsende Bedeutung dieser Markenart anspricht und aus Gründen der Markt- und Verbraucherinteressen einen entsprechen Markentypus neben den gewöhnlichen Marken sowie eine Möglichkeit der Registrierung fordert.⁵² Art. 83 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001, neu eingeführt durch die Verordnung (EU) Nr. 2015/2424, definiert nun erstmals, was die Europäische Kommission konkret unter einer Unionsgewährleistungsmarke versteht. In der Vergangenheit existierte eine solch normative Definition auf einheitlicher europäischer und deutscher Ebene nicht. Das Fehlen dieser Definition hat, rund um die Thematik der Garantie- und Gewährleistungsmarken, bereits im Ansatz für erhebliche Komplikationen gesorgt. Ohne eine einheitliche Terminologie und der damit einhergehenden deutlichen Abgrenzung der einzelnen Regelungsgebiete, Regelungsthemen, Ideengänge der Diskussionsteilnehmer, Entscheidungen der Gesetzgeber und der Rechtsprechung war ein konsequenter Diskurs zu dieser Materie ohne erhebliche Reibungsverluste nicht möglich.

Neben dem Begriff der Gewährleistungsmarke gab es in Europa, aber insbesondere auch in Deutschland eine Vielzahl von verschiedenen Begriffen und Umschreibungen, die diesen

⁵⁰ RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.

⁵¹ Commission of the European Communities, Memorandum on the creation of an EEC trade mark, 1976 Tz. 53, 69 und 71; IIC 1976, 367.

⁵² BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 83 Rn. 1, Stand: 01.10.2018.

Bereich erfassten. „Gütezeichen“, ⁵³ „Gütemarken“, ⁵⁴ „Garantiezeichen“, ⁵⁵ „Garantiemarke“, ⁵⁶ „Qualitätskennzeichen“, ⁵⁷ „Gewährmarken“ ⁵⁸ oder „Zertifizierungsmarken“ (im anglo-amerikanischen Raum vornehmlich als „Certification Marks“ bezeichnet)⁵⁹ sind nur eine Auswahl der undurchsichtigen Begrifflichkeiten in diesem Regelungsfeld. Die unterschiedlichen Rechtsauffassungen bezüglich der einzelnen Begriffe sind trotz verwechselnder Ähnlichkeit erheblich und haben eine einheitliche Diskussion und Rechtsfortbildung aus diesem Grund bereits im Ansatz nahezu unmöglich gemacht.

So wird eine Garantiemarke üblicherweise nur dann als solche bezeichnet, wenn sie durch Anmeldung oder Eintragung des entsprechenden Zeichens als Individual- oder Kollektivmarke einen markenrechtlichen Status erlangt hat ⁶⁰ und ist u. a. im schweizerischen Markenschutzgesetz⁶¹ ausdrücklich so geregelt.⁶² Die Garantie- oder auch Gütemarke⁶³ war als solche lange keine Marke im Sinne des MarkenG, konnte aber einen Markenschutz nach § 4 Nr. 1 MarkenG durch die Eintragung im deutschen Markengesetz, als Kollektivmarke im Sinne des § 97 Abs. 1 MarkenG, durch Benutzung und den Erwerb von Verkehrsgeltung gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG oder den Erwerb von Notorietät nach § 4 Nr. 3 MarkenG erlangen.⁶⁴ Sie unterschied sich von der klassischen Marke in der Art, dass mit ihrer Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen keine Auskunft über deren betriebliche Herkunft gegeben wird.⁶⁵ Vielmehr dient sie der Kommunikation über bestimmte Waren- oder Dienstleistungseigenschaften im Sinne einer Beschaffenheitsidentität, zumeist mit Bezug auf Qualität und Güte und bildet somit einen Sonderfall unter den Kennzeichen. Der deutsche Gesetzgeber hat hier ebenfalls nachgebessert und im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken im Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) mit Wirkung zum 14. Januar 2019⁶⁶ eine

⁵³ Gröschler, GRUR 1950, 61; GRUR 1956, 21 (23); Mioska, GRUR 1968, 570 (575).

⁵⁴ Fezer, Markenrecht 2009 Vorb. §§ 97–106 Rn. 5.

⁵⁵ Hasselblatt/Raab/Raab MAH GewRS § 36 Rn. 445; Gröschler, GRUR 1956, 21 (23).

⁵⁶ Leister/Romeike, GRUR Int. 2016, 122 (123).

⁵⁷ Rinklake, Werberecht der Qualitätskennzeichen 2010 (Titel).

⁵⁸ Leister/Romeike, GRUR Int. 2016, 122 (123).

⁵⁹ Leister/Romeike, GRUR Int. 2016, 122 (123).

⁶⁰ Fezer, Markenrecht 2009 § 3 Rn. 173; Leister/Romeike, GRUR Int. 2016, 122 (123).

⁶¹ Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben. (Markenschutzgesetz, MschG) vom 28.8.1992 (Schweiz).

⁶² Art. 21 ff. MschG (Schweiz).

⁶³ Auch in diesem Zusammenhang schon „Gütezeichen“, siehe: Sosnita, Markenrecht 2015 § 4 Rn. 12.

⁶⁴ Fezer, Markenrecht 2009 § 97 Rn. 16.; ausführlich: Buckstegge S. 39 ff.

⁶⁵ Fezer, Markenrecht 2009 § 97 Rn. 9.

⁶⁶ MaMoG Art. 1 Nr. 83, Art. 5 Abs. 1.

nationale Gewährleistungsmarke eingeführt.⁶⁷

Im Gegensatz dazu kannten die Richtlinie 89/104/EWG und ihre kodifizierte Fassung, die Richtlinie 2008/95/EG (nun Richtlinie (EU) 2015/2436) zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken die Begriffe Garantie- und Gewährleistungsmarke bereits.⁶⁸ Dies jedoch ohne zu der Problematik einer fehlenden Eigenschaft als produktidentifizierende Unterscheidungszeichen,⁶⁹ also der fehlenden klassischen Markenfunktion einer Ursprungsidentität, Stellung zu beziehen.

Die Normierung beschränkte sich ausschließlich darauf, entsprechende Regelungen zu Garantie- und Gewährleistungsmarken der einzelnen Mitgliedstaaten zu tolerieren und es in die Verantwortung der Mitgliedstaaten zu legen, weitere Eintragungshindernisse festzulegen oder Garantie- bzw. Gewährleistungsmarken zur Kennzeichnung geografischer Herkunft zuzulassen.⁷⁰ Weitere Aussagen darüber, was konkret unter einer Garantie- bzw. Gewährleistungsmarke zu verstehen ist und an welche Voraussetzungen ihre Eintragung geknüpft sein soll, wurden auch in der Richtlinie 2008/95/EG nicht getroffen. Erst die Richtlinie (EU) 2015/2436 enthält eine Legaldefinition der Garantie- und Gewährleistungsmarken.⁷¹ Diese Definition ist im Kern deckungsgleich mit der Definition der Unionsgewährleistungsmarke. Lediglich die Ausnahme der geografischen Herkunft als kennzeichenfähige Gewährleistung der Waren oder Dienstleistungen sieht die Richtlinie (EU) 2015/2436, anders als die Unionsmarkenverordnung, nicht vor. Die Regelungen wurden und sind als „Kann-Vorschrift“ erlassen und eröffnen den Mitgliedstaaten die Möglichkeit diese umzusetzen, ohne sie zu verpflichten.

Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (im folgenden Amt oder EUIPO)⁷² musste sich mehrfach mit Fragestellungen zur Einordnung von Gewährleistungs- und Garantiezeichen als Unionsindividual- oder Unionskollektivmarke auf europäischer Ebene auseinandersetzen. Noch 2008 verweigerte das EUIPO Gütezeichen die Eintragung als

⁶⁷ §§ 106a – 106h MarkenG.

⁶⁸ Art. 1, 10 und 15 Richtlinie 2008/95/EG.

⁶⁹ Fezer, Markenrecht 2009 § 97 Rn. 16.

⁷⁰ Art. 15 Abs. 1 und 2 Richtlinie 2008/95/EG und Art. 15 Abs. 1 und 2 Richtlinie 89/104/EWG.

⁷¹ Art. 27 lit. a Richtlinie 2015/2436.

⁷² Ehemals Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle).

Unionskollektivmarke.⁷³ Eine mögliche Anmeldung, und hier zeigt sich erneut die unterschiedliche Handhabung innerhalb der Europäischen Union, sah das EUIPO einzig als Individualmarke vor.⁷⁴ Diese Einschätzung wurde durch die zweite Beschwerdekammer des Amtes im Jahr 2011 auch bestätigt.⁷⁵ Bereits ein Jahr später⁷⁶ kam erneut die zweite Entscheidungskammer hingegen zu dem Urteil, dass ein Gütezeichen als Unionskollektivmarke eingetragen werden kann, wenn eine Anmeldung die entsprechenden Voraussetzungen der Unionsmarkenverordnung erfüllt.⁷⁷ Die Beschwerdekammer kam, wenn auch ohne eigene Begründung, zu der Entscheidung, dass eine Unionskollektivmarke auch die reine Qualitätsfunktion („quality indicator function“) einer Marke wiedergeben kann.⁷⁸ Diese schnell wechselnden und nur schwach begründeten Entscheidungen des Amtes zeigen deutlich die bestehenden Unsicherheiten und Regelungslücken hinsichtlich dieser Regelungen. Vorläufiger Höhepunkt dieser Rechtsfragen war eine Vorlagefrage des OLG Düsseldorf an den EuGH.⁷⁹ Das OLG Düsseldorf kam schließlich zu dem Ergebnis, dass es an der markenmäßigen Benutzung einer Unionsindividualmarke fehlt, sollte diese ohne Herkunftsfunktion sondern ausschließlich als Kennzeichen für bestimmte Eigenschaften verwendet worden sein.⁸⁰

3. Die Unionsgewährleistungsmarke

Die neue Unionsgewährleistungsmarke soll diese und ähnliche Rechtsfragen lösen oder zumindest für mehr Harmonisierung und Einheitlichkeit sorgen. Sie ist eine Unionsmarke, die geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen mit einem bestimmten Material, Art und Weise der Herstellung der Waren oder Erbringung der Dienstleistung, Qualität, Genauigkeit oder anderen Eigenschaften von solchen Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden, die gleichartige Attribute nicht gewährleisten können.⁸¹ Sie kann nur von solchen juristischen oder natürlichen Personen angemeldet werden, die keiner gewerblichen Tätigkeit mit Bezug zu diesen Waren oder Dienstleistungen nachgehen, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, für die

⁷³ Siehe auch: Buckstegge S. 113 ff.

⁷⁴ Richtlinien für die Verfahren vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) Teil B Prüfung Nr. 10, S. 67 Stand: April 2008.

⁷⁵ Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer vom 15.2.2011, R 675/2010-2, Rn. 21 – BIODYNAMIC.

⁷⁶ Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer vom 10.5.2012, 1007/2011-2, Rn. 11 ff. – Flagge mit Stern.

⁷⁷ Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer vom 16.08.2011, R 87/2000-2 Rn. 32 - dvc/dvb; Leister/Romeike, GRUR Int. 2016, 122 (125); Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (664).

⁷⁸ Leister/Romeike, GRUR Int. 2016, 122 (125).

⁷⁹ OLG Düsseldorf GRUR 2016, 386 (386 ff.).

⁸⁰ OLG Düsseldorf GRUR 2017, 816 (816 ff.).

⁸¹ Artikel 83 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001.

eine Gewährleistung besteht, umfasst.⁸² Die Unionsgewährleistungsmarke ist systematisch als Unterfall der Unionsmarke einzuordnen.⁸³

Der Gewährleistungsmarke fehlte bis zur Einführung der Unionsgewährleistungsmarke eine europaweit einheitliche Regelung. Während einige nationale Rechtssysteme der Europäischen Union und Rechtssysteme weltweit, einen Schutz für Gewährleistungsmarken in ihren Rechtsterritorien ermöglichen,⁸⁴ hat das europäische Markensystem für eine Umsetzung mit vergleichbarer Regelungswirkung ausschließlich die Eintragung über Hilfskonstruktionen von Individual- und Kollektivmarken vorgesehen.⁸⁵

Insbesondere der sich ähnelnde Regelungsinhalt sowie die strukturelle Gleichartigkeit zwischen der Kollektivmarke und einer eigentlich gewollten Gewährleistungsmarke haben zu einer Vielzahl von Kollektivmarkenanmeldungen mit jenem intendierten Verwendungszweck als Gewährleistungsmarke geführt.⁸⁶ Nicht in jedem Fall konnte der tatsächliche Regelungsinhalt der angemeldeten Kollektivmarke die Regelungsabsichten des Anmelders erfüllen oder war dieser überhaupt in der Lage, eine entsprechende Kollektivmarke anzumelden. Von diesem lückenhaften Angebot der unterschiedlichen Markentypen waren diverse öffentliche und private Stellen, die zumindest eine der speziellen Voraussetzungen an die Eintragung einer Kollektivmarke nicht erfüllen konnten oder wollten, betroffen.⁸⁷

Aus diesem Grund wird mittels Ergänzungen zu den bestehenden Vorschriften über die Unionsmarken und durch die Schaffung neuer spezifischer Bestimmungen für den Schutz einer Unionsgewährleistungsmarke, den betreffenden Einrichtungen oder Organisationen und sämtlichen Teilnehmern des Gewährleistungs- und Kennzeichensystems, die Benutzung solcher Marken als Kennzeichen für Waren oder Dienstleistungen, die den entsprechenden Anforderungen gerecht werden, zugänglich gemacht. Nach der ersten Veröffentlichung der

⁸² Artikel 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001.

⁸³ BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 83 Rn. 21, Stand: 01.10.2018; siehe auch: Generalverweis Art. 83 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001.

⁸⁴ Unter anderem: United Kingdom, Trades Marks Act 1994 vom 21.07.1994 Section 50 (1); United States, U.S. Trademark Act of 1946, 15 United States Code (U.S.C.) §1054 (Section 4 of the Lanham Act).

⁸⁵ Die Garantiemarke (Qualitätsmarke, Gütemarke, Gewährleistungsmarke, Prüfzeichen) Fezer, Markenrecht 2009 § 93 Rn. 173; Die Gütemarke als Kollektivmarke Fezer, Markenrecht 2009 § 97 Rn. 18.

⁸⁶ Angedeutet auch bei Fezer, Markenrecht 2009 § 3 Rn. 173.

⁸⁷ Europäische Kommission Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 27.3.2013, COM (2013) 161 final: 5.3 Stärkung der Rechtssicherheit, 7. Vorbereitungshandlungen – Europäische Gewährleistungsmarke (Art. 74b-74k).

Texte zur Markenrechtsreform durch den Europäischen Rat vom 28.10.2015, der Bestätigung des Europäischen Parlaments am 15.12.2015 nach seiner zweiten Lesung und der Veröffentlichung am 24.12.2015 im Europäischen Amtsblatt sind die Verordnungen der Reform bereits am 23.03.2016 in Kraft getreten.⁸⁸

Ausgenommen waren diverse Nummern des Art. 1 der Verordnung (EU) 2015/2424, die erst ab dem 01.10.2017 in Kraft getreten sind. So auch die Nummer 67, die in Gänze die Einführung der Unionsgewährleistungsmarke regelt.⁸⁹ Die Richtlinie (EU) 2015/2436 ist gemäß Art. 56 am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union, dem 12.01.2017, in Kraft getreten. Seit diesem Tag hatten die Mitgliedstaaten drei Jahre Zeit für die Umsetzung. Unbeschadet dieser Verpflichtung wird die alte Richtlinie 2008/95/EG bereits am 15.01.2019 aufgehoben. Ob die genannten Widrigkeiten durch die gegenständliche Reform des europäischen Markenrechts beseitigt oder zumindest gemindert werden können, bleibt abzuwarten.

4. Zusammenfassung

Geprägt von Unsicherheiten und unterschiedlichen Rechtsauffassungen der verantwortlichen Einrichtungen und Stellen, fristete das Recht um die Garantie- und Gewährleistungsmarken ein geduldetes Schattendasein innerhalb der Unionsmarkenverordnung. Mangels einheitlicher Regelungen im Rahmen der Markenrechtsrichtlinie setzt sich dieser Umstand in den nationalen Regelungen zum Markenrecht fort. Die Einführung der Unionsgewährleistungsmarke und die ausführlichere Ausgestaltung innerhalb der Markenrechtsrichtlinie sind der erste konsequente Versuch des europäischen Gesetzgebers dem entgegenzuwirken und für eine verständlichere und einheitlichere Regelung der Garantie- und Gewährleistungsmarken auf Europarechtsebene zu sorgen. Der deutsche Gesetzgeber hat diese Initiative aufgegriffen und zog mit der Einführung einer nationalen Gewährleistungsmarke nach.

II. Stand der Wissenschaft

Mit Wirkung zum 01.10.2017 trat die Unionsgewährleistungsmarke in Kraft. Die Wissenschaft hat sich trotz langer Vorlaufzeit, der teils intensiven wissenschaftlichen Auseinandersetzung

⁸⁸ Artikel 4 Verordnung (EU) 2015/2424.

⁸⁹ Ausnahme Artikel 84 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001 (Erlass von Durchführungsrechtsakten durch die Kommission).

mit vergleichbaren Rechtsinstituten von Güte- bzw. Gewährleistungskennzeichen, dem erheblichen Anteil im Rahmen der Markenrechtsreform und gemessen an den Gestaltungsmöglichkeiten sowie Auswirkungen durch die Unionsgewährleistungsmarke bisher nur zögerlich mit diesem neuen Rechtsinstitut auseinandergesetzt.⁹⁰

Dies erstaunt, da in der Vergangenheit rechtliche Fragestellungen im Umfeld der Güte- und Gewährleistungskennzeichen bereits ausführlich in zahlreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen behandelt wurden.⁹¹ Sie waren Gegenstand höchstrichterlicher nationaler und europäischer Rechtsprechung,⁹² prägten und prägen das markenrechtliche Umfeld in der Anwendungspraxis in vielerlei Hinsicht und erlangen bisweilen signifikante unternehmerische Tragweite für Inhaber und Benutzer.⁹³ Es erscheint nur konsequent, sich weiterführend im gleichen Maße auch mit der Unionsgewährleistungsmarke auseinanderzusetzen.

Die Einführung der Unionsgewährleistungsmarke wurde von wissenschaftlichen Beiträgen lediglich in ihrer Grundstruktur erfasst. Insbesondere ihre Entstehung und die gesetzgeberische Entwicklung ihrer Norminhalte wurden bisher nicht ausreichend und erst recht nicht abschließend behandelt. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung beschränkte sich bisher auf eine zusammenfassende Darstellung der normierten Inhalte und Regelungen sowie der praktischen Akzeptanz des neu eingeführten Rechtsinstituts. Fragestellungen zur konkreten Ausgestaltung der gesetzgeberischen Regelungsabsichten und der praktischen Umsetzung, samt möglicher Konflikte, einzelner Normen sowie eine Auseinandersetzung mit ihrer Einbettung im markenrechtlichen Umfeld, wurden von den wissenschaftlichen Veröffentlichungen nicht hinreichend thematisiert.

⁹⁰ So auch: Künkel S. 201.

⁹¹ Nicht abschließend: Baldauf, Werbung mit Gütesiegeln und Testergebnissen; Grub, Gütezeichen de legal ata – de lege ferenda; Rinklake, Das Werberecht der Qualitätskennzeichen; Leister/Romeike, GRUR 2016, 122; Slopek/Leister, GRUR 2013, 356; Ohly, GRUR 2011, 1124; Rinklake, Werberecht der Qualitätskennzeichen 2010; Weidert, GRUR-Prax 2010, 351; Küffner, FAZ Nr. 41 1997 vom 18.02.1997; Berg in Festschrift für Vieregge 1995, S. 61; Gruber, Verbraucherinformation durch Gütezeichen 1986; Tilmann, GRUR Int. 1980; Miosga, GRUR 1968, 570; Gröschler, GRUR 1956, 21; Hamann, GRUR 1953, 517; Gröschler, GRUR 1950, 61; Spiess, GRUR 1948, 277.

⁹² Nicht abschließend: EuGH Urteil vom 8.6.2017 – C-689/15 – Baumwollblüte; BGH Urteil vom 3.11.1994 – I ZR 122/92; BGH Urteil vom 11.10.1990 – I ZR 10/89; BGH Urteil vom 3.7.1956 – I ZR 137/54; BGH Beschluss vom 03.11.1976 – I ZB 11/75; OLG Hamm Urteil vom 9.7.2015 – 4 U 59/15; OLG Düsseldorf Urteil vom 30.12.2014 – I-15 U 76/14; OLG Koblenz Urteil vom 27.3.2013 – 9 U 1097/12.

⁹³ „The Value of collective and certification marks for small players“ abgerufen am 23.05.2018 unter: www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/wipo_magazine/09_2002.pdf.

Hervorzuheben sind wenige, zumeist praktisch orientierte, wissenschaftliche Aufsätze, die sich verhältnismäßig früh mit der Unionsgewährleistungsmarke und ihrer sich anbahnenden Einführung auseinandergesetzt haben. Einzig Alexander Dröge erstellte einen ersten systematischen Vergleich der neu eingeführten Unionsgewährleistungsmarke mit den bestehenden und vergleichbaren internationalen Rechtsinstituten.⁹⁴ Er ist es auch, der sich nach der Einführung der Unionsgewährleistungsmarke im Oktober 2017 mit ihrer tatsächlichen Praxisrelevanz auseinandersetzt, sich dabei aber im Kern auf eine Wiedergabe der genormten Voraussetzungen beschränkt.⁹⁵ Alexander Leister und Lukas Romeike thematisierten mit ihrer aufarbeitenden Auseinandersetzung u. a. den Schutz von Gütezeichen *de lege lata* und *de lege ferenda* bereits früh (aber knapp) die schon konkret angekündigten Unionsgewährleistungsmarke.⁹⁶ Noch konkreter wurden dann Richard Dissmann und Sarah Somboonvong, die der Unionsgewährleistungsmarke einen vollständigen Aufsatz widmeten und prägnant und sachlich die wesentlichen Inhalte des neuen Rechtsinstituts zusammenfassten.⁹⁷ Karl-Heinz Fezer thematisierte erstmalig die Rechtsnatur und Rechtssystematik der Unionsgewährleistungsmarke nach ihrer wirksamen Einführung im Oktober 2017.⁹⁸

Mit Veröffentlichung der Verordnung (EU) 2015/2424 im Gesetzblatt der Europäischen Union folgten zwar recht zügig die ersten Kommentierungen (gebunden und online), diese beschränkten sich jedoch auf die einzelnen Norminhalte, gaben diese teilweise lediglich umformuliert wieder und ließen eine intensivere Auseinandersetzung vermissen.⁹⁹ Daneben gibt es eine Vielzahl wissenschaftlicher Auseinandersetzungen, die sich national wie international mit dem Phänomen der nicht normierten Güte- und Gewährleistungsmarken bzw. Güte- und Gewährleistungskennzeichen auseinandersetzen. National liegt der Schwerpunkt dabei auf der wettbewerbsrechtlichen Einbettung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, als einer markenrechtlichen Auseinandersetzung.

⁹⁴ Dröge, MarkenR 2016, 549.

⁹⁵ Dröge, GRUR 2017, 1198.

⁹⁶ Leister/Romeike, GRUR 2016, 122.

⁹⁷ Dissmann/Somboonvong, GRUR 2017, 777.

⁹⁸ Fezer, GRUR 2017, 1188.

⁹⁹ Exemplarisch: BeckOK MarkenR, BeckOK UMW und Eisenführ/Schennen, Unionsmarkenverordnung 2. Auflage 2015.

Die Autorin Svenja Buckstegge griff als erste einheitlich die Einführung einer neuen nationalen Gewährleistungsmarke durch den deutschen Gesetzgeber auf.¹⁰⁰ Neben einer historischen Aufarbeitung des markenrechtlichen Schutzes von Gütezeichen, bei der im Mittelpunkt die Frage stand, ob Gütezeichen in Deutschland eines besonderen Kennzeichenschutzes bedürfen und wie dieser ausgestaltet sein müsste, zieht sie im Rahmen ihrer Ausführungen Vergleiche zur bereits eingeführten Unionsgewährleistungsmarke. Sie plädiert dafür, bei der Entwicklung einer nationalen Gewährleistungsmarke die Regelungen zur Unionsgewährleistungsmarke zu beachten, da ein Gleichlauf der Rechtssysteme aus Sicht der Rechtsanwender vorteilhaft ist¹⁰¹ und nimmt teilweise konkreten Bezug auf die Unionsgewährleistungsmarke, ihre Normen und zitiert Ausführungen Dritter, die sich auf die Unionsgewährleistungsmarke beziehen, um Rückschlüsse auf die nationale Gewährleistungsmarke zu nehmen.¹⁰²

Daniel Künkel setzt sich in der Ausarbeitung seiner Dissertation „Effektiver Schutz der Prüfzeichen von Zertifizierungsunternehmen vor Missbrauch durch Dritte in Deutschland durch die Instrumentarien des Wettbewerbs“ in einem Ausblick und mit der Praxistauglichkeit der Unionsgewährleistungsmarke auseinander. Zwar thematisiert der Autor wesentlich detaillierter als die bisherigen wissenschaftlichen Ausarbeitungen das neue Rechtsinstitut, Kern seiner Ausarbeitung ist aber das kennzeichenrechtliche Umfeld von Prüfzeichen vor der Einführung der Unionsgewährleistungsmarke. Die Unionsgewährleistungsmarke wird mit einem knappen Ausblick thematisiert. Seine Hinweise für die Praxis sind durchdacht, haben sich aber durch jüngste Entscheidungen des EuGHs¹⁰³ an einigen Stellen bereits überholt. Eine weiterführende Auseinandersetzung ist daher unumgänglich.

III. Ziel der Untersuchung

Die vorliegende Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, die im Zuge der Reform der Unionsmarkenverordnung neu eingeführte Unionsgewährleistungsmarke sowie die Auswirkungen der Richtlinie (EU) 2015/2436 für das nationale und internationale Marken Umfeld zu untersuchen. Dabei wird die Arbeit einen Blick auf vergleichbare Rechtsinstitute im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten von Amerika

¹⁰⁰ Buckstegge, Die nationale Gewährleistungsmarke Berlin 2018; siehe auch: Geiger/Kringer MarkenR 2018, 359.

¹⁰¹ Buckstegge S. 277.

¹⁰² Exemplarisch: Buckstegge S. 244, mit Bezug auf Dröge, MarkenR 2016, 549 (554).

¹⁰³ Siehe ausführlich: Seiten 131 ff.

werfen, mit dem Ziel, dort bereits bestehende vergleichbare Regelungen zu analysieren und Rückschlüsse darauf zu ziehen, ob eine Übertragung der dort bestehenden Anwendungspraxis auf die Unionsgewährleistungsmarke möglich erscheint oder welche Gründe dagegen sprechen. Beide Länder sehen den speziellen Schutz einer Garantie- bzw. Gewährleistungsmarke bereits seit etlichen Jahren vor. Die Certification Mark,¹⁰⁴ Bestandteil des Lanham (Trademark) Act,¹⁰⁵ existiert in den Vereinigten Staaten von Amerika bereits seit dem Jahr 1946. Die Certification Mark des Vereinigten Königreiches ist zwar jünger und wurde erst 1994 im Rahmen des Trademark Acts eingeführt, kann aber schon jetzt einen entsprechenden Beitrag leisten.

IV. Abgrenzung und Gang der Untersuchung

1. Abgrenzung

Aus Gründen der Übersichtlichkeit, der sprachlichen Komplexität und um den Rahmen dieser Arbeit zu wahren, werden sich diese internationalen Vergleiche ausschließlich mit den Regelungen der Vereinigten Staaten von Amerika und denen des Vereinigtem Königreichs auseinandersetzen. Die konkreten Auswirkungen, die sich durch die Einführung und Umsetzung der Verordnung (EU) 2015/2424, die Änderung der Verordnung (EU) 2017/1001 und der Richtlinie (EU) 2015/2436 in Bezug auf die Unionsgewährleistungsmarke ergeben, werden sich auf die einheitliche europäische Regelungswirkung und das deutsche Markenrecht im Speziellen beschränken. Neben den Grundsätzen des Markenrechts wird die Arbeit weitere Spezialrechtsnormen, wie die des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) und des Kartellrechts (GWB),¹⁰⁶ nur am Rande erfassen.

2. Gang der Untersuchung

a. Grundlagen

Zunächst erfolgt eine kurze Grundlagendarstellung, die mit einer Einführung in die Strukturen des Markenrechts aus europäischem und deutschem Betrachtungswinkel beginnt und die Unionsgewährleistungsmarke in den richtigen Kontext rückt. Neben einer grundsätzlichen Erläuterung des Markenbegriffs und den unterschiedlichen Kennzeichenarten wird daneben die Stellung der Marke innerhalb der Rechte des geistigen Eigentums und dem System des

¹⁰⁴ Public Law 489 (Lanham Act; H.R. 1654), U. S. Statutes 1946 (79th Cong., 2d sess.).

¹⁰⁵ Public Law 79-489, 60 Stat. 427, enacted July 5, 1946, codified at 15 U.S.C. § 1051 et seq (15 U.S.C. ch.22).

¹⁰⁶ Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.03.2010 (BGBl. I S. 254) zuletzt geändert durch Art. 4 G zur Verbesserung der zivilrechtlichen Durchsetzung von Verbraucherschützenden Vorschriften des Datenschutzrechts vom 17.02.2016 (BGBl. I S. 233).

gewerblichen Rechtsschutzes dargestellt. Ausgehend von den nationalen Markenrechtsvorschriften über das Unionsrecht der Marken, mit Unionsmarkenverordnung und Markenrechtsrichtlinie folgt das übergeordnete, über die Grenzen Europas hinausgehende, internationale Markenrecht. Der Grundlagenteil schließt ab mit der Aufarbeitung der aktuellen europäischen Markenrechtsreform, bestehend aus der Neufassung der Markenrechtsrichtlinie Richtlinie (EU) 2015/2436, den Änderungen der Unionsmarkenverordnung (EU) 2017/1001 und den Aufhebungen der Verordnung (EG) 2868/95 sowie Gebührenverordnung (EG) 2869/95, deren Regelungen nun direkt in der Verordnung (EU) 2017/1001 aufgenommen wurden.

b. Unionsgewährleistungsmarke

Dem Teil der Grundlagen folgt der Hauptteil, die eingehende und umfassende Darstellung der Unionsgewährleistungsmarke. Neben Ausführungen zu dem eigentlichen Regelungsgehalt der Markenarteführung erfolgt im nächsten Schritt eine Darstellung ihrer legislativen Entwicklung. Angefangen bei den ersten Beweggründen über die Erkenntnis einer Regelungsnotwendigkeit, bis zu ihrer inhaltlichen Umsetzung und Endfassung, werden die einzelnen Forderungen nach Änderungen aufgezeigt. Diese Ausführungen erfolgen im notwendigen Kontext der vollständigen Novellierung des Unionsmarkenrechts und schließen mit den möglichen Nutzungsansprüchen, Verletzungsfällen und deren Handhabung ab.

c. Nationale und internationale Rechtsvergleiche

Es folgt ein Blick auf etwaig bestehende Vorbilder und internationale Regelungen, die bereits vor den ersten Überlegungen hin zu einer Unionsgewährleistungsmarke existent waren und herangezogen werden können, um Regelungsabsichten und Umsetzungsmethodik besser zu verstehen. Die Reform des europäischen Markenrechts und die damit verbundene Einführung der Unionsgewährleistungsmarke werden auch auf die deutsche Markenlandschaft einen erheblichen Einfluss haben. Es folgt daher ein kurzer Abriss über die bereits bestehenden Regelungen im deutschen Rechtsraum samt ihrer Entstehung, die gewohnheitsrechtlichen Praktiken und den rechtsprägenden Entscheidungen der deutschen Rechtsprechung in Bezug auf eine Gewährleistungsmarke oder vergleichbarer Rechtsinstitute, um mit dem Markenrechtsmodernisierungsgesetz und der Einführung einer nationalen Gewährleistungsmarke abzuschließen.

V. Zwischenergebnis

Nach vielen Jahren einer markenrechtlichen Ungewissheit hinsichtlich der Garantie- und Gewährleistungsmarken auf europarechtlicher Ebene, hat sich der Gesetzgeber schließlich durchgerungen, eine europaweit einheitliche Regelung für diese Sachverhalte zu finden. Es war an der Zeit, denn eine der jüngsten Entscheidungen des EuGH¹⁰⁷ in diesem Zusammenhang hat einmal mehr gezeigt, dass es vor dieser Einführung der Unionsgewährleistungsmarke auf Unionsebene kein einheitliches Mittel zum effektiven Schutz von Garantie- und Gewährleistungsmarken gab. Dies gilt für Unionsindividualmarken, denen der EuGH, sollten sie ohne Herkunftsfunktion und ausschließlich als Unionsindividualmarke zur Kennzeichnung bestimmter Eigenschaften der Produkte verwendet worden sein, die markenmäßige Verwendung abgesprochen hat, aber auch für Unionskollektivmarken, die nicht in der Lage sind, alle notwendigen Bedarfskonstellationen sachgerecht zu bedienen.

Die Entscheidung des EuGH hat so nicht nur die bestehende Lücke des Unionsmarkenrechts aufgezeigt, sondern darüber hinaus auch die Relevanz der Unionsgewährleistungsmarke mangels Alternativen eindeutig gestärkt. Daneben wird in diesem Zusammenhang auch endlich für eine europaweit einheitlichere Terminologie und der damit verbundenen erleichterten Rechtsfortbildung gesorgt. Die damit einhergehende vereinfachte (da einheitliche) Rechtsanwendung sorgt nicht nur für eine nutzerfreundliche Anwendung in der Praxis, sondern steigert gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union und seiner Mitgliedstaaten im internationalen Vergleich. In Zeiten allgemeiner politischer und handelsrechtlicher Unsicherheit an den internationalen Handelsmärkten, verbunden mit einer immer größeren Vernetzung über Landes- und Kontinentalgrenzen hinweg, wird den Garantie- und Gewährleistungsmarken eine immer stärkere Bedeutung zukommen. Nicht nur existieren vergleichbare Rechtsinstitute in anderen Ländern der Welt, sondern auch die anhaltende Globalisierung und die damit verbundene allgegenwärtige Austauschbarkeit von Waren und Dienstleistungen, werden allgemein gültige, vergleichbare und überprüfbare Angaben zu bestimmten Eigenschaften dieser Produkte (Beschaffenhheitsidentität) ihre eigentliche Herkunft, als sonst üblichen zentralen Gegenstand einer Kennzeichnung, vermehrt in den Hintergrund drängen.¹⁰⁸ Weil dabei gesetzgeberische Interessen, die zumeist sicherheits- und

¹⁰⁷ Siehe dazu ausführlich: Seiten 131 ff.

¹⁰⁸ Siehe ausführlich: Buckstegge S. 23 ff.

gesundheitsbedingter Natur sind, nicht immer mit den Interessen der Verbraucher und angesprochenen Verkehrskreise übereinstimmen, ist es gut und notwendig, dass dem unionsweitem Wirtschaftsraum nun eine einheitliche Regelung an die Hand gegeben wurde. Deren genaue Umsetzung gilt es nun im Detail zu erörtern.

B. Grundlagen

Zu Beginn soll das Grundverständnis des europäischen und deutschen Kennzeichenrechts dargestellt werden. Die Unionsgewährleistungsmarke ist, wie auch die Unionsmarke und Unionskollektivmarke, Bestandteil der Unionsmarkenverordnung. Diese steht ergänzend neben den nationalen Vorschriften des MarkenG, das wiederum mit Rücksicht auf die gültige Markenrechtsrichtlinie auszulegen und anzuwenden ist.¹⁰⁹ Die Arbeit behandelt bedingt durch die Grundsätze der Unionsmarkenverordnung, namentlich Einheitlichkeit, Autonomie, Koexistenz und Permeabilität sowie der Einführung einer nationalen Gewährleistungsmarke nach deutschem Markenrecht, neben dem europäischen auch das deutsche Kennzeichenrecht.

I. Schutzrechtsebenen des Markenrechts

Aus Sicht der deutschen Markenrechtsanwender ergibt sich ein möglicher spezialrechtlicher Schutz auf drei Ebenen.¹¹⁰ Zunächst können für Marken nationale Schutzrechte angestrebt werden. Diese können durch einen Markenschutz nach der europäischen Unionsmarkenverordnung entweder ergänzt oder alternativ erfüllt werden. Darüber hinaus gibt es unzählige internationale und weitere regionale Regelungen, die in Kombination einen nahezu weltweiten Markenschutz gewährleisten können.

1. Nationales Markenrecht

Ursprung für markenschutzrechtliche Belange, somit das Schutzrecht auf erster Ebene, ist das nationale Markenrecht eines jeden Staates. Dieser Schutz ist durch den Grundsatz des Territorialitätsprinzips jedoch räumlich begrenzt. Der Markenschutz ist auf das Gebiet beschränkt, das im Machtbereich des Gesetzgebers steht.¹¹¹ Ein nach dem deutschen Markenrecht gewährleisteter Markenschutz gilt entsprechend auch nur für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland. Für internationale Unternehmen und zu Zeiten eines global vernetzten und grenzüberschreitenden Handelsverkehrs mit einer einfachen weltweiten

¹⁰⁹ Ströbele/Hacker/Hacker Einl. Rn. 22; Sosnitza, Markenrecht 2015§ 1 Rn. 1.

¹¹⁰ Sosnitza, Markenrecht 2015§ 1 Rn. 4.

¹¹¹ Röttger, GRUR Ausl. 1964, 125.

Präsenz und Erreichbarkeit durch das Internet birgt dieses System etliche Unwägbarkeiten. Für einen flächendeckenden Schutz in allen Staaten, für die ein entsprechender Rechtsschutz angestrebt wird, wäre jeweils ein individuelles Anmeldeverfahren zur Markeneintragung nötig. Die Anforderungen im Rahmen dieser Anmeldeverfahren richten sich dabei einzig nach den einschlägigen nationalen Vorschriften und müssen in formeller und materieller Hinsicht vollständig erfüllt werden. Neben dem hohen administrativen Aufwand würden die Marken in den jeweiligen Ländern mit unterschiedlichen Prioritäten entstehen und einen unterschiedlichen Schutzzumfang haben. Einzelne Staaten könnten diese Konstellation ausnutzen und diskriminierende Regelungen verfassen, die Verfahren für ausländische Anmelder unnötig erschweren oder erheblich verschärfen.¹¹² Diese und andere Hindernisse und Bedenken haben dazu geführt, dass es seit jeher etliche Ansätze eines Schutzrechts auf internationaler Ebene gegeben hat.¹¹³ Denn bereits kurz nach den ersten nationalen Bestrebungen für ein spezialgesetzliches Normenwerk in Deutschland durch das Gesetz über Markenschutz (MschG) aus dem Jahr 1874 wurde schon 1883 durch die Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) vom 20.3.1883 ein erstes internationales Abkommen¹¹⁴ über die Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes und somit auch die des Markenrechts¹¹⁵ getroffen.

2. Unionsrecht der Marke

Das Markenrecht wird auf europäischer Ebene an unterschiedlichen Stellen durch das Unionsrecht beeinflusst und geregelt. Mit der Unionsmarkenverordnung und der Markenrechtsrichtlinie bestehen zwei Rechte auf der Sekundarebene, die zur Harmonisierung des Markenrechts auf europäischer Ebene beitragen.¹¹⁶ Der Ursprung der Unionsmarke reicht bis kurz nach dem Inkrafttreten der Römischen Verträge¹¹⁷ aus dem Jahr 1958 zurück, mit denen erstmals die Diskussion über ein einheitliches europäisches Markenrecht aufkam.¹¹⁸ Im September 1974 wurde schließlich eine Arbeitsgruppe gebildet, die die „Denkschrift zur

¹¹² Ingerl/Rohnke MarkenG Einl. Rn. 16.

¹¹³ Sosnitza, Markenrecht 2015§ 1 Rn. 6.

¹¹⁴ Pariser Verbandsübereinkunft vom 20.03.1883, RGBl. 1903, S. 147.

¹¹⁵ Insbesondere Artikel 6 bis Artikel 10ter PVÜ.

¹¹⁶ Sosnitza, Markenrecht 2015§ 1 Rn. 7.

¹¹⁷ Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) vom 25.03.1957, BGBl. 1957 II. vom 19.08.1957 Nr. 23.

¹¹⁸ Im Rahmen dieser Diskussion: Röttger, GRUR Int. 1959, 329; Saint-Gal, GRUR Ausl. 1960, 169; Croon, GRUR Int. 1960, 341; Finniss, GRUR Int. 1960, 337; Heydt, GRUR Ausl. 1960, 348.

Schaffung einer EWG-Marke“ erarbeitet hat und die 1976 veröffentlicht wurde.¹¹⁹ Die Denkschrift ging dabei über einfache Grundsatzüberlegungen hinaus und behandelte bereits erste Fragen des zu schaffenden materiellen und formellen Rechts.¹²⁰ Bestandteil der Denkschrift und Vorschlag zur effektiven Erreichung eines einheitlichen europäischen Markenrechts war die Kombination aus der Verordnung zur Schaffung einer Unionsmarke und eine Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften durch Erlass einer EU-Richtlinie. Aus diesen Überlegungen heraus entstanden 1977 zwei Entwürfe zur Verordnung über eine Unionsmarke,¹²¹ die in einer Endfassung am 19.11.1980 von der Kommission als Vorschlag über eine Gemeinschaftsmarke kommuniziert wurden.¹²² Dieser lag bereits eine Begründung der einzelnen Artikel bei.¹²³ Nach einem Verbesserungsvorschlag¹²⁴ wurde dieser als konsolidierter Text am 11.5.1988 veröffentlicht.¹²⁵ Lediglich die fehlende Einigung in zwei entscheidenden Fragen, dem Sitz der zuständigen Behörde und der Verordnung der Sprachregelung, verhinderte die zügige Umsetzung einer finalen Fassung.¹²⁶ Dies war auch der Grund, weswegen die Gemeinschaftsmarkenverordnung nicht zeitgleich zur vorgesehenen Harmonisierungsrichtlinie erlassen wurde.¹²⁷ Erst im Oktober 1993 konnte ein Konsens gefunden werden, auf den kurze Zeit später, bereits im Dezember 1993, die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (EG) 40/94¹²⁸ folgte. Mit der Verordnung (EG) 40/94 wurde das europaweit geltende Schutzrecht der Gemeinschaftsmarke eingeführt und die europäische Zentralbehörde für den Markenschutz, das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster, Modelle), kurz HABM, eingerichtet. Die Verordnung (EG) 40/94 regelte nicht, wie

¹¹⁹ Dok. SEC (76) 2462 = Bulletin der EG, Beilage 8/76 = GRUR Int. 1976, 481; Vergleiche auch: Heydt, GRUR Int. 1977, 47.

¹²⁰ Just, Die Gemeinschaftsmarke 2001 S. 26.

¹²¹ 1. Entwurf einer Verordnung des Rates über die Gemeinschaftsmarke (1977), Arbeitsdokumente 1-10 der Kommission der EG, Arbeitsgruppe „Gemeinschaftsmarke“ – Kommissionsdokument III/exXI/C/268/77 vom April 1977; Dok. III/D/649/77 vom Juli 1977; Dok. III/D/685/77 vom Oktober 1977; Dok II/D/35/78 vom Mai 1978; vergleiche in der Literatur: Mühlendahl, GRUR Int. 1978, 317; Heydt, GRUR Int. 1978, 2; GRUR Int. 1976, 61; Lewinsky, Mitt. 1978, 121; 2. Entwurf einer Verordnung des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom Juli 1978, Arbeitsdokument 11 der Kommission der EG, Arbeitsgruppe „Gemeinschaftsmarke“ – Kommissionsdokument III/D/753/78 vom Juli 1978, GRUR Int. 1978, 452.; vgl. in der Literatur: Puchberger, GRUR Int. 1978, 407; Tilmann, GRUR Int. 1979, 20; Röttger, RIW/AWD 1978, 220; RIW/AWD 1979, 167.

¹²² ABl. EG Nr. C 351 vom 31.12.1980 = GRUR Int. 1981, 86; Vergleiche in der Literatur: Lewinsky Mitt. 1981, 172; Vierheilig, GRUR Int. 1982, 506; Schwanhäuser, WRP 1984, 1.

¹²³ Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses der EG zum Vorschlag für eine erste Richtlinie des Rates zur Angleichung des Markenrechts in den Mitgliedstaaten und zum Vorschlag für eine Verordnung über die Gemeinschaftsmarke vom 23.9.1981, ABl. EG Nr. C 310/22 vom 30.11.1981 = GRUR Int. 1981, 764.

¹²⁴ Geänderter Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Gemeinschaftsmarke Kommissionsdokument (84) 470 = ABl. EG Nr. C 230 vom 31.8.1984.

¹²⁵ Konsolidierter Text, Dok. 5865/88 des EG – Ministerrates vom 11.5.1988 = GRUR Int. 1989, 388.

¹²⁶ Vergleiche zu dieser Diskussion: Lewinsky, Mitt. 1981, 172.

¹²⁷ Just, Die Gemeinschaftsmarke 2001, S. 27.

¹²⁸ Verordnung (EG) 40/94 des Rates vom 20.12.1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. EG L 11 vom 14.1.1994).

ihr Name vermuten lässt, die Harmonisierung der einzelnen nationalen Rechte, sondern ist verantwortlich für den Vollzug der Gemeinschaftsmarkenverordnung als unmittelbar geltendes Recht.¹²⁹

a. Markenrechtsrichtlinie

Die Markenrechtsrichtlinie, ursprünglich die Richtlinie Nr. 89/104/EWG zunächst kodifiziert durch die Richtlinie (EG) 2008/95 und nun durch die Neufassung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Marken vom 16.12.2016 ersetzt, knüpft an die bereits existierenden nationalen Vorschriften mit dem Ziel einer europäischen Harmonisierung an. Ihre Einführung diene einer horizontalen Harmonisierung, die zunächst die allgemeinen Fragen des Markenschutzes regeln¹³⁰ und die Beseitigung von Wettbewerbsverfälschungen und Handelshemmnissen vorantreiben sollte.¹³¹ Die Richtlinie war zu ihrer Einführung lediglich als „Begleiterin“ oder „Anhang“ bzw. „Ergänzung“ zur Unionsmarkenverordnung geplant,¹³² legte aber deutliche Anforderungen an die Markenrechte der Mitgliedstaaten fest.¹³³ Die Umsetzung musste zunächst bis zum 28.12.1991 erfolgen, wurde dann aber bis Ende 1992 verlängert.¹³⁴ Selbst die Verlängerung der Umsetzungsfrist wurde nur von Frankreich, Dänemark, Griechenland und Italien eingehalten¹³⁵ und erfolgte in den restlichen Mitgliedstaaten erst zeitversetzt.

Ob mit der Markenrichtlinie eine Mindest- oder Vollharmonisierung angestrebt wird und die Mitgliedstaaten dementsprechend über den Regelungshalt hinaus Maßnahmen festlegen dürfen, ist noch immer nicht abschließend geklärt.¹³⁶ An einer entsprechenden Öffnungsklausel fehlt es der Richtlinie, die Rechtsprechung ist sich uneins und der Europäische Gerichtshof hält in seiner Entscheidung *Shield Mark*¹³⁷ fest, dass die Markenrechtslinie zwar über eine Mindestharmonisierung hinausgeht, gleichzeitig aber keine abschließenden

¹²⁹ Ströbele/Hacker/Hacker Einl. Rn. 10.

¹³⁰ Streinz, Europarecht 2016 Rn. 943.

¹³¹ Ingerl/Rohnke, NJW 1994, 1247.

¹³² Tilmann, ZHR 1994, 158, 371 (372); Kunz-Hallstein, GRUR, Int. 1992, 81.

¹³³ Erste Anforderungen an eine Harmonisierungsrichtlinie: Finniss, GRUR Int. 1960, 337; zur Entstehungsgeschichte der Richtlinie (EG) 89/104/EWG: Schweer Die erste Markenrechtsrichtlinie, S. 15-22.

¹³⁴ Beschluss des Ministerrates (ABl. EG 1992 Nr. L/6 vom 19.12.1991).

¹³⁵ Vergleiche: Meyer, GRUR Int. 1996, 592.

¹³⁶ Sosnitza, Markenrecht 2015§ 1 Rn. 8.

¹³⁷ EuGH Urteil vom 27.11.2003 – C-283/01 – *Shield Mark*.

Regelungen trifft.¹³⁸ In seiner Entscheidung *Stüssy*¹³⁹ spricht der Europäische Gerichtshof aber davon, dass die Art. 5-7 der Richtlinien (EG) 2008/95 eine vollständige Harmonisierung der Vorschriften über die Rechte aus der Marke enthielten.¹⁴⁰ Nachdem auch die Umsetzungsfrist bis zum 31.12.1992 durch die Arbeiten an dem vorrangigen Gesetz über die Schutzerstreckung¹⁴¹ im vereinigten Deutschland nicht eingehalten werden konnte, entfalteten die dafür geeigneten Vorschriften der Richtlinie unmittelbare Wirkung.¹⁴² Die Richtlinie ist in Deutschland später dann durch das Markengesetz von 1994, in Kraft getreten am 01.01.1995, umgesetzt worden.¹⁴³

Inhaltlich hat die Markenrichtlinie zu einer großen Veränderung des Markengesetzes geführt. Neu waren unter anderem die neuen Markenformen als dreidimensionale Marken, Hörmarken, Bewegungsmarken und konturlose Farbmarken (§ 3 MarkenG). Das Warenzeichengesetz hatte grundsätzlich nur zweidimensionale Marken vorgesehen. Im Rahmen der Markenrechtsreform im Dezember 2015 hat auch die Richtlinie (EU) 2015/2436 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken erhebliche Änderungen und Anpassungen erfahren.¹⁴⁴ Dies auch in Hinblick auf mögliche nationale Gewährleistungsmarken.¹⁴⁵ Die Kennzeichenart der Garantie- bzw. Gewährleistungsmarke wird in der Neufassung der Richtlinie nun erstmals konkret definiert.¹⁴⁶ Es bleibt jedoch bei einer lediglich fakultativen Verpflichtung der Mitgliedstaaten. Denn Art. 28 Abs. 1 Richtlinie (EU) 2015/2436 spricht eindeutig von einem „Können“ der Mitgliedstaaten. Eine obligatorische Verpflichtung, anders als bei den Kollektivmarken in Art. 29 Richtlinie (EU) 2015/2436, sieht die Markenrechtsrichtlinie nicht vor. Sollten nationale Gesetzgeber sich jedoch für eine Umsetzung der Garantie- bzw. Gewährleistungsmarke entscheiden, regeln die Absätze 2 bis 5 des Art. 28 Richtlinie (EU) 2015/2436 in der Folge etliche Bedingungen für die Ausgestaltung der dann national umgesetzten Garantie- oder Gewährleistungsmarke.

¹³⁸ EuGH GRUR 2004, 54 Nr. 3, 39 – *Shield Mark*.

¹³⁹ EuGH Urteil vom 8.4.2003 – C-244/00 – *Stüssy*.

¹⁴⁰ EuGH GRUR 2003, 512 Nr. 32 – *Stüssy*.

¹⁴¹ Gesetz über die Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten vom 23.4.1992 (BGBl. I S. 938).

¹⁴² BGH NJW 1993, 3139; GRUR 1993, 825 (826); Ingerl/Rohnke, NJW 1994, 1247; Kunz-Hallstein, GRUR Int. 1992 81 (83); v. Gamm, WRP 1993, 793; streitig: Mitteilung Nr. 8/93 des Präsidenten des DPA vom 4.7.1993 (BIPMZ 1993, 238), nach der das Bundesjustizministerium die Richtlinie im Anmeldeverfahren für nicht unmittelbar anwendbar hält.

¹⁴³ Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen vom 25.10.1994 (BGBl. I S. 3082).

¹⁴⁴ Die neu gefasste Richtlinie ist von 19 Artikel auf insgesamt 57 Artikel angewachsen.

¹⁴⁵ Art. 27, Art. 28 Richtlinie (EU) 2015/2436.

¹⁴⁶ In Kapitel 1 „Allgemeine Bestimmungen“ Artikel 1 „Anwendungsbereich“, in Kapitel 1 Abschnitt 6 Artikel 27 „Begriffsbestimmungen“ und Artikel 28 „Garantie- oder Gewährleistungsmarke“.

b. Durchsetzungsrichtlinie

Ziel der Markenrechtsrichtlinie war es, das materielle Markenrecht zu harmonisieren. Nicht erfasst war eine Angleichung der nationalen Vorschriften für Rechtsfolgen und Sanktionen in Fällen einer Markenverletzung.¹⁴⁷ Dieses Harmonisierungsdefizit hatte die Durchsetzungsrichtlinie¹⁴⁸ zum Gegenstand. Die einzelnen nationalen Unterschiede bei den Möglichkeiten zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums beeinträchtigten das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes und mussten angeglichen werden.¹⁴⁹ Die Richtlinie 2004/48/EG findet für alle Rechte des geistigen Eigentums und somit auch das Markenrecht Anwendung.¹⁵⁰ Wesentliche Instrumente zur Rechtsdurchsetzung wurden durch die Richtlinie harmonisiert, so unter anderem die Maßnahmen zur Beweissicherung (Art. 7 Richtlinie 2004/48/EG), Auskunftsansprüchen (Art. 8 Richtlinie 2004/48/EG), einstweilige Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen (Art. 9 Richtlinie 2004/48/EG) und Schadensersatzregelungen (Art. 13 Richtlinie 2004/48/EG). Der deutsche Gesetzgeber hat die Richtlinie erst mit erheblicher Verspätung mit dem Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums¹⁵¹ umgesetzt. Im Rahmen der aktuellen Markenrechtsreform wurde die Richtlinie 2004/48/EG nicht überarbeitet.

c. Unionsmarkenverordnung

Einen anderen Weg geht die Unionsmarkenverordnung. Mit der ursprünglichen Verordnung (EG) Nr. 40/94 hat der Europäische Rat ein über die nationalen Grenzen hinausgehendes Markenrecht geschaffen, das sich auf das gesamte Gebiet der Europäischen Union erstreckt und einem einheitlichen, unmittelbar geltenden Gemeinschaftsrecht unterliegt.¹⁵² Seit Erlass wurde die Verordnung elf Mal geändert. Von der Verordnung (EG) 40/94 wurde im Februar 2009 die kodifizierte Fassung Verordnung (EG) 207/2009 erlassen. Solch eine kodifizierte Fassung ist üblich, sobald ein EU-Rechtsakt eine bestimmte Anzahl von Änderungen erfahren hat.¹⁵³ Gemäß Art. 166 S. 2 Verordnung (EG) 207/2009 war die kodifizierte Fassung identisch

¹⁴⁷ Ströbele/Hacker/Hacker Einl. Rn. 14.

¹⁴⁸ Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.04.2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl. EU 2004, L 157 vom 30.04.2004.

¹⁴⁹ Erwägungsgründe Nr. 7, 8, 9 und 10 Richtlinie 2004/48/EG.

¹⁵⁰ Ströbele/Hacker/Hacker Einl. Rn. 14.

¹⁵¹ Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums vom 07.07.2008 (BGBl. 2008 I S. 1191).

¹⁵² Fezer, Markenrecht 2009 Einl. Rn. 2.

¹⁵³ Eisenführ/Schennen Einl. Rn. 1.

mit der Verordnung (EG) 40/94, jede Bezugnahme in Rechtsakten, Entscheidungen oder offiziellen Verlautbarungen des EUIPO auf die Unionsmarkenverordnung galt automatisch als Bezugnahme auf die kodifizierte Fassung.¹⁵⁴ Diskussionen darüber, ob sich ein Sachverhalt vor oder nach der Kodifizierung ereignet hat, erübrigten sich.¹⁵⁵ Nachdem die Verordnung (EG) 207/2009 ebenfalls mehrfach und in wesentlichen Punkten geändert worden ist, hat es sich aus Gründen der Übersichtlichkeit und Klarheit empfohlen, diese Verordnung ebenfalls und erneut zu kodifizieren.¹⁵⁶ Aus diesem Grund hat das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union die Verordnung (EU) 2017/1001 vom 14.06.2017 über die Unionsmarke als kodifizierten Text erlassen. Gemäß Art. 211 Verordnung (EU) 2017/1001 wird die Verordnung (EG) 207/2009 mit Gültigkeit der Verordnung (EU) 2017/1001 am 01.10.2017 aufgehoben und Bezugnahmen auf die Verordnung (EG) 207/2009 gelten als Bezugnahme auf die neue Verordnung (EU) 2017/1001 und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle¹⁵⁷ zu lesen.

Mit der Einführung der Unionsmarke wurde ein einheitliches, über die nationalen Grenzen hinausgehendes und für das gesamte Gebiet der Europäischen Union gültige Markenrecht geschaffen. Die Unionsmarkenverordnung wurde ergänzt durch die Durchführungsverordnung (EU) 2868/95, in der insbesondere die notwendigen Vorschriften für ein Verfahren, das zur Eintragung einer Unionsmarke führt, für die Verwaltung der Unionsmarken, für ein Beschwerdeverfahren gegen die Entscheidungen des Amtes und für ein Verfahren zur Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Unionsmarke geregelt sind.¹⁵⁸ Diese wurde durch die Markenrechtsreform und die Verordnung (EU) 2015/2424 ebenfalls angepasst. Die Vorschriften der Durchführungsverordnung (EG) 2868/95 bleiben jedoch anwendbar und gelten weiterhin für laufende Verfahren, soweit deren Beginn vor dem 01.10.2017 liegt und der Verfahrensinhalt von Art. 38 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 erfasst ist.¹⁵⁹

d. Grundsätze der Unionsmarke

Die Entscheidung der Europäischen Kommission, ein Unionsmarkenrecht einzuführen, erfolgten mit der Zielsetzung, die sich aus dem Territorialprinzip des Markenrechts und

¹⁵⁴ Eisenführ/Schennen Einl. Rn. 1.

¹⁵⁵ EuG T-341/13 vom 23.09.2014 Nr. 18 – So Bio/So.

¹⁵⁶ Erwägungsgrund Nr. 1 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹⁵⁷ Anhang III Verordnung (EU) 2017/1001.

¹⁵⁸ Erwägungsgründe Durchführungsverordnung (EG) 2868/95.

¹⁵⁹ Art. 37, 38 Durchführungsverordnung (EU) 2018/626.

weiterer geistiger Eigentumsrechte ergebenden Beschränkungen für den freien Warenverkehr abzubauen.¹⁶⁰ Das Unionsmarkenrecht dient vornehmlich der Verwirklichung des gemeinsamen Marktes der Europäischen Gemeinschaft (Art. 14 Abs. 2 EGV).¹⁶¹ Das Recht der Unionsmarke und seine Regelungen als supranationales Schutzrecht¹⁶² orientieren sich an vier Grundprinzipien, die an etlichen Stellen der Unionsmarkenverordnung immer wieder zum Ausdruck kommen.¹⁶³ Dies sind die Grundsätze der Einheitlichkeit, der Autonomie bzw. freien Übertragbarkeit, der Koexistenz und der Permeabilität.¹⁶⁴ Sie sind für das Grundverständnis des gesamten Systems der Unionsschutzrechte,¹⁶⁵ das Unionsmarkenrecht¹⁶⁶ und somit auch für die Unionsgewährleistungsmarke entscheidend.

aa. Grundsatz der Einheitlichkeit

Der Grundsatz der Einheitlichkeit geht, so der EuGH,¹⁶⁷ mit den Zielen des Binnenmarktes und der Gewährleistung des freien Warenverkehrs, dem eine zentrale Bedeutung zukommt,¹⁶⁸ einher.¹⁶⁹ Der territoriale Geltungsbereich der Unionsmarke erstreckt sich auf das gesamte Gebiet¹⁷⁰ der Union (Art. 1 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001).¹⁷¹ Eine Beschränkung auf Teile des Gebietes, etwa um Eintragungshindernissen aus dem Weg zu gehen, ist nicht möglich.¹⁷² Somit stellt der Grundsatz der Einheitlichkeit eine Art Überwindung des Territorialitätsprinzips dar¹⁷³ und wird auch als Prinzip der territorialen Unteilbarkeit

¹⁶⁰ Sosnitza, Markenrecht 2015§ 12 Rn. 1.

¹⁶¹ Ekey/Klippel/Bender/von Kapff Markenrecht 2014 Art. 1 UMV Rn. 13.

¹⁶² Just, Die Gemeinschaftsmarke S. 31.

¹⁶³ Sosnitza, Markenrecht 2015§ 12 Rn. 4.; Vergleiche auch: Fezer, Markenrecht 2009 Einl. F Rn. 4.

¹⁶⁴ So ausdrücklich: Sosnitza, Markenrecht 2015§ 12 Rn. 4.; aber auch: Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 1 Rn. 62.

¹⁶⁵ Vergleiche: Knaak, GRUR 2001, 21 in Bezug auf das Gemeinschaftsmarkenrecht.

¹⁶⁶ Mit Ausnahme der Permeabilität: Mühlendahl/Ohlgart/Bornhard S. 8 ff.; Schricke/Beier/Mühlendahl Neuordnung des Markenrechts 1997 S. 81, 83 ff.; Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 1 Rn. 3; Seidl 2011 S. 23 ff.; Huber S. 9, Halbsguth Territorialität im Verletzungsverfahren 2010 S. 16 ff., Pennekamp Verbraucherverständnis 2010 S. 12 ff., Hartmann Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren 2009 S. 20 ff.; Schaper Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke 2006 S. 2 ff.; Schricke/Bastian/Knaak Gemeinschaftsmarke 2006 S. 69 Rn. 7 ff.

¹⁶⁷ In der Rechtsprechung auch als „einheitlicher Charakter“ bezeichnet, siehe u. a.: EuGH Urteil vom 12.04.2011 – C-235/09 Rn. 42 – DHL Express/Chronopost; Grund für diese Formulierung ist die wörtliche Übersetzung aus anderen Sprachfassungen des Erwägungsgrundes Nr. 3 S. 2 Verordnung (EG) 207/2009: „principle of the unitary character“ (englisch), „principe du caractère unitaire“ (Französisch), „principio del carattere unitario“ (italienisch).

¹⁶⁸ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 1 Rn. 3; Ruhl, Gemeinschaftsgeschmacksmuster 2010 Art. 1 Rn. 4.

¹⁶⁹ EuGH GRUR 2013, 182 (Rn. 32, 42).

¹⁷⁰ Die verwendeten Begriffe „in der Gemeinschaft“, „in einem Mitgliedstaat“ und „Angehörige eines Mitgliedstaats“ sind nicht deckungsgleich; siehe: Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 1 Rn. 66 ff. und Rn. 75 ff.; Ruhl, Gemeinschaftsgeschmacksmuster 2012 Art. 1 Rn. 5.

¹⁷¹ Ingerl, Die Gemeinschaftsmarke S. 33; Fezer, WRP 1998, 1 (3).

¹⁷² Schwanhäusser, WRP 1984, 1; Vergleiche: EuGH GRUR 2013, 182 Tz. 27.

¹⁷³ Grabitz/Hilf/Nettesheim/Stieper AEUV Art. 118 Rn. 8.

bezeichnet.¹⁷⁴ Die Unionsmarke ist ein einheitliches supranationales Recht und im Vergleich zur internationalen Registrierung einer Marke (IR-Marke) nicht nur ein Zusammenschluss verschiedener nationaler Markenrechte.¹⁷⁵ Sie ist territorial nicht teilbar. Der Grundsatz der Einheitlichkeit findet darüber hinaus Erwähnung im Erwägungsgrund Nr. 16 der Verordnung (EG) 207/2009, nach dem sich die „Entscheidung über die Gültigkeit und die Verletzung der Gemeinschaftsmarke (...) wirksam auf das gesamte Gebiet der Gemeinschaft erstrecken müsse, da nur so widersprüchliche Entscheidungen der Gerichte und des Markenamtes und eine Beeinträchtigung des einheitlichen Charakters der Gemeinschaftsmarke vermieden werden können.“ Im Eintragungsverfahren kommt der Grundsatz der Einheitlichkeit unmittelbar zur Anwendung, denn bereits das Vorliegen eines absoluten (Art. 7 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001) oder relativen (Art. 8 Abs. 2, 4 Verordnung (EU) 2017/1001) Eintragungshindernisses in einem einzigen Mitgliedstaat genügt, um die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke insgesamt zu versagen.¹⁷⁶ Rechtsprechung und Literatur sind sich ebenfalls einig, dass im Widerspruchsverfahren eine Verwechslungsgefahr in nur einer Sprache ausreicht, um einen Widerspruch zu begründen.¹⁷⁷ Aus den genannten Gründen findet sich auch die Bezeichnung des „*Alles-oder-Nichts-Prinzips*“.¹⁷⁸

Der Grundsatz der Einheitlichkeit kennt jedoch Ausnahmen, bekannt auch unter der Bezeichnung „*Swiss Cheese Exceptions*“.¹⁷⁹ Die Möglichkeit dieser Ausnahmen ergibt sich bereits aus der Verordnung selbst (Art. 1 Abs. 2 S. 2 Verordnung (EU) 2017/1001). Während die Übertragung einer Unionsmarke nur einheitlich möglich ist und auch dingliche Rechte an einer Unionsmarke nur einheitlich bestellt werden können, ist die Lizenzierung der Benutzung einer Unionsmarke gemäß Art. 25 Verordnung (EU) 2017/1001 auch für einen Teil der Gemeinschaft möglich.

Auch in Bezug auf das Verletzungsverfahren besteht diese Einheitlichkeit nicht.¹⁸⁰ Hier sind sich Rechtsprechung und Literatur gleichermaßen uneinig. Der BGH hat in seiner

¹⁷⁴ Schrickler/Bastian/Knaak Gemeinschaftsmarke 2006 S. 70 Rn. 12; Ekey/Bender/Fuchs-Wisseemann/Kapff Art. 1 Rn. 57 ff.

¹⁷⁵ Sosnitza, Markenrecht 2015 § 12 Rn. 6; Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 1 Rn. 26; Hartmann, Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren S. 20.

¹⁷⁷ EuG GRUR Int. 2005, 586 (587 Rn. 39).

¹⁷⁸ Hackbarth, Grundfragen des Benutzungszwangs 1993 S. 21; Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 1 Rn. 26; Fezer, Markenrecht 2009 Einl. F Rn. 4; Schramm, Schutz des Produktdesigns 2005 S. 95.

¹⁷⁹ „Swiss Cheese Exceptions“ Annand/Norman S. 128-130.

¹⁸⁰ Sosnitza, GRUR 2011, 465 (466).

Entscheidung „The Home Store“¹⁸¹ sowie Gerichte aus Spanien, Niederlande und Frankreich,¹⁸² das Einheitlichkeitsprinzip angewandt. Demnach ist ein gerichtliches Verbot im Rahmen des Verletzungsverfahrens unionsweit auszusprechen, auch wenn eine Verletzungshandlung nur in einem Mitgliedstaat erfüllt ist. Der ÖstOGH hat in solch einem Zusammenhang entschieden, dass es dem Schutzrechtsinhaber überlassen bleibt, wie er seine Anträge formuliert, diese gegebenenfalls auf Verletzungshandlungen mit nur bestimmten territorialen Wirkungen beschränkt und dies nicht im Widerspruch zum Grundsatz der Einheitlichkeit steht.¹⁸³ Die Meinungen in der Literatur streiten nicht nur über eine zwingende oder nicht zwingende Anwendung des Einheitlichkeitsgrundsatzes, sondern erwägt in Teilen differenzierte Lösungen mit spezifischen Regelungsvorschlägen.¹⁸⁴ Es liegt in der Entscheidung des Unionsmarkeninhabers, ob er bestehende Rechte auf dem gesamten Gebiet der Union durchsetzen möchte oder auf einzelne Mitgliedstaaten beschränkt. Er kann dementsprechend seinen Unterlassungsantrag räumlich auf das Gebiet eines Mitgliedstaates begrenzen.¹⁸⁵ Wie ein Antrag auszulegen ist, der keine ausdrückliche Bezugnahme auf ein bestimmtes Territorium enthält, wird unterschiedlich bewertet und ist nach dem nationalen Prozessrecht zu beantworten (Art. 129 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001).¹⁸⁶

bb. Grundsatz der Autonomie bzw. freien Übertragbarkeit

Die Unionsmarkenverordnung ist ein autonomes System der Marken, das aus einer abschließenden Gesamtheit von Vorschriften besteht und dessen Anwendung unabhängig von anderen Systemen erfolgt.¹⁸⁷ Das Recht der Unionsmarkenverordnung steht somit losgelöst von den jeweiligen nationalen Rechten.¹⁸⁸ Dieser Grundsatz wird als Autonomieprinzip beschrieben,¹⁸⁹ erfährt jedoch umfangreiche Einschränkungen und wird daher auch als „eingeschränkte Autonomie“ bezeichnet.¹⁹⁰ Ohne die Berücksichtigung dieser nationalen Besonderheiten würde es zu einer Festigung unterschiedlicher Rechtsanwendungen kommen

¹⁸¹ BGH GRUR 2008, 254 (357 Rn. 39 ff.) – THE HOME STORE.

¹⁸² Hartmann, Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren 2009 S. 70.

¹⁸³ ÖstOGH GRUR 2007, 256 (258) – Lucky Strike.

¹⁸⁴ Hartmann, Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren 2009 S. 72, 86; siehe auch: Sosnitzka, GRUR 2011, 465 (466).

¹⁸⁵ EuGH GRUR 2011, 511 (Rn. 48) – DHL Express France(Chronopost); GRUR Int. 2007, 433 (Rn. 2) – Cilgin Bolga; so bereits auch: Mühlendahl/Ohlgart/Bornhard S. 9; Knaak, GRUR Int. 2007, 386.

¹⁸⁶ EuGH GRUR 2011, 511 (Rn. 25) – DHL Express France (Chronopost).

¹⁸⁷ EuGH GRUR Int. 2014, 952 Tz. 55 – Peek & Cloppenburg.

¹⁸⁸ Sosnitzka, Markenrecht 2015§ 12 Rn. 5; EuG GRUR 2006, 498 Tz. 30 – Weisse Seiten.

¹⁸⁹ Brandi-Dohrn, BB 1994, Beilage 16, 1; Hackbarth, Grundfragen des Benutzungszwangs 1993 S. 23.

¹⁹⁰ Knaak, GRUR Int. 2001, 665 (667); Ruhl, Gemeinschaftsgeschmacksmuster 2010 Einl. Rn. 17; Schramm Schutz des Produktdesigns 2005 S. 95.

und die Unionsmarkenverordnung würde dem Ziel einer Harmonisierung nicht gerecht werden.¹⁹¹ Die Unionsmarkenverordnung regelt eigenständig Entstehung, Inhalt und Umfang bis hin zum Erlöschen sämtliche Rechte an einer und um eine Unionsmarke. Eine Anwendung von nationalen Vorschriften ist nur dann möglich, wenn dies von der Unionsmarkenverordnung ausdrücklich vorgesehen ist.¹⁹² Vereinzelt wird die Autonomie des Unionsmarkenrechts bedingt durch diese Wechselwirkung, nicht nur als „eingeschränkte Autonomie“, sondern auch „relative Autonomie“ bezeichnet.¹⁹³ Das Unionsmarkensystem basiert auf den nationalen Markensystemen sowie mehreren anderen europäischen Markenrechten und muss in Teilen mit diesen kooperieren. Die Autonomie der Unionsmarkenverordnung zeigt sich praktisch immer dann, wenn nationale Urteile die Bindungswirkung auf europäischer Ebene ansprechen. Der Schutz der Unionsmarke ist, soweit es sich nicht um ein Verfahren vor dem Harmonisierungsamt handelt, gänzlich im nationalen Recht angesiedelt. Die für die Verfahren zuständigen Gerichte sind nationale Gerichte, denen durch die Unionsmarkenverordnung besondere Aufgaben zugewiesen worden sind.¹⁹⁴

cc. Grundsatz der Koexistenz

Es gilt der Grundsatz der Koexistenz zwischen Unionsmarken, nationalen Marken und sonstigen Kennzeichen. Nationale Kennzeichenrechte bestehen gleichwertig neben der Unionsmarkenverordnung und werden nicht durch diese ersetzt.¹⁹⁵ „Das gemeinschaftliche Markenrecht tritt jedoch nicht an die Stelle der Markenrechte der Mitgliedstaaten“, besagt bereits Erwägungsgrund Nr. 6 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009.¹⁹⁶ Die Verordnung (EU) 2015/2424 greift diesen Grundsatz auf und Erwägungsgrund Nr. 5 der Verordnung sagt deutlich, dass „das (Unionsmarkensystem) eine erfolgreiche und tragfähige Ergänzung und Alternative zum Markenschutz auf mitgliedstaatlicher Ebene geworden ist.“

Damit wurde ein anderer Weg als bei dem Benelux-Warenkennzeichenrecht gewählt, das am 01.01.1971 in Kraft getreten ist und alle nationale Marken in einheitliche Benelux-Marken

¹⁹¹ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 1 Rn. 15.

¹⁹² Sosnitza, Markenrecht 2015§ 12 Rn. 5, Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 1 Rn. 7.

¹⁹³ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 1 Rn. 4.

¹⁹⁴ Mühlhausen/Ohlgart/Bomhard S. 8.

¹⁹⁵ EuGH GRUR Int. 2013, 924 Rn. 46 – Kindertraum/Kinder; GRUR 2013, 182 Rn. 26 – ONEL/OMEL; GRUR 2012, 825 Rn. 38, 40 – F1-LIVE.

¹⁹⁶ So auch: Sosnitza, Markenrecht 2015§ 12 Rn. 8; siehe auch: Erwägungsgrund Nr. 7 Verordnung (EU) 2017/1001.

umgewandelt hat.¹⁹⁷ Diesem Vorbild ist die Unionsmarkenverordnung entgegen früherer Befürwortungen nicht gefolgt¹⁹⁸ und hat dies auch im Rahmen der aktuellen Markenrechtsreform nicht getan. Kritische Stimmen von damals, die der Meinung waren, „Die Koexistenz kann daher keine Dauerlösung sein. Eines Tages müssen die nationalen Schutzrechtordnungen vollständig beseitigt die nationalen Schutzrechtordnungen durch ein einheitliches Markenrecht der Gemeinschaft abgelöst werden“¹⁹⁹ und „Es wäre daher wünschenswert gewesen, wenn der Verordnungsgeber bereits bei der Schaffung der Gemeinschaftsmarke den Mut zu einer langfristigen Zielsetzung gehabt hätte, zumindest in Form einer Vision oder eines Stufenplans für ein, langfristig die Aufgaben der nationalen Eintragungssysteme übernehmendes, Gemeinschaftsmarkenrecht“²⁰⁰ haben sich bis heute nicht durchgesetzt.

Mit dem Grundsatz der Koexistenz geht auch eine Wahlfreiheit der Anmelder und Industrie einher, ob diese den Schutz einer Unionsmarke, einer nationalen Marke oder einer Kombination beider Marken anstreben. Verwandt mit dem Grundsatz der Koexistenz oder einem Unterfall davon²⁰¹ ist die Äquivalenz. Ihr entsprechend sind nationale Marken und Unionsmarken im Verhältnis zueinander gleichwertig. Insbesondere in Bezug auf Wirkung des älteren Rechts und die Anforderungen an den Benutzungszwang.²⁰² Dieser Grundsatz zeigt sich bei der Wirkung der Unionsmarken im nationalen Verfahren, bei denen die Unionsmarke die Wirkung eines älteren Rechts hat (Art. 5 Abs. 2 lit. a (i) Richtlinie (EU) 2015/2436). Umgekehrt gilt dieser Grundsatz auch für die nationalen Rechte, die in Verfahren vor dem EUIPO, also in Fällen von Widerspruchs- und Nichtigkeitsverfahren und bei Widerklagen (Art. 127 Abs. 3, Art. 128 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001) geltend gemacht werden (Art. 8, Art. 60 Verordnung (EU) 2017/1001).

dd. Grundsatz der Permeabilität

Ergänzend zu der Koexistenz hat der Gesetzgeber die Unionsmarke durch spezielle Vorschriften privilegiert. Sinn und Zweck dieser Privilegien ist es, die Unionsmarke stärker

¹⁹⁷ Vergleiche: Kraßer/Gotzen, GRUR Abhandlungen, Band 7, 1973; Joliet, GRUR Int. 1976, 10; Gielen/Strowel, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 1995, 198.

¹⁹⁸ V. Westerholt, GRUR Int. 1976, 39.

¹⁹⁹ Beier, GRUR 1976, 363.

²⁰⁰ Ingerl, Die Gemeinschaftsmarke S. 27.

²⁰¹ Fernández-Novoa, S. 38.

²⁰² Eisenführ/Schennen Art. 1 Rn. 57.

mit den nationalen Markensystemen zu verzahnen und den Rechtsschutz zwischen der Unionsmarke und den nationalen Systemen durchlässig zu gestalten. Diese Eigenschaft ist als Grundsatz der Permeabilität bekannt.²⁰³ Für Unionsmarken besteht u. a. die Möglichkeit, Priorität und Seniorität²⁰⁴ älterer nationaler Marken in Anspruch zu nehmen. Dieses Prioritätsrecht basiert auf Art. 4 PVÜ. Für die Inanspruchnahme der Priorität einer nationalen Marke durch die Anmeldung einer Unionsmarke kommt dies mit Art. 34 Verordnung (EU) 2017/1001 und für die Inanspruchnahme der älteren Priorität einer Unionsmarke durch die Anmeldung einer nationaler Marken mit Art. 37 Verordnung (EU) 2017/1001 zum Ausdruck. Über die Priorität hinaus wurde die Permeabilität der Unionsmarke durch die Art. 39 und Art. 40 Verordnung (EU) 2017/1001 um die Seniorität und der Inanspruchnahme des Zeitrangs einer älteren nationalen Marke für eine jüngere Unionsmarke erweitert. Da die Seniorität selbst keinen regelungstechnischen Zweck erfüllt, besteht der Sinn der Vorschrift darin, dem Markeninhaber die Möglichkeit zu geben, ohne Rechtsverlust seine nationale Marke fallen zu lassen und sich Gebühren sparend auf die Unionsmarke konzentrieren zu können.²⁰⁵

3. Internationales Markenrecht

Die Ebene des internationalen Rechts stellt kein übergeordnetes internationales Markenrecht oder gar eine internationale Marke dar, sondern beschreibt eine Vielzahl internationaler Abkommen, die zumindest eine teilweise Angleichung einzelner Weltregionen oder Länder mit sich bringen. Bestrebungen zur Schaffung eines umfassenden Weltmarkenrechts, die es zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegeben hat, konnten sich nicht durchsetzen.²⁰⁶

a. Pariser Verbandsübereinkunft

Die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20.03.1883 (PVÜ) ist eines der ersten zentralen Abkommen im Bereich des internationalen gewerblichen Rechtsschutzes.²⁰⁷ Die PVÜ wird auch als Grundgesetz des internationalen gewerblichen Rechtsschutzes bezeichnet²⁰⁸ und zählt bis heute 177 Mitglieder.²⁰⁹ Die PVÜ trat am 07.07.1884 in Kraft. Deutschland stand ihr zunächst skeptisch gegenüber. Erst im Mai 1901

²⁰³ Sosnitza, Markenrecht 2015§ 12 Rn. 9, Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 1 Rn. 62, Fernandez-Noroa El Sistema Comunitario De Marcas 1995 S. 38.

²⁰⁴ Siehe dazu: Seite 26.

²⁰⁵ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 1 Rn. 64; siehe dazu: Seite 26.

²⁰⁶ Ausführlich: Immenhauser/Wichtermann/Sosnitza S. 181 (192 ff.).

²⁰⁷ Fezer, Markenrecht 2009 Int. MarkenR Rn. 2, 3.

²⁰⁸ Mühlendahl/Ohlgart/Bornhard Einf. VI 1.

²⁰⁹ Stand: Mai 2017.

beschlossen der Bundesrat und Reichstag, der PVÜ mit Wirkung zum 01.05.1903 beizutreten.²¹⁰ Die PVÜ ist in der Vergangenheit mehrfach ergänzt und überarbeitet worden. Die erste Änderung erfolgte am 06.09.1935 in Den Haag. In der Folge am 06.06.1934 in London, am 31.10.1958 in Lissabon und am 14.07.1967 in Stockholm.²¹¹ Die Stockholmer Fassung stellt auch die derzeit gültige Fassung dar, die der Deutsche Bundestag mit Gesetz vom 05.06.1970 angenommen hat.²¹² Sie ist am 19.09.1970 für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten.²¹³ Für das Markenrecht bedeutsam sind die Bestimmungen der Art. 2, 4, 5 und 6 PVÜ,²¹⁴ die jedoch am Grundsatz der Territorialität und der damit verbundenen nationalen Verantwortung im Markenrecht nichts ändern. Die PVÜ verpflichtet die Mitgliedstaaten lediglich über die nationalen Regelungen, ihre Vertragsinhalte anzuwenden.²¹⁵

b. Madrider Markenabkommen

Die Marke nach dem Madrider Markenabkommen (MMA) von 1891, in Kraft seit 1892,²¹⁶ wird auch als internationale Marke oder die IR-Marke bezeichnet.²¹⁷ Das MMA steht neben der PVÜ²¹⁸ und Deutschland ist dem Abkommen nach einigen Widerständen erst 1922 beigetreten.²¹⁹ Basierend auf dem MMA kann der Anmelder oder Inhaber einer nationalen Marke den Geltungsbereich seiner Marke auf weitere Mitgliedstaaten des MMA ausweiten. Erforderlich dafür ist ein entsprechender Antrag, der über das Deutsche Patent- und Markenamt an das internationale Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO/OMPI) zu richten ist. Dies führt zu einem praktikablen Verfahren und der Möglichkeit, am Grundsatz des Territorialitätsprinzips festzuhalten, ohne sich mit den unterschiedlichen Besonderheiten der einzelnen Länder im Rahmen der jeweiligen Anmeldeverfahren auseinandersetzen zu müssen.²²⁰ Anders als bei der Unionsmarkenverordnung entstand durch das MMA aber gerade kein supranationales Markenrecht, sondern es wurde lediglich die Möglichkeit, mehrere

²¹⁰ Fezer, Markenrecht 2009 Int MarkenR Rn. 2, 3.

²¹¹ Osterrieth 2. Teil Rn. 137.

²¹² BGBl. 1970 II S. 392.

²¹³ BGBl. 1970 II S. 1073.

²¹⁴ Sosnitza, Markenrecht 2015§ 1 Rn. 13.

²¹⁵ Troller, GRUR Int. 1967, 261.

²¹⁶ Revidiert in Brüssel am 14.12.1900, in Washington am 02.06.1922, in Den Haag am 06.11.1925, in London am 02.06.1934, in Nizza am 15.06.1957 und in Stockholm am 14.07.1967; BGBl. 1970 II, S. 418; BGBl. 1984 II, S. 799.

²¹⁷ Bingener Markenrecht 2017, Teil 1 Rn. 12; Nave Rn. 447.

²¹⁸ Sosnitza, Markenrecht 2015§ 1 Rn. 14.

²¹⁹ RGBl. 22 II, S. 669.

²²⁰ Sosnitza, Markenrecht 2015§ 1 Rn. 14.

einzelne nationale Markenrechte zur Anmeldung zu bringen, vereinheitlicht und erheblich erleichtert. Dazu der BGH: „Sie sind in ihrer Rechtsnatur nur ein Bündel nationaler Marken“.²²¹ Dementsprechend richten sich Inhalt und Umfang der gewährten Rechte auch nach den jeweils nationalen Vorschriften. Nur bei der Schutzdauer gewährt Art. 6 Abs. 1 MMA abweichend von den nationalen Vorschriften eine einheitliche Regelung, nach der eine Schutzdauer von 20 Jahren für alle beantragten Mitgliedstaaten gilt und die für alle zusammen um weitere 20 Jahre verlängert werden kann. Eine erneute Verlängerung in den einzelnen Mitgliedstaaten ist somit nicht erforderlich. Das MMA zählt aktuell²²² 55 Mitglieder.

c. Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA)

Das Madrider System der internationalen Markenregistrierung beruht im Kern auf zwei Abkommen. Neben dem MMA ist dies das Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA) von 1989²²³ und in Kraft seit 1996. Die Vertragsparteien des MMA und des PMMA bilden einen Verband gemäß Art. 19 der PVÜ.²²⁴ Da für die Weltwirtschaft bedeutende Länder, unter anderem die Vereinigten Staaten von Amerika, das Vereinigte Königreich, Indien, Australien, Japan oder auch die skandinavischen Länder, bis zuletzt dem MMA nicht beigetreten sind, bestand weiterhin die Notwendigkeit, einen besser akzeptierten internationalen Markenschutz herbeizuführen. Auch der gescheiterte Trademark Registration Treaty von 1973 konnte die meisten skeptischen Länder nicht überzeugen.²²⁵ Hauptursache für das Scheitern dieses komplizierten Regelwerks lag darin, dass die USA von einer Ratifikation Abstand genommen hatte.²²⁶ Es folgte schließlich das PMMA vom 27.06.1989.²²⁷ Es gibt im Grunde fünf erwähnenswerte Abänderungen.²²⁸ Dem PMMA sind aktuell²²⁹ 99 Mitglieder beigetreten. Die EU hat von dem in Art. 14 Abs. 1 PMMA eingeräumten Recht, sich auch als zwischenstaatliche Organisation dem Protokoll anzuschließen, Gebrauch gemacht und ist dem PMMA am 1.10.2004 beigetreten. Seit diesem Beitritt kann auch mit einer eingetragenen Unionsmarke eine internationale Registrierung erfolgen oder umgekehrt durch die Anmeldung

²²¹ BGHZ 18, 1 (13) – Hückel; BGHZ 39, 220 (228) – Waldes-Kohi-noor; BGH GRUR 1960, 235 – Toscanella.

²²² Stand 07.08.2017.

²²³ BGBl. 1995 II, S. 1016.

²²⁴ Marx Kap. 8 Rn. 1410.

²²⁵ Tilmann/Schleussner, GRUR Int. 1972, 441 ff.

²²⁶ Beier/Kur, GRUR Int. 1991, 677 (682).

²²⁷ Ausführlich Krieger/Mühlendahl, GRUR Int. 1989, 734 ff.

²²⁸ Siehe ausführlich: Fezer, Markenrecht 2009 Vorb. MMA Rn. 8; Krieger/Mühlendahl, GRUR Int. 1989, 734 ff.; Beier/Kur, GRUR Int. 1991, 677.

²²⁹ Stand: 07.08.2017.

in einer der Vertragsstaaten mit einer internationalen Registrierung der Schutz auf sämtliche EU-Mitgliedstaaten erstreckt werden.²³⁰

d. Spätere Versuche verschiedener markenrechtlicher Abkommen

Es gab nach dem PMMA einen vorläufig letzten ernstzunehmenden Versuch, das internationale Markenumfeld zu vereinheitlichen. Dies war der Markenrechtsvertrag die Trademark-Law-Treaty (TLT) vom 27.10.1994. Nachdem der Kernbestandteil des Vertrages, die Harmonisierung des internationalen Markenumfeldes, nicht realisiert werden konnte, gab es rein verfahrensrechtliche Änderungen und Vereinfachungen,²³¹ die für den Gegenstand der Arbeit nicht weiter entscheidend sind. Am 16.03.2009 folgte das Singapur-Abkommen – *Singapore Treaty on the Law of Trademark* – welches lediglich eine unwesentliche Weiterentwicklung des Trademark-Law-Treaty darstellt.²³²

II. Das Markenrecht und seine Stellung in der Rechtsordnung

1. Struktur des Markenrechts

Wie fügt sich die neu eingeführte Uniongewährleistungsmarke als Unterfall der Unionsmarke grundsätzlich in unsere Rechtsordnung ein? Das Markenrecht ist Teil des gewerblichen Rechtsschutzes und somit auch Bestandteil des Zivilrechts.²³³ Verschiedene Kennzeichenrechte sind innerhalb des Markenrechts verankert. Dies sind neben den klassischen Individual- und Kollektivmarken auch geschäftliche Bezeichnungen, Unternehmenskennzeichen, Werktitel und geografische Herkunftsangaben. Diese zählen alle, wie auch das Markenrecht insgesamt, zu den Immaterialgüterrechten.²³⁴ Das Verhältnis zwischen einem Marken- oder sonstigen Kennzeicheninhaber und seinem Gegenüber ist daher vorrangig zivilrechtlicher Natur. Der § 140 MarkenG ordnet darüber hinaus auch ausdrücklich den Rechtsweg zu den Zivilgerichten an.²³⁵ Über den § 125e Abs. 1 MarkenG gilt eine

²³⁰ Sosnitzer, Markenrecht 2015§ 1 Rn. 16; Ausführlicher über die Wechselwirkung der Gemeinschaftsmarke und der internationalen Registrierung nach dem Protokoll des Madrider Markenabkommens: Kunze, GRUR 1996, 627 ff.

²³¹ Ausführlicher dazu: Kunze, WRP 1996, 982; Kunz-Hallenstein, GRUR Int. 1992, 763 (764); Schrickler/Beier/Bastian Neuordnung des Markenrechts 1997 S. 35 ff.; Immenhauser/Wichtermann/Sosnitzer S. 197.

²³² Sosnitzer, Markenrecht 2015§ 1 Rn. 18.

²³³ Fezer, Markenrecht 2009 Einl A Rn. 19.

²³⁴ Ekey/Bender/Fuchs-Wisseemann/Ekey Einl. 2 Rn. 2.

²³⁵ Ingerl/Rohnke MarkenG Einl. Rn. 3.

Zuständigkeit der Landgerichte ebenfalls in Unionsmarkenstreitsachen und somit auch für die Unionsgewährleistungsmarke.²³⁶

Innerhalb ihres Anwendungsbereiches sind das MarkenG zusammen mit der Unionsmarkenverordnung als *leges speciales* im Grundsatz vorrangig gegenüber anderen zivilrechtlichen Anspruchsgrundlagen. Davon abzugrenzen sind zum Beispiel persönlichkeitsrechtliche Interessen wie das Namensrecht (§ 12 BGB²³⁷) oder das allgemeine Persönlichkeitsrecht (§ 823 Abs. 1 BGB), die ihren Schutz außerhalb des Markenrechtes finden.²³⁸ Die Firma wird, in Überschneidungen mit dem Unternehmenskennzeichen, handelsrechtlich nach den §§ 17 ff. HGB²³⁹ geschützt.²⁴⁰ Die allgemeinen Bestimmungen des BGB, zum Beispiel die der §§ 249 ff. BGB, gelten für die Ansprüche und Regelungstatbestände des MarkenG.²⁴¹ Darüber hinaus enthält das Markenrecht Merkmale des öffentlichen Rechts, insbesondere bei Verfahrensvorschriften vor den Ämtern,²⁴² bei denen die Grundsätze des allgemeinen Verwaltungs- und Verwaltungsverfahrenrechts herangezogen werden können.²⁴³ Daneben sind die im Markenrecht erwähnten Schutzrechte in vielerlei Hinsicht vom Wirkungsbereich der Grundrechte, vor allem dem Schutz des Eigentums (Art 14 GG), ebenfalls erfasst.²⁴⁴ Das Markenrecht enthält in letzter Konsequenz auch Straf- und Ordnungswidrigkeitstatbestände (§§ 143 – 145 MarkenG), die Erfüllung dieser Tatbestände ist in den meisten Fällen jedoch von zivilrechtlichen Vorfragen, insbesondere der widerrechtlichen Benutzung von Kennzeichen, abhängig.²⁴⁵ Selbstverständlich bleiben die einschlägigen Vorschriften des Strafgesetzbuches (StGB),²⁴⁶ der Strafprozessordnung

²³⁶ Art. 123 Verordnung (EU) 2017/1001.

²³⁷ Bürgerliches Gesetzbuch, in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.01.2002 (BGBl. I S. 42, ber. S. 2909 und BGBl. 2003 I S. 738).

²³⁸ Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann/Ekey Einl. 2 Rn. 2.

²³⁹ Handelsgesetzbuch vom 10.05.1897 (RGBl. S. 219), zuletzt geändert durch Art. 7 G zur Umsetzung der WohnimmobilienkreditRL und zur Änderung handelsrechtlicher Vorschriften vom 11.3.2016 (BGBl. I S. 396).

²⁴⁰ Sosnitzer, Markenrecht 2015§ 1 Rn. 3.

²⁴¹ Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann/Ekey Einl. 2 Rn. 7.

²⁴² Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann/Ekey Einl. 2 Rn. 10.

²⁴³ Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann/Ekey Einl. 2 Rn. 10.

²⁴⁴ Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann/Ekey Einl. 2 Rn. 9; Fezer, Markenrecht 2009 Einl. C Rn. 10.

²⁴⁵ Ingerl/Rohnke MarkenG Einl. Rn. 5.

²⁴⁶ Strafgesetzbuch (StGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.11.1998 (BGBl. I S. 3322), zuletzt geändert durch Art. 5 G zur Einführung einer Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten vom 10.12.2015 (BGBl. I S. 2218).

(StPO)²⁴⁷ und des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)²⁴⁸ daneben vollständig anwendbar.²⁴⁹

2. Die Marke innerhalb der Rechte des geistigen Eigentums und des Systems des gewerblichen Rechtsschutzes

Marken, Unionsmarken und damit auch die Unionsgewährleistungsmarke sind neben Patenten, Gebrauchs- und Designmustern Bestandteil der gewerblichen Schutzrechte.²⁵⁰ Sie sind eigentumsähnliche Ausschließlichkeitsrechte²⁵¹ und als Immaterialgüter subjektivrechtliche Instrumente zur Sicherstellung einer freien und privaten Entfaltungsmöglichkeit des Einzelnen im Wirtschaftswesen.²⁵² Die einzelnen Schutzrechte stehen, wenn auch verwandt, dabei unabhängig nebeneinander.²⁵³ Heute sind Marken und ihre Rechtssysteme „tragende Säulen im europäischen System des geistigen Eigentums“²⁵⁴ und das Markenrecht ist ein wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs.²⁵⁵ Die europäische Rechtsprechung²⁵⁶ sah dies bis in die siebziger Jahre noch anders und bezeichnete das Markenrecht als ein Immaterialgut von minderer Schutzwürdigkeit,²⁵⁷ das den sonstigen Schutzobjekten des gewerblichen Rechtsschutzes untergestellt ist.²⁵⁸

Die Wende dieser Entwicklung war die Entscheidung „HAG II“ des EuGH²⁵⁹ in den neunziger Jahren und liegt somit drei Jahrzehnte zurück. Der Generalanwalt *Francis G. Jacobs* nahm diese Entscheidung zum Anlass, in seinen Vorbemerkungen die herrschende Meinung des EuGH zur Wertigkeit einer Marke zunächst zu analysieren und als „eine unangebracht negative Einstellung des Gerichtshofes gegenüber Warenzeichen“ zu kritisieren.²⁶⁰ Dank dieser

²⁴⁷ Strafprozessordnung (StPO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.04.1987 (BGBl. I S. 1074, ber. S. 1319), zuletzt geändert durch Art. 13. OpferrechtsreformG vom 21.12.2015 (BGBl. I S. 2525).

²⁴⁸ Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Art. 4 Bundeswehr-Attraktivitätssteigerungsgesetz vom 13.5.2015 (BGBl. I S. 706).

²⁴⁹ Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann/Ekey Einl. 2 Rn. 8.

²⁵⁰ Ingerl/Rohnke MarkenG Einl. Rn. 6.

²⁵¹ Ingerl/Rohnke MarkenG Einl. Rn. 6.

²⁵² Fezer, Markenrecht 2009 Einl. C Rn. 12.

²⁵³ Ingerl/Rohnke MarkenG Einl. Rn. 7.

²⁵⁴ Fezer, Markenrecht 2009 Einl. C Rn. 4; ausführlicher: Fezer, Festschrift für Gaedertz, 1992, S. 153.

²⁵⁵ Fezer, Markenrecht 2009 Einl. C Rn. 13.

²⁵⁶ Anfang dieser Entwicklung war die Entscheidung EuGH, Rs 40/70, Slg. 1971, 69 ff., GRUR Int. 1971, 279 – Sirena.

²⁵⁷ Fezer, Markenrecht 2009 Einl. C Rn. 4.

²⁵⁸ EuGH GRUR Int. 1971, 280 Rn. 7 – Sirena.

²⁵⁹ EuGH GRUR Int. 1990, 960 – HAG II.; siehe ausführlich: Hildebrandt § 2 Rn. 1; Bingener Markenrecht 2017 Teil 1 Rn. 1.

²⁶⁰ EuGH GRUR Int. 1990, 962 (964).

Entscheidung und weil das Gericht die Anträge *Jacobs'* in vielen Teilen übernommen hat, ging die Entwicklung der Kennzeichenrechte in eine andere, ausgewogenere Richtung und das Markenrecht kann nunmehr als ein den anderen immateriellen Gütern gleichgestelltes Recht bezeichnet werden.²⁶¹ Dem ist zuzustimmen. Marken sind nicht weniger wichtig als andere immaterielle Rechtsgüter. Sie belohnen die Hersteller und Inhaber (bzw. Lizenznehmer) solcher Kennzeichen, die kontinuierlich hochwertige Waren und Dienstleistungen anbieten und stimulieren so den wirtschaftlichen Fortschritt.²⁶² Der Anreiz, innovative Waren und Dienstleistungen zu entwickeln und bestehende Standards zu erhalten, würde ohne die Möglichkeit einer erkennbar individuellen Vermarktung durch die Verwendung einer entsprechenden Kennzeichnung erlöschen. Die Äußerungen des Generalanwalts *Jacobs* stehen damit als Initial, die Haltung des EuGH in diese Richtung gelenkt zu haben.²⁶³

Das Markenrecht steht nunmehr wieder dort, wo schon Kohler es im späten 19. Jahrhundert eingeordnet hat, und zwar als ein vollwertiges Recht mit seinen charakteristischen Ausprägungen unter den anderen Immaterialgüterrechten.²⁶⁴ Mit dem fast vollständigen Aufschluss des Markenrechts innerhalb der Immaterialgüter ist es nun konsequent, den sich etablierten Schutzcharakter der Garantie- bzw. Gewährleistungskennzeichen mit in den Regelungsrahmen des Unionsmarkenrechts aufzunehmen und einen eigenständigen Markentyp, die Unionsgewährleistungsmarke, zu schaffen. Gemessen an den Schlussanträgen von *Jacobs*, die auf die Prinzipien Belohnung, Innovationsanreiz und Vermarktung aufbauen, wird die Unionsgewährleistungsmarke diesen Ansprüchen als Instrument der Beschaffenheitsidentität in einem besonderen Umfang gerecht.

3. Begriff der Marke im MarkenG und als unionsrechtlicher Rechtsbegriff

Früher unter dem Begriff des Warenkennzeichens geführt,²⁶⁵ gilt heute ausschließlich der Begriff der Marke. Im Grundsatz sind Marken Zeichen aller Art, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (§ 3 Abs. 1 a. E. MarkenG, Art. 3 Richtlinie (EU) 2015/2436). Die Unionsmarkenverordnung bedient sich der gleichen Kriterien für die Definition der Unionsmarke, vgl. Art. 4 Verordnung

²⁶¹ Fezer, Markenrecht 2009 Einl. C Rn. 4.

²⁶² Fezer, Markenrecht 2009 Einl. C Rn. 6.

²⁶³ Fezer, Markenrecht 2009 Einl. C Rn. 6.

²⁶⁴ Vanzetti, GRUR Int. 1965, 185; ausführlicher: Kohler, Deutsches Patentrecht 1878, Das Autorrecht 1880, Bd. 18, S. 194, Das Recht des Markenschutzes 1884, 77 ff.

²⁶⁵ Ingerl/Rohnke MarkenG Einl. Rn. 9.

(EU) 2017/1001. Je nach Produktbezug lassen sich Waren- und Dienstleistungsmarken abgrenzen. Inhaberschaft der Marke führt zur Unterscheidung von Individual- und Kollektivmarke. Die Markenfunktion unterscheidet zwischen Individual- und Kollektivmarken sowie Garantie- bzw. Gewährleistungsmarken (§ 97 MarkenG, Art. 66, Art. 83 Verordnung (EU) 2017/1001, Art. 28, Art. 29 Richtlinie (EU) 2015/2436).²⁶⁶ Weitere Kennzeichen neben der Marke sind die Unternehmenskennzeichen²⁶⁷ und die geografische Herkunftsangaben.²⁶⁸ Eine Marke kann prägnant als „produktidentifizierendes Unterscheidungs- bzw. Kommunikationszeichen“ definiert werden.²⁶⁹ Die markenmäßige Identifizierung eines Unternehmens ist, mit Ausnahme der mittelbaren Verbindung über die Produkte des Unternehmens, sonst nur durch das Unternehmenskennzeichen gemäß § 5 MarkenG möglich.²⁷⁰

Einer vollständigen Rechtsvereinheitlichung des Markenbegriffs auf den einzelnen nationalen Ebenen der Europäischen Union stehen aktuell noch die Eigenarten des europäischen Markenrechts entgegen.²⁷¹ Bedingt durch die Koexistenz der nationalen Markenvorschriften sind unterschiedliche Ausgestaltungen des Markenbegriffs innerhalb der nationalen markenrechtlichen Vorschriften existent. Dies zeigt sich innerhalb der Rechtspraxis auf materiell-rechtlicher und auch verfahrensrechtlicher Ebene.²⁷² Die Folgen sind Unterschiede in der Schutzfähigkeit einer Marke und dem Schutzzumfang der sich aus einer Marke ergebenden Rechte.²⁷³ Dies verwässert den Begriff der Marke jedoch nur im Detail.

Auch die Unionsgewährleistungsmarke muss unter den Begriff der Marke subsumiert werden. Zwar weicht die Unionsgewährleistungsmarke in der Grundfunktion einer klassischen Marke, der Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen gemäß ihrer Herkunft (Ursprungsidentität) ab, dem Anspruch als *produktidentifizierendes Unterscheidungs- bzw. Kommunikationszeichen* (s.o.) wird aber auch die Unionsgewährleistungsmarke gerecht. Immanente Funktion der Unionsgewährleistungsmarke ist die Unterscheidung von gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen einer bestimmten Gruppe von autorisierten

²⁶⁶ Sosnitza, Markenrecht 2015§ 4 Rn. 3.

²⁶⁷ Siehe dazu: Seite 50.

²⁶⁸ Siehe dazu: Seite 55.

²⁶⁹ Fezer, Markenrecht 2009 § 1 Rn. 13.

²⁷⁰ Ingerl/Rohnke MarkenG Einl. Rn. 9.

²⁷¹ Fezer, GRUR 2013, 1185 (1187).

²⁷² Fezer, GRUR 2013, 1185 (1187).

²⁷³ Fezer, GRUR 2013, 1185 (1187).

Markennutzer und von den Waren oder Dienstleistungen Dritter ohne entsprechende Kennzeichnung. Gemessen an der funktionellen Weiterentwicklung heutiger Kennzeichenrechte ist die Uniongewährleistungsmarke klar als „Marke“ im Sinne des Kennzeichenrechts einzuordnen.

4. Die unterschiedlichen Markenarten und ihre verwandte Kennzeichen

Je nach Ausgestaltung der Anmeldung, ihrer Verkehrsgeltung oder der notorischen Bekanntheit einer Marke spricht man von einer „Warenmarke“ oder „Dienstleistungsmarke“.²⁷⁴ Je nach angemeldeter Waren- oder Dienstleistungsklasse gilt dies für die Unionsgewährleistungsmarke entsprechend. Ursprünglich war das europäische Kennzeichenrecht ausschließlich für die klassische *Warenmarke* vorgesehen.²⁷⁵ Erst der Wandel hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft hat die *Dienstleistungsmarke* als Gegenstück zur Warenmarke hervorgebracht²⁷⁶ und die Eintragung durch gesetzliche Regelungen schließlich ermöglicht.²⁷⁷ Die Unionsgewährleistungsmarke fügt sich nicht nahtlos in diese bestehenden Rahmenbedingungen ein, sondern bringt etliche Besonderheiten mit sich. Zur besseren Einordnung der Unionsgewährleistungsmarke werden die unterschiedlichen Kennzeichen kurz dargestellt.

a. Markenarten des deutschen Markenrechts und der Unionsmarkenverordnung

aa. Die (Unions-)Individualmarke

Die eingetragene (Unions-)Marke nach Art. 1 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 (§ 4 Nr. 1 MarkenG) ist der Grundsatz für das Entstehen eines Markenschutzes.²⁷⁸ Unabdinglich dafür ist die Eintragung in das Markenregister, weshalb die eingetragene Marke auch als „Registermarke“ bezeichnet wird.²⁷⁹ Der Wortlaut des Art. 1 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 stellt klar, dass der Begriff der „Unionsmarke“ den eingetragenen Marken vorbehalten ist.²⁸⁰ Die Eintragung hat konstitutive, rechtsbegründende Wirkung,²⁸¹ ist ursächlich für die Entstehung des Markenschutzes und wird daher auch als formelles Markenrecht bezeichnet, dessen Ausschließlichkeitsrecht sich einzig aus der Eintragung

²⁷⁴ Sosnitza, Markenrecht 2015 § 4 Rn. 9.

²⁷⁵ Fezer, Markenrecht 2009 § 3 Rn. 71.

²⁷⁶ Kilian/Heussen/Harte-Bavendamm Markenrecht Rn. 27, 28; Fezer, Markenrecht 2009 § 3 Rn. 71.

²⁷⁷ Gesetz über die Eintragbarkeit von Dienstleistungsmarken vom 29.1.1979 (BGBl. I 125).

²⁷⁸ Für das MarkenG: Sosnitza, Markenrecht 2015 § 4 Rn. 3.

²⁷⁹ BeckOK MarkenR/Weiler MarkenG § 4 Rn. 2, Stand: 01.10.2018.

²⁸⁰ BeckOK MarkenR/Bomhard UMV 2017 Art. 1 Rn. 1, Stand: 01.10.2018.

²⁸¹ Vergleiche bereits: Baumbach/Hefermehl vor §§ 15, 16 Rn. 2.

ableitet.²⁸² Die Vorteile dieser Markenart liegen insbesondere in ihrer klaren Prioritätswirkung durch Anmeldung und Eintragung.

Die Unionsgewährleistungsmarke kennt nur die Entstehung durch Eintragung. Das EUIPO prüft zunächst die formalen Eintragungserfordernisse gemäß Art. 41 Verordnung (EU) 2017/1001 und dann, gemäß Art. 42 Verordnung (EU) 2017/1001, die absoluten Eintragungshindernisse nach Art. 7 Verordnung (EU) 2017/1001. Eine Besonderheit des Unionsmarkenrechts ist der Unionsrecherchebericht (Art. 43 Verordnung (EU) 2017/1001), den der Anmelder mit der Markenmeldung beantragen kann. Im Rahmen dieses Rechercheberichtes werden die älteren Unionsmarken (auch die, die lediglich angemeldet sind), die gemäß Art. 8 Verordnung (EU) 2017/1001 gegen die Eintragung der angemeldeten Unionsmarke geltend gemacht werden können, aufgeführt (Art. 43 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001). Das Amt unterrichtet die Inhaber der älteren Unionsmarken oder Anmeldungen von Unionsmarken, die in dem Bericht genannt sind, von der Veröffentlichung der Anmeldung der neuen Unionsmarke (Art. 43 Abs. 7 Verordnung (EU) 2017/1001).²⁸³ Dies gilt gemäß Art. 83 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 auch für die Unionsgewährleistungsmarke, die „bei der Anmeldung als solche bezeichnet wird“.²⁸⁴ Der eindeutige Wortlaut und die Bezugnahme auf die notwendige Anmeldung²⁸⁵ machen deutlich, dass die Unionsgewährleistungsmarke sich diesbezüglich nicht von den anderen Markenarten der Unionsmarkenverordnung unterscheidet und eine Anmeldung voraussetzt.

bb. Die (Unions-)kollektivmarke

Neben den eben aufgezeigten Eventualitäten der Entstehung eines Markenschutzes lassen sich Marken auch nach der Art ihrer Inhaber differenzieren. Neben den „klassischen“ (Unions-)individualmarken (Art. 1 und Art. 4 Verordnung (EU) 2017/1001 bzw. § 3 MarkenG) kennen die Verordnung (EU) 2017/1001 und das MarkenG noch die (Unions-) Kollektivmarke (Art. 74 ff. Verordnung (EU) 2017/1001 bzw. §§ 97 ff. MarkenG). Gemäß Art. 74 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 ist eine Kollektivmarke der Europäischen Union eine Unionsmarke, „die bei der Anmeldung als solche bezeichnet wird und dazu dienen kann, Waren und Dienstleistungen der Mitglieder des Verbands, der Markeninhaber ist, von denen

²⁸² So auch: BeckOK MarkenR/Weiler MarkenG § 4 Rn. 7, Stand: 01.10.2018.

²⁸³ Sosnitzer, Markenrecht 2015 § 13 Rn. 5.

²⁸⁴ Art. 83 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001.

²⁸⁵ Art. 85 Abs. 3 i. V. m. Art. 6 Verordnung (EU) 2017/1001.

anderer Unternehmen zu unterscheiden.“²⁸⁶ Je nachdem, ob Inhaber der Marke eine natürliche bzw. juristische Person, eine Personengesellschaft (Art. 5 Verordnung (EU) 2017/1001, § 7 MarkenG) oder ein rechtsfähiger Verband bzw. eine juristische Person des öffentlichen Rechts (Art. 74 Abs. 1 S. 2 Verordnung (EU) 2017/1001, §§ 97, 98 MarkenG) ist, muss zwischen Individualmarken und Kollektivmarken unterschieden werden. Die Begrifflichkeit einer „juristischen Person des öffentlichen Rechts“ ist bereits einigermaßen gefestigt und erfasst rechtsfähige Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts.²⁸⁷

Der „rechtsfähige Verband“ hingegen bedarf einer eingehenderen Erläuterung, denn er ist in den Gesetzestexten nicht legal definiert.²⁸⁸ Der Art. 29 Abs. 3 Richtlinie (EU) 2015/2436 gibt den Mitgliedstaaten jedoch seit der Markenrechtsreform vor, dass der Verband „nach dem für sich maßgebenden Recht die Fähigkeit haben muss, im eigenen Namen Träger von Rechten und Pflichten zu sein, Verträge zu schließen oder andere Rechtshandlungen vorzunehmen und vor Gericht zu klagen und verklagt zu werden.“²⁸⁹ Damit zieht die Markenrechtsrichtlinie mit der Unionsmarkenverordnung gleich, die in Art. 74 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 identische Rahmenbedingungen vorgibt, welche so bereits in der Verordnung (EG) 40/94 vom 20.12.1993 erfasst waren.²⁹⁰ Auch § 98 MarkenG spricht noch immer von den „rechtsfähigen Verbänden“ (der Verband als Begriff ist dem deutschen Gesellschaftsrecht grundsätzlich fremd²⁹¹) fordert aber, dass diese „die Fähigkeit habe, im eigenen Namen Träger von Rechten und Pflichten zu sein, Verträge zu schließen oder andere Rechtshandlungen vorzunehmen und vor Gericht zu klagen und verklagt zu werden.“²⁹² Dieser Neufassung des Art. 29 der Richtlinie (EU) 2015/2436 wäre bereits durch eine richtlinienkonformen Auslegung des § 98 MarkenG Genüge getan. Eine gesetzgeberische Neufassung war nicht notwendiger Weise erforderlich.²⁹³

²⁸⁶ Art. 27 Richtlinie (EU) 2015/2436 und § 97 MarkenG sind im Wortlaut nahezu identisch.

²⁸⁷ Fezer, Markenrecht 2009 § 98 Rn. 14; ausführlicher: § 7 Rn. 28 ff.; BeckOK MarkenG/Weiler § 7 Rn. 14-15, Stand: 01.10.2018; Ingerl/Rohnke MarkenG § 7 Rn. 9; Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker § 98 Rn. 7.

²⁸⁸ Art. 83 Verordnung (EU) 2017/1001, § 98 MarkenG bzw. Art. 29 Richtlinie (EU) 2015/2436.

²⁸⁹ Art. 29 Abs. 2 Richtlinie (EU) 2015/2436.

²⁹⁰ Art. 64 Abs. 1 Verordnung (EG) 40/94.

²⁹¹ BeckOK MarkenR/Schoene MarkenG § 98 Rn. 2, Stand: 01.10.2018.

²⁹² § 98 MarkenG.

²⁹³ Nähere Ausführungen zur „Rechtsfähigkeit“: BeckOK MarkenR/Schoene MarkenG § 98 Rn. 3-5, Stand: 01.10.2018; Fezer, Markenrecht 2009 § 98 Rn. 9 ff.; Ingerl/Rohnke MarkenG § 98 Rn. 5 ff.

Wesentliche Anhaltspunkte für eine Auslegung der Anforderungen an den rechtsfähigen Verband für die Unionskollektivmarke geben auch die Prüfungsrichtlinien des EUIPO.²⁹⁴ Die Inhaberschaft der Unionskollektivmarke ist beschränkt auf Körperschaften des öffentlichen Rechts und Verbände aus Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmen oder Händlern, die üblicher Weise ein gemeinsames Interesse verfolgen und nach dem für sie maßgeblichen Recht die Fähigkeit haben, im eigenen Namen Träger von Rechten und Pflichten jeder Art zu sein, Verträge zu schließen oder andere Rechtshandlungen vorzunehmen und vor Gericht zu stehen.²⁹⁵ Sie müssen eine juristische Person und rechtsfähig sein. Daher können Kapitalgesellschaften wie die „sociedades anónimas“,²⁹⁶ Gesellschaften mit beschränkter Haftung, mehrere Anmelder mit eigenständigen Rechtspersönlichkeiten oder zeitweilige Unternehmenszusammenschlüsse nicht Inhaber einer Unionskollektivmarke sein.²⁹⁷ Schon das frühere Warenzeichengesetz (WZG)²⁹⁸ kannte die heutige Kollektivmarke unter dem Begriff der „Verbandszeichen“. Die Regelungen der §§ 17 bis 23 WZG entsprachen in weiten Teilen den der §§ 97 ff. MarkenG.²⁹⁹ Die Vorschriften der Verbandszeichen wiederum finden ihren Ursprung in den Beschlüssen der Konferenz in Washington im Jahre 1911.³⁰⁰ Die Konferenz nahm als neuen Art. 7^{bis} PVÜ die Vorschrift auf, dass die Verbandstaaten Kollektivmarken zulassen und schützen sollen, auch wenn die Verbände, denen die Marken gehören, keinen Gewerbe- oder Handelsbetrieb haben.³⁰¹ Es ist auch heute der Art. 7^{bis} PVÜ, an den die heutigen Regelungen zur Kollektivmarke noch anknüpfen.³⁰²

Die Markenrechtsrichtlinie regelt die Umsetzungspflichten der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Kollektivmarken in den Art. 29 ff. Richtlinie (EU) 2015/2436. Demnach ist die Schaffung einer Voraussetzung zur Eintragung von Kollektivmarken nach nationalem Markenrecht seit der

²⁹⁴ Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum EUIPO, Teil B Prüfung, Abschnitt 4 Absolute Eintragungshindernisse, Kapitel 15 Unionskollektivmarken Nr. 2, Stand 1.10.2017.

²⁹⁵ Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum EUIPO, Teil B Prüfung, Abschnitt 4 Absolute Eintragungshindernisse, Kapitel 15 Unionskollektivmarken Nr. 2, Stand 1.10.2017.

²⁹⁶ Spanische Aktiengesellschaft.

²⁹⁷ Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), Teil B Prüfung, Abschnitt 4 Absolute Eintragungshindernisse, Nr. 2.14.2 S. 89 f., Stand 23.3.2016.

²⁹⁸ Warenzeichengesetz (WZG) In der Fassung der Bekanntmachung vom 02.01.1968 (BGBl. I S. 29) BGBl. III/FNA 423-1, Zuletzt geändert durch Art. 48 Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsreformgesetz) vom 25.10.1994 (BGBl. I S. 3082).

²⁹⁹ BeckOK MarkenR/Schoene MarkenG § 97 Rn. 1, Stand: 01.10.2018.

³⁰⁰ Revisionskonferenz von Washington 1911 zu der Konferenz in Paris von 1883 (PVÜ).

³⁰¹ Pinzger, Warenzeichenrecht 1937 § 17 Rn. 1.

³⁰² Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker § 97 Rn. 1.

Markenrechtsreform und dem Inkrafttreten der Richtlinie (EU) 2015/2436 eine obligatorische Verpflichtung der Mitgliedstaaten.³⁰³ Die Richtlinie (EG) 2008/95 hatte dies in Art. 15 Abs. 1 lediglich als fakultative Möglichkeit ohne Verpflichtung der Mitgliedstaaten vorgesehen. Die Art. 29-33 Richtlinie (EU) 2015/2436 enthalten darüber hinaus detaillierte Vorschriften bezüglich der Anmeldung und Änderungen von Kollektivmarken und deren Umsetzung in den einzelnen Mitgliedstaaten. Für die (Unions-) Kollektivmarke gilt im Grundsatz, dass die allgemeinen Vorschriften der Individualmarken auch auf sie Anwendung finden, soweit die speziellen Normen der Kollektivmarke³⁰⁴ nicht etwas anderes bestimmen.³⁰⁵ Die detaillierten Vorgaben der neuen Markenrechtsrichtlinie (EU) 2015/2436 in Bezug auf die Kollektivmarke entsprechen bereits jetzt in weiten Teilen den Regelungen der §§ 97 ff. MarkenG, weshalb für den deutschen Gesetzgeber nur geringer Handlungsbedarf bestand.³⁰⁶ So enthält Art. 29 Abs. 2 Richtlinie (EU) 2015/2436 nunmehr die eindeutige Regelung, dass neben den juristischen Personen des öffentlichen Rechts, nur Verbände von Unternehmen Inhaber einer Kollektivmarke sein können.³⁰⁷ Bereits vorher ließ sich der § 98 MarkenG, über die Herleitung des § 97 Abs. 1 MarkenG, richtlinienkonform auslegen.³⁰⁸ Denn § 97 Abs. 1 MarkenG sprach schon vorher von den Waren und Dienstleistungen der Mitglieder und lässt deren unternehmerische Tätigkeit erkennen.³⁰⁹ Dennoch hat der Gesetzgeber im Rahmen des MaMoG die Möglichkeit wahrgenommen und den § 98 MarkenG diesbezüglich präzisiert.³¹⁰

Die Verordnung (EU) 2015/2424 betrifft die Regelungen der Unionskollektivmarke nur in redaktioneller Art.³¹¹ Tatsächliche Änderungen erfolgen lediglich in Art. 75 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001,³¹² nach dem der Anmelder einer Unionskollektivmarke innerhalb von zwei Monaten nach Anmeldetag eine Satzung vorlegen muss. Diese Frist galt tatsächlich zwar schon vorher, war jedoch zuvor in Art. 43 Abs. 1 der Durchführungsverordnung (EG) 2868/95 geregelt.

³⁰³ Art. 29 Abs. 1 Richtlinie (EU) 2015/2436; siehe auch: BeckOK MarkenR/Schoene MarkenG § 97 Rn. 6, Stand: 01.10.2018; falsch: Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 66 Rn. 4.

³⁰⁴ §§ 97 - 106 MarkenG; Art. 74-82 Verordnung (EU) 2017/1001.

³⁰⁵ § 97 Abs. 2 MarkenG; Art. 66 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001.

³⁰⁶ BeckOK MarkenR/Schoene MarkenG § 97 Rn. 6, Stand: 01.10.2018.

³⁰⁷ Gemäß Art 54 Richtlinie (EU) 2015/2436 erst mit Wirkung zum 14.1.2019.

³⁰⁸ BeckOK MarkenR/Schoene MarkenG § 98 Rn. 6.2, Stand: 01.10.2018.

³⁰⁹ BeckOK MarkenR/Schoene MarkenG § 98 Rn. 6.2, Stand: 01.10.2018.

³¹⁰ § 98 MarkenG n.F.; BeckOK MarkenR/Schoene MarkenG § 98 Rn. 6 ff., Stand: 01.10.2018.

³¹¹ BeckOK MarkenR/Miosga VO (EG) 207/2009 Art. 74 Rn. 2, Stand: 01.10.2018.

³¹² Ebenfalls mit Wirkung zum 1.10.2017.

Sinn und Zweck einer (Unions-)Kollektivmarke ist ebenfalls die „klassische“ Markenfunktion im Sinne einer Herkunftsfunktion.³¹³ Mit einer (Unions-)Kollektivmarke wird jedoch weniger die Herkunft eines bestimmten Produktions- oder Geschäftsbetriebes angezeigt als vielmehr die herkunftsmäßige Zugehörigkeit der Produkte oder Dienstleistungen zu dem konkreten Kollektiv (Verband) und seinen Mitgliedern.³¹⁴ Die Unionsmarkenverordnung, das MarkenG und auch die Richtlinie (EU) 2015/2436 stehen einem originären Benutzungsrecht des Kollektivs an der Kollektivmarke, z. B. für eigene Waren oder Dienstleistungen des Kollektivs, nicht entgegen.³¹⁵ Die Markenrechtsreform hat an dieser Konstellation nichts geändert. Im Gegenteil, die eindeutigen Regelungsvorschriften der Garantie- bzw. Gewährleistungsmarke in Art. 28 Richtlinie (EU) 2015/2436 und die dort verankerte, konsequente Trennung des Markeninhabers bzw. Markenanmelders und dem Verwender (Art. 28 Abs. 2 Richtlinie (EU) 2015/2436), lassen im Umkehrschluss und mangels entsprechender Regelung, das Erfordernis der Trennung für die Kollektivmarke entfallen.

Teile der Literatur beschränken hingegen die Benutzung einer Unionskollektivmarke durch den Verband selbst auf bestimmte Tätigkeiten.³¹⁶ Demnach darf der Verband, der Inhaber der Unionskollektivmarke ist, diese nur insofern benutzen, als es um eine Verwendung zur Kennzeichnung des Verbandes selbst geht.³¹⁷ Der Verband sei hingegen nicht berechtigt die Unionskollektivmarke für eigene Waren und Dienstleistungen zu verwenden, mit denen er in Konkurrenz zu seinen angeschlossenen Mitgliedern treten würde.³¹⁸ Davon ausgenommen sind nur solche Waren, die den Warenabsatz seiner Mitglieder insgesamt fördern.³¹⁹ Darüber hinaus darf der Verband mit und für die Kollektivmarke und somit die Waren und Dienstleistungen seiner Mitglieder werben.³²⁰

Der nun mögliche Vergleich zur eingeführten Unionsgewährleistungsmarke,³²¹ der dort vom Gesetzgeber explizit vorgeschriebenen Trennung von Inhaber und Verwender einer

³¹³ BeckOK MarkenR/Schoene MarkenG § 97 Rn. 7, Stand: 01.10.2018; BeckOK MarkenR/Miosga UMV 2017 Art. 74 Rn. 1-2, Stand: 01.10.2018; Künkel S. 81

³¹⁴ BeckOK MarkenR/Miosga UMV 2017 Art. 74 Rn. 1-2, Stand: 01.10.2018.

³¹⁵ BeckOK MarkenR/Miosga UMV 2017 Art. 78 Rn. 1-2, Stand: 01.10.2018; Fezer, Markenrecht 2009 § 98 Rn. 21; Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker § 100 Rn. 8; Ingerl/Rohnke MarkenG § 100 Rn. 7.

³¹⁶ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 66 Rn. 1.

³¹⁷ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 66 Rn. 1.

³¹⁸ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 66 Rn. 1.

³¹⁹ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 66 Rn. 1.

³²⁰ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 66 Rn. 1.

³²¹ Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001.

Unionsgewährleistungsmarke und das Fehlen einer solchen Vorschrift bei der Unionskollektivmarke machen deutlich, dass eine vergleichbar strikte Trennung für die Unionskollektivmarke vom Gesetzgeber gerade nicht gewollt ist. Die in Teilen geforderte Beschränkung der Verbandstätigkeiten muss daher erst recht seit Einführung der Unionsgewährleistungsmarke abgelehnt werden.

Die Unionskollektivmarke hat gemessen an ihren Anmeldungen quantitativ eine deutlich geringere Bedeutung als die Unionsindividualmarke.³²² Der Gesamtzahl von 1.108.477 eingetragenen Unionsindividualmarken stehen lediglich 1.268 Unionskollektivmarken gegenüber.³²³ Dabei sind Funktion und Zweck der Kollektivmarke nicht unbeachtlich. Sie dient mit ihren spezifischen Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten der Bündelung von Kräften ihres Verbandes (Kollektivs) und ihrer Mitglieder. Damit findet sie grob betrachtet in drei Kernbereichen Anwendung. Eine Kollektivmarke dient in erster Linie den Zusammenschlüssen kleinerer oder mittlerer Unternehmen, die dann im Verband einer Kollektivmarke gestandenen Unternehmen selbstbewusster und gestärkt gegenüberreten können.³²⁴ Exotische Produkte mit bestimmten ggf. dem Markt noch unbekanntem Eigenschaften erlauben ebenfalls eine bessere Vermarktung im Kollektiv.³²⁵ Für ihre Schutzfähigkeit ist entsprechend auch eine lediglich kollektive Unterscheidungsfunktion ausreichend.³²⁶

Ein großer Anwendungsbereich war und ist darüber hinaus die Verwendung von Kollektivmarken als Gütezeichen.³²⁷

cc. Die bekannte Marke

Die bekannte Marke findet in Art. 8 Abs. 5 Verordnung (EU) 2017/1001, Art. 5 Abs. 3a Richtlinie (EU) 2015/2436 und § 9 Abs. 1 Nr. 3, § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG Erwähnung. Art. 8 Abs. 5 Verordnung (EU) 2017/1001 regelt den Schutz der bekannten Marke im Rahmen der

³²² Sosnitzer, Markenrecht 2015§ 4 Rn. 11; Leister/Romeike, GRUR 2016, 122.

³²³ Stand 10.07.2018.

³²⁴ Ingerl/Rohnke MarkenG § 97 Rn. 6; BGH GRUR 1964, 381 – WKS-Möbel; BPatG Mitt. 1994, 245 – Schweißring.

³²⁵ Ingerl/Rohnke MarkenG § 97 Rn. 7; BGH GRUR 1991, 782 – Verbandszeichen; BGH GRUR 1984, 737 – Ziegelfertigstürze.

³²⁶ Künkel S. 78.

³²⁷ Sosnitzer, Markenrecht 2015§ 4 Rn. 11; Ingerl/Rohnke MarkenG § 97 Rn. 9; Buckstegge S. 44 ff.; für die Unionskollektivmarke: BeckOK MarkenR/Miosga UMV 2017 Art. 74 Rn. 10.1, Stand: 01.10.2018

Unionsmarkenverordnung. Dieser geht über den Schutz des Art. 8 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 hinaus, ist jedoch, entsprechend dem MarkenG,³²⁸ an besondere Voraussetzungen geknüpft. Für eine Verletzung muss eine der drei in Art. 8 Abs. 5 Verordnung (EU) 2017/1001 genannten Unlauterkeitsmerkmale durch Beeinträchtigung der (i) Unterscheidungskraft, (ii) Wertschätzung einer Marke oder (iii) die Ausnutzung dieser Markenmerkmale in unlauterer Weise und ohne rechtfertigenden Grund vorliegen.³²⁹ Dafür erstreckt sich der Schutz dann auch auf solche Waren und Dienstleistungen, die nicht mit denen identisch oder ähnlich sind, für die die bekannte Marke ursprünglich eingetragen wurde. Die Markenrechtsrichtlinie hat den Mitgliedstaaten zunächst lediglich die Möglichkeit eröffnet, bei den relativen Schutzhindernissen auch eine in dem Mitgliedstaat „bekannte Marke“ zu berücksichtigen, heute ist dieses Schutzhindernis allgemein verbindlich.³³⁰ Der deutsche Gesetzgeber hat von dieser Möglichkeit schon früher Gebrauch gemacht.³³¹ Angemeldeten oder eingetragenen Marken, die als „bekannte“ gelten, wird ein markenrechtlicher Schutz auch außerhalb des sonst einschlägigen Ähnlichkeitsbereichs (Verwechslungsgefahr)³³² gewährt, wenn eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft (Verwässerung)³³³ oder Beeinträchtigung der Wertschätzung (Rufausbeutung)³³⁴ zu befürchten ist.³³⁵

Dem Gesetz fehlt es an einer normativen Definition des Begriffs der „bekannten Marke“. Die bekannte Marke ist nach quantitativen, nachweisbarem Grad der Verkehrsbekanntheit und qualitativen Kriterien zu bestimmen. Maßstab ist dabei der „gute Ruf“ einer Marke.³³⁶ Er ist richtlinienkonform auszulegen, wonach Reichweite und Inhalt des Bekanntheitsbegriffes letztlich vom EuGH bestimmt werden.³³⁷ Dies tat der EuGH auch in seiner Entscheidung Chevy.³³⁸ Demnach muss die Marke bei einem bedeutenden Teil des Verkehrskreises Bekanntheit erlangt haben. Der maßgebliche Verkehrskreis ist dabei das von der Marke betroffene Publikum und in räumlicher Hinsicht muss diese Bekanntheit der Marke im Inland

³²⁸ § 9 MarkenG.

³²⁹ EuGH EuZW 2000, 504 Rn. 36 – Marca Mode/Adidas; GRUR 2004, 58 Rn. 27 – Adidas/Fitnessworld; GRUR 2008, 503 Rn. 40 – adidas/Marca Mode.

³³⁰ Art. 5 Abs. 3a Richtlinie (EU) 2015/2436; BeckOK MarkenR/Kur MarkenG § 9 Rn. 61, Stand: 01.10.2018.

³³¹ §§ 9 Abs. 1 Nr. 3, 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

³³² Ausführlich zur Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2: BeckOK MarkenR/Kur MarkenG § 9 Rn. 10-59, § 14 Rn. 252-311, Stand: 01.10.2018; Fezer, Markenrecht 2009 § 9 Rn. 5;

³³³ Ausführlich: BeckOK MarkenR/Kur MarkenG § 14 Rn. 507, Stand: 01.10.2018.

³³⁴ Ausführlich: BeckOK MarkenR/Kur MarkenG § 14 Rn. 532 ff, Stand: 01.10.2018.

³³⁵ Berlit, Markenrecht 2015 Rn. 20.

³³⁶ BT-Drucks 12/6581, 72.

³³⁷ Fezer, Markenrecht 2009 § 14 Rn. 418; Eichmann, GRUR 1999, 939 (945); Boes/Deutsch, GRUR 1996, 168 (169); Piper, GRUR 1996, 429 (430); Sack, GRUR 1995, 81 (86); Kur, GRUR 1994, 330 (333).

³³⁸ EuGH GRUR Int. 2000, 73 – Chevy/GM.

gegeben sein.³³⁹ Für die Festlegung, was ein „bedeutender“ Teil ist, müssen die Gerichte alle relevanten Umstände des Einzelfalls berücksichtigen.³⁴⁰ Dies sind laut EuGH insbesondere der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geografische Ausdehnung, die Dauer der Benutzung und der Umfang der Investitionen in die Marke³⁴¹. Die bekannte Marke kann als relatives Eintragungshindernis gemäß Art. 8 Abs. 5 Verordnung (EU) 2017/1001 auch der Eintragung einer Unionsgewährleistungsmarke entgegengehalten werden. Mangels entsprechender Regelungen in der Unionsmarkenverordnung wäre hingegen die Entstehung einer Unionsgewährleistungsmarke im Sinne einer bekannten Marke aktuell nicht möglich.

dd. Die notorisch bekannte Marke

Die Unionsmarkenverordnung kennt darüber hinaus noch die notorisch bekannte Marke gemäß Art. 6^{bis} PVÜ. Die notorisch bekannte Marke kann gemäß Art. 8 Abs. 2 lit. c. Verordnung (EU) 2017/1001 i. V. m. Art. 83 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001, als relatives Eintragungshindernis Unionsmarken und somit auch Unionsgewährleistungsmarken entgegengehalten werden. Auch § 4 Nr. 3 MarkenG kennt einen Markenschutz für solche Kennzeichen, die im Sinne des Art. 6^{bis} der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) notorisch bekannt sind.³⁴² Eine genaue Definition des Begriffs der notorischen Bekanntheit kennt jedoch weder die Verordnung (EU) 2017/1001, das MarkenG noch die PVÜ.³⁴³

Im Grundsatz³⁴⁴ setzt die notorische Bekanntheit einen noch höheren Bekanntheitsgrad des Kennzeichens voraus, als es für die Verkehrsgeltung oder Verkehrsdurchsetzung erforderlich wäre.³⁴⁵ Der Schutz notorisch bekannter Marken wird dadurch erworben, dass das betreffende Zeichen lediglich durch Benutzung von den angesprochenen Verkehrskreisen als betrieblicher Herkunftshinweis für bestimmte Waren und Dienstleistungen aufgefasst wird.³⁴⁶ Die Benutzung der Marke im Inland ist, anders als bei der bekannten Marke, dafür nicht

³³⁹ EuGH GRUR Int. 2000, 73 Rn. 26 und 31 – Chevy/GM; so auch: BGH GRUR 2003, 428 (432) – Big Bertha.

³⁴⁰ EuGH GRUR Int. 2000, 73 Rn. 27 – Chevy/GM.

³⁴¹ EuGH GRUR Int. 2000, 73 Rn. 27 – Chevy/GM; so auch: BGH GRUR 2003, 428 (432) – Big Bertha; hinsichtlich Intensität und Dauer der Benutzung auch: OLG Hamburg GRUR-RR 2002, 100 (101 f.) – derrick.de; OLG Köln MarkenR 2005, 445 (448) – Kleiner Feigling.

³⁴² Berlit, Markenrecht 2015 Rn. 18; Sosnitza, Markenrecht 2015 § 4 Rn. 8.

³⁴³ Schultz, Markenrecht 2012 § 4 Rn. 21.

³⁴⁴ Kritisch: BGH GRUR Int. 1969, 257 (258 f.) – Recrin; Ekey/Bender/Fuchs-Wissmann/Ekey § 4 Rn. 108; Ingerl/Rohnke MarkenG § 4 Rn. 29; Fezer, Markenrecht 2009 § 4 Rn. 227.

³⁴⁵ Vergleiche: LG Hamburg CR 1999, 785 – Animal Planet; LG Frankfurt BeckRS 2012, 21368; Sosnitza, Markenrecht 2015 § 4 Rn. 8; Berlit, Markenrecht 2015 Rn. 18; Schultz, Markenrecht 2012 § 4 Rn. 23.

³⁴⁶ EuG GRUR Int. 2010, 50 Rn. 31 – Dr. No.

erforderlich.³⁴⁷ Die Marke muss jedoch, auch ohne Benutzung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise, im Inland notorisch bekannt sein.³⁴⁸ Dies kann bereits dann erreicht sein, wenn die notorische Bekanntheit für einen wesentlichen Teil des Bundesgebiets vorliegt.³⁴⁹ Eine Stadt und ihr Umland wären nicht ausreichend.³⁵⁰

b. Weitere Marken des MarkenG

Das deutsche Markenrecht kennt eine Reihe von Markentypen, die dem Unionsmarkenrecht fremd sind. Als relative Eintragungshindernisse gemäß Art. 8 Abs. 4 Verordnung (EU) 2017/1001³⁵¹ sind diese aber auch für die Unionsmarken und somit die Unionsgewährleistungsmarke von Bedeutung. Denn auf einen Widerspruch hin oder im Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens ist eine Unionsmarke von der Eintragung ausgeschlossen, sollte sich ein Inhaber einer „nicht eingetragene Marke oder eines sonstigen Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung“ auf dieses Recht berufen, „wenn und soweit nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichem Recht der Union oder des Mitgliedstaats (a) Rechte an diesem Kennzeichen vor dem Tag der Anmeldung der Unionsmarke, (...) erworben worden sind“ oder „(b) dieses Kennzeichen seinem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung der jüngeren Marke zu untersagen“.³⁵²

Dies trifft auf eine Reihe der nicht eingetragenen Kennzeichenrechte des deutschen Markenrechts zu. Erforderlich ist, dass das Kennzeichen, auf das sich der Inhaber beruft, im geschäftlichen Verkehr benutzt worden ist³⁵³ und das Kennzeichenrecht von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung ist.³⁵⁴ Diese Einschränkung der lediglich örtlichen Bedeutung bezieht sich dabei explizit auf den Bereich, in dem die Marke einen entsprechenden Kennzeichenschutz erlangt hat und nicht das Gebiet, in dem sie tatsächlich verwendet wird.³⁵⁵ Beide Merkmale sind ausschließlich im Lichte des Unionsrechts auszulegen.³⁵⁶ Dies bedeutet gleichzeitig, dass ein Kennzeichenrecht, das bereits nach deutschem Markenrecht einen Schutz in Deutschland

³⁴⁷ BGH GRUR Int. 1969, 257 (259) – Recrin.

³⁴⁸ Schultz, Markenrecht 2012 § 4 Rn. 22.

³⁴⁹ Schultz, Markenrecht 2012 § 4 Rn. 22.

³⁵⁰ EuGH GRUR 2008, 70 Tz. 17 f. – Nuño/Franquet.

³⁵¹ Siehe ausführlich: BeckOK MarkenR/Hanf UMV 2017 Art. 8 Rn. 176 ff., Stand: 01.10.2018.

³⁵² Art. 8 Abs. 4 Verordnung (EU) 2017/1001.

³⁵³ BeckOK MarkenR/Hanf UMV 2017 Art. 8 Rn. 183 ff., Stand: 01.10.2018.

³⁵⁴ EuGH GRUR Int. 2013, 345 Rn. 56-59 – BUD; EuGH EuG GRUR Int. 2009, 728 Rn. 41-46 – General Optica; BeckOK MarkenR/Heitmann UMV 2017 Art. 8 Rn. 190 ff., Stand: 01.10.2018.

³⁵⁵ EuG GRUR Int. 2013, 345 Rn. 47 – BUD/BUD.

³⁵⁶ EuG verb. Rs. T-318/06 bis T-321/06, GRUR Int. 2009, 728 Rn. 33 – General Optica.

genießt, nicht zwangsläufig als Eintragungshindernis im Sinne des Art. 8 Abs. 4 Verordnung (EU) 2017/1001 herhalten kann, ist jedoch im Sinne des Art. 8 Abs. 4 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001 stets die Grundvoraussetzung.³⁵⁷

aa. Die Marke durch Verkehrsgeltung

Der markenrechtliche Schutz entsteht bei einer Marke durch Verkehrsgeltung, wenn das Zeichen im geschäftlichen Verkehr innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat,³⁵⁸ ohne dass eine Eintragung der Marke in das Markenregister erforderlich ist. Teilweise wird sie auch als Benutzungsmarke oder Verkehrsgeltungsmarke bezeichnet.³⁵⁹ Der Wortlaut des MarkenG spricht von der „Benutzung“ einer Marke als Schutzentstehungsgrund. Tatsächlich entsteht dieser Schutz jedoch nur für solche Zeichen, die auch tatsächlich eine „Verkehrsgeltung als Marke“ erlangt haben.³⁶⁰ Die Marke durch Verkehrsgeltung ist eine eigene Markenkategorie, die gleichwertig neben der Marke durch Eintragung (§ 4 Nr. 1 MarkenG) steht.³⁶¹ Die Verkehrsgeltung gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG, steht in Konkurrenz zu der Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG. Eine entsprechende Verkehrsgeltung eröffnet die Möglichkeit, die absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 MarkenG zu überwinden. Trotz begrifflicher Ähnlichkeit sind die Unterschiede erheblich. Erlangt ein Kennzeichen durch Benutzung innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung, wird gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG die fehlende oder versäumte, aber grundsätzlich mögliche Eintragung als Marke in das Markenregister ersetzt.³⁶² Im Unterschied dazu kann eine Marke, wenn diese, bedingt durch ihre Benutzung in den beteiligten Verkehrskreisen, Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG erlangt hat, bestimmte absolute Schutzhindernisse überwinden und, obwohl die Voraussetzungen einer Eintragung in das Markenregister grundsätzlich nicht gegeben sind, gleichwohl als Marke angemeldet werden.³⁶³ Aus Sicht des Unionsmarkenrechts entspricht § 12 MarkenG einem relativen Eintragungshindernis des Art. 8 Abs. 4 Verordnung (EU) 2017/1001³⁶⁴ mit der Rechtsfolge, dass eine Marke durch Verkehrsgeltung auch der Eintragung einer

³⁵⁷ EuG GRUR Int. 2013, 345 Rn. 195 – Bud, EuGH GRUR Int. 2013, 345 Rn. 191 – Bud; EuG Urteil vom 12.06.2007 – T-60/04 Rn. 72; BeckOK UMV/Hackbarth UMV Art. 8 Rn. 382 ff., Stand: 23.11.2018.

³⁵⁸ § 4 Nr. 2 MarkenG.

³⁵⁹ BeckOK MarkenR/Weiler MarkenG § 4 Rn. 17, Stand: 01.10.2018; Fezer, Markenrecht 2009 § 4 Rn. 21.

³⁶⁰ BeckOK MarkenR/Weiler MarkenG § 4 Rn. 17, Stand: 01.10.2018.

³⁶¹ Fezer, Markenrecht 2009 § 4 Rn. 21; Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann/Ekey § 4 Rn. 26.

³⁶² Fezer, Markenrecht 2009 § 4 Rn. 5.

³⁶³ Fezer, Markenrecht 2009 § 4 Rn. 5.

³⁶⁴ Ingerl/Rohnke MarkenG § 12 Rn. 2.

Unionsgewährleistungsmarke als relatives Eintragungshindernis entgegengehalten werden kann.

bb. Unternehmenskennzeichen

Zu den Unternehmenskennzeichen oder geschäftlichen Bezeichnungen, geregelt in § 5 und § 15 MarkenG, zählen auch die Werktitel (§ 5 Abs. 1 MarkenG). Bis zum Inkrafttreten des MarkenG am 31.12.1994 waren der Schutz der Firmen- und Unternehmensnamen, besonderen Geschäftsbezeichnungen, Geschäftsabzeichen und Werktitel im UWG³⁶⁵ und somit lauterkeitsrechtlich geregelt.³⁶⁶ Die Regelungen des Unternehmenskennzeichens wurden erst mit der Einführung des MarkenG in die Gesetzestexte aufgenommen und damit der historisch bedingten Zersplitterung des Kennzeichenrechts entgegengewirkt,³⁶⁷ ohne dass es dadurch zu einer inhaltlichen Änderung kommen sollte. Dies wird im Grundsatz auch von der Rechtsprechung so gesehen.³⁶⁸ Aus diesem Grund kann auf die noch im Zusammenhang mit § 16 UWG a. F. und den lauterkeitsrechtlichen Regelungen erlassene Rechtsprechung zurückgegriffen werden³⁶⁹ jedoch nur soweit, wie die Wertung des Markengesetzes dem nicht entgegensteht.³⁷⁰ Die alte Rechtsprechung soll nur in ihren Grundsätzen Anwendung finden.³⁷¹ Dennoch handelt es sich bei den so eingegliederten Teilen um eine eigenständige Rechtsmaterie, die vom Markenrecht im engeren Sinne getrennt ist und grundsätzlich eigenen Auslegungsmaximen unterliegt.³⁷²

Geschäftliche Bezeichnungen wie das Unternehmenskennzeichen und die Werktitel sind von der Marke, die lediglich Waren oder Dienstleistungen kennzeichnet, grundsätzlich zu unterscheiden.³⁷³ Sie können als Unternehmenskennzeichen und Werktitel über ihren eigentlichen Schutz hinaus auch den Schutz einer Marke innehaben, soweit einer der Entstehungstatbestände des § 4 MarkenG gegeben ist.³⁷⁴ Die jeweiligen Rechte sind jedoch in

³⁶⁵ § 8 des UWG von 1896 und § 16 des UWG von 1909.

³⁶⁶ Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker § 5 Rn. 1; Sosnitzer, Markenrecht 2015 § 15 Rn. 1.

³⁶⁷ Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker § 5 Rn. 1; Ingerl/Rohnke MarkenG § 5 Rn. 4.

³⁶⁸ BGH GRUR 2008, 1104 – Haus & Grund II; GRUR 2001, 1164 (1165) – buendgens; GRUR 1999, 492 (493) – Altberliner; GRUR 1997, 749 (751) – L'Orange; GRUR 1996, 68 (69) – COTTON LINE; GRUR 1995, 754 – Altenburger Spielkartenfabrik; GRUR 1995, 825 (826) – Torres; zu den Unternehmenskennzeichen; Titelrecht BGH GRUR 200, 70 (72) – SZENE; GRUR 1999, 581 – Max.

³⁶⁹ Siehe auch: Ingerl/Rohnke MarkenG § 5 Rn. 4.

³⁷⁰ BGH GRUR 2001, 344 (345) – DB Immobilienfonds.

³⁷¹ BGH GRUR 2000, 70 (71) – SZENE; BeckOK MarkenR/Weiler MarkenG § 5 Rn. 6, Stand: 01.10.2018.

³⁷² Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker § 5 Rn. 1.

³⁷³ Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann/Eisfeld § 5 Rn. 1.

³⁷⁴ BGH GRUR 2001, 1043 (1044) – Gute Zeiten – Schlechte Zeiten; GRUR 2001, 1042 – REICH UND SCHÖN; GRUR 2000, 822 – Bücher für eine bessere Welt.

Entstehung, Bestand, Schutzzumfang und Untergang selbstständig und voneinander unabhängig.³⁷⁵ Selbst wenn die Verletzung eines Zeichens gleichzeitig als Marke und als geschäftliche Bezeichnung gerügt wird, liegen unterschiedliche Streitgegenstände vor.³⁷⁶ Die Überschneidungen können aber auch unmittelbar zu Tage treten, denn im Fall eines Kennzeichenkonflikts kann sich ein Unternehmenskennzeichen gemäß § 15 MarkenG gegenüber einer Marke durchsetzen und umgekehrt eine Marke nach § 14 Abs. 2 MarkenG ein Unternehmenskennzeichen verdrängen.³⁷⁷

Dem Unionsrecht hingegen sind vergleichbare Regelungen als eigenständige Schutzrechte fremd. Beide Regelungswerke, Markenrechtsrichtlinie und Unionsmarkenverordnung, treffen einzig und allein Vorschriften für Marken als Kennzeichnungsmittel von Waren und Dienstleistungen.³⁷⁸ Der Anwendungsbereich der Markenrechtsrichtlinie beschränkt sich ausdrücklich auf eingetragene Marken.³⁷⁹ Es handelt sich somit um ein rein nationales Kennzeichenrecht,³⁸⁰ dem es an einer unmittelbaren europäischen Harmonisierung fehlt.³⁸¹ Auch Art. 8 PVÜ und seine Regelungen zum Handelsnamen führen nur bedingt zu einer internationalen Harmonisierung. Denn Art. 8 PVÜ gewährt, gemessen an einem internationalen Standard, keinen einheitlichen Kennzeichenschutz. Die Verbandstaaten sind lediglich verpflichtet, in- und ausländischen Handelsnamen denselben Schutz einzuräumen.³⁸²

Geschäftliche Bezeichnungen i. S. v. § 5 MarkenG können aber der Eintragung³⁸³ und Benutzung³⁸⁴ einer jüngeren Unionsmarke unter Umständen entgegengehalten werden.³⁸⁵ Art. 8 Abs. 4 Verordnung (EU) 2017/1001 als offene Kategorie spricht von den „sonstigen Kennzeichenrechten“ unter die auch Gesellschaftsbezeichnungen, Handelsnamen und Firmenzeichen fallen können.³⁸⁶ Umgekehrt wirkt die europäische

³⁷⁵ BeckOK MarkenR/Weiler MarkenG § 5 Rn. 9, Stand: 01.10.2018.

³⁷⁶ BGH GRUR 2012, 1145 Rn. 18 – Pelikan; GRUR 2001, 755 (757) – Telefonkarte; GRUR 1999, 498 (599) – Achterdiek.

³⁷⁷ Sosnitza, Markenrecht 2015§ 15 Rn. 3.

³⁷⁸ Sosnitza, Markenrecht 2015§ 15 Rn. 1.

³⁷⁹ Art. 1 Richtlinie (EU) 2015/2436.

³⁸⁰ Hacker Markenrecht 2016 Rn. 761.

³⁸¹ Marx, Markenrecht 2007 Rn. 1057; Hildebrandt § 17 Rn. 3; Sosnitza, Markenrecht 2015§ 15 Rn. 1.

³⁸² Fezer, Markenrecht 2009 PVÜ Art. 8 Rn. 1.

³⁸³ Vergleiche Art. 8 Abs. 4 Verordnung (EU) 2017/1001; Art. 60 Abs. 1 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001.

³⁸⁴ Vergleiche Art. 137 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001; Art. 138 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001.

³⁸⁵ Ingerl/Rohnke MarkenG § 5 Rn. 6.

³⁸⁶ Zur Abgrenzung siehe: EuGH GRUR 2007, 971 Rn. 21 – Celine; GRUR Int. 2009, 728 – Moreira da Fonseca/HABM – General Optica.

Markenrechtsharmonisierung mittelbar auch auf den Schutz der geschäftlichen Bezeichnungen.³⁸⁷

Die Schrankenbestimmungen der §§ 23 und 24 MarkenG gelten gleichermaßen für eingetragene Marken als auch geschäftliche Bezeichnungen und sind nach der Rechtsprechung³⁸⁸ einheitlich und somit richtlinienkonform auszulegen.³⁸⁹ Die §§ 23 und 24 MarkenG sind vor dem Hintergrund der Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie geschaffen worden und gelten unterschiedslos für alle Kennzeichenarten.³⁹⁰ Darunter auch die der Unternehmenskennzeichen und geschäftliche Bezeichnungen. Dies entspricht der Rechtsprechung und verlangt eine Gleichbehandlung aller Kennzeichenarten.³⁹¹ Von den Regelungen des MarkenG unberührt bleiben in diesem Zusammenhang die Vorschriften über das formelle Firmenrecht (§§ 17 ff. HGB, §§ 125 ff. FGG³⁹²).³⁹³ Zu den Unternehmenskennzeichen zählen „Name, Firma oder besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder Unternehmens“ (§ 5 Abs. 2 MarkenG). Als Werktitel nach § 5 Abs. 3 MarkenG sind „besondere Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken“ oder „sonstigen vergleichbaren Werken“ geschützt. § 5 Abs. 1 MarkenG definiert den Schutz der Werktitel wie die Unternehmenskennzeichen als „geschäftliche Bezeichnung“. § 5 Abs. 3 MarkenG enthält eine Definition der Werktitel und nennt mit den möglichen Kennzeichnungsobjekten nicht abschließend „die Namen oder besondere Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken, oder sonstigen vergleichbaren Werken“. ³⁹⁴ Bei der Anwendung kommt der speziellen Auslegung des kennzeichenrechtlichen Werkbegriffes eine entscheidende Bedeutung zu, der insbesondere zur Reichweitenabgrenzung beiträgt.³⁹⁵

³⁸⁷ Sosnitzer, Markenrecht 2015 § 15 Rn. 1.

³⁸⁸ BGH GRUR 1999, 992 (995) – BIG PACK; GRUR 2002, 1063 (1065) – Aspirin; GRUR 1987, 707 (709) – Ankündigungsrecht I.

³⁸⁹ Sosnitzer, Markenrecht 2015 § 15 Rn. 1.

³⁹⁰ Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann/Ekey § 23 Rn. 12.

³⁹¹ BGH BIPMZ 2001, 210 (211) – WINDSURFING CHIEMSEE; GRUR 2001, 344 – DB Immobilienfonds; Ingerl/Rohnke § 5 Rn. 5; Fezer, Markenrecht 2009 § 15 Rn. 3; Teplitzky, WRP 2003, 415 f.; Starck Festschrift DPA 100 Jahre Marken-Amt 2011 S. 291 (303); Schrickler, GRUR 1998, 310 (311).

³⁹² Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.05.1898 (RGBl. S. 771) BGBl. III/FNA 315-1, Zuletzt geändert durch Art. 6 GG zur Umsetzung der BeteiligungsRL vom 12.3.2009 (BGBl. I S. 470).

³⁹³ Siehe dazu: Seite 48.

³⁹⁴ Zu den Schutzobjekten ausführlich: BeckOK MarkenR/Weiler MarkenG § 5 Rn. 156 ff., Stand: 01.10.2018; Fezer, Markenrecht 2009 § 5 Rn. 5 f.; Ingerl/Rohnke MarkenG § 5 Rn. 75-81.

³⁹⁵ Fezer, GRUR 2001, 369 (370); Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann/Eisfeld § 5 Rn. 84.

Die Eingliederung des Kennzeichenschutzes von Werktiteln in das MarkenG bildete die Grundlage, einen speziell auf das Kennzeichenrecht zugeschnittenen Werkbegriff zu begründen.³⁹⁶ Denn auch wenn die Aufzählung des § 5 Abs. 3 MarkenG mit seiner Begrifflichkeit sehr an das Urheberrecht erinnert und inhaltliche Überschneidungen möglich sind, ist der Werkbegriff des § 5 Abs. 3 MarkenG ein vollständig eigener und unabhängig von anderen Werkbegriffen u. a. denen des § 2 Abs. 2 UrhG und § 631 BGB.³⁹⁷ „Werke im kennzeichenrechtlichen Sinne sind alle immateriellen Arbeitsergebnisse, die als Gegenstand des Rechts- und Geschäftsverkehrs nach der Verkehrsanschauung bezeichnungsfähig sind.“³⁹⁸ Nach den Grundsätzen des EuGH³⁹⁹ konnte aus einer prioritätsälteren Marke nicht gegen ein prioritätsjüngeres Unternehmenskennzeichen vorgegangen werden, da das Zeichen nicht für Waren oder Dienstleistungen, sondern zur geschäftsmäßigen Unterscheidung von Geschäftsbetrieben und Unternehmen verwendet wird.⁴⁰⁰ Dies jedoch nur unter der Voraussetzung, dass mit dem Unternehmenskennzeichen nicht auch Waren und Dienstleistungen vertrieben werden⁴⁰¹ und die Marke nicht zugleich auch als Geschäftsabzeichen im Sinne des § 5 Abs. 2 S. 2 MarkenG Verkehrsgeltung erlangt hat.⁴⁰² Hingegen kann umgekehrt aus einem prioritätsälteren Unternehmenskennzeichen gegen eine jüngere Marke vorgegangen werden,⁴⁰³ was Art. 8 Abs. 4 lit. b UMR auch bestätigt.⁴⁰⁴ Dieses Ungleichgewicht und die offensichtliche Benachteiligung des markenrechtlichen Kennzeichenschutzes hat die Reform des europäischen Markenrechts wie erwartet⁴⁰⁵ beseitigt.

Die Richtlinie (EU) 2015/2436 stellt nun klar, dass aus einer Marke im Grundsatz auch gegen Unternehmenskennzeichen vorgegangen werden kann.⁴⁰⁶ Demnach soll es dem

³⁹⁶ Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann/Eisfeld § 5 Rn. 84; Fezer, WRP, 1997, 887 (890), Fezer, GRUR 2001, 369, (370 f.); Vergleiche auch Begründung der Gesamtentscheidung der Bundesregierung zum Markenrechtsreformgesetz BT-Drucks 12/6581, 67.

³⁹⁷ Sosnitzer, Markenrecht 2015§ 16 Rn. 7; Vergleiche Begründung der Gesamtentscheidung der Bundesregierung zum Markenrechtsreformgesetz BT-Drucks 12/6581, 67; Baronikians Rn. 94 f.; Deutsch/Ellerbrock Rn. 26.

³⁹⁸ BGH GRUR 2012, 1265 Rn. 13 – Stimmt’s?.

³⁹⁹ EuGH GRUR 2007, 971 Rn. 21 – Céline; GRUR 2005, 153 Rn. 64 – Anheuser Busch I; GRUR 2004, 143 Rn. 27 ff. – Robeco/Robelco; BGH GRUR 2013, 1150 Rn. 40 – Baumann; GRUR 2012, 1145 Rn. 29 – Pelikan; GRUR 2011, 1140 Rn. 17 – Schaumstoff Lübke; GRUR 2009, 722 Rn. 48 – Augsburg Puppenkiste; kritisch Ingerl/Rohnke § 14 Rn. 122.

⁴⁰⁰ Sosnitzer, Markenrecht 2015§ 18 Rn. 2.

⁴⁰¹ Sosnitzer, Markenrecht 2015§ 18 Rn. 2; EuGH GRUR 2007, 971 Rn. 22 – Céline; BGH GRUR 2012, 1145 Rn. 29 – Pelikan.

⁴⁰² Sosnitzer, Markenrecht 2015§ 18 Rn. 2; Goldmann, MarkenR 2015, 8; Sosnitzer, MarkenR 2015, 1.

⁴⁰³ BGH GRUR 2013, 1150 Rn. 49 – Baumann; GRUR 2012, 635 Rn. 11 – METRO/ROLLER’S METRO; GRUR 2011, 623 Rn. 44 – Peek & Cloppenburg II; Ingerl/Rohnke § 14 Rn. 122.

⁴⁰⁴ Sosnitzer, Markenrecht 2015§ 18 Rn. 2.

⁴⁰⁵ Sosnitzer, Markenrecht 2015§ 18 Rn. 2.

⁴⁰⁶ Art. 10 Abs. 3 lit. d Richtlinie (EU) 2015/2436.

Markeninhaber nun möglich sein, Dritten die Nutzung des Zeichens als Handelsname oder Unternehmensbezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer Unternehmensbezeichnung zu untersagen. Für die Werktitel fehlt es an einer vergleichbaren Ergänzung innerhalb der Richtlinie (EU) 2015/2436. Auch die Verordnung (EU) 2015/2424 greift diese Ungleichbehandlung auf und hat den neuen Art. 9 Abs. 3 lit. d Verordnung (EU) 2017/1001 geschaffen, der in der Benutzung eines Zeichens als Handelsnamen oder Unternehmensbezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer Unternehmensbezeichnung eine untersagungsfähige Markenrechtsverletzung sieht.⁴⁰⁷ Der Wortlaut dieser Vorschrift könnte so verstanden werden, dass jede Nutzung des Handelsnamens oder Unternehmenskennzeichnung als unbefugte Markennutzung qualifiziert werden soll. Ein generelles Verbot der unbefugten Benutzung einer Marke als Unternehmenskennzeichen oder Handelsname kann damit nicht gewollt sein. Vielmehr stellt dies eine Kodifizierung der bisherigen EuGH-Rechtsprechung dar.⁴⁰⁸ Sollten diese Rechte der Eintragung einer Unionsgewährleistungsmarke gemäß Art. 8 Abs. 4 Verordnung (EU) 2017/1001 entgegengehalten werden, sind die Anforderungen, gemessen an den Maßstäben des Unionsrechts, einer Benutzung im geschäftlichen Verkehr und einer mehr als lediglich örtlicher Bedeutung ebenfalls zu erfüllen.

5. Geografische Herkunftsangaben

Geografische Herkunftsangaben kennzeichnen Waren oder Dienstleistungen nicht nach ihrer betrieblichen Zugehörigkeit, sondern ihrer geografischen Herkunft⁴⁰⁹ und gehören zu den ursprünglichsten Formen der Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen.⁴¹⁰ Sie unterscheiden Waren und Dienstleistungen hinsichtlich Eigenschaften, die ihnen unabdinglich anhaften. Bereits aus diesem Grund und weil die geografische Herkunft als Unterscheidungsmerkmal für die Unionsgewährleistungsmarke explizit ausgenommen ist,⁴¹¹ gebietet sich eine kurze Darstellung dieser Kennzeichen.⁴¹² Geografische Herkunftsangaben

⁴⁰⁷ BeckOK UMV/Müller UMV Art. 9 Rn. 80 f., Stand: 28.05.2018; siehe auch: BeckOK MarkenR/Kur Einleitung MarkenG Rn. 88, Stand: 01.10.2018.

⁴⁰⁸ BeckOK UMV/Müller UMV Art. 9 Rn. 81, Stand: 28.05.2018; kritisch: Sack, GRUR 2013, 657 (663)

⁴⁰⁹ BT-Drucks 12/6581, 116.

⁴¹⁰ BeckOK MarkenR/Schulteis MarkenG § 126 Rn. 1, Stand: 01.10.2018; Sosnitzer, Markenrecht 2015§ 19 Rn. 1.

⁴¹¹ Art. 83 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001.

⁴¹² Siehe dazu auch: Nr. 3 der Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken – Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) – Stand 31.01.2017 der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e. V. vom 23.02.2017.

stehen für einen gemeinschaftlichen Standard, der allen Beteiligten in rechtskonformer Verwendung gleichermaßen offen steht.⁴¹³ Im Gegensatz zu Marken, Unternehmenskennzeichen und Kollektivmarken handelt es sich bei den geografischen Herkunftsangaben um keine Individualkennzeichen, da sie keinem bestimmten Inhaber zugeordnet werden können.⁴¹⁴ Sie sind ein kollektives Gut, das allen berechtigten Unternehmen gemeinsam zusteht.⁴¹⁵

Die geografischen Angaben dienen dem Verkehr, die örtliche Herkunft von Waren und Dienstleistungen mit den gegebenenfalls vorhandenen spezifischen Eigenschaften eindeutig zu identifizieren und zu garantieren.⁴¹⁶ Die Regelungen zur Verwendung geografischer Herkunftszeichen müssen daher neben den wirtschaftlichen Interessen des Einzelnen auch den Grundsätzen des Allgemeininteresses einer rechtmäßigen Herkunftsangabe Rechnung tragen⁴¹⁷ und das Interesse an einem freien Handel in Ausgleich bringen.⁴¹⁸ Diesem Grundsatz wird auch die Unionsgewährleistungsmarke gerecht, indem bei den kennzeichnungsfähigen Eigenschaften die geografische Herkunft explizit von Art. 83 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 ausgenommen⁴¹⁹ wurde und so an dem Grundsatz einer gemeinsamen Verwendung aller Berechtigten festhält.⁴²⁰ Die Unionskollektivmarke hingegen darf auch in Bezug auf die geografische Herkunft der Waren beschreibend sein.⁴²¹

Innerhalb des internationalen Rechtsverkehrs werden geografische Herkunftsangaben durch multilaterale Abkommen wie die PVÜ, das Madrider Herkunftsabkommen, das TRIPS-Abkommen (Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights),⁴²² aber auch bilaterale

⁴¹³ Ingerl/Rohnke MarkenG vor §§ 126-139 Rn. 1; Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann/Pahlow § 1 Rn. 4; Sosnitzer, Markenrecht 2015§ 20 Rn. 1; BVerfGE GRUR 1979, 773 (777 f.) - Weinbergsrolle; BGH GRUR 1988, 453 (454) – Ein Champagner unter den Mineralwässern.

⁴¹⁴ BT-Drucks 12/6581, 117; Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker § 126 Rn. 5; Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann/Phalow § 1 Rn. 4.

⁴¹⁵ Ingerl/Rohnke vor §§ 126-139 Rn. 1; so auch: Beier, GRUR 1968, 69 (70).

⁴¹⁶ EuGH GRUR 2011, 737 Tz. 147 – Anheuser Busch.

⁴¹⁷ EuGH GRUR Int. 1999, 777 Tz. 27 Chiemsee.

⁴¹⁸ Hildebrandt § 23 Rn. 1.

⁴¹⁹ Kritisch: Fezer, GRUR 2017, 1188 (1190).

⁴²⁰ Somit unterliegt die Unionsgewährleistungsmarke allen Eintragungshindernissen nach Art. 7 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001.

⁴²¹ So auch: Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74a Rn. 12 und Art. 66 Rn. 19 ff.

⁴²² Gesetz zu dem Übereinkommen vom 15.04.1994 zur Errichtung der Welthandelsorganisation und zur Änderung anderer Gesetze, BGBl. 1994 II, S. 1438, dort Anhang 1 C, Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums, BGBl. 1994 II, S. 1730, nachfolgend TRIPS.

Abkommen geschützt.⁴²³ Vollständig harmonisiert ist das Recht der geografischen Herkunftsangaben zum Beispiel im Bereich der Agrarerzeugnisse und Lebensmittel.⁴²⁴ Es gibt eine Vielzahl von Vorschriften, die das Ursprungsland, den Herkunftsort oder allgemein die geografische Herkunft als Wareneigenschaft und schützenswertes Merkmal aufführen. Zusammengefasst enthalten diese aber lediglich Mindeststandards, dem das deutsche Recht im vollen Umfang gerecht wird.⁴²⁵

Selbstverständlich darf über die Merkmale der geografischen Herkunft auch nicht in die Irre geführt werden, was entsprechend von § 5 UWG und Art. 7 LMIV⁴²⁶ erfasst und sanktioniert wird. Die Handhabung der geografischen Herkunftsangaben ist geschichtlich geprägt. Deutschland hat zur Regulierung der geografischen Herkunftskennzeichnung in der Vergangenheit stets eine Regelung über das Lauterkeits- und Lebensmittelrecht gewählt.⁴²⁷ Dies urteilte auch das Bundesverfassungsgericht, das die geografische Herkunftsangabe nur „im Reflex“ geschützt sah.⁴²⁸ Dies gilt zumindest für die, hier einzig thematisierten, „freiwilligen geografischen Herkunftsangaben“, die dem Prinzip des Schutzes vor Irreführung folgen und bei denen, mit Ausnahme der Besonderheiten der Verordnung (EU) 1151/2012,⁴²⁹ für die Abgrenzung des relevanten geografischen Ortes die jeweilige Verkehrsauffassung maßgeblich ist.⁴³⁰ Auf deutscher Ebene erfolgt die Regulierung der fakultativen geografischen Herkunftszeichen vorwiegend über den Schutz der Irreführung gemäß § 127 Abs. 1 MarkenG als *lex specialis* im Verhältnis zu § 5 Abs. 1 Nr. 1 UWG⁴³¹ und Art. 7 Abs. 1 lit. a LMIV⁴³² unter Außerachtlassung der besonderen Spezifikationen des § 127 Abs. 2 und 3 MarkenG sowie der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012.⁴³³

⁴²³ BeckOK MarkenR/Schulteis MarkenG § 126 Rn. 3, Stand: 01.10.2018; Mey/Eberli GRUR Int. 2014, 321 (323 f.).

⁴²⁴ Hildebrandt § 23 Rn. 2.

⁴²⁵ Sosnitza, Markenrecht 2015 § 19 Rn. 2.

⁴²⁶ Verordnung (EU) 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25.10.2011 betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel (ABl. Nr. L 304 S. 18, ber. ABl. 2014 Nr. L 331 S. 41 und ber. ABl. 2015 Nr. L 50 S. 48) Celex-Nr. 3 2011 R 1169 Zuletzt geändert durch Art. 33 ÄndVO (EU) 2015/2283 vom 25.11.2015 (ABl. Nr. L 327 S. 1).

⁴²⁸ BVerfGE 51, 193 = GRUR 1979, 773 (777); Beier/Knaak, GRUR Int. 1992, 412 (414).

⁴²⁹ Verordnung (EU) 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.11.2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (ABl. Nr. L 343 S. 1) Celex-Nr. 3 2012 R 1151.

⁴³⁰ Sosnitza, GRUR 2016, 347 (348).

⁴³¹ BGH GRUR 2002, 160 f. – Warsteiner III; GRUR 1999, 252 f. – Warsteiner II; vergleiche auch BGHZ GRUR 2007, 884 – Cambridge; Schultz Vor. §§ 126-129 Rn. 5; Ohly/Sosnitza § 5 Rn. 331; Bornkamm GRUR 2005, 97; Erdmann, GRUR 2001, 609.

⁴³² Vergleiche: BGH GRUR 1989, 440 (441) – Dresdner Stollen; GRUR 1992, 70 (71) – 40 % weniger Fett; Zipfel/Rathke Art. 7 LMIV Rn. 189.

⁴³³ Sosnitza, GRUR 2016, 347 (355).

a. Geografische Herkunftsangaben in der Pariser Verbandsübereinkunft

Seit der Haager Revisionskonferenz von 1925 sind nach der ausdrücklichen Nennung in Art. 1 Abs. 2 PVÜ nunmehr auch die Herkunftsangaben und Ursprungsbezeichnungen dem gewerblichen Eigentum zugeordnet.⁴³⁴ Mit der Aufnahme der geografischen Herkunftsangaben in den Art. 1 Abs. 2 PVÜ ist auch das Prinzip der Inländerbehandlung nach Art. 2 PVÜ als einer der zentralen Grundgedanken des Verbandsabkommens anwendbar. Art. 9 und 10 PVÜ sehen die Beschlagnahme von Waren vor, die mit einer „falschen Angabe über die Herkunft der Erzeugnisse“ versehen sind.⁴³⁵ Der Umkehrschluss mit der zweiten Variante des Art. 10 Abs. 1 PVÜ, der eine Beschlagnahme bei „einer falschen Angabe über die Identität des Erzeugers“ ermöglicht, legt nahe, dass es sich bei der Variante 1 des Art. 10 Abs. 1 PVÜ um eine widerrechtliche Kennzeichnung mit geografischen Herkunftsangaben handeln muss.⁴³⁶ Der Schutz der PVÜ ist jedoch lediglich rudimentär⁴³⁷ und stellt das niedrigste Schutzniveau der internationalen Abkommen dar.

b. Schutz nach Art. 3 des Madrider Herkunftsabkommens

Die Bedeutung des Madrider Herkunftsabkommens aus dem Jahr 1891⁴³⁸ ist aufgrund seiner geringeren Mitgliederzahl (ca. 30) geringer als die der PVÜ und dies, obwohl es im direkten Vergleich ein höheres Schutzniveau als die PVÜ bietet.⁴³⁹ Bisweilen wird es auch als „Sonderabkommen“ zur PVÜ bezeichnet.⁴⁴⁰ Das Madrider Herkunftsabkommen schützt sowohl Ursprungsbezeichnungen (Art. 1 Abs. 1) als auch Herkunftsangaben (Art. 1 Abs. 2).⁴⁴¹ Erfasst von diesem Schutz sind jedoch lediglich Zeichen, die aus dem jeweiligen Mitgliedstaat stammen, nicht aber die aus Drittländern.⁴⁴² Für den Schutz geografischer Angaben gilt, wie auch bei der Pariser Verbandsübereinkunft, grundsätzlich das Recht des Schutzlandes.⁴⁴³ Ein einheitlicher Schutzstandard konnte so nicht verwirklicht werden.⁴⁴⁴

⁴³⁴ Loschelder, GRUR 2016, 339 (339).

⁴³⁵ Art. 10 Abs. 1 Var. 1 PVÜ.

⁴³⁶ So auch: Fezer, Markenrecht 2009 PVÜ Art. 1 Rn. 1.

⁴³⁷ Knaak, GRUR Int. 1995, 642 (643); Krieger, GRUR Int. 1984, 71 (72); Schricker Internationalrechtliche Fragen Rn. F 101 ff.

⁴³⁸ Madrider Übereinkommen über die Unterdrückung falscher oder irreführender Herkunftsangaben vom 14.04.1891, RGBI. 1925 II, 215 zuletzt revidiert in Lissabon am 31.10.1958, BGBl. 1961 II S. 293.

⁴³⁹ Busche/Stoll/Strauch Vor. Art. 22-24 Rn. 45.

⁴⁴⁰ Lange § 2 Rn. 231.

⁴⁴¹ Reger, Wettbewerb S. 125; Reinhard, Herkunftsangabe S. 34.

⁴⁴² Busche/Stoll/Strauch Vor. Art. 22-24 Rn. 46.

⁴⁴³ Knaak, GRUR Int. 1995, 642 (643).

⁴⁴⁴ Busche/Stoll/Strauch Vor. Art. 22-24 Rn. 51; Knaak, GRUR Int. 1995, 642 (643).

c. Das TRIPS-Abkommen

Auch das Trips-Übereinkommen, das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums vom 15.04.1994, sieht in den Art. 22 bis 24 gesonderte Regelungen zum Schutz geografischer Angaben vor.⁴⁴⁵ Dieser Abschnitt zum Schutz geografischer Angaben stellt gleichzeitig eine Weiterentwicklung der PVÜ dar und enthält Regelungen, die den in der PVÜ nur unzureichend geregelten Schutz der geografischen Angaben gegen unlauteren Wettbewerb ergänzen und erweitern sollen.⁴⁴⁶ Das TRIPS Abkommen bietet in Art. 22 Schutz vor der missbräuchlichen Verwendung von geografischen Angaben. Art. 23 gewährt darüber hinaus einen erweiterten Schutz für Weine und Spirituosen.⁴⁴⁷ Art. 24 des TRIPS-Abkommen verpflichtet die Mitglieder zu stetigen Verhandlungen über den Schutz einzelner geografischer Angaben und zur Wahrung der Interessen anderer Mitglieder. Bei diesen verpflichtenden Regelungen handelt es sich stets um einen Mindestschutz (Art. 22 ff.).⁴⁴⁸ Die Bestimmungen des TRIPs-Abkommens über geografische Angaben in Art. 22 und 23 können, dank ihrer hinreichenden Bestimmtheit, von den jeweiligen Unionsgerichten unmittelbar angewendet werden.⁴⁴⁹ Auch die „Certification Mark“ (Gewährleistungsmarke) fand in den Verhandlungen zum TRIPs-Abkommen ausdrücklich Erwähnung. Anders als der europäische Verhandlungspartner hatten die USA wenig Interesse an einem hohen internationalen Schutzstandard der geografischen Angaben.⁴⁵⁰ Grund dieser Auseinandersetzung waren im Kern wirtschaftspolitische Interessen. In der „alten Welt“ stellten und stellen geografische Bezeichnungen einen immensen Wirtschaftsfaktor dar.⁴⁵¹ Dies ist in Ländern der „neuen Welt“ geschichtlich bedingt anders.⁴⁵² Auf die umfassenden Vorschläge der europäischen Seite reagierte die USA mit einer knappen Reaktion,⁴⁵³ die einen kennzeichenrechtlichen Schutz geografischer Herkunftsangaben lediglich über die Eintragung von Gewährleistungsmarken (*certification marks*) oder Kollektivmarken (*collective marks*) vorsah.⁴⁵⁴ Die USA setzten sich mit diesen Vorschlägen

⁴⁴⁵ Art. 22 bis 24 TRIPS-Abkommen.

⁴⁴⁶ Krenzler/Herrmann/Niestedt/Möhler IV 40. Rn. 177.

⁴⁴⁷ Krenzler/Herrmann/Niestedt/Möhler IV 40. Rn. 178.

⁴⁴⁸ Busche/Stoll/Strauch Vor Art. 22-24 Rn. 89.

⁴⁴⁹ Busche/Stoll/Strauch Vor Art. 22-24 Rn. 90.

⁴⁵⁰ Knaak, GRUR Int. 1995, 642 (646); Busche/Stoll/Strauch Vor Art. 22-24 Rn. 79.

⁴⁵¹ Meyenburg, MarkenR 1999, 227; Reger, Wettbewerb S. 95.

⁴⁵² Busche/Stoll/Strauch Vor Art. 22-24 Rn. 81.

⁴⁵³ GATT-Dokument MTN.GNG/NG11/W/70 vom 11.05.1990, S. 9, Art. 18 f. abgedruckt in BNA, 4 WIPR 130 ff. (1990); Ausführlich dazu: Reger Wettbewerb S. 156.

⁴⁵⁴ GATT-Dokument MTN.GNG/NG11/W/70 vom 11.05.1990, S. 9, Art. 18 f. abgedruckt in BNA, 4 WIPR 130 ff. (1990); Ausführlich dazu: Reger Wettbewerb S. 156.

nicht durch. Bedingt durch die strikte Weigerung der USA entstand jedoch der Kompromiss der Ausnahmeregelungen des Art. 24 TRIPs, der die Mitglieder zu verstärkten Verhandlungen über den Schutz geografischer Kennzeichen auffordert und bestimmte Ausnahmeregelungen vorsieht. Die Standpunkte der einzelnen Teilnehmer geben einen ersten Eindruck über die unterschiedliche Handhabung einer Gewährleistungsmarke im europäischen Umfeld und im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Gleichzeitig geben der Verhandlungsgang und seine unterschiedlichen Positionen eine Vorstellung über die seit jeher schwelende Notwendigkeit der Einführung einer Gewährleistungsmarke.

Neben den hier erläuterten internationalen Regelungsvorschriften gibt es weitere bilaterale Abkommen⁴⁵⁵ und Registrierungssystem,⁴⁵⁶ die den hier vorgegebenen Rahmen aber übersteigen würden.

d. Schutz gemäß §§ 126 ff. MarkenG

National hat der Schutz geografischer Herkunftskennzeichen zwar ebenfalls den Weg in die deutschen markenrechtlichen Regelungswerke gefunden, aber erst das Markengesetz regelt seit seinem Inkrafttreten im Jahr 1995 die spezifischen Umstände der geografischen Herkunftsangaben. Zuvor wurde eine unwahre Verwendung von Herkunftsangaben über die allgemeinen Vorschriften einer Irreführung innerhalb der Normen des UWG und mit dem gleichen wettbewerbsrechtlichen Ansatz über Vorschriften im Warenzeichenrecht (§ 26 WZG) und Lebensmittelrecht (§ 17 Abs. 1 Nr. 5 LMGB,⁴⁵⁷ nunmehr § 12 Abs. 1 LFGB⁴⁵⁸) geregelt.⁴⁵⁹ Im Vordergrund steht der Schutz der Verbraucher und Kunden. Die Unternehmer konnten lediglich reflexartig einen Schutz gegenüber anderen Konkurrenten ableiten.⁴⁶⁰ Dies entspricht auch dem bereits oben erwähnten Grundsatz, dass es sich bei den geografischen Herkunftszeichen um keine Individualkennzeichen handelt,⁴⁶¹ sondern diese als kollektives Gut jedem zur freien Verwendung offenstehen.⁴⁶²

⁴⁵⁵ Unter anderem mit Frankreich, Italien, Spanien, Griechenland, Österreich, Schweiz und Kuba.

⁴⁵⁶ Beispielhaft: Lissaboner Ursprungsabkommen vom 31.10.1958.

⁴⁵⁷ Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz – LMBG vom 15.08.1975 (BGBl. I S. 1945).

⁴⁵⁸ Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch – LFGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.06.2013 (BGBl. I S. 1426) FNA 2125-44, zuletzt geändert durch Art. 1 VO zur Änderung Des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches sowie anderer Vorschriften vom 26.1.2016 (BGBl. I S. 108).

⁴⁵⁹ Beier/Knaak, GRUR Int. 1992, 411 f.; Ströbele/Hacker/Hacker § 126 Rn. 5.

⁴⁶⁰ Sosnitza, Markenrecht 2015 § 20 Rn. 3.

⁴⁶¹ Sosnitza, Markenrecht 2015 § 20 Rn. 1; Kohler, Der unlautere Wettbewerb S. 182; BVerfGE GRUR 1979, 773 (777 f.) – Weinbergsrolle.

⁴⁶² Siehe dazu: Seite 55.

Während § 126 Abs. 1 MarkenG die geografische Herkunftsangabe zunächst als Schutzobjekt definiert, bestimmt § 127 MarkenG den Umfang des Schutzes. Die markenrechtlichen Ansprüche im Fall einer Verletzung sind wiederum in § 128 MarkenG geregelt.⁴⁶³ Die Einordnung der geografischen Herkunftsangaben als gewerbliches und kommerzielles Eigentum gem. Art. 36 S. 1 AEUV,⁴⁶⁴ steht der Versagung eines Individualkennzeichens und subjektivem Recht dabei nicht zwingend entgegen⁴⁶⁵ und steht im Rahmen des Unions-Primärrechts unabhängig von einer möglichen Ausgestaltung auf nationaler Ebene.⁴⁶⁶ Einfache geografische Herkunftsangaben dürfen gemäß § 127 Abs. 1 MarkenG nur für solche Waren oder Dienstleistungen verwendet werden, die auch aus der entsprechenden geografischen Region der Herkunft stammen. Damit entspricht die Regelung im Wesentlichen dem Verbot der Irreführung gemäß § 5 UWG.⁴⁶⁷ Eine bestimmte Erwartung des Verbrauchers an Qualität oder Art der Waren oder Dienstleistungen ist an die einfache geografische Herkunftsangabe gemäß § 127 Abs. 1 MarkenG aber gerade nicht geknüpft.⁴⁶⁸

Unmittelbare geografische Herkunftsangaben sind Namen von Orten, Gegenden, Gebieten oder Ländern.⁴⁶⁹ Erfasst davon sind auch Ortsteile und bestimmte Regionen, aber auch Flüsse, Gewässer und Naturlandschaften.⁴⁷⁰ Eine überregionale Bekanntheit der geografischen Angabe ist nicht erforderlich.⁴⁷¹ Mittelbare geografische Angaben sind Zeichen, bei deren Verarbeitung der angesprochene Verbraucher lediglich einen Rückschluss auf die eigentliche geografische Herkunft nimmt.⁴⁷² Typische Beispiele sind Landesfarben,⁴⁷³ Wappen, Karten

⁴⁶³ BeckOK MarkenR/Schulteis MarkenG § 126 Rn. 5, Stand: 01.10.2018.

⁴⁶⁴ Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.05.2008 (Abl. Nr. C 115 S. 47) Celex-Nr. 1 1957 E, zuletzt geändert durch Art. 2 ÄndBeschl. 2012/419/EU vom 11.7.2012 (Abl. Nr. L 204 S. 131).

⁴⁶⁵ Sosnitza, Markenrecht 2015 § 20 Rn. 3.

⁴⁶⁶ Beier/Knaak, GRUR Int. 1992, 411 (422); Sosnitza, MarkenR 2000, 77 (87).

⁴⁶⁷ Hildebrandt § 23 Rn. 15.

⁴⁶⁸ BGH GRUR 1999, 252 – Warsteiner II; GRUR 2002, 160 – Warsteiner III; BGH GRUR 2002, 1074 – Original Oettinger; BeckOK MarkenR/Schulteis MarkenG § 126 Rn. 9, Stand: 01.10.2018; Schultz, Markenrecht § 126 Rn. 3; Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker Rn. 63.

⁴⁶⁹ BGH GRUR 2007, 884 (886) – Cambridge Institute; GRUR 2002, 1074 – Oettinger; GRUR 1981, 71 – Lübecker Marzipan; GRUR 1971, 29 – Deutscher Sekt.

⁴⁷⁰ Fezer, Markenrecht 2009 § 126 Rn. 10; Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker § 126 Rn. 10.

⁴⁷¹ BPatG BeckRS 2015, 14016 – Königsfelder Stern; BGH GRUR 2003, 882 (883) – Lichtenstein; BPatG BeckRS 2015, 01384 – Kanzlei Hamburg Gänsemarkt.

⁴⁷² BeckOK MarkenR/Schulteis MarkenG § 126 Rn. 18, Stand: 01.10.2018.

⁴⁷³ BGH GRUR 1982, 685 – Ungarische Salami II; GRUR 1981, 666 – Ungarische Salami I; auch schon RG GRUR 1930, 326.

oder Umrisse bestimmter Gebiete, Wahrzeichen von Städten oder Regionen,⁴⁷⁴ Symbole und Wappentiere von Städten,⁴⁷⁵ aber auch größere, länderübergreifende Veranstaltungen.⁴⁷⁶ Neben einer eigentlichen Kennzeichnung kann sich eine mittelbare geografische Angabe schon aus der Verpackung und Aufmachung ergeben.⁴⁷⁷

Von einer Irreführung über die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen und somit einer Verletzung der Schutzrechte ist immer dann auszugehen, wenn durch die verwendete geografische Herkunftsangabe bei einem nicht unwesentlichen Teil der Verkehrskreise eine unrichtige Vorstellung über die tatsächliche geografische Herkunft der gekennzeichneten Produkte hervorgerufen wird.⁴⁷⁸ Qualifizierte geografische Herkunftsangaben genießen einen Sonderstatus und sind nach § 127 Abs. 2 MarkenG mit einem erweiterten Irreführungsschutz ausgestattet.⁴⁷⁹ Voraussetzung ist neben der tatsächlichen Herkunft der geografischen Angabe eine besondere Eigenschaft oder besondere Qualität, die den Produkten aufgrund ihrer Herkunft innewohnt. Die Verwendung der Bezeichnung darf dann nur erfolgen, wenn die Waren und Dienstleistungen die entsprechenden Eigenschaften oder Qualitäten aufweisen. Diese Eigenart muss objektiver Bestandteil der Produkte sein, es muss somit ein objektiver Zusammenhang zwischen Qualität und geografischer Herkunft bestehen.⁴⁸⁰

Der Schutz des § 127 Abs. 2 MarkenG greift immer dann, wenn die Waren oder Dienstleistungen zwar aus dem betroffenen Gebiet stammen, nicht jedoch die darüber hinaus erforderlichen Eigenschaften erfüllen.⁴⁸¹ Auf ein bestimmtes Verfahren der Herstellung kommt es dabei nicht an.⁴⁸² Eine bestimmte Bekanntheit ist ebenfalls nicht erforderlich,⁴⁸³ da

⁴⁷⁴ OLG Jena GRUR 200, 435; BGH GRUR 1995, 91 – Mouson; RG GRUR 1932, 810 (813) – Holländische Windmühlenlandschaft; BPatG BeckRS 2010, 9410 – Quadriga.

⁴⁷⁵ LG Berlin GRUR 1952, 253 – Berliner Bär.

⁴⁷⁶ LG München I GRUR-RR 2008, 339 f. – Oktoberfest-Bier.

⁴⁷⁷ BGH GRUR 1971, 313 – Bocksbeutelflasche; BGH GRUR 1970, 415 – Cantil-Flasche; Ingerl/Rohnke Rn. 6; Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker § 126 Rn. 56.

⁴⁷⁸ BGH GRUR 2001, 420 (431) – SPA; Hildebrandt § 23 Rn. 20.

⁴⁷⁹ Hildebrandt § 23 Rn. 27; Sosnitza, Markenrecht 2015 § 20 Rn. 14.

⁴⁸⁰ BPatG GRUR 2014, 192 – Zoigl; Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker § 127 Rn. 24; Ingerl/Rohnke § 127 Rn. 11; Harte/Henning/Dreyer § 5 Rn. 437; Ohly/Sosnitza § 5 Rn. 339; Sosnitza, Markenrecht 2015 § 20 Rn. 14; Obergfell, GRUR 2001, 313 (314 ff.); Vergleiche schon: Beier, GRUR 1963, 236 (236 ff.).

⁴⁸¹ Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker § 127 Rn. 25.

⁴⁸² OLG Jena GRUR-RR 2003, 77 (79) – Halberstädter Art; Ingerl/Rohnke § 127 Rn. 12; Harte/Henning/Dreyer § 5 Rn. 437 und 460.

⁴⁸³ OLG München GRUR Int. 2013, BAVARIA HOLLAND BEER II; Ingerl/Rohnke § 127 Rn. 15; Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker § 127 Rn. 31.

nicht sie, sondern das rein qualitative Element entscheidend ist.⁴⁸⁴ Der Wortlaut des § 127 Abs. 2 MarkenG ist insoweit eindeutig und auch subjektive Fehlvorstellungen der angesprochenen Verkehrskreise über besondere Eigenschaften der Produkte werden nicht über § 127 Abs. 2 MarkenG, sondern § 5 UWG erfasst.⁴⁸⁵ Daneben kennt § 127 MarkenG in Abs. 3 noch den Schutz für Herkunftsangaben mit einem besonderen Ruf. Dieser Schutz geht noch weiter und steht den Betroffenen unabhängig von einer Irreführung gemäß § 127 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG zur Verfügung.⁴⁸⁶ Das Schutzrecht ist zwar dem der bekannten Marke gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG und § 15 Abs. 3 MarkenG nachgebildet,⁴⁸⁷ weist aber signifikante Unterschiede auf.⁴⁸⁸ Dies macht eine entsprechend differenzierte Handhabung notwendig. Zunächst ist eine markenmäßige Nutzung nicht erforderlich⁴⁸⁹ und auch der Begriff des besonderen Rufes ist nicht identisch mit dem der bekannten Marke.⁴⁹⁰ Die Anforderungen an die Bekanntheit einer Marke sind quantitativer Art, die an den besonderen Ruf einer geografischen Herkunftsangabe hingegen qualitativer Art.⁴⁹¹ Dabei muss sich der Ruf nicht auf einzelne Eigenschaften beziehen, sondern kann eine allgemeine Meinung oder Vorstellung der angesprochenen Verkehrskreise über die Waren oder Dienstleistungen darstellen.⁴⁹²

III. Garantie- bzw. Gewährleistungsmarken als Unterfall der (Unions-)Kollektivmarke

Bis zu der nun erfolgten Reform wurde den Garantie- bzw. Gewährleistungsmarken im Markenrecht der Europäischen Union und (bald) auch dem deutschen Markenrecht kein spezieller markenrechtlicher Schutz zuteil.⁴⁹³ Sie waren in der Unionsmarkenverordnung und dem MarkenG nicht geregelt und im Rahmen der Markenrechtsrichtlinie (alt wie neu) wurde und wird den Mitgliedstaaten lediglich die Option eröffnet, entsprechende nationale Vorschriften in das Markenrecht aufzunehmen. Zwingend waren diese jedoch nicht. Dennoch war es Anmeldern schon vor der Reform möglich, auf Umwegen einen markenrechtlichen oder

⁴⁸⁴ BGH GRUR 2012, 394 (397) – Bayerisches Bier II; OLG München GRUR Int. 2013, BAVARIA HOLLAND BEER II; BGH GRUR 1985, 550 (552) – DIMPLE; GRUR 1991, 609 (612) – SL.

⁴⁸⁵ BGH GRUR 1981, 71 (74) – Lübecker Marzipan; Ströbele/Hacker/Hacker § 127 Rn. 29; Sosnitzer, Markenrecht 2015§ 20 Rn. 14; Hildebrandt § 23 Rn. 28; Ingerl/Rohnke § 127 Rn. 8 und 14; RGZ 139, 390 – Herrenhäuser Pilsener; Knaak, GRUR 1995, 103 (106).

⁴⁸⁶ Sosnitzer, Markenrecht 2015§ 20 Rn. 15.

⁴⁸⁷ Hildebrandt § 23 Rn. 29; Ströbele/Hacker/Hacker § 127 Rn. 33.

⁴⁸⁸ Sosnitzer, Markenrecht 2015§ 20 Rn. 15.

⁴⁸⁹ BGH GRUR 2002, 426 (427) – Champagner bekommen, Sekt zahlen; BGH GRUR 2005, 957 (958) – Champagner Bratbirne.

⁴⁹⁰ OLG München GRUR Int. 2013, BAVARIA HOLLAND BEER II.

⁴⁹¹ Hildebrandt § 23 Rn. 30.

⁴⁹² BGH GRUR 2012, 394 – Bayerisches Bier II; OLG München GRUR Int. 2013, 368 (371) – BAVARIA HOLLAND BEER II; GRUR-RR 2002, 64 (66-67) – Habana.

⁴⁹³ Leister/Romeike, GRUR Int. 2016, 122 (124).

zumindest markenrechtsähnlichen Schutz für ihre Garantie- bzw. Gewährleistungskennzeichen zu erlangen.⁴⁹⁴

1. Unionsrechtliche Ebene

Zur Eintragung von Garantie- oder Gewährleistungskennzeichen kamen auf unionsrechtlicher Ebene lediglich die existierenden Unionsindividual- und die Unionskollektivmarke in Betracht.⁴⁹⁵ Die Unionsmarkenverordnung sah im Wortlaut keine Regelungen zur Anmeldung von Garantie- bzw. Gewährleistungsmarken vor. In der Vergangenheit kam es daher auf die Entscheidungspraxis des EUIPO und Entscheidungen der zuständigen Gerichte an. Die Prüfungsrichtlinien des EUIPO sahen es vor, dass Marken, die lediglich durch Einzelpersonen festgelegte Standards an Waren kennzeichnen, auch ausschließlich als Individualmarken angemeldet werden konnten.⁴⁹⁶

Die Möglichkeit der Eintragung eines solchen Markentyps als Unionskollektivmarke wurde dabei nur mittelbar angesprochen. Die Richtlinie verwies lediglich darauf, dass jede und damit auch eine als Garantie- bzw. Gewährleistungskennzeichen gestaltete Unionskollektivmarke stets von einem Verband und nicht nur einer einzelnen Rechtsperson angemeldet werden muss.⁴⁹⁷ Im Umkehrschluss muss es einem Verband demnach möglich sein, eine solche Garantie- bzw. Gewährleistungsmarke als Unionskollektivmarke anzumelden und eintragen zu lassen. Dem steht auf den ersten Blick der Wortlaut des Art. 76 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 entgegen. Dieser lehnt die Anmeldung einer Unionskollektivmarke ab, wenn das angemeldete Kennzeichen etwas anders als eine Kollektivmarke ist und der Verbraucher diesbezüglich in die Irre geführt werden könnte.⁴⁹⁸

Dieses Argument der Ablehnung einer Eintragung wird aber dadurch entkräftet, dass es einer solchen Marke trotz unterschiedlichen Kennzeichnungsinhaltes möglich ist, als Kollektivmarke verwendet und so auch von den Verbrauchern wahrgenommen zu werden; zumal es ohnehin das Bestreben der Kollektivmarke ist, bestimmte Gruppen und deren

⁴⁹⁴ Siehe ausführlich: Buckstegge S. 44 ff.

⁴⁹⁵ Leister/Romeike, GRUR Int. 2016, 122 (124).

⁴⁹⁶ Richtlinien für die Verfahren vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), Teil B Prüfung, Nr. 10.2., Stand April 2008; Siehe auch: Dissmann/Somboonvong, GRUR 2017, 777 (778).

⁴⁹⁷ Richtlinien für die Verfahren vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), Teil B Prüfung, Nr. 10.2., Stand April 2008.

⁴⁹⁸ Leister/Romeike, GRUR Int. 2016, 122 (124).

Übereinstimmungen und nicht, zumindest im direkten Vergleich zur Individualmarke, explizit den gewerblichen Ursprung von Waren und Dienstleistungen zu kennzeichnen.⁴⁹⁹ Auch Art. 74 Abs. 1 S. 1 Verordnung (EU) 2017/1001, der von Kollektivmarken fordert, dass diese „dazu dienen, Waren und Dienstleistungen der Mitglieder des Verbands, der Markeninhaber ist, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden“,⁵⁰⁰ steht dem nicht entgegen. Denn auch Kollektivmarken in Gestalt einer Garantie- bzw. Gewährleistungsmarke können dazu dienen, zertifizierte Produkte der Verbandsmitglieder von nichtzertifizierten Produkten anderer Unternehmer zu unterscheiden. Das EUIPO äußerte diesbezüglich und im Zusammenhang mit einer Unionskollektivmarkenanmeldung auch lediglich Bedenken.⁵⁰¹

Die Beschwerdekammer des EUIPO kam zu dem Ergebnis, dass Garantie- bzw. Gewährleistungsmarken auch als Unionskollektivmarken eingetragen werden können, soweit die sonstigen Anmeldevoraussetzungen (insbesondere Art. 74 Verordnung (EU) 2017/1001) erfüllt sind.⁵⁰² Dies wurde auch in den folgenden Richtlinien des EUIPO berücksichtigt. Dort heißt es nunmehr: „Kollektivmarken müssen nicht unbedingt die Qualität der Waren garantieren, auch wenn dies gelegentlich der Fall ist. Markensatzungen enthalten beispielsweise häufig Bestimmungen über die Bestätigung der Qualität von Waren und Dienstleistungen der Mitglieder des Verbands, und dies ist durchaus akzeptabel (Entscheidung vom 10/05/2012, R 1007/2011-2, § 13).“⁵⁰³

Die Unionskollektivmarke ist bereits im Grundsatz besser geeignet, den Typ einer Garantie- bzw. Gewährleistungsmarke abzubilden. Der Art. 81 lit. a Verordnung (EU) 2017/1001 sieht einen speziellen Verfallsgrund für Unionskollektivmarken vor, der genutzt werden konnte, die Qualitätsfunktion dieser Marken sicherzustellen, und den Verband als Inhaber verpflichtete, diese Markenfunktion zu prüfen und zu überwachen.⁵⁰⁴ Auch die eigentlichen Benutzer der Marke sind für gewöhnlich die Verbandsmitglieder und nur selten der Verband selbst, was eher zu einer, für die Garantie- oder Gewährleistungsmarken typischen, Konstellation eines

⁴⁹⁹ Anderer Ansicht: Leister/Romeike, GRUR Int. 2016, 122 (124).

⁵⁰⁰ Anderer Ansicht: Leister/Romeike, GRUR Int. 2016, 122 (124).

⁵⁰¹ Entscheidung der zweiten Beschwerdekammer vom 15.02.2011, R 675/2010-2, Rn. 21 – Biodynamic (dies mag aber auch dem Umstand geschuldet sein, dass es in dieser Entscheidung darauf letztlich nicht ankam).

⁵⁰² Entscheidung der zweiten Beschwerdekammer vom 10.05.2012, 1007/2011-2, Rn. 11 ff. – Flagge mit Stern.

⁵⁰³ Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), Teil C Widerspruch Nr. 2.14.1, Stand: 01.08.2016.

⁵⁰⁴ Leister/Romeike, GRUR Int. 2016, 122 (125).

unabhängigen und objektiven Markeninhabers führt.⁵⁰⁵ Trotz der Einführung der Unionsgewährleistungsmarke ist davon auszugehen, dass die Unionskollektivmarke für bestimmte Kennzeichen, soweit sie den Anforderungen der Unionskollektivmarke gerecht werden, auch im Bereich der Garantie- bzw. Gewährleistungsmarken eine relevante Markenart bleiben wird. So auch der EuGH in seiner Entscheidung zur Vorlagefrage des OLG Düsseldorf, in der er ausführt:

„Wie aus Art. 66 VO Nr. 207/2009 und aus deren Art. 74a, der durch die VO 2015/2424 eingefügt wurde, hervorgeht, kann eine solche Gewährleistung gegebenenfalls die Annahme ausreichen, dass eine Marke, die keine Individualmarke ist, ihre Funktion als Herkunftshinweis erfüllt. Denn in Art. 66 VO Nr. 207/2009 heißt es, dass eine Kollektivmarke ihre Funktion als Herkunftshinweis erfüllt, wenn sie Waren und Dienstleistungen der Mitglieder des Verbands der Markeninhaber ist, von denen anderer Unternehmen unterscheidet, und nach der Art. 74a (Anm. Verordnung (EU) 2017/1001 a. F.) erfüllt eine Gewährleistungsmarke diese Funktion, wenn sie Waren oder Dienstleistungen, für die der Inhaber der Marke das Material, die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen, die Qualität, Genauigkeit oder andere Eigenschaften [...] gewährleistet, von solchen (unterscheidet), für die keine derartige Gewährleistung besteht.“⁵⁰⁶

Der EuGH geht damit grundsätzlich davon aus, dass eine Gewährleistungsmarke, registriert als Unionskollektivmarke, allen Anforderungen gerecht werden kann.⁵⁰⁷ Erforderlich bleibt jedoch, dass eine so verwendete Kollektivmarke ihren Herkunftshinweis erfüllt. Begrenzt wird diese Möglichkeit durch den zu wahren Rahmen der Irreführung, nach dem eine Unionskollektivmarke nicht den Eindruck erwecken darf, etwas anderes als eine Kollektivmarke zu sein.⁵⁰⁸ Entscheidend ist demnach die genaue Ausgestaltung solcher Kollektivmarken. Neben den zu gewährleistenden Eigenschaften muss die Kollektivmarke einen eindeutigen Hinweis auf die Mitglieder des Kollektivs enthalten und begrenzt damit gleichzeitig den Kreis der möglichen Benutzer auf die Mitglieder des Kollektivs.

⁵⁰⁵ Ähnlich: Leister/Romeike, GRUR Int. 2016, 122 (125).

⁵⁰⁶ EuGH GRUR 2017, 816 818 Rn. 50 – Internationales Baumwollzeichen.

⁵⁰⁷ So im Ergebnis wohl auch: Dissmann/Somboonvong, GRUR 2017, 777 (779).

⁵⁰⁸ Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum EUIPO, Teil B Prüfung, Abschnitt 4 Absolute Eintragungshindernisse, Kapitel 15 Unionskollektivmarken Nr. 3.1, Stand 1.10.2017.

2. Nationale Ebene

Gewährleistungsmarken können dank der Eröffnungsklausel in § 97 Abs. 1 MarkenG: „Als Kollektivmarke können [...] Zeichen [...] eingetragen werden, die geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen [...] nach [...] ihrer Qualität [...] zu unterscheiden“, auch als Kollektivmarken eingetragen werden.⁵⁰⁹ Enthält eine Kollektivmarkensatzung entsprechende Qualitätsvorgaben, ist sie zugleich Gütezeichen.⁵¹⁰ Darüber hinaus muss in der Satzung die Einhaltung des Qualitätsversprechens durch neutrale Kontrollen gesichert werden.⁵¹¹ Die Gewährleistungsmarke wurde bisweilen auch als spezielle Kollektivmarke bezeichnet.⁵¹²

Unabhängig von der eigentlichen Notwendigkeit der Einführung einer nunmehr vorhandenen nationalen Gewährleistungsmarke war die Eintragung von Gütezeichen als Kollektivmarke Usus, hat sich in der Praxis bewährt und wurde von der Rechtsprechung ausreichend flankiert.⁵¹³ Im nationalen Recht ist noch nicht abschließend geklärt, wie mit bestehenden Gewährleistungsmarken als eingetragene Kollektivmarke umgegangen werden soll.⁵¹⁴ Mangels entsprechenden Anpassungen des Gesetzgebers in § 97 MarkenG ist davon auszugehen, dass dieser an der bestehenden Anwendungspraxis der Gewährleistungsmarken als Kollektivmarken festhalten möchte und diese, soweit sie die Anforderungen einer Kollektivmarke erfüllen, parallel zu der neuen nationalen Gewährleistungsmarke bestehen bleiben. Daran ändert auch die Anpassung des § 103 Abs. 2 MarkenG zur „Prüfung der Anmeldung“ nichts, demgemäß Anmeldungen zurückzuweisen sind, bei denen die Gefahr besteht, dass das Publikum über den Charakter oder die Bedeutung der Marke irregeführt wird, insbesondere wenn diese Marke den Eindruck erwecken kann, als wäre sie etwas anderes als eine Kollektivmarke. Entsprechend der Begründung des MaMoG⁵¹⁵ dient diese Anpassung lediglich der richtlinienkonformen Umsetzung des Art. 31 Abs. 2 Richtlinie (EU) 2015/2436. Hätte der Gesetzgeber hier eine deutlichere Abgrenzung gewollt, so wäre der § 97 MarkenG und der Umfang einer Kennzeichnungsfunktion der Kollektivmarken zumindest um den

⁵⁰⁹ Siehe ausführlich: Buckstegge S. 44 ff.; Dissmann/Somboonvong, GRUR 2017, 777 (778); Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (660, 661).

⁵¹⁰ BeckOK MarkenR/Schoene MarkenG § 97 Rn. 10, Stand: 01.10.2018.

⁵¹¹ BeckOK MarkenR/Schoene MarkenG § 97 Rn. 10, Stand: 01.10.2018.

⁵¹² Nr. 7 Stellungnahme des Deutschen Industrie- und Handelskammertag zum MaMoG vom 23.02.2017.

⁵¹³ Nr. 7 Stellungnahme des Deutschen Industrie- und Handelskammertag zum MaMoG vom 23.02.2017.

⁵¹⁴ Nr. 7 Stellungnahme des Deutschen Industrie- und Handelskammertag zum MaMoG vom 23.02.2017; siehe auch: Buckstegge S. 228 f.

⁵¹⁵ Begründung S. 91 Referentenentwurf MaMoG.

Bereich der Qualitäten zu kürzen gewesen.⁵¹⁶ Gemessen an dieser lediglich richtlinienkonformen Umsetzung und der Tatsache, dass auch im Unionsmarkenrecht von einer Koexistenz der Gütezeichen als Unionskollektiv- und Unionsgewährleistungsmarke mit ihren jeweils speziellen Voraussetzungen ausgegangen werden kann, ist von dieser Koexistenz auch für das deutsche Markenrecht auszugehen.

IV. Zwischenergebnis

Trotz der soeben aufgezeigten markenrechtlichen Vielfalt fehlte es an eindeutigen Regelungen für Güte- und Garantiezeichen. Die Einführung der Unionsgewährleistungsmarke stellt somit eine klare Zäsur des Gesetzgebers dar und leistet als wesentlicher Bestandteil der jüngsten Unionsmarkenreform einen wertvollen Beitrag für die Weiterentwicklung des europäischen Markenrechts.

Gleichzeitig grenzt sich die Unionsgewährleistungsmarke durch ihre konkrete Ausgestaltung klar von anderen Regelungen, namentlich die der geografischen Herkunftsangaben, ab. Für die Unionsgewährleistungsmarke bedeutet dies, dass trotz der ausdrücklichen Ausnahme von geografischen Herkunftsangaben ein schmaler Grat zwischen solchen Eigenschaften, die Waren oder Dienstleistungen schlicht aus der Gegebenheit ihrer geografischen Herkunft anhaften, oder solchen Eigenschaften, die sich aus anderen Gründen, u. a. besonderen Materialien, einer speziellen Verarbeitung der Waren oder Darbietung von Dienstleistungen ergeben, besteht.

Angesichts der bereits bestehenden umfangreichen und dezidierten Regelungen hätte ein weiteres Regelwerk in dem Bereich der geografischen Herkunftsangaben die Übersicht weiter geschmälert. Die Unionsmarkenrechtsreform mit Unionsmarkenverordnung und neuer Markenrechtsrichtlinie versäumt es zwar, eine klare einheitliche Regelung auf Unionsebene zu schaffen, es ist aber zu bezweifeln, dass sie, bedingt durch die Vielzahl der bereits bestehenden Verordnungen und Richtlinien im Zusammenhang mit geografischen Herkunftsangaben, dazu überhaupt in der Lage gewesen wäre. Aus diesem Grund ist es zu begrüßen, dass sich die

⁵¹⁶ Für eine deutliche Klarstellung: Nr. 4 der Stellungnahme zu dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken – Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) durch die Finanzgruppe Deutscher Sparkassen- und Giroverband vom 24.02.2017.

Unionsgewährleistungsmarke, anders als die Unionskollektivmarke und die Markenrechtsrichtlinie, diesbezüglich ausdrücklich ausnimmt.

Teil 2

Die Einführung der Unionsgewährleistungsmarke

A. Die Markenrechtsreform

Grundlage und Beweggrund für diese Arbeit war und ist die jüngste Markenrechtsreform der Europäischen Kommission. Es war das Ziel der Kommission, durch die Reform der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates vom 26.02.2009 über die Gemeinschaftsmarke, einer Änderung der Verordnung (EG) 2868/95 zur Durchführung der Verordnung (EG) 40/94 und durch Aufhebung der Verordnung (EG) 2869/95 über die an das Amt zu entrichtenden Gebühren in Verbindung mit dem Vorschlag zur Neufassung der Markenrichtlinie 2008/95/EG zur Förderung von Innovation und Wirtschaftswachstum, den Unternehmen zugänglichere, leistungsfähigere und effektivere Verfahren für die Eintragung von Marken, die gleichzeitig kostengünstiger, einfacher und schneller sind sowie mehr Rechtssicherheit und einen besseren Schutz vor Nachahmungen bieten, in einem Gesamtpaket zur Verfügung zu stellen.⁵¹⁷

Nachdem die Unionsmarkenverordnung bereits mehrfach geändert wurde, ist die umfassende Reform durch die Verordnung (EU) 2015/2424 die wichtigste Änderung seit ihrer Einführung.⁵¹⁸ Durch weitere Maßnahmen, unter anderem die Kodifizierung der Verordnung (EG) 207/2009 durch die Verordnung (EU) 2017/1001, der endgültigen Aufhebung der Verordnung (EG) 2868/95, dem Erlass der delegierten Verordnung (EU) 2017/1430⁵¹⁹ (nunmehr ersetzt durch die Verordnung (EU) 2018/625⁵²⁰) und der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1431 (nunmehr ersetzt durch die Verordnung (EU) 2018/626⁵²¹), hat diese vorerst ihren Abschluss gefunden. Schon mit dem Erlass der ursprünglichen Markenrichtlinie und der ersten Unionsmarkenverordnung wurde das bestehende System von der Europäischen Union auf die Probe gestellt und weitergehender Handlungsbedarf erkannt.⁵²² Erste Erkenntnisse eines Anpassungsbedarfs liegen bereits mehr als zehn Jahre zurück und haben durch die

⁵¹⁷ Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament COM(2015), 589 final, 2013/0088 (COD), S. 2.

⁵¹⁸ Eisenführ/Schennen/Schennen Einl. Rn. 3.

⁵¹⁹ Delegierte Verordnung (EU) 2017/1430 der Kommission vom 18.05.2017 zur Ergänzung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Unionsmarke und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 2868/95 der Kommission und der Verordnung (EG) 216/96 der Kommission, ABl. L 205/1 vom 08.08.2017.

⁵¹⁹ Art. 290 und Art. 291 AEUV.

⁵²⁰ Delegierte Verordnung (EU) 2018/625 der Kommission vom 05.03.2018 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.06.2017 über die Unionsmarke und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1430.

⁵²¹ Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 der Kommission vom 05.03.2018 mit Einzelheiten zur Umsetzung von Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Unionsmarke und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1431.

⁵²² Siehe auch: Ratsdokument 9427/07 Finanzielle Vorausschau des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) und weitere Entwicklung des Gemeinschaftsmarkensystems vom 10.05.2007.

Reform und ihre weiterführenden Verordnungen vorerst ihren Weg in das europäische Markenrecht gefunden.

I. Anlass und Ziele des Reformpakets zur Modernisierung des Europäischen Markenrechts

Das europäische Markenrecht bedurfte einer Novellierung. Schon seit dem Jahr 2008 war die Richtlinie (EG) 89/104/EWG in ihrer kodifizierten Form als Richtlinie 2008/95/EG in Kraft. Die Unionsmarkenverordnung galt in ihrer kodifizierten Form als Verordnung (EG) 207/2009 seit ihrem Erlass im Jahr 2009.⁵²³ Neben dem Alter der Normen waren es vermehrt politische Gründe, die eine Reform des Europäischen Markenrechts vorangetrieben haben. Der hohe finanzielle Überschuss im Haushalt des EUIPO und die fehlenden Verwendungs- bzw. Verteilungsregelungen haben den Mitgliedstaaten Grund zur Anpassung und Neuregelung gegeben.⁵²⁴ Beweggrund für eine Novellierung waren daneben die sich gewandelten administrativen und technischen Anforderungen an den Erwerb und die Verwaltung der Schutzrechte sowie die in diesem Zusammenhang stehenden Verfahren.⁵²⁵

Schon im Mai 2011 hat die Europäische Kommission eine Mitteilung erlassen,⁵²⁶ die folgerte, dass ein entsprechender Bedarf bestehe, das Markensystem in der Union zu modernisieren, es effektiver, effizienter und insgesamt kohärenter zu machen sowie an das Zeitalter des Internets anzupassen.⁵²⁷ Zu diesem Zeitpunkt waren die nationalen Markeneintragungen der EU-Mitgliedstaaten seit fast 20 Jahren harmonisiert und die Unionsmarke war 15 Jahre zuvor eingeführt worden.⁵²⁸ Die steigenden Erwartungen der Nutzer an schnellere, bessere, leistungsfähigere und rationalere Eintragungsverfahren, die gleichzeitig besser aufeinander abgestimmt, benutzerfreundlich, technologisch angemessen und öffentlich zugänglich sind, gaben Anlass zur Reform.⁵²⁹ Die Anwendung des damaligen Markensystems der Europäischen Union hat gezeigt, dass bei bestimmten Verfahrensaspekten Potenzial zur Verbesserung besteht und Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Verfahren zu vereinfachen und zu

⁵²³ Seit dem 01.10.2017 durch erneute Kodifizierung als Verordnung (EU) 2017/1001.

⁵²⁴ Knaak/Kur/Mühlendahl, GRUR Int. 2012, 197 (197).

⁵²⁵ BeckOK MarkenR/Kur Einleitung MarkenG Rn. 66 f., Stand: 01.10.2018.

⁵²⁶ Mitteilung der Europäischen Kommission KOM(2011) 287 endgültig vom 24.5.2011.

⁵²⁷ Erwägungsgrund Nr. 7 Verordnung (EU) 2015/2424; siehe auch: Mitteilung der Europäischen Kommission KOM (2011) 287 vom 24.5.2011, Nr. 3.2.

⁵²⁸ Mitteilung der Europäischen Kommission KOM(2011) 287 vom 24.5.2011, Nr. 3.2.

⁵²⁹ Erwägungsgrund Nr. 6 Richtlinie (EU) 2015/2436.

beschleunigen sowie die Rechtssicherheit und Berechenbarkeit des Systems zu erhöhen.⁵³⁰

Die Zielsetzung des Reformpakets liegt in einer besseren Abstimmung zwischen der Richtlinie (EU) 2015/2436 und der Unionsmarkenverordnung (EU) 2017/1001, deren Ineinandergreifen zugleich den Schutz nationaler Marken als eine attraktive Option für die Anmelder aufrechterhalten soll.⁵³¹ Gleichzeitig soll die komplementäre Beziehung zwischen dem Markensystem der Union und den nationalen Markensystemen sichergestellt werden⁵³² und so einen Beitrag zum Abbau der Diskrepanzen innerhalb des Markensystems in ganz Europa leisten.⁵³³ Ziel der Markenrechtsreform ist es, weiter die Angleichung der Rechtssysteme voranzutreiben und die nationalen Markenrechte in Einklang mit der Unionsmarkenverordnung zu bringen. Darüber hinaus sollen die wichtigsten Verfahrensvorschriften der nationalen Markenrechte mit denen der Unionsmarkenverordnung gleichgestellt werden.⁵³⁴ Die materiell-rechtlichen Regelungen sollen eine einheitliche Linie verfolgen und durch die Reform die nötigen Änderungen und Klarstellungen erhalten⁵³⁵ oder, wie im Fall der Unionsgewährleistungsmarke, ein Rechtsinstitut gänzlich neu seinen Weg in die Unionsmarkenverordnung finden.⁵³⁶

Mit der Unionsgewährleistungsmarke wird die Rechtssicherheit und Berechenbarkeit des Systems weiter erhöht,⁵³⁷ da sie in Ergänzung zu den bereits existierenden Vorschriften über die Unionskollektivmarke auch Anmelden, die den Anforderungen zur Anmeldung einer Unionskollektivmarke für ihre Zwecke nicht nachkommen können, ein wirksames Mittel zur Seite stellt.⁵³⁸ Schließlich will die Kommission mit der Reform die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Ämtern und dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum vereinheitlichen und den Bürokratieabbau vorantreiben.⁵³⁹ Zur Umsetzung dieser Zielsetzungen soll die Rechtsangleichung ausgeweitet werden und eine stärkere Annäherung

⁵³⁰ Erwägungsgrund Nr. 28 Verordnung (EU) 2015/2424.

⁵³¹ Erwägungsgrund Nr. 5 Richtlinie (EU) 2015/2436; siehe auch: Schlussfolgerung des Rates vom 25.05.2010 zur zukünftigen Überarbeitung des Markensystems in der Europäischen Union Nr. 14.

⁵³² Erwägungsgrund Nr. 5 Richtlinie (EU) 2015/2436.

⁵³³ Schlussfolgerung des Rates vom 25.05.2010 zur zukünftigen Überarbeitung des Markensystems in der Europäischen Union Nr. 14.

⁵³⁴ Siehe auch: BeckOK MarkenR/Kur Einleitung MarkenG Rn. 68, Stand: 01.10.2018.

⁵³⁵ BeckOK MarkenR/Kur Einleitung MarkenG Rn. 66 f., Stand: 01.10.2018.

⁵³⁶ Ekey/Bender/Fuchs-Wissmann/Bender Einl. 2 Rn. 21.

⁵³⁷ Erwägungsgrund Nr. 27 Verordnung (EU) 2015/2424.

⁵³⁸ Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke COM(2013) 161, vom 2.4.2013, Nr. 5.3.

⁵³⁹ Siehe auch: Weiden, GRUR 2016, 160 (161).

des nationalen Markenrechts an das Unionsmarkensystem herbeigeführt werden. Bei dem Reformpaket handelt es sich in vielen Teilen um eine Kodifizierung der bestehenden Rechtsprechung und somit eine Erweiterung der Kompetenzen des Amtes mit einer einhergehenden Steigerung seiner Effizienz.⁵⁴⁰ Dabei wurden in einigen Teilen die Leitsätze aus vergangenen EuGH-Entscheidungen nahezu identisch in die Reformvorschläge eingearbeitet.⁵⁴¹

II. Erste Reformpläne der Europäischen Kommission

Erste Anfänge der nun durchgeführten Reform des europäischen Markenrechts liegen bereits mehr als zehn Jahre zurück. Das Institut „GfK Emer Ad Hoc Research“ führte zwischen Oktober 2005 und Januar 2006, beauftragt durch das EUIPO, eine Befragung der Nutzer des EUIPO, über deren Zufriedenheit mit den angebotenen und vollzogenen Dienstleistungen, in der Zeit von Januar 2004 bis Juni 2005 durch.⁵⁴² Grundlage der Analyse war ein Onlinefragebogen, der von insgesamt 1.119 Nutzern ausgefüllt und im Rahmen der Studie ausgewertet wurde. Ziel war es die Stärken und Schwächen der Dienstleistungen des EUIPO ausfindig zu machen. In Bezug auf die Unionsmarken, ihrem System und den Leistungen des EUIPO lässt die Befragung mit der Veröffentlichung im Jahr 2007 eine allgemeine Zufriedenheit der Markenvertreter und Markeninhaber erkennen. Gleichzeitig war aber auch anzumerken, dass alle Bereiche mit einer relativ hohen Wichtigkeit im Umfragequadrant der strategischen Schwächen eingeordnet wurden. Dies betrifft die Entscheidungen der Beschwerdekammer, die Verfahrensdauer sowie die Zuverlässigkeit und Schnelligkeit des EUIPO.⁵⁴³ Gleichzeitig teilte die Kommission bereits am 16.01.2007 dem Europäischen Parlament und Rat eine finanzielle Vorausschau der Haushaltsplanung des EUIPO mit⁵⁴⁴ und kam zu der Schlussfolgerung, dass Anpassungen an die Gebührenordnung notwendig sind, um einen ausgeglichenen Haushalt des EUIPO zu gewährleisten.

⁵⁴⁰ Marten, GRUR 2016, 114 (115).

⁵⁴¹ Unter anderem: EuGH EuZW 2004, 57 – Shield Mark BV/Joost Kist h.o.d.m. Memex; GRUR 2012, 747 – Chartered Institute of Patent Attorneys/Registrar of Trade Marks (IP-Translator).

⁵⁴² „OHIM USER SATISFACTION SURVEY FINAL REPORT“ by Ángeles Bacete, GfK Emer Ad Hoc Research, Februar 2006, Survey Nr. 5276.

⁵⁴³ „OHIM USER SATISFACTION SURVEY FINAL REPORT“ by Ángeles Bacete, GfK Emer Ad Hoc Research, Februar 2006, Survey Nr. 5276, S. 9, 10 und 12.

⁵⁴⁴ Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat, Finanzielle Vorausschau des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), 16.01.2007, 5390/07.

In seiner Schlussfolgerung vom 10.05.2007⁵⁴⁵ hat der Rat der Europäischen Union die Kommission aufgefordert, eine Reform der Gebührenordnung anzustreben und gleichzeitig den Ersuch einer umfassenden Studie des europäischen Markensystems an die Kommission gestellt.

Diese Ergebnisse und die Tatsache, dass seit der Einführung der Unionsmarke und der Harmonisierung des Markenrechts der Mitgliedstaaten zum damaligen Zeitpunkt über fünfzehn Jahren vergangen waren, haben die Europäische Kommission dazu bewogen, das System einer Gesamtbewertung zu unterziehen. Die Europäische Kommission legte sich 2008 in dem „Small Business Act“⁵⁴⁶ selbst auf, kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zum Unionsmarkensystem zu erleichtern. Im selben Jahr verpflichtete sich die Kommission in ihrer Mitteilung über eine europäische Strategie für gewerbliche Schutzrechte⁵⁴⁷ darüber hinaus zur Umsetzung eines wirksamen und effizienten Markenschutzes sowie eines insgesamt qualitativ hochwertigeren Markensystems. Grundlage für die Erreichung dieser Ziele war eine Gesamtbewertung des europäischen Markensystems. Die Kommission gab ihrem Bestreben Nachdruck, als sie 2010 die Leitinitiative „Innovationsunion“ kommunizierte und ankündigte, im Rahmen der Strategie Europa 2020⁵⁴⁸ das Markenrecht zu modernisieren, um so die Rahmenbedingungen des Markensystems mit dem Ziel einer höheren Leistungsfähigkeit auf nationaler und EU-Ebene zu reformieren.⁵⁴⁹

III. Studie des Max-Planck-Instituts

In seiner Mitteilung⁵⁵⁰ vom 16.07.2008 an das Europäische Parlament, den Rat und den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss über eine europäische Strategie für gewerbliche Schutzrechte kommunizierte die Europäische Kommission sein Vorhaben, die grundsätzlichen Funktionen des Unionsmarkensystems und der nationalen Markensysteme einer Bewertung zu unterziehen. Im Rahmen dieser Studie sollten die Auswirkungen der Markensysteme in der EU analysiert werden und so als Grundlage für eine künftige

⁵⁴⁵ Rat der Europäischen Union A-Punkt-Vermerk vom 10.05.2007, 9427/07.

⁵⁴⁶ Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, KOM (2008) 394 endgültig Vom 26.06.2008.

⁵⁴⁷ KOM(2008) 465 endgültig vom 16.07.2008.

⁵⁴⁸ Mitteilung der Kommission Europa 2020 Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum, KOM(2010) 2020 endgültig Vom 03.03.2010.

⁵⁴⁹ KOM(2010) 546 endgültig vom 06.10.2010.

⁵⁵⁰ Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und den europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss vom 16.7.2008, KOM(2008) 465 endgültig.

Überprüfung und Reform des Unionsmarkensystems dienen.⁵⁵¹ Im Juli 2009 hat die Europäische Kommission den Auftrag zur Erstellung der Studie schließlich im Amtsblatt der EU ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt das Max-Planck-Institut. Schnell wurde klar, dass die detaillierte Vorgaben der Europäischen Union mit Fragestellungen, wie die Systeme einheitlicher, günstiger, schneller und zuverlässiger gemacht werden können,⁵⁵² nicht ausreichen würde, eine aussagekräftige Studie zu erstellen. Dies hat in der Folge zu einer Erweiterung und umfassenden Gesamtanalyse des europäischen Markensystems im Rahmen der Studie geführt.⁵⁵³ Veröffentlicht wurden die Ergebnisse unter Einbeziehung einer Repräsentativumfrage der Nutzer des Unionsmarkensystems durch das Institut für Demoskopie Allensbach⁵⁵⁴ fast zwei Jahre später im März 2011.⁵⁵⁵

Die Studie „Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System“ enthält eine umfassende Darstellung des gesamten europäischen Markensystems, angefangen bei den materiellrechtlichen und verfahrensrechtlichen Rahmenbedingungen, über politische Einflüsse im Rahmen der Koexistenz vom Unionsmarkensystem und den nationalen Systemen sowie deren zukünftige Ausgestaltung, bis zur Aufarbeitung der praxisrelevanten Zusammenarbeit aller beteiligten Stellen.⁵⁵⁶ Ziel der Studie war es, neben einer Analyse des status quo auch Bereiche mit Verbesserungspotential zu identifizieren und der Europäischen Kommission vorzustellen.⁵⁵⁷ Dabei setzt sich die Studie mit den Grundprinzipien des europäischen Markenrechtssystems auseinander und misst diesen eine erhebliche Bedeutung zu.⁵⁵⁸ Die Studie kommt zu dem übergreifenden Ergebnis, dass es das europäische Markenrechtssystem zwar geschafft hat, den Barrieren im europäischen Markt für Marken durch Harmonisierung entgegenzuwirken, bedingt durch das Prinzip des Territorialitätsgrundsatzes aber auch auf lange Sicht keine vollständig harmonisierten und unabhängigen Bedingungen für die europäische Markenlandschaft wird schaffen können.⁵⁵⁹ Dennoch ist die konsequente

⁵⁵¹ Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und den europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss vom 16.7.2008, KOM(2008) 465 endgültig, S. 9, Nr. 3.2..

⁵⁵² Marten, GRUR Int. 2016, 114 (114).

⁵⁵³ Knaak/Kur/Mühlendahl, GRUR Int. 2012, 197 (197).

⁵⁵⁴ Tätigkeitsbericht 2008/2009 Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht, München April 2010, S. 53.

⁵⁵⁵ „Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System“, presented by Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich, 15.2.2011 (Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System vom 15.2.2011).

⁵⁵⁶ Knaak/Kur/Mühlendahl, GRUR Int. 2012, 197 (197).

⁵⁵⁷ Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System vom 15.2.2011, S. 1.

⁵⁵⁸ Knaak/Kur/Mühlendahl, GRUR Int. 2012, 197 (197).

⁵⁵⁹ Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System vom 15.2.2011, S. 1, Rn. 1.

Harmonisierung laut Studie der richtige Weg hin zu einem besser funktionierenden europäischen Markensystem.⁵⁶⁰ Wirksames Mittel zum Erreichen dieses Ziels ist eine möglichst große Übereinstimmung zwischen dem System der Unionsmarkenverordnung und der Markenrechtsrichtlinie sowie den darin enthaltenen Anforderungen an die Mitgliedstaaten.⁵⁶¹

Die Unionsgewährleistungsmarke bzw. die Bedarfserörterung einer entsprechenden Regelung wird ebenfalls im Rahmen der Studie behandelt und ist Teil der umfassenden Analyse und Empfehlungen.⁵⁶² Die Studie stellt fest, dass die Unionsmarkenverordnung für Registrierung und markenrechtlichen Schutz lediglich die Unionsindividual- und Unionskollektivmarke anbietet und dies in einigen nationalen Systemen, die darüber hinaus die Möglichkeit eines Schutzes von Gewährleistungsmarken bereitstellen, anders gehandhabt wird. Die Studie definiert Gewährleistungsmarken als Marken, die es zertifizierten Personen oder Organisationen nach den Grundsätzen des Systems der Gewährleistung erlauben, entsprechende Produkte mit eben dieser Gewährleistungsmarke zu kennzeichnen. Gewährleistungsmarken sind demnach Marken, die über eine gewährte und überwachte Qualität Auskunft geben. Kollektivmarken hingegen informieren lediglich über die Angehörigkeit zu einem bestimmten Kollektiv.⁵⁶³ Zur Angleichung der Differenzen zwischen den nationalen Systemen mit der Möglichkeit zur Registrierung von Gewährleistungsmarken und der Unionsmarkenverordnung, die keine entsprechenden Regelungen vorhält, erwägt die Studie die Einführung einer entsprechenden Unionsgewährleistungsmarke. Das aktuelle Umfeld hat gezeigt, dass private und öffentliche Einrichtungen, die den Anforderungen an die Voraussetzungen zur Eintragung einer Unionskollektivmarke nicht gerecht werden, dennoch Bedarf an einem Schutz für Garantie- und Gewährleistungskennzeichen haben. Eine entsprechende Möglichkeit zur Umsetzung fehlt dem System jedoch. Die klare, zusammenfassende Empfehlung der Studie ist es, eine Unionsgewährleistungsmarke im Rahmen der Unionsmarkenverordnung einzuführen und diese in der weiteren Anwendung durch das EUIPO verwalten zu lassen.⁵⁶⁴ Die konkrete Umsetzung der eingeführten

⁵⁶⁰ Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System vom 15.2.2011, S. 1, Rn. 3.

⁵⁶¹ Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System vom 15.2.2011, S. 1, Rn. 4.

⁵⁶² Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System vom 15.2.2011, S. 212, Rn. 20, S. 216 Rn. 1.13, S. 219 Rn. 1.27, S. 222 Rn. 1.40, 1.42, 1.45, S. 252 Rn. 5.

⁵⁶³ Die Definitionen der Studie und die der Verordnung (EU) 2017/1001 stimmen somit in großen Teilen überein.

⁵⁶⁴ Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System vom 15.2.2011, S. 212, Rn. 20.

Unionsgewährleistungsmarke zeigt, ob gewollt oder ungewollt, viele Parallelen zu den knappen und angedeuteten Ausführungen des Max-Planck-Instituts.

IV. Reformvorschlag der Europäischen Kommission und seine Anpassungen

Am 27.03.2013 hat die Kommission ihre Reformvorschläge zum nationalen und europäischen Markenrecht erstmals der Öffentlichkeit vorgelegt.⁵⁶⁵ Die Studie des Max-Planck-Institutes,⁵⁶⁶ aber auch das eindeutige Ersuchen des Rates der Europäischen Union an die Europäische Kommission in seinem Vermerk vom 12.05.2010, Vorschläge für die Überarbeitung der Verordnung (EU) 2017/1001 und der Richtlinie 2008/95/EG zu unterbreiten,⁵⁶⁷ gaben schließlich Anlass, die Reform zügig voranzutreiben. Gemeinsames Ziel der Reform war die Förderung von Innovation und Wirtschaftswachstum durch leistungsfähigere Verfahren für die Eintragung von Marken in der gesamten EU.⁵⁶⁸ Das europäische Markenrecht, bestehend aus Markenrechtsrichtlinie und Unionsmarkenverordnung, wurde immer wieder als „Erfolgsmodell“ bezeichnet.⁵⁶⁹ Gepaart mit den umfassenden Ergebnissen der Studie des Max-Planck-Instituts sollte daher an seinen Grundstrukturen nicht gerüttelt werden, zu großen Teilen nur formelle Anpassungen erfolgen und der wesentliche Kern der Unionsmarkenverordnung erhalten bleiben.⁵⁷⁰ Durch die große Nachfrage am Markt hat das Amt eine stetig wachsende Anzahl von Anmeldungen zu bewältigen. Die so erwirtschafteten Erträge waren bei der Einführung der Unionsmarkenverordnung nicht vorhersehbar, die Einnahmen dementsprechend nicht verplant und deren Verwendung war somit unbestimmt.⁵⁷¹

⁵⁶⁵ Europäische Kommission, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 27.3.2013 COM (2013) 161 final, 2.1.; identisch: Europäische Kommission, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Neufassung) vom 27.3.2013 COM (2013) 162 final, 2.1.

⁵⁶⁶ Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 27.03.2013, COM(2013) 161 final, 2013/0088 (COD), S. 3.

⁵⁶⁷ Rat der Europäischen Union, Vermerk vom 12.05.2010, Dokument Nr. 9412/10.

⁵⁶⁸ Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 27.03.2013, COM(2013) 161 final, 2013/0088 (COD), S. 2.

⁵⁶⁹ Bender, Die neue Unionsmarke 2017, Vorwort; Fezer, GRUR 2013, 1185; Schlussfolgerungen des Rates „Wettbewerbsfähigkeit“ vom 21./22.05.2007, Ratsdokument 9427/07; ähnlich Huber S. 351; siehe auch: Brief des Präsidenten des Amtes der Europäischen Union für Geistiges Eigentum Wubbo De Boer vom 26.04.2007 (D00826/07).

⁵⁷⁰ Sosnitza, Markenrecht 2015§ 1 Rn. 10.

⁵⁷¹ Sosnitza, Markenrecht 2015§ 1 Rn. 10.

In seinen Schlussfolgerungen vom 25.05.2010⁵⁷² ging der Europäische Rat auf erste Zwischenergebnisse der Studie ein, unterstützte die Pläne der Haushaltsanpassungen und bekräftigte seine Absicht, dass diese Haushaltsmaßnahme auch zur Modernisierung, Straffung, Harmonisierung und Stärkung des Markensystems in Europa beitragen soll.

Trotz der zahlreichen, auch tief gehenden Neuerungen, wird mit der aktuellen Reform des Markenrechts an der grundsätzlichen Trennung zwischen Markenrechtsrichtlinie und Unionsmarkenverordnung mit den parallelen Systemen der nationalen Marken und Unionsmarken festgehalten.⁵⁷³ Die Koexistenz der Unionsmarken und den nationalen Markensystemen ist ein elementarer und notwendiger Faktor eines leistungsfähigen Markensystems, das auf die unterschiedlichen Erfordernisse von Unternehmen und Märkten sowie den geografischen Erfordernissen eingehen kann.⁵⁷⁴ Die Reformen der Kommission erfordern dennoch und abseits der grundsätzlichen Trennung in der Zukunft eine intensivere Zusammenarbeit der nationalen Markenämter untereinander und insbesondere zwischen den nationalen Markenämtern und dem EUIPO selbst. Dieser verbesserten und wirksameren Zusammenarbeit der Markenämter in Europa standen neben der fehlenden eindeutigen Rechtsgrundlage auch die unzureichende technische Ausstattung und nicht gesicherte mittel- bis langfristige Finanzierungen der nationalen Ämter entgegen. Die Kommission und der Rat einigten sich für die Umsetzung dieser Zusammenarbeit auf eine angemessene Finanzierung aus dem Haushalt des EUIPO.⁵⁷⁵

Fezer fasst die formellen und systemimmanenten Bestrebungen der EU-Kommission durch ein homogenes Zusammenwirken aller Beteiligten und die dahinter stehenden Gründe und Bemühungen mit dem Satz, dass: „Die Kohärenz der immaterialgüterrechtlichen Markeneigentumsrechte im Unionsrecht und die Kooperation der Markenämter als Akteure in der Union sind die Integrationsinstrumente der EU-Kommission, um die Effizienz eines

⁵⁷² Mitteilung an die Presse vom Rat der Europäischen Union vom 25.05.2010, 10123/10.

⁵⁷³ Sosnitza, Markenrecht 2015 § 1 Rn. 10.

⁵⁷⁴ Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 27.03.2013, COM(2013) 161 final, 2013/0088 (COD), S. 3.

⁵⁷⁵ Arbeitsunterlagen der Kommissionsdienststellen – Zusammenfassung der Folgenabschätzung. Begleitdokument zum Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates vom 26.02.2009 über die Gemeinschaftsmarke und zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, SWd (2012) 96 final, 8066/13 ADD 2 vom 02.04.2013.

komplementären Markensystems in Europa zu fördern und zu gewährleisten“,⁵⁷⁶ prägnant zusammen. Solange an der grundsätzlichen Trennung zwischen Harmonisierung durch Markenrechtsrichtlinie und unmittelbar geltender Unionsmarkenverordnung festgehalten und diese stetig ausgebaut wird, führt an den „Integrationsinstrumenten“, der Kohärenz der immaterialgüterrechtlichen Markeneigentumsrechte und der Kooperation der nationalen Markenämter, ohnehin kein Weg vorbei.⁵⁷⁷

Nach dem Reformvorschlag der Kommission im März 2013 folgten im Mai 2014 die angepassten Kompromissvorschläge des damaligen Ratspräsidenten.⁵⁷⁸ Es konnte zunächst eine vorläufige Einigung über die Reform des europäischen Markensystems erzielt werden, die nach Verhandlungen zwischen dem nunmehr lettischen Ratsvorsitz und Vertretern des Europäischen Parlaments erreicht und im Rahmen einer Pressemitteilung am 21.04.2015 veröffentlicht wurde.⁵⁷⁹ Der Rat bestätigte die Einigung mit dem Parlament durch den Ausschuss der ständigen Vertreter des Rates am 10.06.2015.⁵⁸⁰

V. Verhandlungen über die konkrete Ausgestaltung der Markenrechtsreform

Die Verhandlungen über die Art und Weise sowie den Umfang der Markenrechtsreform, bestehend aus Unionsmarkenverordnung und Markenrechtsrichtlinie, wurden stets als Einheit betrachtet. Im Rahmen der Reform wurden erhebliche Teile des Verfahrens vor den nationalen Ämtern durch die Neufassung der Markenrichtlinie einheitlich und in Übereinstimmung mit der Unionsmarkenverordnung geregelt.⁵⁸¹ Andere Regelungen innerhalb der Unionsmarkenverordnung wurden nur als fakultative Regelungsvorschriften in der Markenrichtlinie übernommen.⁵⁸² Insgesamt ist der Gleichlauf von Unionsmarkenverordnung und Markenrichtlinie jedoch stärker denn je. Dies gilt nicht nur für die erwähnten verfahrensrechtlichen Umstände, sondern auch die materielle Ausgestaltung der Markenrichtlinie.⁵⁸³

⁵⁷⁶ Fezer, GRUR 2013, 1185 (1186).

⁵⁷⁷ Fezer, GRUR 2013, 1185 (1186).

⁵⁷⁸ Presidency Compromise Proposal for a Regulation (9337/14) and Presidency Compromise Proposal for a Directive (9339/14), 2 May 2014.

⁵⁷⁹ EUIPO Pressemitteilung 201/15 vom 21.04.2015.

⁵⁸⁰ EUIPO Pressemitteilung 425/15 vom 10.06.2015.

⁵⁸¹ BeckOK MarkenR/Kur Einleitung MarkenG Rn. 72, Stand: 01.10.2018.

⁵⁸² BeckOK MarkenR/Kur Einleitung MarkenG Rn. 73, Stand: 01.10.2018.

⁵⁸³ BeckOK MarkenR/Kur Einleitung MarkenG Rn. 68, Stand: 01.10.2018.

Die Unionsgewährleistungsmarke ist innerhalb der Unionsmarkenverordnung geregelt. Ihr Markentyp findet darüber hinaus als Garantie- bzw. Gewährleistungsmarke auch Erwähnung in der reformierten Markenrechtsrichtlinie, ohne dabei ähnlich umfangreich geregelt zu sein. Der Gleichlauf der Markenrichtlinie mit der Unionsmarkenverordnung oder umgekehrt, der Gleichlauf der Unionsmarkenverordnung mit der Markenrichtlinie, hier herrscht bedingt durch den parallelen Verfahrenslauf Uneinigkeit,⁵⁸⁴ ist, und dies gilt seit der Markenreform mehr denn je, ein wesentlicher Bestandteil des europäischen Markensystems.

1. Die Unionsmarkenverordnung (EU) 2017/1001

Der Einigung über die endgültige Umsetzung der Reform gingen umfangreiche Verhandlungen zwischen der Europäischen Kommission, dem Europäischen Rat und dem Europäischen Parlament voraus. Die Kommission hat dem Rat und dem Parlament am 27.03.2013 die Vorschläge für eine Verordnung des Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 übermittelt.⁵⁸⁵ Im üblichen Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens der Europäischen Union folgte darauf die erste Lesung des Parlaments. Die Ergebnisse dieser ersten Lesung veröffentlichte das Parlament durch seine schwedische Berichterstatterin Cecilia Wikström mittels Beschlusses vom 12.02.2014.⁵⁸⁶ Das Parlament kommunizierte dort seine Änderungsansprüche und begründete diese.

Insgesamt stellte das Parlament 114 Änderungsanträge, die unter anderem leistungsstrukturbezogene Fragen, Kooperationsprojekte zwischen dem Amt und den Mitgliedstaaten und die Vielzahl der im Vorschlag der Kommission enthaltenen delegierten Rechtsakte zum Gegenstand hatten. Dabei gab insbesondere der letzte Punkt Anlass zu Änderungsanträgen. Dem Parlament war aufgefallen und missfallen, dass der vorgelegte Vorschlag der Kommission die unverhältnismäßig große Zahl von 63 delegierten Rechtsakten enthielt. Nach Ansicht des Parlaments ging der Umfang damit in vielen Fällen deutlich über das hinaus, was für delegierte Rechtsakte noch akzeptabel sei, und wurde daher innerhalb der

⁵⁸⁴ Für einen Gleichlauf der Verordnung (EU) 2017/1001 mit der Richtlinie (EU) 2015/2436: Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament COM(2015) 589 final, 3.2.1.

⁵⁸⁵ Dokument COM(2013) 0161 final – 2013/0088 COD.

⁵⁸⁶ Bericht des Europäischen Parlaments über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 12.2.2014, A7-0031/2014.

Stellungnahme gesondert behandelt.⁵⁸⁷ Daneben haben am 11.07.2013 auch der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss⁵⁸⁸ sowie der Europäische Datenschutzbeauftragte⁵⁸⁹ ihre Stellungnahme abgegeben. Am 23.07.2014 hat der Ausschuss der Ständigen Vertreter den italienischen Vorsitz beauftragt, zu sondieren, ob mit dem Parlament eine frühzeitige Einigung in zweiter Lesung möglich erscheint.

Im weiteren Verlauf konnte dank mehrerer informeller Trilogie zwischen dem Juristischem Ausschuss des Parlaments, dem Rat und der Kommission eine Einigung über den Wortlaut der Verordnung erzielt und somit der Text zu einer frühzeitigen endgültigen Annahme in zweiter Lesung geführt werden. Dies wurde auf der Tagung des Ausschusses der Ständigen Vertreter vom 10.06.2015 bestätigt. Am 16.06.2015 teilte der Vorsitzende des Rechtsausschusses dem Präsidenten des Ausschusses der Ständigen Vertretung mit, dass er dem Plenum des Parlaments empfehlen werde, den Standpunkt des Rates ohne Abänderungen in zweiter Lesung zu billigen.⁵⁹⁰ Daraufhin hat der Rat den so vereinbarten Text am 13.07.2015 dank der politischen Einigung bestätigt.⁵⁹¹ Trotz Bedenken hinsichtlich bestimmter finanzieller Aspekte der Einigung unterstützte auch die Kommission den erzielten Kompromiss, mit dem insbesondere das materielle Markenrecht verbessert werden konnte.⁵⁹² Die Verordnung (EU) 2015/2424 änderte die Unionsmarkenverordnung in 145 Einzelpunkten.⁵⁹³ Auf die wesentlichen Neuerungen der Verordnung, die Gegenstand dieser Kompromissfindungen waren, wird nun eingegangen.

⁵⁸⁷ Bericht des Europäischen Parlaments über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 12.2.2014, A7-0031/2014, Begründung S. 95-98.

⁵⁸⁸ Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marke (Neufassung) COM(2013) 162 final - 2013/0089 (COD), INT/697 Marken vom 11.07.2013.

⁵⁸⁹ Zusammenfassung der Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Neufassung) und zum Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke, Abl. C32/33 vom 4.2.2014.

⁵⁹⁰ ABl. EU C 427/79 vom 18.12.2015.

⁵⁹¹ Rat der Europäischen Union Überarbeitung des europäischen Markensystems 19.06.2015, Dokument 9957/15 mit Addendum 1 und Addendum 2.

⁵⁹² Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament COM(2015) 589 final, 3.1.

⁵⁹³ Siehe auch: Eisenführ/Schennen/Schennen Einl. Rn. 4.

a. Begriffliche Anpassungen

Mit dem Vertrag von Lissabon⁵⁹⁴ und dem dort erfolgten begrifflichen Umschwung, ist der Begriff „Gemeinschaftsmarke“ bzw. „Gemeinschaftsmarkenverordnung“ (genauer: der Bestandteil „Gemeinschaft“) obsolet geworden. Die Europäische Gemeinschaft ist in die Rechtspersönlichkeit der Europäischen Union aufgegangen.⁵⁹⁵ Mit der Reform des europäischen Markenrechts wurde die Gelegenheit ergriffen, dieser Veränderung gerecht zu werden und die Begrifflichkeiten an die neuen Umstände anzupassen. Die Reform bringt aus diesem Grund etliche sprachliche Änderungen mit sich. Die Kommission verwendete in ihrem ersten Vorschlag zur Abänderung der Bezeichnung „Gemeinschaftsmarke“ noch den Begriff der „europäischen Marke“. Zu Recht stieß dies auf Widerstand im Parlament und die textliche Anpassung der „europäische Marke“ wurde mit Wirkung für die gesamte Verordnung durch den neuen Begriff „Unionsmarke“ geändert und für das gesamte europäischen Markenrecht umgesetzt.⁵⁹⁶ Begründet wurde dieser Änderungsantrag mit der Reichweite des Wortes „europäisch“, die formell und informell in ihrem Gebrauch über das Gebiet der Europäischen Union hinausreicht. Es ist daher die treffendere Bezeichnung „Unionsmarke“ zu verwenden. Zudem ist der Begriff „europäisch“ üblicherweise (insbesondere im Rahmen der Patente⁵⁹⁷) für Schutzrechte vorgesehen, die nicht einheitlich bestehen, sondern sich aus einem Bündel nationaler Rechte zusammensetzen. Dementsprechend und in der Ausgestaltung konsequent, verwendet die Unionsmarkenverordnung einheitlich die Begriffe „Verordnung über die Unionsmarke“, „Unionsmarke“, „Unionskollektivmarke“, „Unionsmarkengericht“ und „Unionsgewährleistungsmarke“.

Die jetzt verwendete Bezeichnung „Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum“ geht ebenfalls auf einen ersten Änderungsvorschlag des Parlaments zurück. Die Kommission hatte zunächst vorgeschlagen, die Bezeichnung „Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)“ durch „Agentur der Europäischen Union für Marken, Muster und Modelle“ zu ersetzen. Dieser Vorschlag der Kommission hätte für den Fachbereich des

⁵⁹⁴ Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, unterzeichnet in Lissabon am 13.12.2007 (ABl. 2007/C 306/01).

⁵⁹⁵ BeckOK MarkenR/von Bomhard UMV Art. 1 Rn. 1, Stand: 01.10.2018.

⁵⁹⁶ Mit Ausnahme der Verordnung (EG) 2869/95 über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren, die ohnehin am 1.10.2017 wegfallen wird (Art. 3 Verordnung (EU) 2015/2424), inkonsequent hingegen die Durchführungsverordnung (EG) 2868/95, die begrifflich nicht auf die „Unionsbegrifflichkeit“ angepasst wurde. Es scheint der Gesetzgeber wollte –unter Umständen mit Blick auf die vollständige Aufhebung- die Eingriffe in die Verordnung als gering als möglich halten.

⁵⁹⁷ Benkard/Jestaedt/Kolle Art. 2 Rn. 2 ff.

Muster- und Markenrechts beanstandungslos eingeführt werden können. Er bezeichnet inhaltlich eindeutig die Funktion des EUIPO. Er ist jedoch insoweit ungünstig dafür gewählt, den Betroffenen, die mit dem Bereich nicht vertraut sind (insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen), eine genaue und umfassende Vorstellung von den Amtstätigkeiten des EUIPO zu geben. Ziel des Änderungsvorschlages des Parlaments war es, eine Bezeichnung zu finden, mit der die aktuelle Arbeit des EUIPO wiedergespiegelt wird und die gleichzeitig so weit formuliert ist, dass mögliche zukünftige Aufgaben ebenfalls erfasst sind.⁵⁹⁸ Bereits jetzt beherbergt das EUIPO die Beobachtungstelle für Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums und das Register anerkannter verwaister Werke. Die Arbeit des EUIPO reicht damit schon heute deutlich über den ausschließlichen Bereich von Marken und Mustern hinaus.⁵⁹⁹ Gemessen an der aktuellen Entwicklung und der positiven Resonanz, die das EUIPO insgesamt erfährt, ist für die Zukunft zu erwarten, dass sich die Befugnisse des Amtes erweitern werden und eine möglichst umfassende Bezeichnung des EUIPO ist zu begrüßen. Diesem Ziel wird der Gesetzgeber mit der gewählten, weit gefassten Namensgebung gerecht.

b. Vielzahl der delegierten Rechtsakte

Die Vielzahl der delegierten Rechtsakte wurde bereits erwähnt. Ihr Umfang ging in einigen Fällen deutlich über das hinaus, was für delegierte Rechtsakte noch akzeptabel gewesen wäre, und das Parlament nahm dies als Anlass, auf diesen Umstand ausdrücklich Bezug zu nehmen. Inhalt und Reichweite der einzelnen delegierten Rechtsakte betrafen wesentliche Punkte des europäischen Markenrechts und hätten der Kommission einen viel zu weiten Ermessensspielraum eingeräumt.⁶⁰⁰ Bedingt durch den Umfang der delegierten Rechtsakte und der Kritik daran schlug die Berichterstatterin des Europäischen Parlaments eine schwerpunktmäßige Stellungnahme des Rechtsausschusses vor. Dieser sollte analysieren welche Auswirkungen der übermäßige Einsatz des Rechtsmittels der delegierten Rechtsakte, die Übertragung der Durchführungsverordnung über die Gebühren durch die Kommission auf den Basisrechtsakt und die anderen Durchführungsmaßnahmen haben, die auf Grundlage der

⁵⁹⁸ Bericht des Europäischen Parlaments über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 12.2.2014, A7-0031/2014, Änderungsantrag Nr. 1 (u. a.).

⁵⁹⁹ Bericht des Europäischen Parlaments über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 12.2.2014, A7-0031/2014, Änderungsantrag Nr. 1, Begründung.

⁶⁰⁰ Bericht des Europäischen Parlaments über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 12.2.2014, A7-0031/2014, S. 98.

Verordnung ergriffen wurden.⁶⁰¹ Somit gab nicht nur das Parlament selbst, sondern auch der „Rechtsausschuss zur Verwendung delegierter Rechtsakte und der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz“ im Rahmen dieses Berichts eine Stellungnahme ab.⁶⁰²

Der Ausschuss nahm dabei eine grundsätzliche Abgrenzung zwischen delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten vor.⁶⁰³ Durchführungsrechtsakte eröffnen die Möglichkeit, schon im Rahmen der Vorbereitung die Ausschüsse mit Sachverständigen aus den Mitgliedstaaten zu besetzen und so die Entwicklung der Durchführungsrechtsakte zu beeinflussen. Eine vergleichbare Rolle von Sachverständigen ist bei delegierten Rechtsakten nicht vorgesehen. Darüber hinaus sind die Mitwirkungsmöglichkeiten des Parlaments bei den delegierten Rechtsakten größer und lassen sich durch Einwände und den Widerruf von übertragenen Befugnissen realisieren. Bei Durchführungsrechtsakten sind die Befugnisse des Parlaments auf ein Kontrollrecht beschränkt und die Durchführungsrechtsakte können von der Kommission ungeachtet vorheriger Einwände des Parlaments angenommen werden.⁶⁰⁴ Der Ausschuss sah ein wesentliches Problem darin, dass es etliche Vorschläge zu delegierten Rechtsakten gab, die keine Verbindung zum Basisrechtsakt erfuhren. Ohne diese Verbindung fehlt es aber an einer Möglichkeit, die delegierten Rechtsakte durch Anpassungen des Basisrechtsaktes nachträglich zu ändern oder korrigierend einzugreifen. Ihr einziger Zweck, so der Eindruck des Ausschusses, schien es, der Kommission die Möglichkeit zu geben, gänzlich neue Vorschriften zu erarbeiten, obwohl in den meisten Fällen die vorgeschlagene Vorschrift auch im Basisrechtsakt hätte geregelt werden können.⁶⁰⁵

Dies betraf in Teilen auch die Unionsgewährleistungsmarke und den dort ursprünglich vorgesehenen Art. 74k Verordnung (EG) 207/2009 (Art. 83 Verordnung (EU) 2017/1001. Demnach sollte die Kommission ermächtigt sein, „delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 163

⁶⁰¹ Bericht des Europäischen Parlaments über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 12.2.2014, A7-0031/2014, S. 98.

⁶⁰² Bericht des Europäischen Parlaments über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 12.2.2014, A7-0031/2014, S. 99 ff. und S. 142 ff.

⁶⁰³ Bericht des Europäischen Parlaments über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 12.2.2014, A7-0031/2014, S. 101 f.

⁶⁰⁴ Siehe ausführlich: EuGH BeckEuRS 2014, 753265 Urteil vom 18.03.2014 C 427/12 – Kommission/Parlament und Rat.

⁶⁰⁵ Bericht des Europäischen Parlaments über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 12.2.2014, A7-0031/2014, Stellungnahme des Rechtsausschusses, S. 103.

(Anm. Verordnung (EG) 207/2009) zu erlassen, in denen die in Artikel 74c Abs. 1 (Anm. Verordnung (EG) 207/2009) vorgesehene Frist für die Vorlage einer Satzung für die europäische Gewährleistungsmarke bei der Agentur (Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum) und der Inhalt dieser Satzung nach Maßgabe der Artikel 74c Abs. 2 (Anm. jetzt Art. 74b Verordnung (EG) 207/2009) spezifiziert werden.“⁶⁰⁶ Die im Amtsblatt veröffentlichte Verordnung (EU) 2015/2424 enthält diesen Art. 74k Verordnung (EG) 207/2009 (Art. 93 Verordnung (EU) 2017/1001) nicht mehr. Art. 74b Verordnung (EG) 207/2009 (Art. 84 Verordnung (EU) 2017/1001) sieht jetzt vor, dass die Kommission Durchführungsrechtsakte erlässt, „in denen die Einzelheiten, die die in Absatz 2 dieses Artikels genannte Satzung zu enthalten hat, festgelegt werden.“⁶⁰⁷ Damit wurde zumindest dem grundsätzlichen Verlangen in Erwägung 36 des Ausschusses entsprochen, auf delegierte Rechtsakte zu verzichten und die Regelungsnotwendigkeit über einen Durchführungsrechtsakt abzubilden.⁶⁰⁸ Gemäß Art. 74b Abs. 3 S. 2 Verordnung (EG) 207/2009 (Art. 84 Verordnung (EU) 2017/1001) sind diese Durchführungsrechtsakte nach dem Prüfverfahren gemäß Art. 163 Abs. 2 Verordnung (EG) 207/2009 (Art. 207 Verordnung (EU) 2017/1001) zu erlassen. Der Ausschuss rät in seinen Schlussfolgerungen und Empfehlungen, delegierte Rechtsakte nur in bestimmten Fällen zu verwenden, etwa um Kriterien und Verfahren zu präzisieren oder einzuführen. Dies aber nur dann, wenn die Vorschrift im Basisrechtsakt näher spezifiziert wird. Als Alternative wäre es denkbar, die Kommission konkret dazu aufzufordern, den Mitgesetzgebern, Parlament und Rat einen Bericht mit möglichen zusätzlichen Vorschlägen zur Änderung von Gesetzgebungsakten vorzulegen.⁶⁰⁹ Trotzdem ermächtigen noch immer zahllose Einzelvorschriften der Grundverordnung zu delegierten Rechtsakten.⁶¹⁰

⁶⁰⁶ Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 27.3.2013, COM (2013) 161 final, Art. 74k.

⁶⁰⁷ Art. 84 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001.

⁶⁰⁸ Bericht des Europäischen Parlaments über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 12.2.2014, A7-0031/2014, Stellungnahme des Rechtsausschusses (Anlage), S. 124 f.

⁶⁰⁹ Bericht des Europäischen Parlaments über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 12.2.2014, A7-0031/2014, Stellungnahme des Rechtsausschusses (Anlage), S. 124.

⁶¹⁰ Delegierte Rechtsakte in Art. 48, Art. 49 Abs. 3, Art. 65, Art. 73, Art. 96 Abs. 4, Art. 97 Abs. 6, Art. 98 Abs. 5, Art. 100 Abs. 2, Art. 101 Abs. 5, Art. 103 Abs. 3, Art. 106 Abs. 3, Art. 121, Art. 168, Art. 194 Abs. 3, Art. 196 Abs. 4 Verordnung (EU) 2017/1001; Durchführungsrechtsakte in Art. 20 Abs. 6, Art. 31 Abs. 4, Art. 35 Abs. 2, Art. 38 Abs. 4, Art. 39 Abs. 6, Art. 44 Abs. 5, Art. 50 Abs. 9, Art. 51 Abs. 3, Art. 54 Abs. 3, Art. 55 Abs. 1, Art. 56 Abs. 8, Art. 57 Abs. 5, Art. 75 Abs. 3, Art. 84 Abs. 3, Art. 109 Abs. 2, Art. 116 Abs. 4, Art. 117 Abs. 3, Art. 140 Abs. 6, Art. 146 Abs. 11, Art. 161 Abs. 2, Art. 184 Abs. 9, Art. 186 Abs. 2, Art. 187 Abs. 2, Art. 192 Abs. 6, Art. 193 Abs. 8, Art. 198 Abs. 4, Art. 202 Abs. 10 und Art. 204 Abs. 6 Verordnung (EU) 2017/1001.

c. Gebührenordnung

Neben der intensiven Auseinandersetzung mit der Vielzahl von delegierten Rechtsakten ist die Reform der Gebührenordnung eines der bestimmenden Themen der 1. Lesung des Europäischen Parlaments. Die Gebührenordnung bestimmt die Höhe der Gebühren und die Art und Weise, wie sie zu entrichten sind. Der ursprüngliche Vorschlag der Kommission sah vor, neben einer Anpassung des Durchführungsrechtsaktes zur Gebührenreform die Gebühren im Rahmen der Unionsmarkenverordnung über delegierte Rechtsakte und somit in der Durchführungsverordnung zu regeln.⁶¹¹ Dabei stützte sich der Vorschlag der Kommission für den Durchführungsrechtsakt auf die Art. 144, 162 und 163 Abs. 2 der Verordnung (EG) 207/2009 a. F., in Verbindung mit Art. 13 der Verordnung über Durchführungsrechtsakte.⁶¹² Die Gebühren sind die Grundlage der Funktionsweise des gesamten europäischen Markensystems und somit ein integraler Bestandteil des Gesamtpakets. Das Europäische Parlament war mit dem Vorschlag der Kommission nicht einverstanden und stellte aus diesem Grund einen Änderungsantrag, nach dem die Gebührenstruktur als so wichtiger Bestandteil direkt in die Verordnung aufzunehmen ist.

Die Gebührenordnung dürfe nicht in delegierten Rechtsakten geregelt werden und für die entsprechende Umsetzung seien neben der Aufnahme der Gebührenregelung im Basisrechtsakt die Verordnung (EG) 2869/95 aufzuheben und die in der Verordnung (EG) 2868/95 enthaltenen Bestimmungen zur Gebührenstruktur zu streichen.⁶¹³ Der Rechtsausschuss nimmt in seiner Stellungnahme zur Verwendung delegierter Rechtsakte zunächst und vornehmlich ebenfalls Bezug auf diese Gebührenordnung.⁶¹⁴ Bei der Ausarbeitung der Reform hatte die Kommission in einem Schreiben an das Parlament vom 18.07.2013 zunächst mitgeteilt, dass sie den Entwurf des Durchführungsrechtsakts in dem entsprechenden Ausschuss nicht weiter verfolgen werde.⁶¹⁵ Mit Vorlage des Entwurfes der Reform und dem dort enthaltenen

⁶¹¹ Erwägungsgründe Nr. 35, 36 und 45, Änderung Nr. 33 „Artikel 35a Übertragung von Befugnissen“, Dokument 2013/0088 (COD).

⁶¹² Verordnung (EU) 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.02.2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. EU L 55 vom 28.2.2011, S. 13).

⁶¹³ Bericht des Europäischen Parlaments über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 12.2.2014, A7-0031/2014, Änderungsantrag Nr. 17 und 18.

⁶¹⁴ Bericht des Europäischen Parlaments über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 12.2.2014, A7-0031/2014, Stellungnahme des Rechtsausschusses, S. 103 ff.

⁶¹⁵ Bericht des Europäischen Parlaments über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 12.2.2014, A7-0031/2014, Stellungnahme des Rechtsausschusses, S. 100.

Durchführungsrechtsakt wurde jedoch deutlich, dass die Kommission entgegen ihrer Ankündigung an ihrer Position festhielt.

In Erwägung 45 des Entwurfs der Unionsmarkenverordnung führt die Kommission aus: „um zu gewährleisten, dass [...] und um die wirksame und effiziente Organisation der Beschwerdekammer sicherzustellen und um zu garantieren, dass die Höhe der von der Agentur erhobenen Gebühren angemessen und realistisch ist, bei gleichzeitiger Einhaltung der in der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 festgelegten Haushaltsgrundsätze, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags delegierte Rechtsakte zu erlassen, in denen Einzelheiten zur (...), die Höhe der an die Agentur zu entrichtenden Gebühren sowie Näheres zu den Zahlungsmodalitäten spezifiziert werden.“⁶¹⁶ Dies stellt ungeachtet der vorherigen Ankündigungen der Kommission ein eindeutiges Festhalten an dem Rechtsmittel des delegierten Rechtsakts dar. Gegen den Ansatz, das Gebührensystem durch einen delegierten Rechtsakt gemäß Artikel 290 AEUV zu regeln, regte sich allerdings schon im Vorfeld Widerstand, sowohl vom Parlament in seinen Sitzungen der Schattenberichterstatter als auch von den einzelnen Mitgliedstaaten in Sitzungen der Arbeitsgruppe des Rates.⁶¹⁷

Der Rechtsausschuss sprach sich ebenfalls dafür aus, dass das Gebührensystem nicht, wie von der Kommission vorgeschlagen, über einen Durchführungsrechtsakt auf der Grundlage der derzeit geltenden Markenverordnung in Verbindung mit den Übergangsbestimmungen der Verordnung zu Durchführungsrechtsakten geregelt werden sollte, sondern in den Bestimmungen des Basisrechtsakts zu verankern ist und jede Änderung im Wege eines ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens vorgenommen werden sollte.⁶¹⁸ Der Rechtsausschuss erläutert diese Entscheidung mit der Begründung, dass seit der Einführung des Europäischen Markensystems und der Unionsmarkenverordnung die Gebühren erst zweimal geprüft wurden und in den gesamten 20 Jahren seit Einführung keine wesentlichen Änderungen erfahren

⁶¹⁶ Erwägungsgrund Nr. 45, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke COM(2013) 161 final 2013/0088 (COD), Brüssel den 27.3.2013.

⁶¹⁷ Bericht des Europäischen Parlaments über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 12.2.2014, A7-0031/2014, Stellungnahme des Rechtsausschusses, S. 100.

⁶¹⁸ Bericht des Europäischen Parlaments über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 12.2.2014, A7-0031/2014, Stellungnahme des Rechtsausschusses, S. 104.

haben. Auf Grundlage dieser seltenen Anpassungsnotwendigkeit sei es daher unangemessen, die Gebühren in einem delegierten Rechtsakt oder einem Durchführungsrechtsakt festzulegen, weshalb die Gebühren bereits im Basisrechtsakt aufzunehmen sind.⁶¹⁹ Bei derart seltenen und gleichzeitig einschneidenden Änderungen kann zudem davon ausgegangen werden, dass alle Änderungen des Basisrechtsaktes unter Verwendung des Mitentscheidungsverfahrens ohnehin gleich viel Zeit in Anspruch nehmen werden, sodass es keiner Flexibilität eines delegierten Rechtsaktes nach Art. 290 AEUV für die Festlegung der Höhe der Gebühren bedarf.⁶²⁰ Insbesondere die politische Motivation der Gebührenanpassung und ihre Funktion als wesentlicher Bestandteil des Markenrechts lassen die Notwendigkeit einer Regelung im Basisrechtsakt erkennen. Damit wurde die gesetzliche Schwelle für mögliche Änderungen in der Zukunft zwar erheblich erhöht, dies ist aber notwendig und nicht hinderlich.⁶²¹ Im Ergebnis hat dies dazu geführt, dass die Verordnung (EG) 2869/95 in Gänze und die Gebühren betreffenden Regeln der Verordnung (EG) 2868/95 bereits mit Wirkung zum 22.03.2016 weggefallen sind. Die Gebühren der Unionsgewährleistungsmarke sind seitdem einheitlich im Basisrechtsakt geregelt.

d. Stellungnahme nach erster Lesung durch den Rat der Europäischen Union

Mit seiner Begründung vom 11.11.2015 hat der Rat der Europäischen Union seinen Standpunkt aus erster Lesung in Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2015/2424, zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 und der Verordnung (EG) 2868/95 sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) 2869/95 bekannt gegeben.⁶²² Nicht nur der Standpunkt des Parlaments aus seiner ersten Lesung vom 25.02.2014 ist in die Stellungnahme des Rates eingeflossen, sondern auch die Stellungnahmen des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Europäischen Datenschutzbeauftragten.⁶²³ Zwischen dem Rat und dem Parlament bestand in vielen wichtigen Punkten Einigkeit. Der Rat hat insgesamt 18 Punkte aufgezählt, über die im Ergebnis Kongruenz bestand. Der Rat war demnach einverstanden mit der Hervorhebung des komplementären Charakters des nationalen und europäischen Markenschutzes, der

⁶¹⁹ Bericht des Europäischen Parlaments über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 12.2.2014, A7-0031/2014, S. 97 f.

⁶²⁰ Bericht des Europäischen Parlaments über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 12.2.2014, A7-0031/2014, S. 102 f.

⁶²¹ Marten, GRUR Int. 2016, 114 (115).

⁶²² Rat der Europäischen Union, Dokument Nr. 10373/1/15 REV 1 ADD 1.

⁶²³ Jeweils vom 11.07.2013.

vollständigen Anpassung der Begrifflichkeiten, der Abschaffung der Anforderung einer „grafischen Darstellbarkeit“ für die Eintragung einer Unionsmarke, einer Ausweitung der absoluten Eintragungshindernisse auf Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben sowie der angesprochenen Anpassung der Verordnung an den Artikel 290 AEUV durch die Streichung der delegierten Rechtsakte, einhergehend mit der Aufnahme möglichst vieler Bestimmungen in den Basisrechtsakt.⁶²⁴ Ferner billigte der Rat den Vorschlag des Parlaments, die Gebührenordnung direkt in die Verordnung (EG) 207/2009 a. F. in Form eines Anhangs aufzunehmen. Schließlich war der Rat ebenfalls mit der Umbenennung des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt in das „Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum“ einverstanden und von der Einführung einer Unionsgewährleistungsmarke überzeugt, um nur die wichtigsten Übereinstimmungen zu nennen.⁶²⁵ Sie alle haben schließlich den Weg in die Änderungsverordnung (EU) 2015/2424 gefunden.⁶²⁶

Interessanter jedoch sind jene Reformpläne, bei denen es Differenzen zwischen dem Rat und dem Parlament gegeben hat.

So forderte der Rat die Aufnahme einer weitergehenden Bestimmung zu der Ausnahmeregelung bei der Einfuhr nachgeahmter Waren, und zwar für die Fälle, in denen nur der Versender der Waren unternehmerisch handelt, der Empfänger hingegen Verbraucher ist. Der Rat teilte die Ansicht, dass ein Unionsmarkeninhaber Dritte daran soll hindern können, die mit dem Zeichen des Markeninhabers gekennzeichnete Waren in das Zollgebiet der Union einzubringen, auch wenn diese Waren in den zollfreien Verkehr überführt werden. Er war jedoch der Ansicht, dass dieser Anspruch erlischt, wenn der Anmelder oder Besitzer dieser Waren nachweisen kann, dass der Unionsmarkeninhaber nicht berechtigt ist, das Inverkehrbringen im Endbestimmungsland zu untersagen.⁶²⁷ Der Rat forderte weiter eine allgemeine Ausnahme der Rechte eines Unionsmarkeninhabers für Dritte, die diese Marke für nicht kommerzielle Zwecke nutzen, sowie weitere Ausnahmen bei der Benutzung einer Unionsmarke mit dem Ziel eines Wiederverkaufs von Originalwaren durch Verbraucher oder wenn die Nutzung aus Zwecken der Parodie, der künstlerischen Darstellung, der Kritik oder

⁶²⁴ Rat der Europäischen Union, Dokument Nr. 10373/1/15 REV 1 ADD 1, S. 4 ff.

⁶²⁵ Rat der Europäischen Union, Dokument Nr. 10373/1/15 REV 1 ADD 1, S. 4 ff.

⁶²⁶ Siehe Erwägungsgründe Nr. 8 (komplementärer Charakter), 9 (Entfall der „grafischen Darstellbarkeit“), 10-13 (Ausweitung der absoluten Eintragungshindernisse), 36-45 (Anpassung der Rechtsmittel), 2 (Anpassung der Begrifflichkeiten) und 27 (Einführung der Unionsgewährleistungsmarke) der Verordnung (EU) 2015/2424.

⁶²⁷ Rat der Europäischen Union, Dokument Nr. 10373/1/15 REV 1 ADD 1, S. 6.

des Kommentars erfolgt.⁶²⁸ Zudem forderte der Rat schließlich einen Ausgleichsmechanismus, der es den Mitgliedstaaten ermöglicht, ihre Ausgaben im Zusammenhang mit Serviceaufgaben für die Unionsmarken erstattet zu bekommen.⁶²⁹

Diese abweichenden Bestimmungen des Rates haben teilweise ihren Weg in die Reform gefunden. So konnte eine Einigung für die Bestimmungen zur Durchfuhr von Waren erzielt werden. Ein Anspruch auf die Verhinderung der Einfuhr von Waren in die EU soll demnach erlöschen, wenn der Anmelder/Inhaber dieser Waren vor dem zuständigen Gericht den Nachweis erbringen kann, dass der Markeninhaber nicht berechtigt ist, das Inverkehrbringen der Waren im Endbestimmungsland zu untersagen.⁶³⁰ Der Rat setzte sich weiter für Regelungen ein, auf deren Grundlage die Mitgliedstaaten für die Kosten entschädigt werden, die den nationalen Ämtern als Bestandteil des EU-Markensystems entstanden sind, ohne unmittelbar an den durch die Nutzer zu entrichtenden Gebühren beteiligt zu sein.⁶³¹ Der Rat nahm zudem die Bestimmungen über die an das EUIPO zu entrichtenden Gebühren nicht nur an, sondern setzte sich mit dem Vorhaben durch, die Verlängerungsgebühren auf das Niveau der Anmeldegebühren zu senken.⁶³² Der Rat brachte ebenfalls sein Vorhaben ein, dass eine ursprünglich von der Kommission vorgeschlagene und vom Parlament gestrichene Bestimmung, mit der ein vom EUIPO erzielter Haushaltsüberschuss an den Unionshaushalt abgeführt werden kann, erhalten bleibt.⁶³³ Zustimmung, Abneigung und Weiterentwicklung der eben genannten Reformpunkte stellen den Standpunkt des Rates dar, der im Rahmen informeller Dreiergespräche vom 21.04.2015 zwischen dem Rat, dem Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments und der Kommission entstanden ist und somit gleichzeitig die politische Einigung des Trilogs wiedergibt.⁶³⁴

e. Mitteilung der Kommission an das Parlament, betreffend den Standpunkt des Rates

Gemäß Artikel 294 Abs. 6 AEUV unterrichtet nicht nur der Rat das Europäische Parlament, sondern auch die Kommission in allen Einzelheiten über die Gründe, nach denen sie ihren Standpunkt in erster Lesung festgelegt hat. Dem ist die Kommission zwar durch ihre Mitteilung

⁶²⁸ Rat der Europäischen Union, Dokument Nr. 10373/1/15 REV 1 ADD 1, S. 7.

⁶²⁹ Rat der Europäischen Union, Dokument Nr. 10373/1/15 REV 1 ADD 1, S. 7.

⁶³⁰ Siehe Erwägungsgrund Nr. 17 Verordnung (EU) 2015/2424.

⁶³¹ Siehe Erwägungsgrund Nr. 34 Verordnung (EU) 2015/2424.

⁶³² Siehe Erwägungsgrund Nr. 36 und Anhang I der Verordnung (EU) 2015/2424.

⁶³³ Art. 172 Abs. 8 Verordnung (EU) 2017/1001.

⁶³⁴ Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament COM(2015), 589 final, 2013/0088 (COD), S. 3.

vom 24.11.2015 nachgekommen,⁶³⁵ gemessen an den bereits erwähnten informellen Dreiergesprächen, an denen die Kommission ebenfalls beteiligt war, war dies jedoch rein formeller Natur. Trotz einzelner Bedenken der Kommission u. a. mit Blick auf die Anwendung von Durchführungsrechtsakten, der misslungenen Ernennung eines Direktors des EUIPO und der nur kompromisshalber akzeptierten Wahl der Bezeichnung „Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum“, konnte die Kommission den erzielten Kompromiss zwischen Europäischem Parlament und Rat unterstützen.⁶³⁶ Die fehlende Einigung über ein neues Verfahren zur Auswahl und Ernennung des Direktors des EUIPO, die mit der gängigen Praxis der überwiegenden Mehrheit anderer EU-Agenturen (bzw. Ämter) im Einklang stehen würde, wurde von der Kommission zwar bedauert und soll nicht als Präzedenzfall für zukünftige Reformen verwendet werden, war aber schließlich kein Hindernis.⁶³⁷ Gleichzeitig begrüßte die Kommission die Entscheidung, dass der Rat den Vorschlag des Parlaments nicht absegnete, die geltenden Bestimmungen der Verordnung (EG) 207/2009 a. F. beizubehalten, nach denen der Direktor des EUIPO Vorschläge zur Änderung der Verordnung unterbreiten könne, und auch die Option verwarf, die Nominierungsbefugnisse formell dem Direktor und nicht dem Verwaltungsrat zu übertragen.⁶³⁸

Verglichen mit dem ursprünglichen Vorschlag der Kommission hat dieser nicht unerhebliche Änderungen erfahren. Die Gebührenordnung, die begrifflichen Änderungen, die Bestimmungen zur Durchfuhr von Waren, die finanzielle Entschädigung der Mitgliedstaaten, die Abführung des Haushaltsüberschusses an den EU-Haushalt und die Bestimmungen über die Anwendung von Durchführungsrechtsakten finden dennoch Zustimmung und Unterstützung durch die Kommission.⁶³⁹ Abschließend bedauerte es die Kommission insbesondere, dass keine Einigung über eine automatische Überprüfung der Höhe der Gebühren im Falle erneuter erheblicher Überschüsse im Haushalt des Amtes erzielt werden konnte und kündigte an, die Gebühren weiterhin zu überprüfen, um so genaue Anpassungen vorzunehmen und Überschüsse beim Amt zu vermeiden. Dabei wird die Kommission ein besonderes Augenmerk darauf werfen, dass das EUIPO als selbstfinanzierte Agentur und außerhalb des EU-Haushalts finanzierte Einrichtung ihre Personalkosten in vollem Umfang trägt, und wird geeignete Maßnahmen zur Einhaltung ergreifen. Im erklärten Vordergrund steht

⁶³⁵ Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament COM(2015), 589 final, 2013/0088 (COD).

⁶³⁶ Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament COM(2015), 589 final, 2013/0088 (COD), S. 6.

⁶³⁷ Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament COM(2015), 589 final, 2013/0088 (COD), S. 4.

⁶³⁸ Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament COM(2015), 589 final, 2013/0088 (COD), S. 4.

⁶³⁹ Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament COM(2015), 589 final, 2013/0088 (COD), S. 5.

für die Kommission jedoch der Mehrwert der Reform für die Nutzer des EU-Markensystems, der, gemessen an der gegenwärtigen Situation, sich mit Blick auf das materielle Markenrecht insgesamt erheblich verbessert hat.⁶⁴⁰

f. Empfehlung des Europäischen Parlaments für die zweite Lesung

Nachdem die Ergebnisse der ersten Lesung des Europäischen Rates bereits im Trilog mit der Europäischen Kommission und dem Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments entstanden sind, gab es vom Europäischen Parlament in seiner zweiten Lesung bis auf redaktionelle Anpassungen keine weiteren Anmerkungen.⁶⁴¹ Unter Hinweis auf die Empfehlung des Rechtsausschusses für die zweite Lesung (Dokument A8-0354/2015), gestützt auf Artikel 76 der Geschäftsordnung des Parlaments und Artikel 294 Abs. 7 AEUV, billigte das Parlament den Standpunkt des Rates in erster Lesung und beauftragte den Präsidenten des Parlaments, den Gesetzgebungsakt mit dem Präsidenten des Rates gemäß Art. 297 Abs. 1 AEUV zu unterzeichnen. Nach Überprüfung wurde der Generalsekretär des Parlaments beauftragt, den Gesetzgebungsakt ebenfalls zu unterzeichnen und im Einvernehmen mit dem Generalsekretär des Rates die Veröffentlichung des Gesetzgebungsakts im Amtsblatt der Europäischen Union zu veranlassen.⁶⁴² Somit konnte das Gesetzgebungsverfahren nach zweiter Lesung gemäß Art. 294 AEUV zu einem Abschluss und auch die Unionsgewährleistungsmarke auf den Weg gebracht werden.

2. Die Markenrichtlinie in der Neufassung 2015/2436

Die Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments ist mit Umsetzung der europäischen Markenrechtsreform in erheblichem Umfang geändert und angepasst worden. Aus diesem Grund war es angebracht, diese Maßnahmen nicht nur im Rahmen einer Novellierung, sondern durch eine Neufassung der Richtlinie umzusetzen. Die Neufassung erfolgte mit dem Erlass der Richtlinie (EU) 2015/2436 vom 16.12.2015, zeitgleich mit dem Erlass der Verordnung (EU) 2015/2424.

a. Gründe für eine Neufassung der Richtlinie

Die Richtlinie (EU) 2015/2436 soll die bestehende Koexistenz und Ausgewogenheit der Markenrechtssysteme auf nationaler Ebene und im europäischen Wechselspiel der

⁶⁴⁰ Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament COM(2015), 589 final, 2013/0088 (COD), S. 5 ff.

⁶⁴¹ Plenarsitzungsdokument, Empfehlung für die zweite Lesung A8-0354/2015.

⁶⁴² Plenarsitzungsdokument, Empfehlung für die zweite Lesung A8-0354/2015, S. 5 f.

Mitgliedstaaten sichern und weiter fördern. Dies stellt für die Union einen festen Bestandteil der Strategie im gewerblichen Rechtsschutz dar.⁶⁴³ Die umfassenden Änderungen der Unionsmarkenverordnung haben es, um der Forderung nach einer noch besseren Abstimmung gerecht zu werden, parallel nötig gemacht, auch die Richtlinie anzufassen. Durch diese komplementäre Beziehung der beiden Markensysteme, national und auf Unionsebene, wird der Schutz nationaler Marken als attraktive Option für die Markenanmelder aufrechterhalten.⁶⁴⁴ Vor diesem Hintergrund ist bei einer Analyse der Gründe für die Neufassung der Richtlinie vornehmlich ein Augenmerk auf die Reform insgesamt und die dort geforderten Maßnahmen für das europäische Markenrechtssystem zu richten. Richtlinie und Unionsmarkenverordnung sind als zusammengehörig zu betrachten und verfolgen ein gemeinsames Ziel: Die Förderung von Innovation und Wirtschaftswachstum durch leistungsfähigere Verfahren für die Eintragung von Marken, die kostengünstiger, einfacher, schneller und berechenbarer sind, mehr Rechtssicherheit bieten und damit für Unternehmen leichter zu nutzen sind.⁶⁴⁵

Die neu gefasste Markenrechtsrichtlinie wurde von 19 Artikel (Richtlinie 2008/95/EG) auf 57 Artikel (Richtlinie (EU) 2015/2436) erweitert. Sie dient dabei weiterhin als Instrument, die im Rahmen der Unionsmarkenverordnung errungenen Fortschritte auf die Ebene der nationalen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten zu übertragen. Für den Erhalt der bestehenden Koexistenz der Rechtssysteme war eine Anpassung der Markenrichtlinie erforderlich, um den bereits erreichten Grad der Harmonisierung zu bewahren. Darüber hinaus wurde die Reform zum Anlass genommen, die Koexistenz und Harmonisierung im europäischen Markenrecht noch weiter zu steigern. Denn trotz der bisherigen Teilharmonisierung des nationalstaatlichen Markenrechts gab und gibt es noch immer Bereiche, in denen eine weitergehende Harmonisierung positive Auswirkungen auf Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum des europäischen Wirtschaftsraums haben können.⁶⁴⁶

Neben diesen generellen Absichten gab es aber auch konkretere Gründe für die Neufassung der Richtlinie. Dies sind u. a. das Interesse an einem gut funktionierenden Binnenmarkt mittels einfacheren Erwerbs von Marken und dem Schutz von Kennzeichen, zur Förderung

⁶⁴³ Richtlinie (EU) 2015/2436 Erwägungsgründe Nr. 2 f.

⁶⁴⁴ Richtlinie (EU) 2015/2436 Erwägungsgründe Nr. 5.

⁶⁴⁵ Europäische Kommission Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Neufassung) COM(2013) 162 final vom 27.03.2013.

⁶⁴⁶ Erwägungsgrund Nr. 7 Richtlinie (EU) 2015/2436.

insbesondere der kleinen und mittleren Unternehmen,⁶⁴⁷ Angleichung des Verfahrensrechts zur einfacheren und einheitlichen Handhabung durch die Teilnehmer,⁶⁴⁸ Sicherstellung eines einheitlichen Schutzes eingetragener Marken im Recht aller Mitgliedstaaten⁶⁴⁹ und schließlich das Herstellen gleicher Bedingungen für Erwerb und Aufrechterhaltung der Marken, zur allgemeinen Erreichbarkeit dieser Ziele.⁶⁵⁰ Diese Grundsätze bildeten die Basis für die Verhandlungen in Bezug auf die Richtlinie zwischen Europäischer Kommission, dem Parlament (stellvertretend durch den Juristischen Ausschuss) und dem Europäischen Rat.

b. Vorschlag der Kommission

Bei den Überlegungen zur Umsetzung der Richtlinienreform galt es insbesondere, die divergierenden Bestimmungen und rechtlichen Abweichungen zwischen der nunmehr veralteten Richtlinie 2008/95/EG und der reformierten Unionsmarkenverordnung (EU) 2017/1001 durch eine Neufassung der Richtlinie zu beheben. Neben den reformbedingten Anpassungen sollte grundsätzlich der Grad der Harmonisierung weiter vorangetrieben werden. Denn trotz der Rechtsangleichungen der 90er Jahre mussten sich die Teilnehmer des Markensystems häufig unterschiedlichen nationalen Voraussetzungen stellen und diese individuell bewältigen. Das Harmonisierungsniveau der Richtlinie war niedrig und beschränkte sich auf wenige materiellrechtliche Bestimmungen, die als für die Funktionsweise des Binnenmarktes entscheidend ausgemacht wurden. Viele Bereiche, insbesondere die Bestimmungen über den Verfahrensgang, waren von der Harmonisierung nicht erfasst. Die so entstandenen Unterschiede schafften ein hohes Maß an Rechtsunsicherheit und gefährdeten das komplementäre Verhältnis von Unionsmarke und nationalen Marken.⁶⁵¹ Dies war unter anderem dem Umstand geschuldet, dass es zuvor noch keine gemeinsame Messgröße für die Leistungsfähigkeit solch eines Systems gab, da die Unionsmarkenverordnung erst Jahre später in Kraft gesetzt wurde.⁶⁵² Erst mit der Unionsmarkenverordnung konnte allgemein verbindlich ermittelt werden, welche Bedürfnisse und Erwartungen die Systemteilnehmer tatsächlich an

⁶⁴⁷ Erwägungsgrund Nr. 8 Richtlinie (EU) 2015/2436.

⁶⁴⁸ Erwägungsgrund Nr. 9 Richtlinie (EU) 2015/2436.

⁶⁴⁹ Erwägungsgrund Nr. 10 Richtlinie (EU) 2015/2436.

⁶⁵⁰ Erwägungsgrund Nr. 12 Richtlinie (EU) 2015/2436.

⁶⁵¹ Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Neufassung) COM(2013) 162 final vom 27.03.2013, S. 4.

⁶⁵² Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Neufassung) COM(2013) 162 final vom 27.03.2013, S. 4.

das System stellen und ein realistischer Versuch unternommen werden unionsweite Verfahrensstandards einzuführen.

Die Kommission hat vor ihrer Unterbreitung eines Vorschlags zunächst mehrere Optionen zur Umsetzung geprüft. Diese reichten von der Möglichkeit ohne weitere Angleichung der Markensysteme und Verfahren (Option 1), der teilweisen Ausweitung der Rechtsangleichung und stärkeren Annäherung des nationalen Markenrechts an das Unionsmarkensystem, durch eine Angleichung der wichtigsten Verfahrensvorschriften, die unverzichtbar für einen komplementären Markenrechtsschutz in Europa sind, und weiteren materiellrechtlichen Aspekten, die mit der Unionsmarkenverordnung in Übereinstimmung gebracht werden (Option 2), über eine volle Rechtsangleichung der Markensysteme und Verfahren über Option 2 hinaus, für alle materiell- und verfahrensrechtlichen Aspekte des Markenrechts (Option 3), bis hin zur Einführung eines einzigen Markenrechts mit einheitlichen Regeln für die gesamte Europäische Union und einer vollständigen Ablösung der nationalen Markenrechtssysteme der Mitgliedstaaten (Option 4).⁶⁵³ In ihrer Folgenabschätzung kam die Kommission zu dem Ergebnis, dass die angestrebten Ziele sich mit der dargestellten Option 2 am besten verwirklichen lassen, ohne dabei das Verhältnismäßigkeitsprinzip zu missachten.⁶⁵⁴ Eine teilweise Rechtsangleichung und stärkere Annäherung an die Unionsmarkenverordnung materiell wie verfahrensrechtlich⁶⁵⁵ stellte somit das grundsätzliche Leitbild der Kommission für den eingereichten Reformvorschlag und letztlich auch für die verabschiedete Markenrichtlinie dar.

c. Abänderungen des Europäischen Parlaments

Das Europäische Parlament hatte einige wesentliche Abänderungen,⁶⁵⁶ die im Standpunkt des Parlaments festgelegt und in erster Lesung am 25.02.2014 bekannt gegeben wurden.⁶⁵⁷ So wurde durch das Parlament auch für die Richtlinie der einheitliche Begriff der „Unionsmarke“

⁶⁵³ Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Neufassung) COM(2013) 162 final vom 27.03.2013, S. 4 f.

⁶⁵⁴ Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Neufassung) COM(2013) 162 final vom 27.03.2013, S. 5.

⁶⁵⁵ Siehe auch: Erwägungsgründe Nr. 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 21, 34, 36, 37 Richtlinie (EU) 2015/2436.

⁶⁵⁶ COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD), Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, S. 3.

⁶⁵⁷ Entwurf einer legislativen Entschließung des europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Neufassung) (COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)), P7_TA(2014)0119.

⁶⁵⁸ und der Verzicht auf die Anforderung einer „grafischen Darstellbarkeit“, damit ein Zeichen als Marke eingetragen werden kann,⁶⁵⁹ umgesetzt. Das Parlament stellte mit seiner Ergänzung in seinem Vorschlag zu dem Erwägungsgrund Nr. 5 fest, dass es „gleichzeitig den Schutz nationaler Marken als attraktive Option für die Anmelder aufrechterhalten würde.“ Mit der Begründung: „In diesem Zusammenhang sollte die komplementäre Beziehung zwischen dem Markensystem der Europäischen Union und den nationalen Markensystemen sichergestellt werden“, stellte das Parlament zudem die aus seiner Sicht vornehmlichen Ziele der Neufassung der Markenrichtlinie klar.⁶⁶⁰

Eine wesentliche Änderung betraf die Verpflichtungen nationaler Ämter der Mitgliedstaaten. Es war zunächst vorgesehen, dass diese eine Prüfung absoluter Eintragungshindernisse in allen Rechtsordnungen und Sprachen der Union durchführen müssen. Dieser Auflage hat sich das Parlament nicht angeschlossen. Der abgeänderte Vorschlag des Parlaments, „den Mitgliedstaaten sollte es freigestellt sein, eine Prüfung von Amts wegen auf relative Eintragungshindernisse durchzuführen“, ⁶⁶¹ wurde wohl auch aufgrund seiner unverbindlichen Verpflichtung und trotz entsprechender Rechtstraditionen in einigen Mitgliedstaaten⁶⁶² nicht in die Endfassung der Richtlinie aufgenommen.

Darüber hinaus sah das Parlament noch weitere wichtige Anpassungen vor. Die Streichung der Leitlinie, ab wann die Benutzung einer Marke durch Dritte nicht mehr den anständigen Gepflogenheiten entspricht, geht auf eine Forderung des Parlaments zurück.⁶⁶³ Das Parlament war nicht einverstanden mit der Beschränkung des Identitätsschutzes einer Marke und ihrer Benutzung für identische Waren oder Dienstleistungen auf solche Fälle, die lediglich die Herkunftsfunktion einer Marke beeinträchtigen würden.⁶⁶⁴ Das Parlament geht darauf ein, dass die moderne Nutzung einer Marke mit ihren unterschiedlichen Funktionen anerkannt ist und auch vom EuGH entsprechend und regelmäßig bestätigt bzw. konkretisiert wurde.⁶⁶⁵ Der

⁶⁵⁸ Abänderung Nr. 3 Rat der Europäischen Union Dokument Nr. 6743/14.

⁶⁵⁹ Abänderung Nr. 4 Rat der Europäischen Union Dokument Nr. 6743/14.

⁶⁶⁰ Abänderung Nr. 5 Rat der Europäischen Union Dokument Nr. 6743/14.

⁶⁶¹ Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25.02.2014, PE_TC1-COD(2013)0089, Abänderung 12.

⁶⁶² COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD), Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, S. 3.

⁶⁶³ Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25.02.2014, EP-PE_TC1-COD(2013)0089, Abänderung 34.

⁶⁶⁴ Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25.02.2014, PE_TC1-COD(2013)0089, Abänderung 30.

⁶⁶⁵ Unter vielen: EuGH GRUR 2009, 756 – L'Oréal.

Entwurf des Parlaments sah wesentliche Beschränkungen der Wirkungen einer Marke gemäß Artikel 14 der Richtlinie vor. Demnach hätte eine Marke ihrem Inhaber nicht das Recht gewährt, es einem Dritten zu untersagen, diese zu benutzen, wenn dies (a) „in vergleichender Werbung erfolgt, die alle in der Richtlinie 2006/114/EG festgelegten Bedingungen erfüllt“, (b) „erfolgt, um die Verbraucher auf den Wiederverkauf von Originalwaren aufmerksam zu machen, die ursprünglich vom Markeninhaber selbst oder mit dessen Einverständnis verkauft wurden“, (c) „erfolgt, um eine legitime Alternative für die Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers anzubieten“ oder (d) „zum Zwecke der Parodie, künstlerischer Darstellung, Kritik oder Kommentars erfolgt“. Die Punkte (a) und (c) wurden nicht übernommen. Punkt (b) ist konsequent und wurde, dem Vorschlag der Kommission entsprechend, wieder in Artikel 15 und den Regelungen zur „Erschöpfung der Rechte aus der Marke“ aufgenommen. Punkt (d) blieb zur Klarstellung zumindest in den Erwägungsgründen enthalten.⁶⁶⁶

Die Kommission machte in ihrem ersten Entwurf auch nähere Ausführungen zum Typus der Gewährleistungsmarke im Rahmen des zweiten Kapitels „Materielles Markenrecht“.⁶⁶⁷ Das Parlament hielt es für notwendig, nähere Ausführungen zur Gewährleistungsmarke und ihrer begrifflichen Bestimmung bereits im ersten Kapitel „Allgemeine Bestimmungen“ unter Artikel 2 den „Begriffsbestimmungen“ zu machen.⁶⁶⁸ Die Definition der Kommission, „Eine Gewährleistungsmarke ist eine Marke, die bei der Anmeldung als solche bezeichnet wird und die dazu dienen kann, die Waren und Dienstleistungen, die der Inhaber der Marke hinsichtlich der geografischen Herkunft, des Materials, der Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen, der Qualität Genauigkeit oder anderer Eigenschaften gewährleistet, von solchen zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht“, ist dabei vom Parlament im Wortlaut beibehalten worden. Dies gilt auch für weitere begriffliche Bestimmungen, die vom Parlament aus dem Kapitel des materiellen Markenrechts herausgenommen wurden, um sie im „Allgemeinen Teil“ der „Begriffsbestimmungen“ unterzubringen.

⁶⁶⁶ Erwägungsgrund Nr. 27 Richtlinie 2015/2436.

⁶⁶⁷ Richtlinienentwurf der Kommission COM(2013) 162 final vom 27.3.2013, 2013/0089 (COD) Art. 28.

⁶⁶⁸ Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25.02.2014, PE_TC1-COD(2013)0089, Abänderung 17.

d. Standpunkt des Rates nach erster Lesung

Der Standpunkt des Rates gibt die im Rahmen der informellen Dreiergespräche zwischen Europäischer Kommission, dem Juristischen Ausschuss des Parlaments und dem Rat erzielte politische Einigung wieder.⁶⁶⁹ Dabei hat der Standpunkt fast alle wesentlichen Abänderungen des Europäischen Parlaments angenommen. In vielen wichtigen Punkten waren der Rat und das Europäische Parlament einer Meinung und konnten nicht nur eine Einigung bei den oben bereits erwähnten Punkten erzielen, sondern auch über die grundsätzliche Harmonisierung der „nationalen Rechtsvorschriften über den Schutz bekannter Marken und dessen Umfang“, der „nationalen Rechtsvorschriften über Marken als Vermögensgegenstand, wie etwa Rechtsübergang oder Lizenzvergabe“, der „nationalen Rechtsvorschriften über Garantimarken, Gewährleistungsmarken und Kollektivmarken“ und der „nationalen Rechtsvorschriften über die Bezeichnung und Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen, die Gegenstand einer Marke sind, im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofes“ eine Einigung herbeiführen.⁶⁷⁰

Vollständig gestrichen wurde hingegen die von der Kommission vorgeschlagene, durch das Parlament näher bestimmte, Konkretisierung der Rechte eines Markeninhabers in Bezug auf Einfuhr rechtsverletzender Waren.⁶⁷¹ Diese Regelungen würden eine nicht angemessene Einschränkung der bestehenden Rechte aus einer Marke bedeuten und seien angesichts der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Union nicht mehr notwendig.⁶⁷² Der Rat billigte die Beschränkung des Identitätsschutzes einer Marke und ihrer Benutzung für identische Waren oder Dienstleistungen. Weiter teilte der Rat zwar die Ansicht, dass Markeninhaber die Möglichkeit haben sollen, Dritte daran hindern zu können, aus Drittstaaten stammende Waren, auf denen ohne Zustimmung des Markeninhabers eine Marke angebracht ist und die im Wesentlichen mit denen für die Marke eingetragenen Waren identisch sind, in solche Mitgliedstaaten zu verbringen, in denen diese Marke eingetragen ist. Dies unterschiedslos, ob diese Waren im zollfreien Verkehr überführt werden oder nicht. Der Rat erwirkte jedoch eine Einschränkung, nach der dieser Rechtsanspruch erlischt, wenn der Anmelder oder der Besitzer der fraglichen Waren nachweist, dass der Markeninhaber nicht berechtigt ist, das Inverkehrbringen der Waren im Endbestimmungsland zu untersagen.⁶⁷³ Der

⁶⁶⁹ Kompromissvorschlag des Vorsitzes vom Generalsekretariat des Rates 11490/14 vom 04.07.2014.

⁶⁷⁰ Begründung des Rates Standpunkt (EU) Nr. 16/2015 Dokument Nr. (2015/C 432/02) III.

⁶⁷¹ Siehe auch: Kompromissvorschlag des Vorsitzes vom Generalsekretariat des Rates 11490/14, S. 8 Nr. 23.

⁶⁷² COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD), Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament , S. 4.

⁶⁷³ Begründung des Rates Standpunkt (EU) Nr. 16/2015 Dokument Nr. (2015/C 432/02) III.

Rat lehnte, anders als bei der Unionsmarke, die verbindliche Einführung eines Systems, nach dem für jede Klasse Gebühren erhoben werden (Ein-Klassen-System), auf nationaler Ebene ab und verständigte sich schließlich auf eine rein fakultative Regelung.⁶⁷⁴ Der Rat und das Europäische Parlament waren sich auch hinsichtlich einer Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften über die Gewährleistungsmarke einig.⁶⁷⁵ Der Kompromissvorschlag des Vorsitzes sprach, damals noch in Artikel 28, erstmals begrifflich von den „Garantie- bzw. Gewährleistungsmarken.“⁶⁷⁶ Der Standpunkt des Rates entspricht voll und ganz der zwischen dem Rat und dem Parlament erzielten politischen Einigung, die auch vom Vorsitzenden des Rechtsausschusses an das Plenum übermittelt wurde mit der Empfehlung, den Standpunkt des Rates ohne Abänderungen in zweiter Lesung zu billigen.⁶⁷⁷

e. Mitteilung der Kommission, betreffend den Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie

Nach der Übermittlung des Vorschlags an das Europäische Parlament und den Rat (Dokument COM(2013) 0162 final – 2013/0089 (COD)) durch die Kommission am 27.03.2013, der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts-Sozialausschusses vom 11.07.2013, der Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten vom 11.07.2013, der Stellungnahme des Europäischen Parlaments in erster Lesung vom 25.02.2014 und der Festlegung des Standpunkts des Rates vom 10.11.2015, lag es wieder an der Kommission, ihre Mitteilung gemäß Artikel 294 Absatz 6 AEUV an das Europäische Parlament zu leisten. Dies hat sie am 24.11.2015 getan.

Die Kommission begrüßt die Aufhebung der Verpflichtung für die nationalen Ämter der Mitgliedstaaten, zur Prüfung absoluter Eintragungshindernisse in allen Rechtsordnungen und Sprachen der Union und wann die Benutzung einer Marke durch Dritte nicht mehr den anständigen Gepflogenheiten entspricht. Akzeptieren konnte die Kommission die vom Rat gebilligte Streichung der vorgeschlagenen Begrenzung der Regel für „identische Marken“, mit der der Schutz vor der Benutzung eines identischen Zeichens auf Fälle reguliert wird, die die Herkunftsfunktion einer Marke beeinträchtigen. Noch akzeptabel als Teil des Paktes ist für die Kommission die vom Rat gebilligte Aufrechterhaltung der Möglichkeit, für die Mitgliedstaaten

⁶⁷⁴ COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD), Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, S. 3.

⁶⁷⁵ Begründung des Rates Standpunkt (EU) Nr. 16/2015 Dokument Nr. (2015/C 432/02) III.

⁶⁷⁶ Kompromissvorschlag des Vorsitzes vom Generalsekretariat des Rates 11490/14 vom 04.07.2014 Art. 28.

⁶⁷⁷ Begründung des Rates Standpunkt (EU) Nr. 16/2015 Dokument Nr. (2015/C 432/02) I und IV.

relative Eintragungshindernisse von Amts wegen zu prüfen.⁶⁷⁸ Nicht Teil des ursprünglichen Vorschlags der Kommission, aber gewinnbringend für die Effizienz des Markensystems und somit uneingeschränkt durch die Kommission befürwortet, ist die Abänderung des Parlaments, die auf der Grundlage eines oder mehrerer älterer Rechte einen Widerspruch und einen Antrag auf Verfalls- oder Nichtigkeitklärung gegen alle angemeldeten oder eingetragenen Waren oder Dienstleistungen oder einen Teil davon zulässt.⁶⁷⁹ Die Kommission unterstützt die Auffassung des Rates in Bezug auf die Einschränkung bereits bestehender Rechte aus einer Marke. Die Kommission akzeptiert ebenfalls die Ablehnung des Rates weiterer Beschränkungen der Rechte einer Marke, die Präzisierung zur Benutzung von Marken zu künstlerischen Zwecken und zum Wiederverkauf von Originalwaren sowie die Notwendigkeit die Richtlinie so anzuwenden, dass den Grundrechten und Grundfreiheiten in vollem Umfang Rechnung getragen wird.⁶⁸⁰

Die vom Rat neu eingeführte Bestimmung, die eine Kompromisslösung für die Bestimmung der Waren im Durchfuhrverkehr darstellt und nach der das Recht erlischt, die Verbringung in bestimmte Mitgliedstaaten zu verhindern, wenn der zollrechtliche Anmelder oder der Besitzer der Waren nachweisen kann, dass der Inhaber der Marke nicht berechtigt ist, das Inverkehrbringen der Waren im endgültigen Bestimmungsland zu untersagen, wird von der Kommission, da die Kernziele des Vorschlages der Kommission beibehalten wurden, befürwortet. Die so angepasste Bestimmung ist eine wirksame und effiziente Methode zur Bekämpfung des ständig wachsenden Stroms gefälschter Waren in die EU und hält dabei ein angemessenes Gleichgewicht zwischen dem Erfordernis einer wirksamen Durchsetzung der Markenrechte und der Absicherung eines freien und ungehinderten Warenverkehrs. Die Kommission bedauert die Entscheidung, keine verbindliche Gebührenerhöhung für die Anmeldung mehrere Klassen auf nationaler Ebene einzuführen, kann die vorgesehene fakultative Regelung jedoch akzeptieren.⁶⁸¹ Insgesamt kann die Kommission den Wortlaut des

⁶⁷⁸ COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD), Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament 3.2.1., S. 3.

⁶⁷⁹ COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD), Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament 3.2.1., S. 4.

⁶⁸⁰ COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD), Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament 3.2.2., S. 4.

⁶⁸¹ COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD), Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament 3.3., S. 4.

Standpunktes des Rates, der mit den wesentlichen Zielen des ursprünglichen Vorschlags übereinstimmt, billigen.⁶⁸²

f. Empfehlung des Europäischen Parlaments für die zweite Lesung und der entsprechende Standpunkt des Parlaments

Die Berichterstatterin Cecilia Wikström sprach über den Rechtsausschuss am 07.12.2015 für die zweite Lesung des Parlaments zum Standpunkt des Rates in erster Lesung ihre Empfehlung aus.⁶⁸³ Demnach wird dem Parlament unter Hinweis auf den Standpunkt des Rates in erster Lesung (10374/1/2015 – C8 – 0352/2015), die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 11.07.2013, die Stellungnahme der Kommission (COM(2015)0588), seinen Standpunkt in erster Lesung zu dem Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat (COM(2013)0162), gestützt auf Artikel 294 Abs. 7 AEUV Artikel 76 seiner Geschäftsordnung sowie unter Hinweis auf die Empfehlung des Rechtsausschusses für die zweite Lesung (A8 – 0355/2015) empfohlen, den Standpunkt des Rates in erster Lesung zu billigen. Schließlich galt es, den Präsidenten des Parlaments zu beauftragen, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.⁶⁸⁴ Diese Empfehlung wurde durch legislative Entschliebung des Parlaments vom 15.12.2015 unverändert umgesetzt.⁶⁸⁵

3. Wegfall der Verordnung (EG) 2689/95 und Anpassung der Verordnung (EG) 2868/95

In seinem ersten Vorschlag für eine Verordnung zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke⁶⁸⁶ hat die Kommission vorgeschlagen, dass die Gebühren über delegierte Rechtsakte geregelt werden sollen. Eine Regelung in der Grundverordnung war nicht vorgesehen. Das Parlament war mit diesem Vorschlag nicht einverstanden. In seinem Bericht

⁶⁸² COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD), Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament 4., S. 4.

⁶⁸³ A8-0355/2015 Empfehlung für die zweite Lesung zum Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Neufassung) (10374/1/2015 – C8-0352/2015 – 2013/0089 (COD)) vom 07.12.2015.

⁶⁸⁴ A8-0355/2015 Empfehlung für die zweite Lesung zum Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Neufassung) (10374/1/2015 – C8-0352/2015 – 2013/0089 (COD)) vom 07.12.2015, S. 5.

⁶⁸⁵ P8_TA(2015)0440, Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Marken ***II Legislative Entschliebung des Europäischen Parlaments vom 15.12.2015 zu dem Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Marken (Neufassung) (10374/1/2015 – C8-0352/2015 – 2013/0089(COD)).

⁶⁸⁶ COM(2013) 161 final 2013/008 (COD) C7-0087/13 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke.

über den Vorschlag der Kommission vom 12.2.2014⁶⁸⁷ sprach sich das Parlament dafür aus, die Gebührenstruktur als zentralen Aspekt der Funktionsweise des Markensystems der Union, direkt in der Verordnung (EG) 207/2009 a. F. zu regeln, die Verordnung (EG) 2869/95 aufzuheben und die in der Verordnung (EG) 2868/95 enthaltenen Bestimmungen zur Gebührenstruktur zu streichen.⁶⁸⁸ Es kam zum Wegfall der Verordnung (EG) 2869/95 (Art. 3 Verordnung (EU) 2015/2424), die Verordnung (EG) 2868/95 wurde zunächst entsprechend angepasst und die Gebührenstruktur in die Grundverordnung mit aufgenommen (siehe Art. 178 bis 181 Verordnung (EU) 2017/1001, Anlage I und Anlage II Verordnung (EU) 2017/1001). Später folgte durch die Delegierte Verordnung (EU) 2018/625 und Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 die vollständige Aufhebung der Verordnung (EG) 2868/95.

VI. Umsetzung und Bekanntmachung der Markenrechtsreform

Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union haben die Verordnung (EU) 2015/2424 und die Richtlinie (EU) 2015/2436 am 16.12.2015 erlassen und im Amtsblatt der Europäischen Union vom 24.12.2015⁶⁸⁹ und 23.12.2015⁶⁹⁰ in ihrem endgültigen Wortlaut veröffentlicht. Am 12.01.2016 ist die Neufassung der Markenrechtsrichtlinie, die Richtlinie (EU) 2015/2436, in Kraft getreten. Für die Umsetzung der Richtlinie in die nationalen Rechtssysteme stehen den Mitgliedstaaten drei Jahre zur Verfügung und sie muss bis zum 14.01.2019 erfolgt sein.⁶⁹¹ Für die Schaffung der administrativen Löschungsverfahren gemäß Art. 45 der Markenrechtsrichtlinie besteht eine Umsetzungsfrist bis zum 14.01.2023. Die Änderungen der Unionsmarkenverordnung hingegen sind bereits am 23.03.2016 in Kraft getreten. Für eine Reihe von Einzelschriften, bei denen die Umsetzung der Neuregelungen auch eine Änderung der Durchführungsverordnung mit sich bringen,⁶⁹² galt jedoch eine verlängerte Frist und die betroffenen Vorschriften sind seit dem 01.10.2017 anwendbar.⁶⁹³ Dies galt gemäß Art. 4 i. V. m. Art. 1 Nr. 67 der Verordnung (EU) 2015/2424 auch für die Unionsgewährleistungsmarke. Die Verordnung (EU) 2015/2424 enthält darüber hinaus keine

⁶⁸⁷ Bericht vom 12.2.2014 Dokument A7-0031/2014.

⁶⁸⁸ Bericht vom 12.2.2014 A7-0031/2014 Änderungsanträge Nr. 17, 31, 39, 41, 96, 111, 113, 114, Begründung „Gebühren“ S. 97.

⁶⁸⁹ Verordnung (EU) 2015/2424.

⁶⁹⁰ Richtlinie (EU) 2015/2436.

⁶⁹¹ Art. 54 Abs. 1 Richtlinie (EU) 2015/2436.

⁶⁹² BeckOK MarkenR/Kur Einleitung MarkenG Rn. 67.1, Stand: 01.10.2018; Marten, GRUR Int. 2016, 114 (115).

⁶⁹³ Art. 4 Verordnung (EU) 2015/2436.

Übergangsvorschriften, weswegen die Regelung mit den genannten Ausnahmen ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens Wirkung entfalteteten.⁶⁹⁴

VII. Neufassung der Markenrechtsrichtlinie 2008/95/EG durch die Richtlinie (EU)

2015/2436

Die Markenrechtsrichtlinie (EU) 2015/2436 enthält mehrere wesentliche Änderungen, die auf das gesamte unionsweite Markenrecht Auswirkungen haben werden.

1. Die Anmeldeerfordernisse für Marken

Art. 2 der Richtlinie 2008/95/EG regelte vor der Reform die grafische Darstellbarkeit von Zeichen und definierte die Voraussetzungen mit: „Marken können alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“⁶⁹⁵ Diese Definition wurde in der Neufassung der Richtlinie (EU) 2015/2436 aufgegeben. Art. 3 Richtlinie (EU) 2015/2436 regelt nun: „Marken können Zeichen aller Art sein, insbesondere Wörter, einschließlich Personennamen, oder Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Farben, die Form oder Verpackung der Ware oder Klänge, soweit solche Zeichen geeignet sind, a) Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden und b) in dem Register in einer Weise dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des ihrem Inhaber gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.“⁶⁹⁶ Damit wurde das Erfordernis der klassischen grafischen Darstellbarkeit abgelöst und durch Art. 3 lit. b der Richtlinie (EU) 2015/2436 inhaltlich neu gestaltet. Erwägungsgrund Nr. 13 der Richtlinie (EU) 2015/2436 begründet dies mit: „Ein Zeichen sollte daher in jeder geeigneten Form unter Verwendung allgemein zugänglicher Technologien dargestellt werden dürfen und damit nicht notwendigerweise mit grafischen Mitteln, solange die Darstellung mit Mitteln erfolgt, die ausreichende Garantien bieten.“ und greift damit die Kriterien und Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs auf.⁶⁹⁷ Darüber hinaus wurde die Liste der Regelbeispiele von

⁶⁹⁴ Walicka, GRUR Prax 2016, 161.

⁶⁹⁵ Art. 2 Richtlinie 2008/95/EG.

⁶⁹⁶ Art. 3 Richtlinie (EU) 2015/2436.

⁶⁹⁷ Siehe auch: EuGH GRUR Int. 2003, 449 Rn. 55 – Sieckmann; In Bezug auf die Eintragungsfähigkeit von Farbmarken: EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 27-42; GRUR 2004, 858 Rn. 42 – Heidelberger Bauchemie; Hörmarken: EuGH GRUR 2004, 54 – Shield Mark.

Zeichen, die als Marke eingetragen werden können, konsequent um Farben und Klänge erweitert.

2. Absolute Eintragungshindernisse oder Nichtigkeitsgründe

Die Aufzählung der Zeichen und Marken, die von der Eintragung ausgeschlossen sind oder im Falle einer Eintragung der Nichtigkeitsklärung unterliegen, wurde im Rahmen der Reform in Art. 4 Abs. 1 lit. e Richtlinie (EU) 2015/2436 um einige Punkte ergänzt. Dieser führt nun aus, dass „Zeichen, die ausschließlich bestehen aus i) der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal der Ware, die bzw. das durch die Art der Ware selbst bedingt ist; ii) der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal der Ware, die bzw. das zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist; iii) der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal, die bzw. das der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.“, von der Eintragung ausgeschlossen sind. Damit wird der Kreis möglicher Zeichen und Marken weiter eingeschränkt. Dies wird zu einer größeren Rechtssicherheit der angemeldeten Marken führen, da die absoluten Eintragungshindernisse schon von Amtswegen her zu prüfen sind.

Der Art. 4 der Richtlinie (EU) 2015/2436 wurde weiter um die lit. i bis lit. l ergänzt. Erfasst von den absoluten Eintragungshindernissen sind demnach die geschützten Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben (i), die traditionellen Bezeichnungen für Weine (j), traditionelle Spezialitäten (k) und Sortenschutzrechte (l). Die klare Verklammerung dieser absoluten Eintragungshindernisse trägt ebenfalls zur Rechtssicherheit der eingetragenen Marken bei und soll verhindern, dass es vermehrt zu Widerspruchs- bzw. Löschverfahren eingetragener Marken kommt. Die Regelungen, ehemals Art. 3 Abs. 3 und Abs. 4 Richtlinie 2008/95/EG, über die Ausschlussgründe, nach denen ein Zeichen trotz des Vorliegens eines absoluten Eintragungshindernisses eingetragen werden kann bzw. nicht für nichtig erklärt werden darf, wurden ebenfalls leicht angepasst. Der Richtlinie ist erhalten geblieben, dass eine Marke nicht gemäß Art. 4 Abs. 1 lit. b, lit. c oder lit. d Richtlinie (EU) 2015/2436 von der Eintragung ausgeschlossen werden kann, „wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat.“⁶⁹⁸ Darüber hinaus war es den Mitgliedstaaten bisher freigestellt, ob „die vorliegende Bestimmung auch dann gilt, wenn die Unterscheidungskraft erst nach der Anmeldung oder Eintragung erworben wurde.“⁶⁹⁹ Diese

⁶⁹⁸ Art. 4 Abs. 4 S. 1 Richtlinie (EU) 2015/2436.

⁶⁹⁹ Art. 3 Abs. 3 S. 2 Richtlinie 2008/95/EG.

fakultative Wahlfreiheit der Mitgliedstaaten hat Art. 4 Abs. 4 S. 2 der Richtlinie (EU) 2015/2436 nun kassiert und „eine Marke wird aus denselben Gründen nicht für nichtig erklärt, wenn sie vor dem Antrag auf Nichtigerklärung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat.“ Die vormals freiwillige Erweiterung der Ausschlussgründe durch die Mitgliedstaaten, die Regelung auch auf Marken anzuwenden, deren Unterscheidungskraft erst nach der Anmeldung oder Eintragung erworben wurde, ist somit für die Entscheidung von Nichtigkeitsverfahren verpflichtend geworden und trägt zu der europaweiten Vereinheitlichung des Markenrechts für seine Anwender bei. Darüber hinaus wurde in Art. 4 Abs. 5 der Richtlinie 2015/2436 noch ergänzt: „Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass Absatz 4 auch dann zu gelten hat, wenn die Unterscheidungskraft nach Anmeldung, aber vor der Eintragung erworben wurde.“ Dies stellt es den Mitgliedstaaten frei, die Lücke zwischen der Anmeldung und der abgeschlossenen Eintragung und Benutzung der Marke i. S. v. Art. 4 Abs. 4 Richtlinie (EU) 2015/2436 zu schließen. In der Richtlinie 2008/95/EG Art. 3 Abs. 3 hieß es noch, „[...] wenn die Unterscheidungskraft erst nach der Anmeldung oder Eintragung erworben wurde.“ Der relevante Zeitpunkt wurde so neu bestimmt.

3. Relative Eintragungshindernisse oder Nichtigkeitsgründe

Im Kern sind die wesentlichen relativen Eintragungshindernisse und Nichtigkeitsgründe den Markenrechtsanwendern erhalten geblieben. Neben der Grundsatzentscheidung, an dem System des Widerspruchs und dem Nichtigkeits- bzw. Löschungsantrag festzuhalten, gab es kleinere Anpassungen, um der aktuellen Entwicklung der Rechtsprechung des EuGH gerecht zu werden. Art. 5 Abs. 3 lit. a Richtlinie (EU) 2015/2436 regelt nun, dass ein relatives Eintragungshindernis bzw. ein Nichtigkeitsgrund gegeben ist „wenn sie (Anm.: die Marke) mit einer älteren Marke identisch oder dieser ähnlich ist, unabhängig davon, ob die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen werden soll oder eingetragen worden ist, mit denen identisch, denen ähnlich oder nicht denen ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist, falls diese ältere Marke in dem Mitgliedstaat, für den die Eintragung angemeldet wird oder in dem die Marke eingetragen ist, im Falle einer Unionsmarke in der Union benannt ist und die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.“ Entscheidend ist, vollkommen losgelöst von ,Waren- und Dienstleistungsklassen und egal ob die Marke identisch oder ähnlich ist, dass die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt

oder beeinträchtigt wird (siehe im Vergleich Art. 4 Richtlinie 2008/95/EG). Damit folgt die Union mit der Neufassung der Richtlinie der aktuellen Rechtsprechung des EuGH⁷⁰⁰ zur Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung einer älteren Marke. Der EuGH stellt klar, dass das „Bestehen einer Verknüpfung (...) zwischen der bekannten älteren Marke und der jüngeren Marke unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen ist“⁷⁰¹ und dies grundsätzlich unabhängig von einer Unähnlichkeit oder Ähnlichkeit. Der Grad der Unähnlichkeit ist nunmehr nur noch für die Anforderungen an die Unterscheidungskraft der bekannten älteren Gemeinschaftsmarke von Relevanz. Dabei zählt „je höher der Bekanntheitsgrad ist und je unmittelbarer und stärker die ältere Marke von dem auf nationaler Ebene angemeldeten Zeichen in Erinnerung gerufen wird, desto größer ist die Gefahr, dass die gegenwärtige oder künftige Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder (insbesondere durch Schwächung) beeinträchtigt.“⁷⁰² Die Unähnlichkeit gilt es dann an dem so definierten Bekanntheitsgrad ins Verhältnis zu stellen. Darüber hinaus wurden in Art. 5 Abs. 3 lit. c Richtlinie (EU) 2015/2436 die Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben als weitere relative Eintragungshindernisse mit aufgenommen. Der Gesetzgeber wollte damit gewährleisten, dass ein Schutz der geografischen Angaben einheitlich und nicht nur bei den absoluten, sondern auch relativen Eintragungshindernissen angewendet werden kann. Die Richtlinie soll daher dieselben Bestimmungen enthalten, wie die Verordnung (EU) 2017/1001.⁷⁰³

4. Rechte aus der Marke

Das Ausschließlichkeitsrecht des Markeninhabers war vor der Reform in Art. 5 Abs. 1 S. 2 geregelt und besagte knapp: „Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr (...)“, bestimmte, mit seiner Eintragung kollidierende, Zeichen zu benutzen.⁷⁰⁴ Diese sehr allgemein gehaltene Formulierung wurde im Wege der Reform konkretisiert und der Anwendungsbereich um das Kriterium „in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen“ explizit aufgenommen. Für den Markeninhaber bedeutet dies

⁷⁰⁰ EuGH GRUR 2009, 56 – Intel Corporation Inc. / CPM United Kingdom.

⁷⁰¹ EuGH GRUR 2009, 56 (59) Rn. 62 – Intel Corporation Inc. / CPM United Kingdom.

⁷⁰² EuGH vom 24.03.2015 – C-125/14 – Iron & Smith Kft / Unilever NV, Schlussanträge des Generalanwalts Nils Wahl Rn. 46 und 47.

⁷⁰³ Erwägungsgrund Nr. 15 Richtlinie (EU) 2015/2436.

⁷⁰⁴ Art. 5 Abs. 1 Richtlinie 2008/95/EG.

nun, dass er in der Lage ist es „Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr, in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen, ein Zeichen zu benutzen, wenn (...).⁷⁰⁵ Diese sachgerechte Voraussetzung für eine Markenrechtsverletzung ist ausreichend, zumal es den Mitgliedstaaten unbenommen ist, für die Benutzung eines Zeichens für andere Zwecke als die Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen einzelstaatliche Regelungen zu erlassen.⁷⁰⁶

Auch der Tatbestand der Verwechslung wurde überarbeitet. Hieß es in Art. 5 Abs. 1 lit. b der Richtlinie 2008/95/EG noch: „(...) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens (...) für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht“, lautet der Wortlaut der Richtlinie (EU) 2015/2436 in Art. 10 Abs. 2 lit. b nun: „das Zeichen mit der Marke identisch oder ähnlich ist (...), und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht (...).“ Warum die Verknüpfung der Verwechslung „wegen“ der Identität oder Ähnlichkeit in der Neufassung nicht mehr enthalten ist, erschließt sich auf den ersten Blick nicht und wird auch innerhalb der Erwägungsgründe nicht aufgegriffen.⁷⁰⁷ Es darf aber durchaus in Aussicht gestellt werden, dass durch diese neue Formulierung der Anwendungsbereich des Verwechslungstatbestandes erweitert wird. Die Gefahr einer Verwechslung kann somit nicht mehr nur aus der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens hergeleitet werden, sondern u. a. auch aus der Art und Weise, wie ein Zeichen verwendet wird. Die Auslegung muss jedoch den nationalen Gesetzgebern und der Rechtsprechung überlassen werden.

Zur Klarstellung wurden darüber hinaus die zu untersagenden Benutzungshandlungen um den Punkt „das Zeichen als Handelsnamen oder Unternehmensbezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer Unternehmensbezeichnung zu benutzen“ (Art. 10 Abs. 3 lit. d Richtlinie (EU) 2015/2436), um die Handlung, nach der „das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG zuwiderlaufenden Weise“ benutzt wird (Art. 5 Abs. 3 lit. f Richtlinie (EU) 2015/2436) aus Gründen der Rechtssicherheit und um die Übereinstimmung spezifischer Unionsvorschriften zu gewährleisten ergänzt.⁷⁰⁸ Als Reaktion auf zahlreiche Entscheidungen der höchstrichterlichen Rechtsprechung⁷⁰⁹ wurde für die

⁷⁰⁵ Art. 10 Abs. 1 Richtlinie (EU) 2015/2436.

⁷⁰⁶ So auch: Erwägungsgrund Nr. 18 Richtlinie (EU) 2015/2436.

⁷⁰⁷ Siehe auch: Renvert, IPkompakt 2016, Ausgabe 2 S. 2.

⁷⁰⁸ Siehe auch: Erwägungsgründe Nr. 19 und 20 Richtlinie (EU) 2015/2436.

⁷⁰⁹ EuGH GRUR 2012, 828 – Philips und Nokia.

Markeninhaber als Recht aus der Marke der neue Art. 10 Abs. 4 Richtlinie (EU) 2015/2436 eingeführt.⁷¹⁰ Demnach ist der Markeninhaber berechtigt, es Dritten zu untersagen „im geschäftlichen Verkehr Waren in den Mitgliedstaat zu verbringen, in dem die Marke eingetragen ist, ohne die Ware dort in den zollrechtlich freien Verkehr zu überführen, wenn die Waren einschließlich ihrer Verpackung, aus Drittstaaten stammen und ohne Zustimmung eine Marke aufweisen, die mit der für derartige Waren eingetragenen Marke identisch ist oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke zu unterscheiden ist.“⁷¹¹ Die Verbringung von Waren in den Mitgliedstaat ohne Überführung in den zollrechtlich freien Warenverkehr, der sog. Transit, wird der Regelung nach als markenrechtlich relevante Benutzungshandlung eingeordnet und stärkt den Kampf gegen die klassische Produktpiraterie. Es ist dem Dritten aber möglich, Nachweise darüber zu erbringen, dass es dem Markenrechtsinhaber nicht gestattet ist, das Inverkehrbringen der Waren im endgültigen Bestimmungsland zu untersagen.⁷¹²

5. Benutzung der Marke

Neu im Rahmen der Benutzung einer Marke ist Art. 16 Abs. 2 Richtlinie (EU) 2015/2436. In Mitgliedstaaten, in denen nach der Eintragung ein Widerspruchsverfahren vorgesehen ist (z. B. Deutschland), wird die Benutzungsschonfrist von fünf Jahren erst ab dem Tag berechnet, ab dem kein Widerspruch gegen die Markenmeldung mehr eingereicht werden kann oder, sollte bereits ein Widerspruch erhoben worden sein, ab dem Tag berechnet, an dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat bzw. der Widerspruch zurückgenommen wurde. Gleiches gilt für Marken, die auf Grundlage internationaler Vereinbarungen eingetragen wurden.⁷¹³ Durch diese Stundung der Benutzungsschonfrist wird ein Gleichlauf der Markensysteme gesteigert und der Umstand normiert, dass in der Praxis regelmäßig die Widerspruchsfrist vom Markenanmelder abgewartet wird, bevor er seine geplante Markenstrategie umsetzt und damit an die Öffentlichkeit geht. Zum einen, um möglichen Markenkonflikten aus dem Weg zu gehen, aber auch, um sich selbst vor verlorenen Investition im Falle eines erfolgreichen Widerspruches zu schützen. Gleichzeitig entspricht dies jedoch keinem Gleichlauf mit der Unionsmarkenverordnung, die gemäß Art. 18 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 an den Tag der Eintragung anknüpft.

⁷¹⁰ Bender, MarkenR 2016, 10 (12).

⁷¹¹ Art. 10 Abs. 4 S. 1 Richtlinie (EU) 2015/2436.

⁷¹² Art. 10 Abs. 4 S. 2 Richtlinie (EU) 2015/2436.

⁷¹³ Art. 16 Abs. 3 Richtlinie (EU) 2015/2436.

VIII. Änderung der Unionsmarkenverordnung (EG) 207/2009 a. F. durch die Verordnung (EU) 2015/2424

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird im Folgenden nicht auf die Verordnung (EG) 207/2009 sondern auf ihre bereits kodifizierte Fassung, die Verordnung (EU) 2017/1001, Bezug genommen. Die Ausführungen dienen nicht nur dem allgemeinen Verständnis der Markenreform, sondern finden auf die Unionsgewährleistungsmarke als Unterfall der Unionsmarke und unter dem Vorbehalt etwaiger Sondervorschriften der Art. 83 ff. Verordnung (EU) 2017/1001 im vollem Umfang Anwendung.

1. Anmeldeerfordernisse der Unionsmarke (Art. 4 Verordnung (EU) 2017/1001)

Wesentlicher Eingriff in die Anmeldeerfordernisse einer Unionsmarke ist die Abschaffung des Erfordernisses einer grafischen Darstellbarkeit in Art. 4 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001. Diese grundsätzliche und einschneidende ⁷¹⁴ Erweiterung möglicher Formen einer Unionsmarke ist bereits am 01.10.2017 in Kraft getreten.⁷¹⁵ Die möglichen Markenformen sind nun: „Zeichen aller Art, insbesondere Wörter, einschließlich Personennamen oder Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Farben, die Form oder Verpackung der Ware oder Klänge.“⁷¹⁶ Damit wurden diese durch die Zeichenarten „Farben“ und „Klänge“ ergänzt. Anforderung an die Zeichen nach der Reform sind nun lediglich, dass sie die „Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen unterscheiden“⁷¹⁷ und „in dem Register der Unionsmarke in einer Weise dargestellt werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des dem Inhaber einer solchen Marke gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.“⁷¹⁸ Das bisherige Erfordernis der „grafischen Darstellbarkeit“⁷¹⁹ ist somit entfallen. Der Gesetzgeber möchte eine größere Flexibilität ermöglichen und gleichzeitig die Rechtssicherheit hinsichtlich der Darstellungsmittel von Marken stärken. Denn ein Zeichen sollte in jeder geeigneten Form unter der Verwendung allgemein zugänglicher Technologie dargestellt werden dürfen. Dies muss sich nicht notwendigerweise auf grafische Mittel beschränken, solange die Darstellung eindeutig,

⁷¹⁴ Siehe auch: BeckOK UMV/Eberl UMV Art. 4 Rn. 1, Stand: 27.08.2018.

⁷¹⁵ Siehe auch: Figge/Techert, MarkenR 2016, 1818 (183).

⁷¹⁶ Art. 4 S. 1 Verordnung (EU) 2017/1001.

⁷¹⁷ Art. 4 lit. a) Verordnung (EU) 2017/1001.

⁷¹⁸ Art. 4 lit. b) Verordnung (EU) 2017/1001.

⁷¹⁹ Art. 4 a. F. Verordnung (EG) 207/2009.

präzise, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv ist.⁷²⁰ Damit passt die Unionsmarke ihre nicht mehr zeitgemäßen Anforderungen an⁷²¹ und ermöglicht es neben den Klangmarken auch Geruchszeichen und Geschmackszeichen sowie Hologrammen zumindest faktisch Gegenstand einer Unionsmarkenanmeldung zu werden, da sie mit technologischen Mitteln darstellbar sind.⁷²² Dies gilt einschränkungslos auch für die Unionsgewährleistungsmarke.

2. Neugestaltung der Gebühren

Eine der umfassendsten Ergänzungen der Verordnung (EU) 2017/1001 erfolgte durch die Aufnahme der Gebührenordnung unmittelbar im Basisrechtsakt, dem Anhang I der Verordnung (EU) 2017/1001 in Verbindung mit Art. 31 Abs. 2, Art. 53 Abs. 3.⁷²³ Daneben hat es auch inhaltliche Anpassungen gegeben. Das inflationäre Ausschöpfen der möglichen Drei-Klassen-Anmeldung hatte zur Konsequenz, dass die Anmeldegebühr nicht wie bisher Waren und Dienstleistungen in drei Klassen, sondern von der Grundgebühr nur noch eine Klasseneintragung (Ein-Klassen-System⁷²⁴) erfasst ist. Möchte der Anmelder seine Marke über diese eine Klasse hinaus registrieren, werden weitere Gebühren fällig.⁷²⁵ Dies soll dazu führen, dass von den Anmeldern tatsächlich nur solche Klassen besetzt werden, die sie mit ihren Marken auch wirklich beanspruchen möchten. Das Amt präferiert weiterhin die elektronische Anmeldung einer Unionsmarke und begünstigt diese auch in Zukunft durch geringere Gebühren. Zwar wird die Grundgebühr zur Anmeldung einer Marke insgesamt nur unwesentlich erhöht, vergleicht man aber die Gebühren gemessen am Umfang ihrer beinhalteten Waren- und Dienstleistungsklassen, wird die Anmeldung einer Unionsgewährleistungsmarke inklusive drei verschiedener Klassen in Zukunft erheblich, und zwar 40 % teurer sein.⁷²⁶ Die Gebühren für die Erneuerung einer Marke, den Widerspruch, einer Löschung oder Beschwerde haben ebenfalls Anpassungen erfahren, sind im Gegensatz zur Anmeldung aber durchweg leicht gesunken.⁷²⁷

⁷²⁰ Erwägungsgrund Nr. 9 Verordnung (EU) 2015/2424.

⁷²¹ BeckOK MarkenR/Rohlfing-Dijoux UMV 2017 Art. 31 Rn. 22, Stand: 01.10.2018.

⁷²² BeckOK MarkenR/Rohlfing-Dijoux UMV 2017 Art. 31 Rn. 23, Stand: 01.10.2018.

⁷²³ Siehe auch: Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (188); Bender, MarkenR 2016, 10 (15).

⁷²⁴ Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (188).

⁷²⁵ In den Mitgliedstaaten ist dies nicht einheitlich geregelt. 13 Staaten vertrauen auf das Ein-Klassen-Prinzip, die 14 anderen hingegen auf ein Drei-Klassen-System (Marten, GRUR Int. 2016, 114 (121)).

⁷²⁶ Im Detail: Anhang I „Höhe der Gebühren“ Verordnung (EU) 2017/1001.

⁷²⁷ Im Detail: Anhang I „Höhe der Gebühren“ Verordnung (EU) 2017/1001.

3. Straffung des Verfahrens

Das Verfahren der Markenmeldung sollte durchweg optimiert, beschleunigt und mit der gleichzeitigen Verschlinkung insgesamt effektiver und zielgerichteter werden. Neben einer individuelleren Organisation der zu entrichtenden Gebühren und den bedarfsoptimierten „Unionsmarkenpaketen“, gab es weitere Prozesse, die durch die Reform angefasst wurden.⁷²⁸ Die standardmäßige Erstellung des Unionsrechercheberichts und der nationalen Rechercheberichte wurden als Systemschwächen identifiziert, die das Verfahren der Anmeldung und Eintragung wesentlich verzögern.⁷²⁹ Waren in der Erstfassung der Richtlinie 89/104/EWG aus dem Jahr 1994, die Recherchen noch obligatorisch und wurden dem Anmelder unaufgefordert übermittelt, wurden diese schon nach einer früheren Reform des europäischen Markenrechts nur noch auf ausdrücklichen Wunsch des Anmelders angefertigt.⁷³⁰ Ein Umstand der auch mit der aktuellen Reform beibehalten werden soll⁷³¹ und somit den Rahmen der Recherchen für eine Unionsmarke strafft, indem unnötige Verzögerungen bei der Eintragung einer Unionsmarke vermieden werden.⁷³² Gleichzeitig soll durch eine Freistellung der Recherche auf die Bedürfnisse und Präferenzen der Nutzer flexibel eingegangen werden. Denn tatsächlich befinden Teile der befragten Nutzer das System als nützlich und hilfreich. Die optionale Recherche soll gleichzeitig dadurch ergänzt werden, dass dem Publikum und Anmeldern im Rahmen einer Zusammenarbeit des EUIPO und den Behörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Mitgliedstaaten, umfassende, schnelle und leistungsfähige Rechercheinstrumente kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.⁷³³ Damit versucht der Gesetzgeber, dem Trend der Mehrfachanmeldung, mit der zumindest eine Anmeldung zur Eintragung gebracht werden soll und gleichzeitig zu einer Vielzahl ungenutzter Marken führt, durch bessere Vorabrecherchen entgegenzuwirken.⁷³⁴ Eine Entwicklung, die insgesamt zu begrüßen ist und zu einer besseren Praktikabilität des Anmeldeverfahrens durch das Publikum führen dürfte. Das Verfahren vor dem EUIPO blieb auch im Übrigen nicht verschont. Seit Einführung der Unionsmarkenverordnung bestand die Möglichkeit, die Anmeldung einer Unionsmarke durch die nationalen Ämter einzureichen, die dann diese Anmeldung wiederum an das Amt weitergeleitet hat. Diese Möglichkeit wurde mit dem

⁷²⁸ Marten, GRUR Int. 2016, 114 (116); Bender, MarkenR 2016, 10 (20).

⁷²⁹ Bender, MarkenR 2016, 10 (20); Marten, GRUR Int. 2016, 114 (116).

⁷³⁰ Marten, GRUR Int. 2016, 114 (116).

⁷³¹ Art. 38 Verordnung (EU) 2015/2424.

⁷³² Erwägungsgrund Nr. 26 Verordnung (EU) 2015/2424.

⁷³³ Erwägungsgrund Nr. 26 Verordnung (EU) 2015/2424.

⁷³⁴ Marten, GRUR Int. 2016, 114 (116).

Inkrafttreten zum 23.03.2016 abgeschafft.⁷³⁵ Der formelle Umweg hatte lediglich zu einer Verzögerung des Verfahrens geführt und wurde in der Vergangenheit von den Anmeldern immer häufiger nicht mehr wahrgenommen, auch wenn die Studie des Max-Planck-Institutes sich für eine Beibehaltung des zweigliedrigen Systems ausgesprochen hatte.⁷³⁶

4. Bezeichnung und Klassifizierung der Waren und Dienstleistungen (Art. 33 Verordnung (EU) 2017/1001)

Die Rechtsprechung des EuGH hatte bereits früh gefordert, dass die Bezeichnungen der Waren und Dienstleistungen, für die ein Markenschutz beantragt wird, klar und eindeutig bezeichnet werden müssen.⁷³⁷ Ursprünglich gingen Gesetzgeber und Amt davon aus, dass die Bezeichnung der Oberbegriffe und Klassennummern der Nizza-Klassifikation für eine eindeutige Bezeichnung ausreichend seien.⁷³⁸ Die vom EuGH geforderte Klarheit und Eindeutigkeit der Bezeichnungen der Waren und Dienstleistungen⁷³⁹ wurde durch die Reform in Art. 33 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 verklausuliert. Damit wird die Verordnung (EU) 2017/1001 wieder der Anforderung gerecht, Unionsmarkenschutz für solche Waren und Dienstleistungen zu gewähren, deren spezifischen Eigenschaften als Schutzzumfang bestimmt wurde und den der Markeninhaber beanspruchen kann. Die reformierten Anforderungen an die Bezeichnungen der Waren und Dienstleistungen führt gleichzeitig zu einer höheren Rechtssicherheit und soll eine solidere Verwaltung gewährleisten. Behörden und Wirtschaftsteilnehmer sollen wieder in der Lage sein, allein auf Grundlage der Bezeichnungen und Eintragung den genauen Umfang des Schutzbereiches zu bestimmen.⁷⁴⁰ Art. 33 Abs. 8 Verordnung (EU) 2017/1001 sieht eine Übergangsregelung vor, wonach die Inhaber von Unionsmarken, die vor dem 22.06.2012 angemeldet und die damals noch für alle Oberbegriffe einer Nizzaklasse geschützt wurden, erklären können, dass die gesamte alphabetische Liste der jeweiligen Klasse beansprucht werden soll.⁷⁴¹ Wird von dieser Erklärung kein Gebrauch gemacht, fallen in den zukünftigen Schutzbereich der Unionsmarke lediglich solche Begriffe, die unter die wörtliche Bedeutung der Oberbegriffe fallen. Gleichzeitig bestimmt Abs. 9 des

⁷³⁵ Siehe auch: Bender, MarkenR 2016, 10 (20).

⁷³⁶ Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System vom 15.2.2011, S. 42, Rn. 4.11.

⁷³⁷ EuGH GRUR 2003, 145 Rn. 55 – Sieckmann; GRUR 2012, 822 Rn. 38 ff. – Chartered Institute of Patent Attorneys; so auch: Bender, MarkenR 2016, 10 (13).

⁷³⁸ Marten, GRUR Int. 2016, 114 (117); siehe auch: Kommunikation 4/03 des Präsidenten des Amtes vom 16.6.2003.

⁷³⁹ Siehe ausführlich: EuGH GRUR 2012, 822 – Chartered Institute of Patent Attorneys/Registrar of Trade Marks).

⁷⁴⁰ Erwägungsgrund Nr. 25 Verordnung (EU) 2015/2424.

⁷⁴¹ Die Erklärung war beim Amt bis zum 24.09.2016 einzureichen; siehe auch: Bender, MarkenR 2016, 10 (13).

Art. 33 der Verordnung (EU) 2017/1001 gesonderte Schutzvorschriften für Dritte, die bei dadurch bedingten Änderungen des Registers nicht gehindert werden sollen, eine Marke weiterhin in gewohnter Art zu nutzen.⁷⁴²

5. Absolute Eintragungshindernisse (Art. 7 Verordnung (EU) 2017/1001)

Die reformierte Fassung des Art. 7 Abs. 1 lit. e Verordnung (EU) 2017/1001, der eine zentrale Rolle im Unionsmarkenrecht spielt,⁷⁴³ bringt eine Ausweitung der absoluten Eintragungshindernisse mit sich. Er bestimmt nun, dass solche Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen sind, die lediglich aus der „Form oder einem andere charakteristischen Merkmal, bzw. das durch die Art der Ware selbst bedingt ist; (...) einem anderen charakteristischen Merkmal der Ware, bzw. das zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist; (...) das der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.“ bestehen. Dies führt dazu, dass eine anzumeldende Unionsmarke, die ausschließlich aus einem charakteristischen Merkmal der Ware besteht, das artspezifisch, wertbestimmend oder technisch bedingt ist, der Eintragung entgegenstehen könnte.⁷⁴⁴ Ein Umstand, der für die Unionsgewährleistungsmarke eine besondere Rolle einnehmen wird.⁷⁴⁵ Aufgrund der unterschiedlichen nationalen Regelungen (teilweise sind entsprechende Marken mit Ausnahme einer erworbenen Unterscheidungskraft durch Benutzung von der Eintragung ausgeschlossen, teilweise nicht) und der Schwierigkeit, diese Unterscheidungskraft ggf. nachzuweisen, stieß die Regelung durch seine strengen Anforderungen auf Kritik.⁷⁴⁶ Die Neufassung der Vorschrift versteht sich als Kompromiss, der den Anwendungsbereich erweitert, indem auf die Form oder, in Übereinstimmung mit der Neufassung des Art. 4 Verordnung (EU) 2017/1001, ein anderes charakteristisches Merkmal der Ware abgestellt wird.⁷⁴⁷ Darüber hinaus wurden auch die lit. j bis lit. m des Art. 7 Verordnung (EU) 2017/1001 neu gefasst. Sie treffen Regelungen hinsichtlich geografischer Angaben und traditioneller Bezeichnungen für Weine sowie garantiert traditionellen Spezialitäten und die zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnungen.⁷⁴⁸ Die Schutzvorschriften nehmen dabei stets Bezug auf das Schutzniveau nach Maßgabe von Unionsvorschriften, internationalen Übereinkünften und in

⁷⁴² Marten, GRUR Int. 2016, 114 (118).

⁷⁴³ Marten, GRUR Int. 2016, 114 (118).

⁷⁴⁴ Siehe auch: Bender, MarkenR 2016, 10 (11).

⁷⁴⁵ Siehe auch: Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74a Rn. 18; siehe dazu: Seite 163.

⁷⁴⁶ Marten, GRUR Int. 2016, 114 (118).

⁷⁴⁷ Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (183); Marten, GRUR Int. 2016, 114 (118).

⁷⁴⁸ Bender, MarkenR 2016, 10 (11, 12).

Teilen dem nationalen Recht.⁷⁴⁹ Damit wird auch hier ein einheitlicher Regelungsumfang geschaffen, der vorher nicht existierte.⁷⁵⁰ Erwähnenswert ist noch, dass eine Markenmeldung im „bösen Glauben“ auch weiterhin kein Widerspruchsgrund ist, sondern lediglich im Lösungsverfahren geltend gemacht werden kann. Anders bei den Ursprungsbezeichnungen und den geografischen Angaben, die auch als relatives Eintragungshindernis ausdrücklich eingefügt wurden,⁷⁵¹ und wenn sie vorliegen, dem Prüfer die Möglichkeit geben, die Anmeldung aus diesen Gründen zurückzuweisen.⁷⁵²

6. Relative Eintragungshindernisse (Art. 8, Art. 53 Verordnung (EU) 2017/1001)

Das Bestehen eines Widerspruchsverfahrens vor der Eintragung einer Unionsmarke und eines Lösungsverfahrens nach Eintragung, findet bei den Rechtsanwendern weiterhin Unterstützung.⁷⁵³ Nicht eingeführt wurde hingegen eine zur Diskussion stehende ex officio-Prüfung relativer Eintragungshindernisse durch die Behörden.⁷⁵⁴ Dies ist dem Umstand geschuldet, dass das Amt tatsächlich nicht in der Lage ist, die Marktsituation und die aktuelle Benutzung der Marken, auch die der nationalen Marken, zu beurteilen.⁷⁵⁵ Diskutiert wurde die Abgrenzung bekannter Marken (Art. 8 Abs. 5 Verordnung (EU) 2017/1001) und notorisch bekannter Marken (Art. 8 Abs. 2 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001). Die Max-Planck-Studie hatte vorgeschlagen, den Anwendungsbereich von Art. 8 Abs. 5 Verordnung (EU) 2017/1001 auf nicht eingetragene (notorisch) bekannte Marken zu erweitern.⁷⁵⁶ Substantielle Änderungen wurden allerdings nicht vorgenommen, sondern lediglich die geltende Rechtsprechung ausgearbeitet.⁷⁵⁷

Es ist demnach kein Tatbestandserfordernis mehr, dass die Waren und Dienstleistungen nach Art. 8 Abs. 5 Verordnung (EU) 2017/1001 ähnlich sein müssen.⁷⁵⁸ Dabei dient Art. 8 Abs. 5 Verordnung (EU) 2017/1001 vorrangig nicht dem Schutz vor Beeinträchtigungen der Herkunftsfunktion der Marke, der insbesondere schon durch den Identitätsschutz oder den

⁷⁴⁹ Siehe auch: Delpy IPkompakt 2016, 2 Ausgabe S. 3.

⁷⁵⁰ Marten, GRUR Int. 2016, 114 (118).

⁷⁵¹ Art. 8 Abs. 6 Verordnung (EU) 2017/1001.

⁷⁵² Marten, GRUR Int. 2016, 114 (119).

⁷⁵³ Marten, GRUR Int. 2016, 114 (119).

⁷⁵⁴ Siehe zum Beispiel: Rat der Europäischen Union der Vorsitz, Sachstandsbericht an den Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat vom 07.05.2014, 9558/14 S. 5.

⁷⁵⁵ Marten, GRUR Int. 2016, 114 (119).

⁷⁵⁶ Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System vom 15.2.2011, S. 95, Rn. 2.144.

⁷⁵⁷ Siehe bereits: EuGH GRUR Int. 2003, 353 – Davidoff.

⁷⁵⁸ Marten, GRUR Int. 2016, 114 (119).

Schutz vor Verwechslungen gemäß Art. 8 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 abgedeckt ist,⁷⁵⁹ sondern Art. 8 Abs. 5 Verordnung (EU) 2017/1001 verklausuliert die aktuelle Rechtsprechung und wird dem Umstand gerecht, dass die Marke neben der Herkunftsfunktion noch weitere Funktionen erfüllen kann, zu denen die Gewährleistung der Qualität, die Kommunikations-, Investitions- oder die Werbefunktion zählen.⁷⁶⁰ Unabhängig der Herkunftsfunktion kann eine Marke einen eigenen autonomen wirtschaftlichen Wert haben, der auch von den Waren oder Dienstleistungen, für die eine Marke eingetragen ist, abweichen kann.⁷⁶¹

Demnach entspricht die Vorschrift des Art. 8 Abs. 5 Verordnung (EU) 2017/1001 eher dem Charakter eines Unlauterkeitstatbestands denn eines markenrechtlichen Tatbestands.⁷⁶² Grundlage des Art. 8 Abs. 5 Verordnung (EU) 2017/1001 ist Art. 5 Abs. 3 lit. a Markenrechtsrichtlinie.⁷⁶³ Der Wortlaut des Art. 8 Abs. 5 Verordnung (EU) 2017/1001 deckt sich darüber hinaus mit der entsprechenden Vorschrift im Verletzungsverfahren des Art. 9 Abs. 2 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001. Abweichend zu Art. 9 Abs. 2 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001 enthält Art. 8 Abs. 5 den Konjunktiv „würde“. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass im Rahmen der Prüfung der relativen Schutzhindernisse im Eintragungsverfahren in der Regel eine Prognose für die Zukunft notwendig ist, denn schon eine Gefahr als Beeinträchtigung kann im Grundsatz ausreichend sein.⁷⁶⁴ Der Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben wird über den Art. 7 Verordnung (EU) 2017/1001 hinaus auch von den relativen Eintragungshindernissen durch den neuen Art. 8 Abs. 6 Verordnung (EU) 2017/1001 erfasst und verlässt damit den Regelungsbereich der „sonstigen Rechte“⁷⁶⁵ des Art. 8 Abs. 4 Verordnung (EU) 2017/1001 (Art. 60 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 nimmt für das Nichtigkeitsverfahren Bezug auf diese Vorschrift). Damit wird solchen Personen, die gemäß einschlägigem Recht zur Ausübung der aus einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe entstehenden Rechte berechtigt sind, die Möglichkeit zur Einlegung eines Widerspruchs gegen Unionsmarkenanmeldungen gegeben. Maßgeblich für den Erfolg des Widerspruchs ist insbesondere, dass der Antrag auf Eintragung

⁷⁵⁹ BeckOK UMV/Müller-Broich UMV Art. 8 Rn. 466, Stand: 27.08.2018.

⁷⁶⁰ Vergleich EuGH GRUR 2010, 445 Rn. 77 – Google France; GRUR 2011, 1124 Rn. 38 ff. – Interflora.

⁷⁶¹ EuG GRUR Int. 2007, 730 Rn. 35 – VIPS.

⁷⁶² BeckOK UMV/Müller-Broich UMV Art. 8 Rn. 466, Stand: 27.08.2018.

⁷⁶³ BeckOK UMV/Müller-Broich UMV Art. 8 Rn. 466, Stand: 27.08.2018.

⁷⁶⁴ BeckOK UMV/Müller-Broich UMV Art. 8 Rn. 466, Stand: 27.08.2018.

⁷⁶⁵ Vergleiche: BeckOK UMV/Hackbarth UMV Art. 8 Rn. 435, Stand: 23.11.2018.

der Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angaben bereits vor dem Antrag auf Markeneintragung gestellt wurde.⁷⁶⁶

7. Rechte aus der Unionsmarke (Art. 9 Verordnung (EU) 2017/1001)

Die Rechte des Markeninhabers aus der Unionsmarke in Art. 9 Verordnung (EU) 2017/1001 wurden der Neufassung des Art. 8 Abs. 5 Verordnung (EU) 2017/1001 entsprechend angepasst.

a. Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen

Der Art. 9 Abs. 2 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001 wurde umformuliert und dem Wortlaut nach kann der Markeninhaber Dritten die Zeichennutzung untersagen, wenn „das Zeichen mit der Unionsmarke identisch oder ihr ähnlich ist, unabhängig davon, ob es für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind oder denjenigen ähnlich oder nicht ähnlich sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist, wenn diese in der Union bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Unionsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.“ Damit beschränkt sich der Untersagungstatbestand nicht mehr auf die vorausgesetzte Unähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, sondern erstreckt sich darüber hinaus auf identische sowie ähnliche Waren und Dienstleistungen. Damit entspricht der Art. 9 Abs. 2 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001 im Kern der Widerspruchsregelung des ebenfalls neu eingeführten Art. 8 Abs. 5 Verordnung (EU) 2017/1001. Art. 9 Abs. 2 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001 stellt die entsprechende Vorschrift dar, die der bekannten Marke im Verletzungsverfahren den gleichen erweiterten Schutz gewähren soll. Die Auslegung beider Vorschriften ist kongruent, sodass auf die Rechtsprechung zur jeweils anderen Vorschrift rekuriert werden kann.⁷⁶⁷ Durch diese ausdrückliche Erweiterung wird nun der aktuellen Rechtsprechung des EuGH⁷⁶⁸ Rechnung getragen.

b. Zeichen als Handelsname oder Unternehmensbezeichnung

Neu eingeführt wurde darüber hinaus eine Klarstellung des Art. 9 Abs. 3 lit. d Verordnung (EU) 2017/1001, wonach ein Markeninhaber es Dritten verbieten kann, das Zeichen als Handelsnamen oder Unternehmensbezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder

⁷⁶⁶ Delpy, IPkompakt 2016, 2 Ausgabe S. 3.

⁷⁶⁷ Siehe auch: EuGH GRUR 2003, 240 Rn. 17 – Davidoff/Gofkid; GRUR 2009, 56 Rn. 24 f. – INTEL; BeckOK UMG/Müller-Broich UMG Art. 8 Rn. 468, Stand: 27.08.2018.

⁷⁶⁸ EuGH GRUR 2003, 240 Rn. 17 – Davidoff/Gofkid; GRUR 2009, 56 Rn. 24 f. – INTEL.

Unternehmensbezeichnung zu benutzen.⁷⁶⁹ Damit soll die Verwechslungsgefahr hinsichtlich der kommerziellen Herkunft der Waren oder Dienstleistungen, die daraus erwächst, dass ein Unternehmen dasselbe oder ein ähnliches Zeichen als Handelsnamen verwendet oder wenn zwischen dem Unternehmen mit dieser Firmenbezeichnung und den Waren oder Dienstleistungen dieses Unternehmens eine Verbindung hergestellt wird, eingeschränkt werden.⁷⁷⁰ Erfasst ist somit der Umstand, dass ein Handelsname oder eine Unternehmensbezeichnung „für Waren oder Dienstleistungen“ verwendet und markenmäßig genutzt wird.⁷⁷¹ Dies entspricht auch den Überlegungen des Gesetzgebers, der klarstellt, dass die Verletzung einer Unionsmarke, auch die Benutzung des Zeichens als Handelsname, der als ähnliche Benennung erfasst ist, jedoch nur, „solange die Benutzung der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen dient“ umfasst.⁷⁷² Damit sollen die nach dem *Céline* Urteil des EuGH⁷⁷³ eingetretenen Unsicherheiten beseitigt werden.⁷⁷⁴ Ausgenommen von den Untersagungsmöglichkeiten sind Sachverhalte, in denen die Zeichen oder Angaben von Dritten rechtmäßig und im Einklang mit den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel benutzt werden.

c. Vergleichende Werbung

Ferner hat der Inhaber nach Art. 9 Abs. 3 lit. f Verordnung (EU) 2017/1001 nunmehr die Möglichkeit, die Verwendung des Zeichens in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG⁷⁷⁵ des Europäischen Parlaments und des Rates zuwiderlaufenden Weise zu untersagen. In der alten Fassung enthielt die Verordnung (EU) 2017/1001 noch keine Regelung darüber, in welchem Verhältnis die Verordnung (EU) 2017/1001 zur Richtlinie 2006/114/EG stand. Der Rechtsprechung des EuGH angepasst⁷⁷⁶ ist ein Werbevergleich, der nach der Richtlinie 2006/114/EG zulässig ist, trotz der markenmäßigen Benutzung einer fremden Marke keine Markenrechtsverletzung. In diesem Zusammenhang liegt eine

⁷⁶⁹ Siehe auch: Bender, MarkenR 2016, 10 (12).

⁷⁷⁰ Erwägungsgrund Nr. 13 Verordnung (EU) 2015/2424.

⁷⁷¹ BeckOK UMV/Müller UMV Art. 9 Rn 80 f., Stand: 28.05.2018.

⁷⁷² Erwägungsgrund Nr. 13 Verordnung (EU) 2015/2424.

⁷⁷³ EuGH GRUR 2007, 971 – Céline SARL/Céline SA.

⁷⁷⁴ Bender, MarkenR 2016, 10 (12).

⁷⁷⁵ Richtlinie 2006/114/EG Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.12.2006 über irreführende und vergleichende Werbung (kodifizierte Fassung), ABl. EG L 376/21 vom 27.12.2006.

⁷⁷⁶ EuGH GRUR 2008, 698 Rn. 45 – O2 Holdings und O2 (UK); GRUR 2003, 533 Rn. 50-51 – Pippig Augenoptik; GRUR 2009, 756 Rn. 54 – L'Oréal/Bellure.

markenrechtlich zu verbotende Handlung nur dann vor, wenn die grundsätzlichen Voraussetzungen einer verbotenen irreführenden oder vergleichenden Werbung vorliegen.⁷⁷⁷

d. Transitregelung

Wesentliche Neuerung im Rahmen der Rechte aus der Unionsmarke des Art. 9 Verordnung (EU) 2017/1001 ist die Einführung der Transitregelung in Art. 9 Abs. 4 Verordnung (EU) 2017/1001.⁷⁷⁸ Der Inhaber einer Unionsmarke ist demnach auch berechtigt, „Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr Waren in die Union zu verbringen, ohne diese in den zollrechtlich freien Verkehr zu überführen, wenn die Waren, einschließlich ihrer Verpackung, aus Drittstaaten stammen und ohne Zustimmung eine Marke aufweisen, die mit der für derartige Waren eingetragenen Unionsmarke identisch ist oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke zu unterscheiden ist.“⁷⁷⁹ Mit der Folge, dass der Transit markenrechtswidriger Waren vom Zoll unterbunden und die Ware zurückgehalten werden kann. Damit soll die Schutzlücke für gekennzeichnete Transitwaren aus Drittstaaten geschlossen werden⁷⁸⁰ und die Regelung wird einem der Kernanliegen der Reform, der Stärkung des Markenschutzes und dem wirksamen Vorgehen gegen Produktpiraterie,⁷⁸¹ gerecht.

Die Ware muss dafür in das Zollgebiet der Union verbracht worden sein. Nicht erforderlich jedoch ist, dass sie in den zollrechtlich freien Verkehr überführt wurde.⁷⁸² Bei der gekennzeichneten Ware muss es sich um ein Zeichen handeln, das mit der für derartige Waren eingetragenen europäischen Marke identisch oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von der eingetragenen Marke zu unterscheiden ist.⁷⁸³ Nicht erfasst vom Art. 9 Abs. 4 Verordnung (EU) 2017/1001 ist damit der Transit von Waren, die mit Marken gekennzeichnet sind, die der verletzten Marke nur ähneln, auch wenn insgesamt eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen besteht.⁷⁸⁴ Diese Berechtigung des Inhabers einer Unionsmarke erlischt jedoch, wenn während eines entsprechenden Verfahrens, das der Feststellung dient, ob eine Unionsmarke verletzt und das gemäß der Verordnung (EU) 608/2013 des Europäischen Parlaments und des

⁷⁷⁷ BeckOK UMV/Müller UMV Rn. 86 f., Stand: 28.05.2018.

⁷⁷⁸ Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (184); Delpy, IPkompakt 2016, 2 Ausgabe S. 4.

⁷⁷⁹ Art. 9 Abs. 4 erster Unterabsatz Verordnung (EU) 2015/2424.

⁷⁸⁰ BeckOK UMV/Müller UMV Art. 9 Rn. 91 ff., Stand: 28.05.2018.

⁷⁸¹ Erwägungsgrund Nr. 15 Verordnung (EU) 2015/2424.

⁷⁸² Erwägungsgrund Nr. 16 Verordnung (EU) 2015/2424.

⁷⁸³ Art. 9 Abs. 4 Verordnung (EU) 2017/1001; siehe auch: Erwägungsgrund Nr. 15 Verordnung 2015/2424.

⁷⁸⁴ BeckOK UMV/Müller UMV Art. 9 Rn. 97, Stand: 28.05.2018.

Rates⁷⁸⁵ durch die Zollbehörden eingeleitet wurde, der zollrechtliche Anmelder oder der Besitzer der Waren nachweist, dass der Inhaber der Unionsmarke nicht berechtigt ist, das Inverkehrbringen der Waren im endgültigen Bestimmungsland zu untersagen.⁷⁸⁶

Damit wird die Verordnung einem Leiturteil des EuGH⁷⁸⁷ gerecht, in dem festgestellt wurde, dass ein Inverkehrbringen von Waren in die Union unter bestimmten Umständen vorliegen kann, selbst wenn die Waren des vermeintlichen Markenverletzers lediglich auf dem Transitweg sind und den Zoll noch nicht passiert haben. Erforderlich für den Transitstatus waren ein Kaufangebot und/oder ein bereits erfolgter Verkauf. Dies hat die Reform konkretisiert und der Markeninhaber hat nun das Recht, Dritte daran zu hindern, Waren in Transit in die Union zu bringen, es sei denn, der Dritte kann beweisen, dass keine Markenrechtsverletzung in dem endgültigen Bestimmungsland besteht.⁷⁸⁸

8. Rechte aus der Unionsmarke (Art. 10 und Art. 11 Verordnung (EU) 2017/1001)

Die Art. 10 und Art. 11 Verordnung (EU) 2017/1001 wurden mit der Verordnung (EU) 2015/2424 neu eingefügt. Art. 10 Verordnung (EU) 2017/1001 gibt dem Markeninhaber ein Recht zur Untersagung von Vorbereitungshandlungen im Zusammenhang mit der Benutzung von Verpackungen oder anderen Kennzeichnungsmitteln. Sinn und Zweck der Regelung ist ein wirksameres Vorgehen gegen Nachahmungen durch den Inhaber⁷⁸⁹ und gibt ihm die Möglichkeit für ein Vorgehen schon vor einer eigentlichen Markenverletzung nach Art. 9 Verordnung (EU) 2017/1001.⁷⁹⁰ Art. 11 Verordnung (EU) 2017/1001 wurde zwar neu geschaffen, entspricht inhaltlich aber dem Art. 9 Abs. 3 Verordnung (EG) 207/2009 a. F.⁷⁹¹ Art. 11 Verordnung (EU) 2017/1001 regelt, dass Rechte aus einer Unionsmarke erst nach Veröffentlichung der Eintragung einer Marke durchgesetzt werden können. Er regelt aber auch, dass für Handlungen, die zwischen der Veröffentlichung der Anmeldung der Marke und der Veröffentlichung der Eintragung vorgenommen wurden, eine Entschädigung verlangt werden

⁷⁸⁵ Verordnung (EU) 608/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.06.2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch Zollbehörden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 1383/2003 des Rates (ABl. EG L 181/15 vom 29.6.2013).

⁷⁸⁶ Art. 9 Abs. 4 zweiter Unterabsatz Verordnung (EU) 2015/2424.

⁷⁸⁷ EuGH GRUR Int. 2006, 40 Rn. 61 – Class Unilever vom 18.10.2005.

⁷⁸⁸ Siehe auch: Erwägungsgrund Nr. 17 Verordnung 2015/2424.

⁷⁸⁹ Erwägungsgrund Nr. 20 Verordnung (EU) 2015/2424.

⁷⁹⁰ Ausführlich dazu: Eisenführ/Schennen/Eisenführ/Eberhardt Art. 9a Rn. 2 ff.; Bender, Die neue Unionsmarke 2017 Rn. 1680-1683; BeckOK MarkenR/Mielke UMV 2017 Art. 10 Rn. 1 ff., Stand: 01.10.2018.; BeckOK UMV/Müller UMV Art. 10 Rn. 1-5, Stand: 28.05.2018.

⁷⁹¹ Eisenführ/Schennen/Eisenführ/Eberhardt Art. 9b Rn. 1.

kann. Aus Abs. 3 ergibt sich, dass schon vor dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung und entgegen Abs. 1 ein Verletzungsverfahren zumindest anhängig gemacht, in der Hauptsache aber nicht entschieden werden kann.⁷⁹²

IX. Änderung der Durchführungsverordnung (EG) 2868/95

Die Verordnung (EG) 207/2009 a. F. hatte der Kommission Befugnisse zum Erlass von Durchführungsbestimmungen für die Verordnung übertragen. Seit Erlass der Verordnung (EG) 207/2009 a. F. ist der Vertrag von Lissabon in Kraft getreten und die an die Kommission bereits durch die Verordnung (EG) 207/2009 a. F. übertragenen Befugnisse müssen, bedingt durch die veränderte Kompetenzverteilung der Institutionen der Europäischen Union, an die Artikel 290 und 291 AEUV angepasst werden.⁷⁹³ Aus diesem Grund mussten auch einige Vorschriften, die vormals in der Verordnung (EG) 2868/95 enthalten waren, in die Verordnung (EU) 2017/1001 aufgenommen werden.⁷⁹⁴ Dies ist mittels Verordnung (EU) 2015/2424 geschehen. Neben wenigen terminologischen und redaktionellen Anpassungen haben die notwendigen Änderungen durch die Verordnung (EU) 2015/2424 im Übrigen ausschließlich zu Streichungen innerhalb der Verordnung (EG) 2868/95 geführt.⁷⁹⁵

X. Aufhebung der Durchführungsverordnung (EG) 2868/95

Nicht bereits durch die Verordnung (EU) 2015/2424, aber zwei Jahre später wurde die Durchführungsverordnung (EG) 2868/95 zunächst durch die Durchführungsverordnung (EU) 2017/1431 und Delegierte Verordnung (EU) 2017/1430, später dann die Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 und Delegierte Verordnung (EU) 2018/625 ersetzt. Nachdem die Verordnung (EU) 2015/2424 bereits in Teilen punktuelle Änderungen an der Durchführungsverordnung (EG) 2868/95 vorgenommen hatte, wurde diese nun vollständig abgelöst⁷⁹⁶ und aufgehoben.⁷⁹⁷ Ausgenommen davon sind gemäß Art. 80 Delegierte Verordnung (EU) 2018/625 lediglich laufende Verfahren, die vor dem Stichtag des Wirksamwerdens der neuen Durchführungsverordnung und Anwendung der Delegierten

⁷⁹² Ausführlich dazu: Eisenführ/Schennen/ Eisenführ/Eberhardt Art. 9b Rn. 1-3, Stand: 26.06.2017; BeckOK MarkenR/Grundmann UMV 2017 Art. 11 Rn. 1-5, Stand: 01.10.2018; Bender, Die neue Unionsmarke 2017 Rn. 1684-1688.

⁷⁹³ Bender, MarkenR 2016, 10 (21).

⁷⁹⁴ Erwägungsgrund Nr. 37 Verordnung (EU) 2015/2424.

⁷⁹⁵ Art. 2 Verordnung (EU) 2015/2424.

⁷⁹⁶ Erwägungsgrund Nr. 2 Durchführungsverordnung (EU) 2018/626.

⁷⁹⁷ Art. 80 Delegierte Verordnung (EU) 2017/1430.

Verordnung (EU) 2017/1430 zum 01.10.2017⁷⁹⁸ bereits anhängig waren, da es trotz der Aufhebung der Verordnung (EG) 2868/95 notwendig ist, dass dort enthaltene, spezifische Bestimmungen für diese Verfahren bis zum Abschluss ihre Geltung behalten.⁷⁹⁹ Nachdem die Verordnung (EU) 2015/2424 es der Kommission an etlichen Stellen aufgetragen hat, einzelne Vorschriften mittels Durchführungsrechtsakt oder delegierte Rechtsakte noch näher auszugestalten, entschied sich die Kommission erneut dazu, der Anforderung auf bekannte Art und mit Hilfe einer Durchführungsverordnung gerecht zu werden. Der Zeitpunkt der Anwendung der Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 wurde in Kongruenz mit der Verordnung (EU) 2017/1001 auf den 01.10.2017 festgelegt.⁸⁰⁰ Die Kommission hat davon abgesehen die neue Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 lediglich ergänzend und abändernd neben die bestehende Durchführungsverordnung (EG) 2868/95 zu setzen, sondern regelt die erforderlichen Durchführungsrechtsakte bzw. delegierten Rechtsakte vollständig in einer einheitlichen Durchführungsverordnung, die durch die Delegierte Verordnung (EU) 2018/625 flankiert wird. Dies ist aus Gründen der besseren Übersicht und Einheitlichkeit der Verordnungen zu begrüßen.

XI. Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1430 und der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1431

Neben den bereits angesprochenen Aufhebungen und Abänderungen der einzelnen Verordnungen, ging es nach Umsetzung der europäischen Markenrechtsreform in der Folge und wie bereits angekündigt, zügig voran. Nachdem die Verordnung (EG) 207/2009 als Verordnung (EU) 2017/1001 kodifiziert wurde, sollten aus Gründen der Klarheit und der Vereinfachung die Bezugnahmen in der Delegierten Verordnung und der Durchführungsverordnung die Neunummerierung der Artikel widerspiegeln, die sich aus der Kodifizierung des einschlägigen Basisrechtsakts ergeben.⁸⁰¹ Die gerade erst erlassenen und wirksam gewordene Delegierte Verordnung (EU) 2017/1430 und die Durchführungsverordnung (EU) 2017/1431 wurden daher wieder aufgehoben und durch die Delegierte Verordnung (EU) 2018/625 und Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 ersetzt und damit die Bezugnahmen auf die Verordnung (EU) 2017/1001 aktualisiert. Beide Verordnungen wurden am 24.04.2018 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und

⁷⁹⁸ Erwägungsgrund Nr. 19 Delegierte Verordnung (EU) 2017/1430.

⁷⁹⁹ Erwägungsgrund Nr. 20 Delegierte Verordnung (EU) 2017/1430 und Erwägungsgrund Nr. 20 Delegierte Verordnung (EU) 2018/625.

⁸⁰⁰ Erwägungsgrund Nr. 19 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1431.

⁸⁰¹ Erwägungsgrund Nr. 3 Delegierte Verordnung (EU) 2018/625 und Durchführungsverordnung (EU) 2018/626.

traten am 14.05.2018 in Kraft. Im Wesentlichen handelt es sich bei den Verordnungen um die gleichen Rechtsakte wie die, die sie ersetzen, jedoch beziehen sie sich auf die neue kodifizierte Unionsmarkenverordnung (EU) 2017/1001 und enthalten einige stilistische Änderungen.⁸⁰²

XII. Aufhebung der Gebührenverordnung (EG) 2869/95

Im Rahmen der Verhandlungen über die konkrete Ausgestaltung der Reform wurde die Aufhebung der Gebührenverordnung (EG) 2869/95 durch die Verordnung (EU) 2015/2424 bereits ausführlich angesprochen.⁸⁰³ Als wesentlicher Bestandteil des europäischen Markenrechts und der grundlegenden Bedeutung für das Funktionieren und die Effektivität des Systems des Unionsmarkenrechts hat der Gesetzgeber entschieden, die Gebührenordnung mit in die Grundverordnung einzuarbeiten.⁸⁰⁴ Die Regelungen zu den Gebühren im Allgemeinen,⁸⁰⁵ ihrer Höhe,⁸⁰⁶ Fälligkeiten,⁸⁰⁷ Art und Weise der Zahlung,⁸⁰⁸ den maßgeblichen Zahlungstagen⁸⁰⁹ und dem Umgang mit überschüssigen bzw. unzureichenden Zahlungen⁸¹⁰ sind nun in der Verordnung (EU) 2017/1001 und ihrem Anhang direkt geregelt.

XIII. Zwischenergebnis

Insgesamt hat sich der Gesetzgeber für eine verschlankte Umsetzung entschieden und den Rahmen, den die Studie des Max-Planck-Instituts ihm dargelegt hat, nicht vollständig ausgeschöpft. Die Verwaltung des EUIPO und der finanziellen Mittel sowie die Feststellung der Kostenstruktur waren für den Gesetzgeber dabei der wesentliche Antrieb.

Die Reform des Unionsmarkenrechts ist insgesamt zu befürworten. Von den ersten Anregungen einer umfassenden Reform über die üblichen und teilweise langwierigen Verhandlungen zwischen den Einrichtungen des europäischen Gesetzgebers, hin zu der nun wirksamen Unionsmarkenverordnung, war es jedoch ein langer Weg.

⁸⁰² Siehe auch: Pressemitteilung des EUIPO vom 25.04.2018, abzurufen unter: <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/de/news/-/action/view/4184042>.

⁸⁰³ Siehe dazu: Seite 85.

⁸⁰⁴ Marten, GRUR Int. 2016, 114 (115).

⁸⁰⁵ Art. 178 Verordnung (EU) 2017/1001.

⁸⁰⁶ Anhang 1 Verordnung (EU) 2017/1001.

⁸⁰⁷ Art. 178 Verordnung (EU) 2017/1001.

⁸⁰⁸ Art. 178 lit. a Verordnung (EU) 2017/1001.

⁸⁰⁹ Art. 178 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001.

⁸¹⁰ Art. 178 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001.

Die Änderungen des materiellen Rechts, mit Ausnahme der hier dargestellten Einführung einer Unionsgewährleistungsmarke, halten sich dabei in Grenzen. Erfreulich sind jedoch die teils wesentlichen Änderungen formeller Art, die insbesondere die Anmeldungen von Unionsmarken und die Verfahren vor dem Amt betreffen. Sie werden gestrafft, für den Anwender einheitlicher und einfacher und dürften zu einer Verschlankung des Markenregisters führen. Die Reform wurde darüber hinaus genutzt, um die auf der Rechtsprechung basierende aktuelle Praxis des EUIPO rechtlich zu kodifizieren und mehr Rechtssicherheit zu schaffen.

B. Die Unionsgewährleistungsmarke

Mit der Verordnung (EU) 2015/2424, wird die Überschrift des Titels VIII der Verordnung (EU) 2017/1001 um den Zusatz der Unionsgewährleistungsmarke ergänzt und lautet nun „Spezifische Bestimmungen über Unionskollektivmarken und Unionsgewährleistungsmarken“. Der Abschnitt 1 behandelt die bereits existierende Kollektivmarke (nun „Unionskollektivmarke“). Diese ist geregelt in den Artikeln 74 bis 82 Verordnung (EU) 2017/1001 und erfährt ebenfalls, wenn auch geringe, Änderungen durch die Markenrechtsreform und die damit verbundenen Neufassung der Unionsmarkenverordnung.

Gänzlich neu hingegen ist der nun auf Artikel 82 folgende „Abschnitt 2 Unionsgewährleistungsmarke“. Die Benutzung eines Kennzeichens zu dem Zweck, die Eigenschaften einer Ware, die Art und Weise ihrer Herstellung oder die Qualität insgesamt zu gewährleisten, war als solche in der alten Fassung der Unionsmarkenverordnung nicht geregelt. Aus der Entwicklungsgeschichte der Unionsmarkenverordnung und den Regelungen der Markenrechtsrichtlinie⁸¹¹ kann der Rückschluss gezogen werden, dass es sich dabei bisher immer um eine bewusste Entscheidung des Gesetzgebers gehandelt hat.⁸¹² Mit den Art. 83 bis 93 Verordnung (EU) 2017/1001 wurde das neue Rechtsinstitut der „Unionsgewährleistungsmarke“ mit Wirkung zum 01.10.2017 eingeführt. Sämtliche Normenverweise beziehen sich, auch wenn Gegenstand der Reform zunächst die Verordnung (EG) 207/2009 war, auf die kodifizierte Unionsmarkenverordnung (EU) 2017/1001. Quellenangaben der Literatur mit Bezug auf die Verordnung (EG) 207/2009 sind gemäß der Entsprechungstabelle des Anhangs III der Verordnung (EU) 2017/1001 zu lesen.

⁸¹¹ Vergleiche: Richtlinie (EG) 2008/95 Art. 15.

⁸¹² Wathelet, Schlussantrag vom 01.12.2016 – C-689/15 BeckRS 2016, 112995 Rn. 35.

I. Die Unionsgewährleistungsmarke im Detail

1. Definition der Unionsgewährleistungsmarke

Zur Ergänzung bestehender Vorschriften über die Kollektivmarke im Unionsrecht sowie zur Glättung aktueller Unebenheiten innerhalb der nationalen Systeme und denen des Markensystems der Europäischen Union wird mit der Unionsgewährleistungsmarke auf Ebene der Europäischen Union ein neues Rechtsinstrument⁸¹³ eingeführt. Die Gewährleistungsmarke der Europäischen Union ist eine Unionsmarke, „die bei der Anmeldung als solche bezeichnet wird und dazu dienen kann, Waren und Dienstleistungen, die der Inhaber der Marke hinsichtlich des Materials, der Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen, der Qualität, Genauigkeit oder anderer Eigenschaften – mit Ausnahme der geografischen Herkunft – der Waren und Dienstleistungen gewährleistet, von solchen zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht.“⁸¹⁴ Eine präzise Begriffsbestimmung für diesen Markentyp war lange fällig und führt dazu, dass der Bereich der Gewährleistungs- und Garantiekennzeichen auf unionsrechtlicher Ebene besser abgegrenzt und greifbarer gemacht wird.⁸¹⁵

Die Definition stellt klar: „eine Unionsgewährleistungsmarke ist eine Unionsmarke“⁸¹⁶ und somit ein Unterfall der Unionsmarke, die bei der Anmeldung entsprechend als Unionsgewährleistungsmarke bezeichnet werden muss.⁸¹⁷ Die Vorschrift des Art. 83 Verordnung (EU) 2017/1001 listet beispielhaft diverse Eigenschaften auf, die durch eine Unionsgewährleistungsmarke gekennzeichnet werden können. Eigenschaften wie das Material, die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung von Dienstleistungen und die Qualität oder Genauigkeit. Bei dieser Auflistung handelt es sich ausweislich des Wortlauts und der nicht abschließenden Aufzählung durch ihren offenen Abschluss („oder andere Eigenschaften“⁸¹⁸) lediglich um eine Liste an Beispielen von Eigenschaften, für die eine eingetragene Unionsgewährleistungsmarke Gewähr bieten kann.⁸¹⁹

Diese Definition war Gegenstand vieler Diskussionen im Rahmen des

⁸¹³ Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (185).

⁸¹⁴ Art. 83 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001; siehe auch: Dröge, GRUR 2017, 1198 (1198).

⁸¹⁵ BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 83 Rn. 13, Stand: 01.10.2018.

⁸¹⁶ Art. 83 Abs. 1 S. 1 Verordnung (EU) 2017/1001.

⁸¹⁷ BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 83 Rn. 14, Stand: 01.10.2018.

⁸¹⁸ Art. 83 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001.

⁸¹⁹ Siehe auch: Dröge, GRUR 2017, 1198 (1198).

Gesetzgebungsverfahren und sah zunächst noch vor,⁸²⁰ dass der Katalog an möglichen Eigenschaften auch die Eigenschaft der geografischen Herkunft der Waren und Dienstleistungen umfasst.⁸²¹ Zwar hat das Europäische Parlament diesen Punkt in seiner ersten Lesung nicht aufgegriffen,⁸²² die Regelungserweiterung wurde aber Bestandteil der ersten Lesung des Europäischen Rates⁸²³ und in Folge der informellen Gespräche des Trilogs abgeändert und in der nun gültigen Form nach zweiter Lesung des Europäischen Parlaments⁸²⁴ am 03.12.2015 angenommen.⁸²⁵ Damit wurde unter anderem verhindert, dass neben den bereits bestehenden europäischen Vorschriften zu den Eigenschaften der geografischen Herkunftsbezeichnungen ein weiteres und sich mit dem Regelungszweck überschneidendes Rechtsinstitut eingeführt wird. Die Vorschriften zur geografischen Kennzeichnung sind auf europäischer Ebene soweit ausreichend und es sollte vermieden werden, hier durch weitere Regelungen unübersichtliche Tandemregelungen entstehen zu lassen.⁸²⁶ Die geografische Herkunft als Eigenschaft der Gewährleistung wurde dabei nicht nur aus dem Beispielkatalog gestrichen, sondern der Gesetzgeber hat ausdrücklich klargestellt, dass es sich dabei um eine Eigenschaft handelt, auf die eine Unionsgewährleistungsmarke keinen Bezug nehmen kann.⁸²⁷

Die Unionsgewährleistungsmarke entspricht somit dem Grundsatz des Art. 7 Abs. 1 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001, nach dem Zeichen, die lediglich Angaben über die geografische

⁸²⁰ Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke COM(2013) 161 final vom 27.3.2013, 20113/008 (COD), Art. 1 Abs. 63.

⁸²¹ Kritisch dazu: Wong, Comms. L. 2014, 19 (2), 56 (60).

⁸²² Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD)) Änderungsantrag 52-54 und der dort fehlende Antrag.

⁸²³ Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und der Verordnung (EG) 2868/95 der Kommission zur Durchführung der Verordnung (EG) 49/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 2869/95 der Kommission über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren, 2013/0088 (COD), 10373/15, Pl 42 CODEC 949, Art. 1 Nr. 67.

⁸²⁴ Mit einem Ergebnis in der Schlussabstimmung von zwanzig ja Stimmen, einer nein Stimme und zwei Enthaltungen.

⁸²⁵ Empfehlung für die zweite Lesung zum Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und der Verordnung (EG) 2868/95 der Kommission zur Durchführung der Verordnung (EG) 49/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 2869/95 der Kommission über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren (10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2015/0088 (COD)), A8-0354/2015

⁸²⁶ Siehe auch: Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (188).

⁸²⁷ Art. 83 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 „mit Ausnahme der geografischen Herkunft-“; siehe auch: BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 83 Rn. 16, Stand: 01.10.2018.

Herkunft beinhalten, vom einer markenrechtlichen Schutzfähigkeit ausgeschlossen sind.⁸²⁸ Die Klassifikation der Unionsgewährleistungsmarke richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften der Unionsmarken für Waren und Dienstleistungen nach dem Nizzaer Abkommen.⁸²⁹ Der Anmelder muss sich dabei nicht nur nach seiner durchzuführenden Tätigkeit richten, Zertifizierung und Überwachung, sondern eine Anmeldung für die Klassen beantragen, die sämtliche Waren und Dienstleistungen der mittels Gewährleistungsmarke zu zertifizierten Produkte abdecken.⁸³⁰

2. Schutzzweck der Unionsgewährleistungsmarke

Die Unionsgewährleistungsmarke stellt einen neuen Markentypus dar. Ihr Schutzzweck ist es, die Kennzeichnung einer bestimmten Eigenschaft von Waren oder Dienstleistungen zu gewähren und so als Kennzeichen einer bestimmten Güte zu dienen.⁸³¹ Dies schließt zwar nicht aus, dass Produkte Dritter nicht über die identischen Eigenschaften verfügen, diese werden jedoch nicht durch die Prüf- und Überwachungspflichten des Inhabers einer Unionsgewährleistungsmarke sichergestellt und entsprechen so im Zweifel keinem vorab festgelegten Standard.⁸³² Die Art der Eigenschaften, die durch eine Unionsgewährleistungsmarke gekennzeichnet werden können, ist in Art. 83 Verordnung (EU) 2017/1001 lediglich beispielhaft aufgezählt. Sie erfasst Waren und Dienstleistungen gleichermaßen. Ausdrücklich erwähnte Ausnahme dieser Eigenschaften ist eine Unionsgewährleistungsmarke, die sich in ihrem Kennzeichnungsumfang einzig in der Angabe der geografischen Herkunft erschöpft.⁸³³ Es ist zu erwarten, dass eine große Mehrheit der angemeldeten Unionsgewährleistungsmarken Symbol und Träger einer bestimmten Qualität, statt einer lediglich gewöhnlichen Eigenschaft der Waren oder Dienstleistung sein werden. Nur so dürfte sich in vielen Konstellationen ein tatsächlich relevanter Mehrwert für die angesprochenen Verkehrskreise generieren lassen. Dies schließt eine Verwendung der Unionsgewährleistungsmarke zur Kennzeichnung (wertungsfreier) gewöhnlicher Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen selbstverständlich nicht aus.

⁸²⁸ Siehe auch: BeckOK MarkenR/Slopek VO (EG) 207/2009 Art. 83 Rn. 16, Stand: 01.10.2018.

⁸²⁹ So auch: Dröge, MarkenR 2016, 549 (553).

⁸³⁰ Siehe auch: Dröge, MarkenR 2016, 549 (553).

⁸³¹ Siehe auch: Dissmann/Sonderborg, GRUR 2016, 657 (657); Dröge, MarkenR 2016, 549 (550).

⁸³² Siehe auch: Thünken, GRUR-Prax 2016, 494 (494); Dröge, WRP 11/2015 Editorial.

⁸³³ Art. 83 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001.

Die Unionsgewährleistungsmarke dient der Gewährleistung bzw. Garantie eines durch den Inhaber selbst festgelegten Qualitäts- oder Spezifikationsstandards⁸³⁴ und unterscheidet sich damit wesentlich von dem Schutzzweck einer herkömmlichen Individualmarke, die dem angesprochenen Verkehrskreis in erster Linie und unabdinglich die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen garantieren bzw. gewährleisten soll.⁸³⁵ Vergleichend mit den Markenfunktionen der Individual- und Kollektivmarken, bei denen stets von einer Ursprungsidentität⁸³⁶ gesprochen wird, stehen die Garantie- und Gewährleistungsfunktion im Vordergrund, mithin eine Beschaffenheitsidentität. Die Unionsgewährleistungsmarke ermöglicht es ihrem Inhaber, transparent (die Bedingungen für die Nutzung müssen in der im Register veröffentlichten Markensatzung angegeben werden)⁸³⁷ und neutral (der Markeninhaber selbst darf keine gewerbliche Tätigkeit ausüben, die die Lieferung zertifizierter Produkte umfasst)⁸³⁸ bestimmte Standards und Eigenschaften der mit seiner Unionsgewährleistungsmarke gekennzeichneten Produkte sicherzustellen und die Reputation dieser Produkte zu erhalten und zu fördern.

3. Beweggründe der Einführung

Während verschiedene nationale Systeme den Schutz von Gewährleistungsmarken vorsehen (z. B. United Kingdom und außerhalb Europas die USA), kannte das europäische Markensystem der Unionsmarkenverordnung lediglich die Eintragung von Individual- und Kollektivmarken. Eine dem Schutzzweck entsprechende Regelung für die Umschreibung und Beschreibung der Eigenschaft und/oder Qualität eines Erzeugnisses oder einer Dienstleistung war auf europaweiter Ebene weder verbindlich im Regelungsumfang der Markenrechtsrichtlinie⁸³⁹ noch grundsätzlich innerhalb der Unionsmarkenverordnung⁸⁴⁰ vorgesehen.⁸⁴¹

⁸³⁴ Thünken, GRUR-Prax 2016, 494 (494).

⁸³⁵ Vergleiche: EuGH GRUR 1998, 922 Tz. 28 – Canon; GRUR 2007, 319 Rn. 21 – Opel; Erwägungsgrund Nr. 8 Verordnung (EG) 207/2009; Thünken, GRUR-Prax 2016, 494 (494); Herrmann, IPRB 2017, 63 (63).

⁸³⁶ EuGH GRUR 2003, 55 Rn. 48, 51 – Arsenal Football Club; GRUR 2005, 153 Rn. 59 – Anheuser Busch; GRUR 2007, 318 Rn. 21 – Opel/Autec; Wathélet, Schlussantrag vom 01.12.2016 – C-689/15, BeckRS 2016, 112995 Rn. 43; Bender, Die neue Unionsmarke 2017 Rn. 864; Thünken, GRUR-Prax 2016, 494 (494).

⁸³⁷ Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (186).

⁸³⁸ Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (186).

⁸³⁹ Art. 15 Richtlinie 2008/95/EG.

⁸⁴⁰ Siehe zur Unionsmarkenverordnung: EuGH GRUR-RS 2016, 80202 Rn. 35 – Halloumi; HABM Entscheidung vom 15.2.2011 – R 675/2010-2 Rn- 20.

⁸⁴¹ Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (658).

Von der fakultativen Möglichkeit der Markenrechtsrichtlinie 2008/95/EG, die den Mitgliedstaaten Regelungen zur Einführung einer Gewährleistungsmarke ermöglicht, aber in ihr Ermessen gestellt hat, wurde vom deutschen Gesetzgeber (bis vor Kurzem) und vielen anderen Mitgliedstaaten kein oder nur bedingt Gebrauch gemacht. Lediglich am Rande greift § 97 MarkenG die Thematik auf und sieht auch im Rahmen des MarkenG die Anmeldung einer Kollektivmarke aus Gründen einer Qualitätsfunktion vor,⁸⁴² ohne dass die Begriffe „Gewährleistungsmarke“ oder „Gütezeichen“ (bzw. weitere ähnliche Begriffe) im Gesetz selbst erwähnt wurden. Vergleichbare Regelungen hat man in der alten Fassung der Unionsmarkenverordnung auch bei den Regelungen zur Unionskollektivmarke gemäß Art. 74 Verordnung (EU) 2017/1001 (Art. 66 Verordnung (EG) 207/2009) vergebens gesucht. Der Art. 66 Verordnung (EG) 207/2009 a. F. sah in der Vergangenheit keine normierte und dem § 97 MarkenG entsprechende Regelung zur Kennzeichnung bestimmter Qualitäten von Waren und Dienstleistungen vor.

Noch immer ist eine nationale Regelung von Garantie- bzw. Gütezeichen durch die Mitgliedstaaten nicht verbindlich und zwingend.⁸⁴³ Damit hat der europäische Gesetzgeber es verpasst, bestehende Unebenheiten und rechtliche Unsicherheiten zwischen (a) den einzelnen Mitgliedstaaten und (b) im Verhältnis zur Unionsmarkenverordnung, über die Einführung einer Unionsgewährleistungsmarke hinaus, in den Mitgliedstaaten einheitlich und insbesondere verbindlich zu regeln.

Die Entwicklungsgeschichte der Regelung über die Unionsmarke macht deutlich, dass die fehlende Regelung im Rahmen der Unionsmarkenverordnung in der Vergangenheit stets eine bewusste Entscheidung des Gesetzgebers war.⁸⁴⁴ Diesem bestehenden Ungleichgewicht zwischen den einzelnen nationalen Rechtssystemen und der Unionsmarkenverordnung sollte durch die Einführung einer Gewährleistungsmarke, so auch die Empfehlung des Max-Planck-Instituts, nun entgegengewirkt werden.⁸⁴⁵

⁸⁴² BeckOK MarkenR/Schoene MarkenG § 97 Rn. 9, 9.1 und 10, Stand: 01.10.2018.

⁸⁴³ Art. 1, Art. 27 und Art. 28 Richtlinie (EU) 2015/2436.

⁸⁴⁴ Wathelet, Schlussantrag vom 01.12.2016 – C-689/15, BeckRS 2016, 112995 Rn. 35; Vergleiche auch: Memorandum der Kommission über die Schaffung einer Gemeinschaftsmarke (Sec (76) 2462, Bulletin der EG, Beilage 8/76 Rn. 69 (auch Rn. 53 und 71).

⁸⁴⁵ Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System vom 15.2.2011, S. 212; so auch die Begründung der Kommission COM (2013) 161 final vom 27.3.2013 S. 10 und Erwägungsgrund Nr. 27 der Verordnung (EU) 2015/2424.

Die Analyse und den Vorwurf fehlender bzw. mangelhafter Regelungen innerhalb der Unionsmarkenverordnung sah das EUIPO jedoch in Teilen anders und normierte in seinen Richtlinien,⁸⁴⁶ dass „Gütezeichen, durch welche eine einzelne Rechtsperson einseitig Standards festlegt, denen die Waren genügen müssen, um mit der Marke versehen werden zu dürfen,“⁸⁴⁷ bei fehlenden Voraussetzungen zwar nicht als Unionsindividualmarke, jedoch als Unionskollektivmarken angemeldet werden dürfen. Gemäß der Praxis des EUIPO waren demnach Marken, die eine Qualität von Waren oder Dienstleistungen bestätigen, auch als Unionskollektivmarke eintragungsfähig, sobald diese nicht von einem einzelnen Rechtsträger, sondern den Anforderungen einer Kollektivmarke entsprechend von einem Verband bestehend aus Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungserbringern oder Händlern angemeldet wurde.⁸⁴⁸ Gemäß den Prüfungsrichtlinien des EUIPO stellt das Amt fest, „Kollektivmarken müssen nicht unbedingt die Qualität der Waren bestätigen, auch wenn dies gelegentlich der Fall ist. Markensatzungen enthalten beispielsweise häufig Bestimmungen über die Bestätigung von Qualitäten von Waren und Dienstleistungen der Mitglieder des Verbands, und dies ist durchaus akzeptabel.“⁸⁴⁹ Dies betrifft den Fall, dass vom Anmelder strukturell eine Unionskollektivmarke gewollt ist, die inhaltliche Ausgestaltung der Satzung der Unionskollektivmarke jedoch bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen zum Gegenstand hat.

Damit greift die Richtlinie des EUIPO aber nicht konkret die Kategorisierung der Uniongewährleistungsmarke als Unionsindividual- oder Unionskollektivmarke auf, sondern thematisiert lediglich die zulässigen Möglichkeiten einer Ausgestaltung der Satzung von Unionskollektivmarken.

Der EuG hat diese Ausführungen des EUIPO aufgenommen und sich mit diesen in jüngeren Entscheidungen inhaltlich auseinandergesetzt.⁸⁵⁰ Nach der Auffassung des EuG macht das

⁸⁴⁶ Richtlinien für die Verfahren vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), Teil B Prüfung, Nr. 10.2., Stand April 2008; Leister/Romeike, GRUR Int. 2016, 122 (124, 125).

⁸⁴⁷ Richtlinien für die Verfahren vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), Teil B Prüfung, Nr. 10.2., Stand April 2008; HABM, Entsch. v. 15.2.2011 – R 675/2010-2 Rn. 20.

⁸⁴⁸ Richtlinien für die Verfahren vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), Teil B Prüfung, Nr. 10.2., Stand April 2008.

⁸⁴⁹ Richtlinien für die Verfahren vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) durchgeführte Prüfung - Gemeinschaftsmarken, Teil B Prüfung, Abschnitt 4 Absolute Eintragungshindernisse Nr. 2.12.1, Stand April 2015 ; siehe auch: Entscheidung des Harmonisierungsamts vom 10/05/2012, R 1007/2011-2, Rn. 13.

⁸⁵⁰ Unter anderem: EuG GRUR-RS 2016, 80202 – HALLOUMI.

EUIPO demnach hinreichend ausdrücklich klar, dass die Verordnung (EG) 207/2009 a. F. grundsätzlich keine Eintragung von Gewährleistungsmarken vorsah, diese jedoch als Individualmarke angemeldet werden konnten, soweit keines der absoluten Eintragungshindernisse gem. Art. 7 Abs. 1 Verordnung (EG) 207/2009 a. F. dem entgegenstand.⁸⁵¹ Vollständig konträr hatte schon früher das EUIPO entschieden, als der Gegenstand einer Entscheidung die rechtserhaltende Benutzung einer als Unionsindividualmarke eingetragenen Gewährleistungsmarke war.⁸⁵² Gegenstand der Entscheidung war eine Individualmarke, die von ihrem Inhaber ausschließlich als Gütezeichen verwendet wurde, um auf die Qualität bestimmter Produkte hinzuweisen, ohne dabei selbst Waren herzustellen und als Herkunftsnachweis zu verwenden, sondern lediglich als zertifizierendes Unternehmen.⁸⁵³

Im vermeintlichen Gegensatz zur Eintragungsmöglichkeit nach Auffassung des EuG, kam das EUIPO zu dem Entschluss, dass eine solche Benutzung durch den Inhaber nicht rechtserhaltend ist.⁸⁵⁴ Die Nutzung eines Kennzeichens als Gewährleistungsmarke bietet nach Ansicht des EUIPO zwar eine gewisse Unterscheidungsfunktion, zertifizierte Qualitätsprodukte von Produkten ohne entsprechende Qualität zu unterscheiden, diese ist aber im Sinne einer Markenfunktion nicht ausreichend.⁸⁵⁵ Diese deutlichen Differenzen, die sich widersprechenden Ausführungen⁸⁵⁶ zur Eintragung und Benutzung einer Gewährleistungsmarke als Unionsmarke gemäß Verordnung (EG) 207/2009 a. F. und den damit verbundenen Fragen, ob und wenn ja unter welchen Voraussetzungen Gewährleistungsmarken als Unionsmarken eingetragen werden können, ließen den Regelungsbedarf einer rechtlichen Klarstellung auch innerhalb der Unionsmarkenverordnung deutlich werden.

Es wurde klar, dass sich das europäische Markenumfeld nicht nur über die konkrete Ausgestaltung und den Anforderungen an eine Gewährleistungsmarke uneinig war, sondern auch die Frage der Einordnung von Gütezeichen entweder als Individual- oder Kollektivmarke

⁸⁵¹ EuG GRUR-RS 2016, 80202 Rn. 31-37 – HALLOUMI.

⁸⁵² HABM Entscheidung vom 16.08.2011 – R 87/2010-2 – DVC/DVB.

⁸⁵³ HABM Entscheidung vom 16.08.2011 – R 87/2010-2 Rn. 15-20 – DVC/DVB.

⁸⁵⁴ HABM Entscheidung vom 16.08.2011 – R 87/2010-2 Rn. 23-26 – DVC/DVB.

⁸⁵⁵ HABM Entscheidung vom 16.08.2011 – R 87/2010-2 Rn. 26 – DVC/DVB.

⁸⁵⁶ EuG GRUR-RS 2016, 80202 Rn. 61-67 – HALLOUMI; HABM Entscheidung vom 16.08.2011 – R 87/2010-2 – DVC/DVB.

grundverschieden beantwortet wurde. Diese deutlichen Unterschiede ließen die Forderungen nach einer einheitlichen Regelung auf Unionsebene immer größer werden.⁸⁵⁷

Das Max-Planck-Institut stellte klar, dass öffentliche und private Stellen, die die etwaigen Voraussetzungen zur Anmeldung und Eintragung einer Kollektivmarke nicht erfüllen, ebenfalls ein System für den Schutz von Gewährleistungsmarken auf Unionsebene benötigen.⁸⁵⁸ In der markenrechtlichen Praxis waren die verfügbaren Mittel durch die Eintragung einer Kollektiv- oder Individualmarke, bedingt durch ihre strukturellen Rahmenbedingungen, für einen erheblichen Teil der Inhaber von „Gütezeichen“ nicht ausreichend, um Kennzeichen angemessen zu schützen.⁸⁵⁹ Die nun eingeführte Unionsgewährleistungsmarke mindert das bestehende Ungleichgewicht und intensiviert die Harmonisierung zwischen den einzelnen nationalen Systemen untereinander und dem europäischen Markensystem der Unionsmarkenverordnung. Dabei war es vordergründlich das Bestreben der Kommission, entsprechenden Rechtsinstituten, die bereits in einzelnen Mitgliedstaaten bestehen, allen Mitgliedern zugänglich zu machen und auf Unionsebene einzuführen.⁸⁶⁰ Dies soll den Bedürfnissen von öffentlichen und privaten Stellen Rechnung tragen, die die Voraussetzungen zur Anmeldung und Eintragung einer Unionskollektivmarke nicht erfüllen, und somit diesen sowie den sonstigen Beteiligten der Markenwelt einen umfassenden Zugang zum Schutz einer Gewährleistungsmarke ermöglichen.⁸⁶¹ Die fehlende klare Abgrenzung zwischen den Rechtsinstituten der Unionskollektiv- und Unionsindividualmarke in ihrer Verwendung als Gewährleistungs- oder Gütezeichen⁸⁶² sowie die unterschiedlichen nationalen Regelungen der Mitgliedstaaten und der grundsätzlich bestehende Regelungsbedarf außerhalb der Kollektiv- und Individualmarken, machen eine unionsweite einheitliche Regelung notwendig. Mit der Einführung der Unionsgewährleistungsmarke wurde dies im Ergebnis, bedingt durch die fehlende obligatorische Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Umsetzung nationaler Regelungen durch die Markenrechtsrichtlinie (EU) 2015/2436, aber nur teilweise erreicht.

⁸⁵⁷ Begründung der Kommission COM(2013) 161 final vom 27.3.2013 S. 10; Erwägungsgrund Nr. 27 der Verordnung (EG) 207/2009.

⁸⁵⁸ Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System vom 15.2.2011, S. 212.

⁸⁵⁹ Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (658).

⁸⁶⁰ BeckOK MarkenR/Miosga UMV 2017 Art. 74 Rn. 10.1, Stand: 01.10.2018.

⁸⁶¹ Lerach, GRUR-Prax 2013, S. 195 (197).

⁸⁶² Siehe auch: Rat der Europäischen Union, Dokument 8066/1/13 REV 1 (de), S. 9, Begründung 5.2.

4. Entscheidung des EuGH über die markenmäßige Verwendung einer eingetragenen Individualmarke durch die Benutzung als Gütezeichen

Im Rahmen der Auseinandersetzung über die Notwendigkeit einer Einführung des Markentypus einer europäischen „Gewährleistungsmarke“ muss auch auf den durch das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf dem EuGH vorgelegten Sachverhalt eingegangen werden.⁸⁶³ Gegenstand war die Frage, ob die ausschließliche Benutzung einer Unionsindividualmarke als Güte- oder Gewährleistungszeichen eine markenmäßige Benutzung i. S. d. Art. 9 Abs. 1, Art. 15 Abs. 1 Verordnung (EG) 207/2009 a. F. darstellen kann.

Konkret stellte das OLG Düsseldorf im Rahmen des Vorabentscheidungsersuches zwei Fragen an den EuGH. Zum einen wollte das OLG Düsseldorf geklärt wissen: „1. Kann die Verwendung einer Individualmarke als Gütezeichen eine markenmäßige Benutzung im Sinne des Art. 9 Abs. 1 und des Art. 15 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke für die Waren sein, für die es verwandt wird?“⁸⁶⁴ und zum anderen: „2. Falls die Frage 1. bejaht werden sollte: Ist eine solche Marke nach Art. 52 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 lit. g für nichtig oder in entsprechender Anwendung von Art. 73 lit. c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26.02.2009 über die Gemeinschaftsmarke für verfallen zu erklären, wenn der Markeninhaber die Richtigkeit der mit dem Zeichen im Verkehr verbundenen Qualitätserwartungen nicht durch regelmäßige Qualitätskontrollen bei seinen Lizenznehmern gewährleistet?“

Das OLG Düsseldorf wollte den EuGH darüber entscheiden lassen, ob mit der so geschilderten Benutzung einer Individualmarke eine markenmäßige Verwendung bejaht werden kann, obwohl der Markeninhaber die Richtigkeit der mit dem Zeichen im Verkehr verbundenen Qualitätserwartungen nicht durch regelmäßige Kontrollen gewährleistet.⁸⁶⁵ Gegenstand der Entscheidung war die Verordnung (EG) 207/2009 noch vor der Reform. Der EuGH hatte demnach zu entscheiden, ob die rechtserhaltende Benutzung einer Unionsindividualmarke, die im Verkehr als „Gütezeichen“ benutzt wurde und auf eine bestimmte Qualität des

⁸⁶³ EuGH BeckEuRS 2015, 470865 Rechtssache C-689/15: Vorabentscheidungsersuchen des Oberlandesgerichts Düsseldorf (Deutschland) eingereicht am 21.12.2015 – W. F. Gözze Frottierweberei GmbH gegen Verein Bremer Baumwollbörse.

⁸⁶⁴ EuGH BeckEuRS 2015, 470865; siehe auch (Leitsätze und Gründe): Slopek, GRUR-Prax 2016, 405; MarkenR 2016, 105.

⁸⁶⁵ Siehe auch: Slopek, GRUR-Prax 2016, 405 (Leitsatz).

gekennzeichneten Produkts hinweist, bejaht werden kann.⁸⁶⁶ Im Ergebnis stellt der EuGH in seiner Entscheidung klar, dass eine Individualmarke neben einer etwaigen Gütefunktion auch stets ihre markenmäßigen Grundfunktion eines Herkunftsnachweises erfüllen muss, um nicht zu verfallen.⁸⁶⁷

a. Sachverhalt

Der Kläger ist ein Verein (Bremer Baumwollbörse), dessen satzungsmäßige Aufgabe es ist, die Wahrung und Förderung der Interessen aller Beteiligten an der Verarbeitung und Veredelung von Baumwolle und Baumwollprodukten sicherzustellen. Er ist Inhaber einer Unionsindividualmarke, die 2008 unter anderem für Webstoffe und Textilwaren in der Warenklasse 24 eingetragen wurde. Für die Kennzeichnung von Produkten mit seiner Unionsindividualmarke durch Dritte definiert der Kläger bestimmte Qualitätsstandards (neue Baumwollfasern guter Qualität⁸⁶⁸), die erfüllt werden müssen und lizenziert sein Kennzeichen entsprechend. Der Kläger räumte sich im Rahmen der Lizenzierung das Recht ein, die Einhaltung dieser Qualitätsvorgaben zu überprüfen. Dies erfolgte in der Praxis jedoch, wenn überhaupt, nur ausnahmsweise.⁸⁶⁹ Der Kläger ist aus den Rechten seiner Unionsmarkeneintragung gegen eine Zeichenverwendung und der behaupteten Verletzung seiner Unionsindividualmarke durch die Beklagte vorgegangen. Die Beklagte verteidigte sich damit, dass sie die Marke des Klägers nicht markenmäßig nutze und beantragte im Wege einer Widerklage, die Marke des Klägers für nichtig, hilfsweise für verfallen zu erklären. Die Erstinstanz (Landgericht (LG) Düsseldorf) wies die Widerklage ab und verurteilte die Beklagte in der Hauptsache antragsgemäß. Zur Begründung hat das LG Düsseldorf ausgeführt, dass eine markenmäßige Benutzung des Zeichens vorläge und die erforderliche Verletzungsgefahr zu bejahen sei. Der angesprochene Durchschnittsverbraucher würde in der Kennzeichnung einen Herkunftshinweis und keine lediglich bildliche Darstellung einer räumlich getrennten Angabe von „100% Baumwolle“ wahrnehmen. Aus diesem Grund würde der Nichtbenutzungseinwand, der nicht gestützt war auf das Merkmal „Verwendung“, sondern alleine auf die „markenmäßige“ Art der Verwendung, nicht durchgreifen.⁸⁷⁰ Gegen diese

⁸⁶⁶ Siehe auch: Dissmann/Somboonvong, GRUR 2017, 777 ff.

⁸⁶⁷ Siehe auch: Dissmann/Somboonvong, GRUR 2017, 777 (777).

⁸⁶⁸ Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (662).

⁸⁶⁹ OLG Düsseldorf Beschluss vom 15.12.2015 GRUR 2016, 386 (387); Dissmann/Somboonvong, GRUR 2017, 777 (778).

⁸⁷⁰ LG Düsseldorf Az. 2 a O 55/14.

Entscheidungen hat die Beklagte Berufung eingelegt, die Gegenstand der Verhandlung vor dem OLG Düsseldorf ist.

Das OLG Düsseldorf bestätigte im Grundsatz die Ausführungen des LG Düsseldorf.⁸⁷¹ Das OLG Düsseldorf wirft jedoch die oben genannte Frage auf, ob in der Benutzung einer Individualmarke als „Gütezeichen“ (wie bei der Klägerin) eine markenmäßige Benutzung gemäß Art. 9 Abs. 1, Art. 15 Abs. 1 Verordnung (EG) 207/2009 a. F. gesehen werden kann. Nach Auffassung des OLG Düsseldorf kann die Benutzung einer Individualmarke als „Gütezeichen“ grundsätzlich eine markenmäßige Benutzung darstellen. Dies aber nur, wenn der Verkehr mit diesem Zeichen die Erwartung einer Qualitätskontrolle durch den Zeicheninhaber verbindet.⁸⁷² Dies ist, in Übereinstimmung mit dem OLG Frankfurt a. M.,⁸⁷³ nur dann gegeben, wenn der Verkehr in der Marke einen „Hinweis auf die eine unter der Kontrolle des Markeninhabers stehende Ware sieht, die der Unterscheidung der so gekennzeichneten Ware von der Ware anderer, nicht unter dieser Kontrolle stehender Unternehmen dient.“⁸⁷⁴ Die markenmäßige Herkunfts-/Unterscheidungsfunktion einer Individualmarke, die als „Gütezeichen“ verwendet wird, ist nach Auffassung des OLG Düsseldorf nicht bereits dadurch erfüllt, dass der Verkehr am Kennzeichen die Herkunft der Waren aus bestimmten Unternehmen erkennt. Anhand eines Gütezeichens unterscheidet der Verkehr entsprechend gekennzeichnete Waren danach, ob diese unter der Qualitätskontrolle des Markeninhabers stehen und gemäß einer Herkunftsfunktion zwar nicht aus einem bestimmten Unternehmen stammen, aber aus einem entsprechend kontrollierten und überwachten Unternehmen. Die Benutzung einer Individualmarke als „Gütezeichen“ sei rechtserhaltend und markenmäßig im Sinne eines Herkunftsnachweises⁸⁷⁵ somit grundsätzlich möglich.⁸⁷⁶

b. Reichweite des Vorabentscheidungsersuches

Die Entscheidung darüber, ob in der Verwendung einer Individualmarke als Gütezeichen eine markenmäßige Verwendung liegt, hat in dieser Angelegenheit unweigerlich in zwei

⁸⁷¹ OLG Düsseldorf Beschluss vom 15.12.2015 GRUR 2016, 386; siehe auch: Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (663).

⁸⁷² OLG Düsseldorf Beschluss vom 15.12.2015 GRUR 2016, 386 (387) Rn. 12.

⁸⁷³ OLG Frankfurt a. M. Urteil vom 07.09.2006 – 6 U 66/06, BeckRS 2011, 25415 – Reformhaus.

⁸⁷⁴ OLG Düsseldorf Beschluss vom 15.12.2015 GRUR 2016, 386 (387) Rn. 12.

⁸⁷⁵ Dissmann/Somboonvong, GRUR 2017, 777 (778).

⁸⁷⁶ Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (663).

Richtungen Auswirkungen. Wird die markenmäßige Verwendung angenommen, wäre die Benutzung der Marke des Klägers durch ihre Lizenznehmer rechtserhaltend und die konkrete Verwendung durch die Beklagte gleichzeitig rechtsverletzend.⁸⁷⁷ Das Vorabentscheidungsersuchen ist streitentscheidend, sowohl für das Begehren des Klägers als auch den Antrag der Beklagten als Widerklägerin. Die Vorlagefrage bezieht sich dabei auf die Rechtslage noch vor Inkrafttreten, aber nach Kenntnis der reformierten Unionsmarkenverordnung. Das OLG Düsseldorf stellt fest, dass das Rechtsinstitut der Gewährleistungsmarke in § 97 Abs. 1 MarkenG dort als Garantiemarke und Unterfall der Kollektivmarke und in der Markenrechtsrichtlinie in Art. 1, Art. 10 Abs. 2 Richtlinie 2008/95/EG sowie zur Ermächtigung in Art. 15 Abs. 2 Richtlinie 2008/95/EG Erwähnung findet, entsprechende Regelungen innerhalb der Unionsmarkenverordnung jedoch fehlen.⁸⁷⁸ Diese Ausführungen zusammen mit der Tatsache, dass die Unionsgewährleistungsmarke nunmehr in der Unionsmarkenverordnung explizit Erwähnung findet, könnten dafür sprechen, dass der Verordnungsgeber die Nutzung als Gütezeichen in der alten Fassung nicht geregelt sieht.⁸⁷⁹ Nach Auffassung des OLG Düsseldorf kann die Verwendung einer Individualmarke als Gütezeichen so zwar eine markenmäßige Benutzung darstellen, dies aber gemessen an der Voraussetzung, dass der Verkehr mit diesem Zeichen die Erwartung einer Qualitätskontrolle durch den Zeicheninhaber verbindet. Der Verkehr unterscheidet mittels Gütezeichen solche Waren, die einer ständigen Qualitätskontrolle des Inhabers gerecht werden müssen, von Waren, die eine entsprechende Kontrolle vermissen lassen.⁸⁸⁰

Von dieser Möglichkeit der markenmäßigen Benutzung macht der Senat des OLG Düsseldorf jedoch eine Ausnahme, und zwar dann, wenn das „Gütezeichen“ diesen Erwartungen des Verkehrs tatsächlich nicht gerecht wird, und begründet dies mit den Anforderungen an „Gütezeichen“ gemäß der Richtlinie 2005/29/EG.⁸⁸¹ Wird eine Gewährleistungsmarke diesen

⁸⁷⁷ Slopek, GRUR-Prax 2016, 405.

⁸⁷⁸ OLG Düsseldorf GRUR 2016, 386 Rn. 10 - Beschluss vom 15.12.2015 – I-20 222/14, EuGH-Vorlage zur Frage der markenmäßigen Benutzung eines Gütezeichens – Internationales Baumwollzeichen.

⁸⁷⁹ OLG Düsseldorf GRUR 2016, 386 Rn. 11 - Beschluss vom 15.12.2015 – I-20 222/14, EuGH-Vorlage zur Frage der markenmäßigen Benutzung eines Gütezeichens – Internationales Baumwollzeichen.

⁸⁸⁰ OLG Düsseldorf GRUR 2016, 386 Rn. 12 - Beschluss vom 15.12.2015 – I-20 222/14, EuGH-Vorlage zur Frage der markenmäßigen Benutzung eines Gütezeichens – Internationales Baumwollzeichen; siehe auch: BGH GRUR 1977, 488 (489) – DIN-Geprüft.

⁸⁸¹ Richtlinie 2005/29/EG Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.05.2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken), Anhang I Nr. 2.

Anforderungen nicht gerecht, müsse sie ggf. analog Art. 73 Abs. 1 lit. a Verordnung (EG) 207/2009 a. F. für verfallen erklärt werden.⁸⁸² Das OLG Düsseldorf räumt aber gleichzeitig ein, dass weder eine unlautere Nutzung des Kennzeichens nach dieser Vorschrift noch nach den Gründen des Art. 52 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 lit. g Verordnung (EG) 207/2009 a. F. einen Lösungsgrund darstellt.⁸⁸³ Eine markenmäßige Herkunfts- bzw. Unterscheidungsfunktion der Gütezeichen wurde vom BGH schon früher für grundsätzlich möglich erachtet.⁸⁸⁴ Demnach werden die als Individualmarke angemeldeten Gewährleistungsmarken einer Herkunftsfunktion dann gerecht, wenn eine entsprechende Kennzeichnung zwar nicht direkt auf eine bestimmte Güte der Ware, aber „auf die betriebliche Herkunft der Waren aus einem dem Verband angeschlossenen Unternehmen“, also einem Betrieb, der den Anforderungen des Markeninhabers entsprechend auf seine Qualität hin verpflichtet ist und angemessen überwacht wird, hinweist.⁸⁸⁵ Die Ausführungen des BGH bezogen sich jedoch auf die alten Verbandszeichen und die Verwendung von Gütezeichen als Kollektivmarken (Gütezeichen als Verbandszeichen⁸⁸⁶). Ob der BGH seine Grundsätze auf Individualmarken übertragen würde, ist somit unklar.⁸⁸⁷

Das OLG Düsseldorf und das OLG Frankfurt a. M. übernahmen diese Auffassung so, dass der Verkehr mit Gütezeichen eine Herkunft aus einem dem Markeninhaber verpflichteten und überwachten Betrieb verbindet (Herkunftsfunktion) und so die gekennzeichneten Produkte von solchen unterscheidet, die nicht aus einem solchen Betrieb stammen (Unterscheidungsfunktion).⁸⁸⁸ Bedingt durch die damit verbundenen weitreichenden Folgen für die Markenlandschaft der heute bestehenden europäischen Gewährleistungsmarken als eingetragenen Unionsindividualmarken und, da es sich um eine ungeklärte Grundsatzfrage des europäischen Markenrechts handelt, hat das OLG Düsseldorf die Klärung der aufgeworfenen Fragen dem EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegt.

⁸⁸² OLG Düsseldorf GRUR 2016, 386 Rn. 15 - Beschluss vom 15.12.2015 – I-20 222/14, EuGH-Vorlage zur Frage der markenmäßigen Benutzung eines Gütezeichens – Internationales Baumwollzeichen; Siehe auch: Slopek, GRUR-Prax 2016, 408.

⁸⁸³ OLG Düsseldorf GRUR 2016, 386 Rn. 14 - Beschluss vom 15.12.2015 – I-20 222/14, EuGH-Vorlage zur Frage der markenmäßigen Benutzung eines Gütezeichens – Internationales Baumwollzeichen.

⁸⁸⁴ BGH GRUR 1977, 488 – DIN-Geprüft.

⁸⁸⁵ BGH GRUR 1977, 488 (489) – DIN-Geprüft.

⁸⁸⁶ BGH GRUR 1977, 488 (489) – DIN-Geprüft; so auch: Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (360).

⁸⁸⁷ Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (663).

⁸⁸⁸ Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (663).

c. Schlussanträge des Generalanwalts Wathelet

Generalanwalt Melchior Wathelet hat am 01.12.2016 seine Schlussanträge in dieser Rechtssache vorgelegt.⁸⁸⁹ Gemäß seiner Tenorierung kann (1.) die Verwendung eines Kennzeichens als Gütezeichen eine markenmäßige Benutzung darstellen, die den Fortbestand der Rechte aus Art. 15 Verordnung (EG) 207/2009 a. F. sicherstellt, sofern die Verwendung des fraglichen Zeichens zugleich die Hauptfunktion der Marke als Herkunftshinweis erfüllt und (2.) eine Unionsmarke nicht allein deshalb für nichtig oder für verfallen erklärt werden, weil der Markeninhaber die Richtigkeit der mit dem Zeichen im Verkehr verbundenen Qualitätserwartungen nicht durch eine effektive oder regelmäßige Qualitätskontrolle bei seinen Lizenznehmern gewährleistet. Gemäß dieser Schlussanträge sind als Güte- oder Gewährleistungszeichen eingetragenen Individualmarken nicht grundsätzlich verloren.⁸⁹⁰

Damit dem Markeninhaber aber ein ausschließliches Recht zuteilwird, muss das als Gütezeichen verwendete Kennzeichen zwingend die Hauptfunktion der Marke erfüllen.⁸⁹¹ Diese besteht bei einer Marke darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der Produkte zu sichern.⁸⁹² Diese herkunftshinweisende Funktion ist von der Marke zwingend zu erfüllen. Entsprechend liegt eine markenmäßige Benutzung eines Kennzeichens vor, wenn mit seiner Benutzung als Gütezeichen nicht nur ein Hinweis auf die Qualität des Produkts verbunden ist, sondern auch zugleich ein Herkunftshinweis.⁸⁹³ In dem konkreten Fall kann das Kennzeichen dieser Anforderung aber nur dann gerecht werden, wenn das Vertrauen in die Qualität der gekennzeichneten Produkte sich nicht allein in dem verwendeten Material erschöpft und unabhängig davon auch Aussage über einen bestimmten Hersteller oder den gegenständlichen Verein selbst trifft und so einer konkreten Herkunft gerecht wird.⁸⁹⁴ Wathelet macht damit deutlich, dass Marken, deren Kommunikationskraft sich einzig in den Aussagen über Eigenschaften, Materialien und Qualitäten erschöpfen, ohne dabei einen Hinweis auf den Ursprung der Produkte zu geben, den Anforderungen an eine rechtserhaltende Nutzung i. S. d. Art. 18 Verordnung (EU) 2017/1001 nicht gerecht werden. In diesen Fällen droht der Verlust der Individualmarke. Kennzeichen dieser Art dürften in Zukunft damit nur der Anmeldung als Unionsgewährleistungsmarke gemäß der Art. 83 ff.

⁸⁸⁹ Wathelet, Schlussantrag vom 01.12.2016 – C-689/15, BeckRS 2016, 112995.

⁸⁹⁰ Siehe auch: Schilde, GRUR-Prax 2017, 99.

⁸⁹¹ Wathelet Schlussantrag vom 01.12.2016 – C-689/15, BeckRS 2016, 112995 Rn. 42.

⁸⁹² Wathelet Schlussantrag vom 01.12.2016 – C-689/15, BeckRS 2016, 112995 Rn. 43.

⁸⁹³ Wathelet Schlussantrag vom 01.12.2016 – C-689/15, BeckRS 2016, 112995 Rn. 46, 47.

⁸⁹⁴ Wathelet, Schlussantrag vom 01.12.2016 – C-689/15, BeckRS 2016, 112995 Rn. 70.

Verordnung (EU) 2017/1001 offenstehen.⁸⁹⁵ Für den konkreten Fall bedeutet dies nach Auffassung Wathelets, dass die Unionsindividualmarke des Klägers nur dann „markenmäßig“ verwendet wurde, wenn ihre Kennzeichnung die Funktion als Herkunftshinweis auf den Lizenznehmer oder den Verein des Klägers erfüllt.⁸⁹⁶

d. Die Entscheidung des EuGH vom 08.06.2017

Mit Urteil vom 08.06.2017 hat der Europäische Gerichtshof über den Vorabentscheidungsersuch des OLG Düsseldorf und die oben dargestellten Fragen entschieden.⁸⁹⁷ In seiner Tenorierung stellt der EuGH die Auslegung des Art. 15 Abs. 1 Verordnung (EG) 207/2009 a. F. klar, nach der „die durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung erfolgten [...] Anbringung einer Unionsindividualmarke auf Waren als Gütezeichen keine markenmäßige Benutzung ist, die unter den Begriff „ernsthafte Benutzung“ im Sinne dieser Bestimmung fällt.“⁸⁹⁸ Die ernsthafte Benutzung einer Unionsindividualmarke kann in solchen Fällen aber nur dann vorliegen, „wenn sie den Verbrauchern auch und zugleich garantiert, dass diese Waren aus einem einzigen Unternehmen stammen, unter dessen Kontrolle die Waren hergestellt werden und das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann.“⁸⁹⁹ Der EuGH führt in seiner Entscheidung weiter aus, die „Art. 52 Abs. 1 lit. a und Art. 7 Abs. 1 lit. g Verordnung (EG) 207/2009 a. F. sind dahin auszulegen, dass eine Individualmarke auch auf der Grundlage einer gemeinsamen Anwendung dieser Bestimmungen mit der Begründung für nichtig erklärt werden kann, dass der Markeninhaber die Richtigkeit der mit der Marke im Verkehr verbundenen Qualitätserwartungen nicht durch regelmäßige Qualitätskontrollen bei seinen Lizenznehmern gewährleistet.“⁹⁰⁰ Im Übrigen ist gemäß EuGH die Verordnung (EG) 207/2009 a. F. dahin auszulegen, dass „ihre Bestimmungen über Unionskollektivmarken nicht entsprechend auf Unionsindividualmarken angewandt werden können.“⁹⁰¹

Eine Unionsindividualmarke wird immer dann im Sinne von Art. 15 Verordnung (EG) 207/2009 a. F. „ernsthafte benutzt“, wenn sie gemäß ihrer Hauptfunktion zur Kennzeichnung

⁸⁹⁵ Siehe auch: Schilde, GRUR-Prax 2017, 99 (99).

⁸⁹⁶ Wathelet, Schlussantrag vom 01.12.2016 – C-689/15, BeckRS 2016, 112995 Rn. 69.

⁸⁹⁷ EuGH BeckRS 2017, 112231.

⁸⁹⁸ EuGH BeckRS 2017, 112231 Tenor 1.

⁸⁹⁹ EuGH BeckRS 2017, 112231 Tenor 1.

⁹⁰⁰ EuGH BeckRS 2017, 112231 Tenor 2.

⁹⁰¹ EuGH BeckRS 2017, 112231 Tenor 3.

der Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen verwendet wird. Dem Verbraucher soll so ermöglicht werden, gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen ohne die Gefahr einer Verwechslung von Waren und Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden.⁹⁰² Dafür muss die Individualmarke Gewähr bieten, dass alle mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt bzw. erbracht wurden.⁹⁰³ Bei der Entscheidungsfindung, ob die gegenständliche Benutzung einer Individualmarke als Gütezeichen diesen Ansprüchen gerecht wird, darf die Hauptfunktion nicht mit den übrigen Markenfunktionen, die eine Marke zusätzlich erfüllen kann, verwechselt werden.⁹⁰⁴

Für den EuGH ist demnach eindeutig, dass keine Benutzung im Sinne der Hauptfunktion einer Individualmarke vorliegt, „wenn ihre Anbringung auf den Waren nur die Funktion eines Gütezeichens für diese Waren hat und nicht die Funktion, überdies zu garantieren, dass die Waren aus einem einzigen Unternehmen stammen, unter dessen Kontrolle sie hergestellt oder erbracht werden und das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann.“⁹⁰⁵ Eine Anwendung dieser Auslegung auf den konkreten Fall bleibt dem vorlegenden Gericht, dem OLG Düsseldorf, überlassen. Die erforderliche Garantie kann sich gemäß EuGH aber nicht bereits daraus ergeben, dass Lizenzverträge dem Lizenzgeber die Befugnis geben, die Lizenznehmer zu prüfen, ob diese sich an die im Vertrag vereinbarten Gewährleistungen halten. Der EuGH zieht Vergleiche zu den Anforderungen an eine Unionskollektivmarke (Art. 66 Verordnung (EG) 207/2009) und der neu eingeführten Unionsgewährleistungsmarke (Art. 74a Verordnung (EG) 207/2009), die sich in ihren Anforderungen an die Markenfunktion unterscheiden⁹⁰⁶ und der Gesetzgeber bewusst zur Unionsindividualmarke abgrenzt. Schlussfolgerung für die Funktion einer Individualmarke ist das Erfordernis eines Herkunftsnachweises, der den Verbrauchern garantiert, dass die mit ihr gekennzeichneten Produkte aus einem identifizierbaren Unternehmen stammen, diese unter dessen Kontrolle hergestellt werden und für deren Qualität im Endzustand explizit dieses Unternehmen verantwortlich gemacht werden kann.⁹⁰⁷

⁹⁰² EuGH BeckRS 2017, 112231 Rn. 37, 41; siehe auch: EuGH BeckEuRS 1998, 230572 Rn. 28 – Canon/MGM; EuGH GRUR Int. 2003, 229 Rn. 48 - Arsenal; GRUR 2014, 373 Rn. 20 – Backaldrin/Pfähl.

⁹⁰³ EuGH BeckRS 2017, 112231 Rn. 41.

⁹⁰⁴ EuGH BeckRS 2017, 112231 Rn. 43, 44.

⁹⁰⁵ EuGH BeckRS 2017, 112231 Rn. 45, 46.

⁹⁰⁶ EuGH BeckRS 2017, 112231 Rn. 50.

⁹⁰⁷ EuGH BeckRS 2017, 112231 Rn. 50.

Für den EuGH ist demnach die Anbringung einer Unionsindividualmarke auf Waren als Gütezeichen keine markenmäßige Benutzung, die unter den Begriff der „ernsthaften Benutzung“ im Sinne der Bestimmungen der Verordnung (EG) 207/2009 a. F. fällt.⁹⁰⁸ Einzig wenn die Kennzeichnung mit der Individualmarke den Verbrauchern zugleich garantiert, dass diese Produkte aus einer einzigen Quelle stammen (Herkunftsfunktion), die für die Qualität verantwortlich gemacht werden kann, würde dies die erforderliche „ernsthafte Benutzung“ darstellen.⁹⁰⁹ Die erste Frage wird vom EuGH so bereits im Grundsatz verneint.⁹¹⁰ Bezugnehmend auf die zweite Frage verweist der EuGH zunächst auf die allgemeinen Grundsätze einer Täuschungsgefahr.⁹¹¹ Entscheidend für den EuGH ist der Zeitpunkt der Eintragung.⁹¹² Wie der Kläger die Marke später verwaltet und verwendet, ist für die Feststellung, ob die angemeldete Individualmarke selbst geeignet war den Verbraucher zu täuschen, unerheblich.⁹¹³ Eine Individualmarke kann nicht deshalb für nichtig erklärt werden, weil der Markeninhaber die Richtigkeit der mit der Marke im Verkehr verbundenen Qualitätserwartungen nicht durch regelmäßige Qualitätskontrollen bei seinen Lizenznehmern gewährleistet.⁹¹⁴ Schließlich untersagt es der EuGH in Bezug auf die zweite Vorlagefrage strikt, die Bestimmungen über die Unionskollektivmarke auf die Unionsindividualmarke anzuwenden.⁹¹⁵ Eine Unionskollektivmarke ist bei der Anmeldung als eine solche zu bezeichnen,⁹¹⁶ stellt besondere Anforderungen an den Anmelder und eine entsprechende Anwendung kommt daher nicht in Betracht.⁹¹⁷

e. Auswirkungen der Entscheidung

Die vom OLG Düsseldorf vorgelegte Frage wird als Präzedenzfall weitreichende Folgen für die als Unionsindividualmarke eingetragenen Gütezeichen haben. Mangels Alternativen und der klaren Haltung des EUIPO wurden Gütezeichen auf europäischer Ebene auch als

⁹⁰⁸ EuGH BeckRS 2017, 112231 Rn. 51.

⁹⁰⁹ EuGH BeckRS 2017, 112231 Rn. 51.

⁹¹⁰ Siehe auch: Dissmann/Somboonvong, GRUR 2017, 777 (778); somit auch entgegen dem ohne Einschränkung einer Herkunftsfunktion lautenden Anwendungshinweis des EUIPO (a.F.): Richtlinien für die Verfahren vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), Teil B Prüfung, Nr. 10.2., Stand April 2008.

⁹¹¹ EuGH GRUR Int. 1999, 443 Rn. 41 – Gorgonzola/Cambozola; EuGH GRUR 2006, 416 Rn. 47 – Elizabeth Emanuel.

⁹¹² EuGH BeckRS 2017, 112231 Rn. 56.

⁹¹³ EuGH BeckRS 2017, 112231 Rn. 56.

⁹¹⁴ EuGH BeckRS 2017, 112231 Rn. 57; siehe auch: Dissmann/Somboonvong, GRUR 2017, 777 (778).

⁹¹⁵ EuGH BeckRS 2017, 112231 Rn. 58, 59, 60; siehe auch: Dissmann/Somboonvong, GRUR 2017, 777 (779).

⁹¹⁶ EuGH BeckRS 2017, 112231 Rn. 59.

⁹¹⁷ EuGH BeckRS 2017, 112231 Rn. 60, 61.

Unionsindividualmarken eingetragen.⁹¹⁸ Hätte der EuGH im Sinne des OLG Düsseldorf entschieden, wäre die markenmäßige Benutzung einer Individualmarke als Gütezeichen grundsätzlich möglich und unter bestimmten Bedingungen den Bestand der so eingetragenen Individualmarken gesichert.⁹¹⁹ Die vom OLG Düsseldorf angedachte Bedingung einer Qualitätskontrolle der gekennzeichneten Produkte durch den Markeninhaber⁹²⁰ ist nach der Entscheidung des EuGH aber ohne Belang. Der EuGH erwähnt neben den Unionsindividual- und Unionskollektivmarken bereits die neu eingeführten Vorschriften zur Unionsgewährleistungsmarke mit der Folge, dass die Entscheidung des EuGH auch nach der vollständigen Reform des Unionsmarkenrechts Bestand oder zumindest Relevanz haben wird.⁹²¹ Dem Urteil des EuGH entsprechend, nach dem die ausschließliche Verwendung einer Individualmarke als Gütezeichen keiner markenmäßigen „ernsthaften Benutzung“ entspricht, wird dies für zahlreiche als Gütezeichen verwendete, jedoch als Individualmarken eingetragene Unionsmarken die Verfallsreife bedeuten.⁹²² Dies allein könnte für eine erste große Nachfragerwelle an Anmeldungen der zum Oktober 2017 eingeführten Unionsgewährleistungsmarke innerhalb der ersten Monate führen.⁹²³

Das Urteil des EuGH wird gleichzeitig auch die Frage aufwerfen, ob die dann unter Umständen schon zum Allgemeingut zählenden und ursprünglich als Unionsindividualmarke eingetragenen Kennzeichen als Unionsgewährleistungsmarke überhaupt noch eintragungsfähig sind. Mit der Bestätigung des Verfalls gemäß Art. 62 Verordnung (EU) 2017/1001 wirkt dieser zwar grundsätzlich auf den Tag der Antragstellung bzw., wie im Fall des OLG Düsseldorf, den Tag der Widerklageerhebung, die Rückwirkung des Verfalls kann aber auf Antrag der Partei auch zu einem früheren Zeitpunkt, nämlich der Zeitpunkt, an dem einer der Verfallsgründe eingetreten ist (Art. 62 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001), festgelegt werden.⁹²⁴ Unter anderem bei der fehlenden rechtserhaltenden Benutzung einer Unionsmarke gemäß Art. 62 Abs. 1 lit. a Verordnung (EU) 2017/1001. Hier kann der Antragssteller oder Widerkläger die Rückwirkung des Verfalls auf den Zeitpunkt des Ablaufs der fünfjährigen Benutzungsfrist beantragen.⁹²⁵ In dieser Konstellation bedeutet dies für als

⁹¹⁸ Genaue Eintragungszahlen liegen nicht vor.

⁹¹⁹ Siehe auch: Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (664).

⁹²⁰ Siehe auch: Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (664).

⁹²¹ Dissmann/Somboonvong, GRUR 2017, 777 (779).

⁹²² So im Vorfeld bereits: Slopek, GRUR-Prax 2016, 405; und jetzt: Slopek, GRUR-Prax 2018, 191.

⁹²³ Siehe auch: Slopek, GRUR-Prax 2018, 191.

⁹²⁴ BeckOK UMV/Pohlmann/Schramek UMV Art. 62 Rn. 1-3, Stand: 28.05.2018.

⁹²⁵ BeckOK UMV/Pohlmann/Schramek UMV Art. 62 Rn. 2; Stand: 28.05.2018.

Gütezeichen verwendete Individualmarken, die nicht den Anforderungen des EuGH gerecht werden, dass diese mangels markenmäßiger Benutzung bereits nach fünf Jahren ab ihrer Eintragung für verfallen erklärt werden müssen.

Darüber hinaus kann diese Entscheidung auch zu einem Wettlauf der Interessenten (aktuelle Markeninhaber und Dritten) bei der Anmeldung einer Gewährleistungsmarke führen. Markeninhaber, die Anträgen Dritter ihre Eintragung der Individualmarke⁹²⁶ zunächst im Rahmen des Widerspruchsverfahrens gemäß Art. 46 Verordnung (EU) 2017/1001, später dann im Nichtigkeitsverfahren gemäß Art. 61 und 62 Verordnung (EU) 2017/1001 hätten entgegenhalten können, verlieren diese Möglichkeit bei vergleichbarer Sachlage der Entscheidung des EuGHs. Ob Dritten bei der Anmeldung einer ehemaligen Individualmarke als Unionsgewährleistungsmarke dann eine unredliche Absicht oder ein sonstiges unlauteres Motiv im Sinne einer bösgläubigen Anmeldung vorgehalten werden kann, ist mehr als fraglich. Es kann dem neuen Anmelder einer Unionsgewährleistungsmarke schlecht vorgeworfen werden, im Vergleich zum alten Inhaber der Unionsindividualmarke, der eine eindeutige Ursprungsidentität zu seinem Unternehmen nicht herstellen konnte, die Absicht zu verfolgen, die Einhaltung der durch das Gütezeichen versprochenen Qualitäten und/oder Eigenschaften zu prüfen und zu überwachen sowie durch öffentliche und transparente Markensatzungen einheitlich zu regeln. Mit dieser Entscheidung rückt die Unionsgewährleistungsmarke einmal mehr in den deutlichen Fokus der Markenlandschaft und bestätigt die konsequente Entwicklung des Gesetzgebers, diese als vollwertige Ergänzung zu den bestehenden Markentypen Unionsindividual- und Unionskollektivmarke einzuführen.

f. Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf

Das Oberlandesgericht Düsseldorf entschied, nachdem der EuGH die Vorlagefragen beantwortet hatte, dass dem gegenständlichen Kennzeichen bereits die Unterscheidungskraft fehle.⁹²⁷ Bei dem Kennzeichen handelt es sich lediglich um ein grafisches Symbol, das nur auf die Beschaffenheit der Ware hinweise.⁹²⁸ Die angesprochenen Verkehrskreise würden das Kennzeichen dahingehend wahrnehmen, dass die gekennzeichneten Produkte aus Baumwolle einer bestimmten Qualität hergestellt seien und dies von einem unabhängigen Dritten geprüft würde.⁹²⁹ Gemäß der Kriterien des EuGHs erfüllen nach Auffassung des OLG Düsseldorf das

⁹²⁶ Art. 8 Abs. 1 lit. a i. V. m. Art. 8 Abs. 2 lit. a Verordnung (EU) 2017/1001.

⁹²⁷ OLG Düsseldorf GRUR-RR 2018, 193.

⁹²⁸ OLG Düsseldorf GRUR-RR 2018, 193 (194).

⁹²⁹ OLG Düsseldorf GRUR-RR 2018, 193 (194).

gegenständliche Kennzeichen nicht die geforderte Herkunftsfunktion.⁹³⁰ Das gegenständliche Kennzeichen wird nach Ansicht des OLG Düsseldorf vom Publikum nicht wie gefordert so verstanden, dass die gekennzeichneten Produkte vollständig unter der Kontrolle und Aufsicht des Markeninhabers produziert werden.⁹³¹ Die Ausführungen des EuGH zur fehlenden Herkunftsfunktion eines Gütezeichens betreffen nicht nur die Benutzung durch den Markeninhaber bzw. seine Lizenznehmer, sondern auch die gleichlautend definierte Unterscheidungskraft einer Individualmarke.⁹³²

5. Abgrenzung zu den anderen Markenformen

Die Unionsgewährleistungsmarke muss zu der Unionsindividualmarke und der Unionskollektivmarke abgegrenzt werden.⁹³³

a. Unionsindividualmarke

Die klassischen Unionsindividualmarken⁹³⁴ „können Zeichen aller Art sein, insbesondere Wörter, einschließlich Personennamen, oder Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Farben, die Form oder Verpackung der Ware oder Klänge, soweit solche Zeichen geeignet sind, (a) Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden und (b) in dem Register der Unionsmarken in einer Weise dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des dem Inhaber einer solchen Marke gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.“⁹³⁵ Die Unionsindividualmarke definiert sich durch die klassischen Kennzeichenfunktionen, allen voran die unabdingbare Herkunftsfunktion. Die Unionsgewährleistungsmarke ist als Unterfall der Unionsindividualmarke und gemäß dem Generalverweis in Art. 83 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001 ebenfalls und, soweit die Art. 83 ff. Verordnung (EU) 2017/1001 nichts anderes bestimmen, an diesen „Grundvoraussetzungen“ der Unionsindividualmarke zu messen.

Die Unionsgewährleistungsmarke ist eine „Unionsmarke“, die bei Anmeldung der Eintragung als solche bezeichnet wird (Art. 83 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001). Sie ist nicht nur als

⁹³⁰ OLG Düsseldorf GRUR-RR 2018, 193 (194).

⁹³¹ OLG Düsseldorf GRUR-RR 2018, 193 (194).

⁹³² OLG Düsseldorf GRUR-RR 2018, 193 (194)

⁹³³ Dröge, GRUR 2017, 1198 (1198).

⁹³⁴ Siehe dazu auch: Seite 39.

⁹³⁵ Art. 4 Verordnung (EU) 2017/1001.

Unterfall der Unionsmarke zu behandeln, sondern es wird klargestellt, dass die Unionsgewährleistungsmarke einer Unionsmarke entsprechend in jeder möglichen Markenform eingetragen werden kann,⁹³⁶ dies unbeachtlich dessen, ob es sich um Wortmarke, Bildmarke, Wort-/Bildmarke, 3D-Marke, Farbmarke oder ähnliche handelt. Im Unterschied zur Unionsmarke muss sie jedoch in der Lage sein, die Waren und Dienstleistungen hinsichtlich ihrer gewährten Eigenschaften abzugrenzen und so die erforderliche Unterscheidungskraft zu erfüllen.⁹³⁷ Im Vergleich rückt die Unionsgewährleistungsmarke damit von der klassischen Unterscheidungsfunktion einer Unionsmarke ab, die sich für gewöhnlich auf die betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen bezieht. Sie hat stattdessen bestimmte Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen zum Gegenstand.⁹³⁸ Ihre Schutzzwecke unterscheiden sich damit grundlegend voneinander.⁹³⁹

b. Unionskollektivmarke

Eine Unionskollektivmarke⁹⁴⁰ ist „eine Unionsmarke, die bei der Anmeldung als solche bezeichnet wird und dazu dienen kann, Waren und Dienstleistungen der Mitglieder des Verbands, der Markeninhaber ist, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Verbände von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungserbringern oder Händlern, die nach dem für sie maßgebenden Recht die Fähigkeit haben, im eigenen Namen Träger von Rechten und Pflichten jeder Art zu sein, Verträge zu schließen oder andere Rechtshandlungen vorzunehmen und vor Gericht zu stehen, sowie juristische Personen des öffentlichen Rechts können Unionskollektivmarken anmelden.“⁹⁴¹ Die Unionskollektivmarke dient dazu, Waren und Dienstleistungen der Mitglieder des Verbandes von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.⁹⁴² Im Grundsatz dient somit auch die Unionskollektivmarke dazu, die Herkunft einer gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung anzuzeigen, und nicht zur Kennzeichnung bestimmter Eigenschaften oder Qualitäten.⁹⁴³ Darüber hinaus können Kollektivmarken nach Art. 74 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 auch aus Zeichen oder Angaben bestehen, „die im Verkehr zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der Waren oder der Dienstleistungen

⁹³⁶ Dröge, MarkenR 2016, 549 (550).

⁹³⁷ Dröge, MarkenR 2016, 549 (550).

⁹³⁸ BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 83 Rn. 14, Stand: 01.10.2018; siehe auch: Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (657).

⁹³⁹ Dröge, MarkenR 2016, 549 (550); Thünken, GRUR-Prax 2016, 494 (494).

⁹⁴⁰ Art. 66 ff. Verordnung (EG) 207/2009; siehe dazu: Seite 40.

⁹⁴¹ Art. 74 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001.

⁹⁴² Siehe auch: Herrmann, IPRB 2017, 63 (63).

⁹⁴³ Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (657).

dienen können.“ Bei der Unionsgewährleistungsmarke ist dies hingegen explizit ausgeschlossen.⁹⁴⁴

Dennoch gibt es einige Parallelen. Beide Markentypen sind darauf angelegt, von einer Mehrzahl von Personen oder Unternehmen genutzt zu werden. Bei der Unionskollektivmarke sind dies die Mitglieder eines Verbandes, der wiederum der Inhaber der Marke ist.⁹⁴⁵ Die Voraussetzungen der Mitgliedschaft im Verband werden dabei durch eine zuvor festgelegte Satzung definiert.⁹⁴⁶ Dies ist eine Besonderheit im Vergleich zum sonst üblichen Lizenzsystem des Art. 25 Verordnung (EU) 2017/1001.⁹⁴⁷ Lediglich dem Urteil des EuGH „BMW/Deenik“⁹⁴⁸ entsprechend, der von einem weiten Benutzungsbegriff ausgeht, muss sowohl den Inhabern einer Unionskollektivmarke als auch den Benutzungsberechtigten die Möglichkeit einer Lizenzvergabe gegeben werden, soweit diese notwendig ist, eine zulässige Benutzung der Unionsgewährleistungsmarke zu ermöglichen.⁹⁴⁹ Die Voraussetzungen der Nutzung einer Unionsgewährleistungsmarke sind ebenfalls mittels Satzung geregelt. Die Grundstruktur der beiden Marken und ihre Organisation ähneln sich somit in Teilen. Hinsichtlich ihrer konkreten Ausgestaltung unterscheiden sich die beiden Markentypen jedoch wieder erheblich voneinander.

Unionskollektivmarken können ausschließlich von Verbänden eingetragen werden. Es sind dann deren Mitglieder, die die Marke im Anschluss und ausschließlich der Satzung entsprechend nutzen dürfen. Die Unionsgewährleistungsmarke kann hingegen nicht nur von Verbänden, sondern auch von einzelnen natürlichen oder juristischen Personen eingetragen werden,⁹⁵⁰ die für die Satzung der Unionsgewährleistungsmarke, der Nutzungszertifizierung und die spätere Überwachung verantwortlich sind. Eine Verbandsstruktur oder eine verbandsähnliche Struktur ist zwar nicht ausgeschlossen aber anders als bei der Unionskollektivmarke nicht erforderlich. Die Unionsgewährleistungsmarke muss darüber hinaus auch Gewähr für eine bestimmte Eigenschaft von Waren oder Dienstleistungen bieten.⁹⁵¹

⁹⁴⁴ Art. 83 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001.

⁹⁴⁵ Art. 74 Abs. 1 S. 1 und 2 Verordnung (EU) 2017/1001.

⁹⁴⁶ Art. 75 Verordnung (EU) 2017/1001.

⁹⁴⁷ Eisenführ/Schennen Art. 66 Rn. 7.

⁹⁴⁸ EuGH Abl-HABM 1999, 666 – BMW/Deenik.

⁹⁴⁹ Eisenführ/Schennen Art. 66 Rn. 7.

⁹⁵⁰ Art. 83 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001.

⁹⁵¹ Art. 83 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001.

Diese Anforderung ist der Unionskollektivmarke im Grundsatz unbekannt. Lediglich Sonderformen der Kollektivmarken sind Arten von Gütezeichen, die ein Verband an seine Mitglieder oder Benutzungsberechtigte vergeben kann.⁹⁵² In diesen Fällen liegt es jedoch an der Markensatzung, entsprechende Regelungen zur Prüfung und Überwachung dieser Qualitätsstandards festzulegen.⁹⁵³ Die Unionskollektivmarke kennt keine normierte Beschränkung bezüglich der gewerblichen Tätigkeit ihrer Inhaber. Die Schutzrichtung der Markenfunktion einer Unionskollektivmarke hängt vom jeweiligen Bestreben des Verbandes ab und ist in der Regel nicht auf die Gewährleistung einer bestimmten Eigenschaft oder Qualität gerichtet.⁹⁵⁴ Die Unionsgewährleistungsmarke hingegen muss sich stets auf bestimmte Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen beziehen, die Unionskollektivmarke auf eine Mitgliedschaft oder Berechtigung durch den Verband als Inhaber. Die Unionsgewährleistungsmarke gibt Auskunft über die Beschaffenheitsidentität (Eigenschaften), die Unionskollektivmarke Auskunft über die Ursprungsidentität (Verband).

6. Generalverweis der Unionsgewährleistungsmarke

Absatz 3 des Art. 83 Verordnung (EU) 2017/1001 regelt die grundsätzliche Anwendung der Titel I bis VII und IX bis XIV auch für die Unionsgewährleistungsmarke und dies lediglich unter dem Vorbehalt, dass die Art. 83 ff. Verordnung (EU) 2017/1001 nicht etwas anderes bestimmen. Im Grundsatz unterliegt die Unionsgewährleistungsmarke damit in sämtlichen Bereichen, namentlich den Allgemeinen Bestimmungen (Kapitel 1), dem Materiellen Markenrecht (Kapitel 2), der Anmeldung einer Unionsmarke (Kapitel 3), dem Eintragungsverfahren (Kapitel 4), Dauer Verlängerung, Änderung und Teilung der Unionsmarke (Kapitel 5), dem Verzicht, den Verfall und der Nichtigkeit (Kapitel 6), dem Beschwerdeverfahren (Kapitel 7), den Verfahrensvorschriften (Kapitel 9), der Zuständigkeit und den Verfahren für Klagen Unionsmarken betreffend (Kapitel 10), den Auswirkungen auf das Recht der Mitgliedstaaten (Kapitel 11), dem Amt (Kapitel 12), der internationalen Registrierung von Marken (Kapitel 13) und den Schlussbestimmungen (Kapitel 14) den allgemeinen Anforderungen der Unionsmarken.⁹⁵⁵ Vergleichbar ist dies mit dem Generalverweis des Art. 74 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001 der Unionskollektivmarke. Zu

⁹⁵² Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 66 Rn. 9.

⁹⁵³ Mühlendahl/Ohlgart/Bomhard S. 84; Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 66 Rn. 9; kritisch Leister/Romeike, GRUR Int. 2016, 122 (124); siehe ausführlich dazu: Seite 127.

⁹⁵⁴ So auch: Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 66 Rn. 11.

⁹⁵⁵ Für die absoluten Eintragungshindernisse siehe auch: Dröge, MarkenR 2016, 549 (553).

Recht wird daher im Zusammenhang mit der Unionsgewährleistungsmarke von einem „Unterfall“ der Unionsmarke gesprochen.⁹⁵⁶ Bei der Anwendung der Vorschriften zu der Unionsgewährleistungsmarke ist somit stets ein Blick auf die gesamten Regelungen der Unionsmarkenverordnung zu werfen und Auslegungsfragen sind immer im Kontext der übrigen Vorschriften zu beantworten.

a. Die absoluten Eintragungshindernisse

Entsprechend finden auch die absoluten Eintragungshindernisse unter Berücksichtigung der geänderten Markenfunktion auch auf die Unionsgewährleistungsmarke Anwendung.

aa. Allgemeine Grundsätze

Die Vorschriften des Art. 7 Verordnung (EU) 2017/1001 regeln, unter welchen Umständen eine Unionsmarkeneintragung ausgeschlossen ist. Die absoluten Eintragungshindernisse dienen nicht dem Schutz privater, sondern öffentlicher Interessen und ihre Prüfung erfolgt aus diesem Grund auch ohne entsprechenden Vortrag Dritter. Liegen sie vor, ist eine Eintragung in jedem Fall zurückzuweisen.⁹⁵⁷ Die einzelnen Eintragungshindernisse sind eng am Kontext des Allgemeininteresses auszulegen, das sich im Rahmen der Art. 83 ff. Verordnung (EU) 2017/1001 entsprechend am Sinn und Zweck der Unionsgewährleistungsmarke und ihrer speziellen Markenfunktion orientieren muss. Bei der Beurteilung der Anmeldung müssen somit die Markenfunktion einer Beschaffenheitsidentität, die Neutralität des Inhabers und die Markttransparenz für die Bewertung der Anmeldung und der Beurteilung über die absoluten Eintragungshindernisse im Vordergrund stehen. Dabei ist die Funktion der Marke als Qualitätsmerkmal und Garant für bestimmte Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen, im Vergleich zu der sonst im Fokus stehenden Herkunftsfunktion, Maßstab der Beurteilung. Die Interessen des Einzelnen, insbesondere die der Unternehmer, Anmelder, Verwender und Konkurrenten der jeweiligen Marke müssen zumindest bei dieser Beurteilung zurückstehen. Die gewerblichen Wettbewerber sollten mit ihren Interessen jedoch als wesentlicher Teil des Allgemeininteresses verstanden werden.

Die Beurteilung erfolgt stets mit konkretem Bezug zu den angemeldeten Waren und Dienstleistungen, muss für jede Waren- und Dienstleistungsgruppe gesondert erfolgen und ist

⁹⁵⁶ BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 83 Rn. 14 und 21, Stand: 01.10.2018; siehe auch: Leister/Slopek GRUR 2013, 356 (356).

⁹⁵⁷ BeckOK MarkenR/Hanf UMV 2017 Art. 7 Einl., Stand: 01.10.2018.

stets verbunden mit der Möglichkeit unterschiedlicher Ergebnisse.⁹⁵⁸ Dies betrifft sämtliche absoluten Eintragungshindernisse des Art. 7 Verordnung (EU) 2017/1001, namentlich der fehlenden Markenfähigkeit (Abs. 1 lit. a), der fehlenden Unterscheidungskraft (Abs. 1 lit. b), dem beschreibenden Charakter eines Kennzeichens (Abs. 1 lit. c), einer üblich gewordenen Bezeichnung (Abs. 1 lit. d), den aus der Art der Ware und Dienstleistung resultierenden, funktional bedingten oder wertbildenden Formen und anderen charakteristischen Warenmerkmalen (Abs. 1 lit. e), einem Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten - durch die Marke selbst und nicht erst die Satzung⁹⁵⁹ - (Abs. 1 lit. f), täuschende Kennzeichen (Abs. 1 lit. g), staatliche Hoheitszeichen (Abs. 1 lit. h, i), der Kollision mit geschützten Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben (Abs. 1 lit. j), der Kollision mit traditionellen Bezeichnungen für Weine bzw. mit garantierten traditionellen Spezialitäten (Abs. 1 lit. k, l) und der Kollision mit geschützten Sortenangaben (Abs. 1 lit. m). Diese sind jeweils einzeln und voneinander unabhängig,⁹⁶⁰ trotz Überschneidung auch für Art. 7 Abs. 1 lit. b-d Verordnung (EU) 2017/1001, zu prüfen.⁹⁶¹ Die Art des angemeldeten Zeichens darf zu keiner Abweichung des Prüfungsmaßstabes führen.⁹⁶² Die genannten Eintragungshindernisse des Art. 7 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 finden auch dann Berücksichtigung, wenn sie gemäß Art. 7 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 nur für einen Teil des Gebietes der Union vorliegen,⁹⁶³ und sind Ausdruck des Prinzips der Einheitlichkeit⁹⁶⁴ der Unionsmarke. Dies führt dazu, dass eine Unionsmarke entweder einheitlich für das gesamte Gebiet der Union oder gar nicht eingetragen wird.⁹⁶⁵

bb. Konkrete Anwendung auf die Unionsgewährleistungsmarke

Auch die Ausgestaltung einer Unionsgewährleistungsmarke wird hier an ihre Grenzen stoßen. Denn Zweck der Unionsgewährleistungsmarke wird es sein, Eigenschaften und Merkmale von Produkten zu zertifizieren. Die Unionsgewährleistungsmarke darf dabei jedoch nicht beschreibend im Sinne des Art. 7 Abs. 1 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001 sein. Eine beschreibende Angabe ist nach der Aufweichung der Anforderungen durch die Rechtsprechung

⁹⁵⁸ EuGH GRUR 2007, 425 Rn. 32 – MT&C/BMB; GRUR 2004, 674 Rn. 33, 73 – Postkantoor.

⁹⁵⁹ Siehe dazu: Seite 186.

⁹⁶⁰ EuGH GRUR 2003, 514 Rn. 67, 72 – Linde/Winward/Rado.

⁹⁶¹ EuGH GRUR Int. 2002, 145 Rn. 68 – Merz & Krell („Bravo“); GRUR 2004, 674 Rn. 67 – Postkantoor.

⁹⁶² EuGH GRUR 2003, 514 Rn. 42 – Linde/Winward/Rado; GRUR 2004, 1027 Rn. 33 f. – Das Prinzip der Bequemlichkeit; BeckOK MarkenR/Heitmann UMV 2017 Art. 7 Rn. 1, Stand: 01.10.2018.

⁹⁶³ Siehe auch: EuGH GRUR 2006, 1022 Rn. 83 – Wicklerform.

⁹⁶⁴ Art. 1 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001.

⁹⁶⁵ BeckOK MarkenR/Hanf UMV 2017 Art. 7 Rn. 178, 179, Stand: 01.10.2018.

bereits dann anzunehmen, wenn das Zeichen es dem Publikum ermöglicht, unmittelbar und ohne weitere Überlegung eine Beschreibung der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen oder eines ihrer Merkmale zu erkennen.⁹⁶⁶ Unionsgewährleistungsmarken dürfen sich somit nicht in rein beschreibenden Angaben erschöpfen.⁹⁶⁷ Die Art. 83 ff. Verordnung (EU) 2017/1001 enthalten diesbezüglich keine speziellen Regelungen, sodass die allgemeinen Vorschriften im Grundsatz Anwendung finden. Sollte eine Unionsgewährleistungsmarke vor allem wörtlich aber auch bildlich ausschließlich beschreibende Elemente enthalten, müssen weitere Elemente hinzutreten, die die erforderliche Unterscheidungskraft fernab der beschreibenden Angaben generieren.⁹⁶⁸

Gemessen an der gestalterischen Freiheit und der Möglichkeit, auf abstrakte und unterscheidungskräftige Art dennoch beschreibend in Bezug auf bestimmte Eigenschaften von Waren und Dienstleistungen zu sein, werden Bildelemente bei der Unionsgewährleistungsmarke eine besondere Popularität erfahren.⁹⁶⁹ Dies in beiden Varianten, den reinen Bildmarken, aber auch den Wort-/Bildmarken. Im Unterschied zu den bestehenden Unionsmarken, deren Funktion in einer Ursprungsidentität liegt, dürfen sich die beschreibenden Merkmale einer Unionsgewährleistungsmarke nicht allein auf eine Wiedergabe der zu gewährleistenden Eigenschaften beschränken. Entsprechend können Unionsgewährleistungsmarken eine Unterscheidungskraft hinsichtlich der zu gewährleistenden Eigenschaften haben, denen eine Anmeldung als Unionsmarke zu verwehren wäre, da sie gerade nicht in der Lage wären, eine Herkunft zu kennzeichnen.⁹⁷⁰

Die Unionsgewährleistungsmarke kollidiert mit dem Erfordernis des Art. 7 Abs. 1 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001, der für eine Eintragung verlangt, dass das Kennzeichen in der Lage ist, die Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so hinsichtlich ihres Ursprungs zu unterscheiden.⁹⁷¹ Art. 7 Abs. 1 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001 kann für die Unionsgewährleistungsmarke wörtlich nicht angewendet und eine Anmeldung nicht aus Gründen der fehlenden Ursprungsidentität

⁹⁶⁶ Siehe auch: EuG GRUR Int. 2005, 842 Rn. 25 – Paperlab; Eisenführ/Schennen Art. 7 Rn. 154 ff.

⁹⁶⁷ So auch: Leister/Romeinke GRUR Int. 2016, 122 (126).

⁹⁶⁸ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74a Rn. 18.

⁹⁶⁹ Siehe im Grundsatz: Eisenführ/Schennen/Eisenführ Art. 7 Rn. 92 ff.

⁹⁷⁰ Dröge, MarkenR 2016, 549 (553).

⁹⁷¹ Siehe auch: EuGH GRUR 2004, 957 Rn. 34 – Tabs Henkel; GRUR 2003, 514 Rn. 40, 61 – Linde, Winward und Rado; Eisenführ/Schennen/Eisenführ Art. 7 Rn. 41 ff.

abgewiesen werden.⁹⁷² Dieses Hindernis wird durch die spezielleren Regelungen der Art. 83 ff. Verordnung (EU) 2017/1001 überwunden.⁹⁷³ Der Wortlaut des Art. 7 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001 ist weit gefasst („Marken, die keine Unterscheidungskraft haben“) und unabhängig von einer originären Unterscheidungskraft der Unionsindividual- und Unionskollektivmarke wird auch eine Unionsgewährleistungsmarke der Anforderung einer „Unterscheidungskraft“ gerecht werden müssen. Dies bezieht sich jedoch auf eine „Unterscheidung“ hinsichtlich ihrer eigentlichen Markenfunktion, der Beschaffenheitsidentität. Sie muss folglich in der Lage sein, in Bezug auf die geprüften und überwachten Eigenschaften der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen, diese von solchen Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden, die keine geprüfte und überwachte Eigenschaft im Sinne der Markensatzung innehaben.

Nicht in jedem Fall führen einzelne oder mehrere absolute Eintragungshindernisse zum Scheitern einer Anmeldung und es gibt Ausnahmen der einheitlichen Versagung einer Anmeldung trotz Vorliegens absoluter Eintragungshindernisse. Nach Art. 7 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001 besteht für den Anmelder die Möglichkeit, einzelne oder sogar mehrere absolute Eintragungshindernisse des Art. 7 Abs. 1 lit. b, c und d Verordnung (EU) 2017/1001 zu überwinden. Erforderlich dafür ist ein Nachweis, der eine erlangte Unterscheidungskraft infolge einer Benutzung für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen darlegt und vom Anmelder selbst erbracht werden muss. Ergänzend zu den Ausführungen der grundsätzlich erforderlichen Unterscheidungskraft einer Unionsgewährleistungsmarke⁹⁷⁴ gehen die Bestimmungen zur erlangten Unterscheidungskraft im Sinne des Art. 7 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001 darüber hinaus. Die Anforderungen an die erlangte Unterscheidungskraft sind hoch⁹⁷⁵ und sie muss dem Wortlaut des Art. 7 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001 entsprechend („erlangt hat“ und „infolge ihrer Benutzung“) bereits am Tag der Anmeldung vorliegen und aus einer vorherigen Benutzung heraus entstanden sein.⁹⁷⁶ Ob diese Konstellation der Überwindung einzelner absoluter Eintragungshindernisse für eine Unionsgewährleistungsmarke überhaupt denkbar und realistisch ist, ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig.

⁹⁷² So auch: Leister/Romeike, GRUR Int. 2016, 122 (126); Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74a Rn. 19.

⁹⁷³ Im Vergleich zum deutschen Recht: Ströbele/Hacker/Kober-Dehm § 97 Rn. 5.

⁹⁷⁴ Siehe dazu: Seite 163.

⁹⁷⁵ BeckOK MarkenR/Hanf UMV 2017 Art. 7 Rn. 186, Stand: 01.10.2018.

⁹⁷⁶ EuGH GRUR 2009, 917 Rn. 42 – Imagination Technologies/EUIPO.

Die Ansprüche an die Umstände für das Erreichen einer Unterscheidungskraft zur Überwindung eines absoluten Eintragungshindernisses erscheinen auf den ersten Blick für eine Unionsgewährleistungsmarke höher als für eine Unionsindividual- oder Unionskollektivmarke. Bei der Unionsmarke steht die Herkunft im Vordergrund. Für das Erreichen einer Unterscheidungskraft ist darauf abzustellen, ob ein zumindest erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise aufgrund des verwendeten Kennzeichens annimmt, dass die Waren oder Dienstleistungen von einem bestimmten Unternehmen stammen.⁹⁷⁷ Eine genaue Kenntnis darüber, von welchem Unternehmen die Ware oder Dienstleistung stammt, ist hingegen für eine erlangte Unterscheidungskraft nicht erforderlich (Frage des „Ob“, nicht „Wie“).⁹⁷⁸ Daneben sind für die Prüfung die Marktanteile, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung des Kennzeichens, der Werbeaufwand, der Teil der beteiligten Verkehrskreise, die das Kennzeichen einer bestimmten Herkunft zuordnet und Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder anderen Berufsverbänden relevante Parameter.⁹⁷⁹ Entscheidend für die Bestimmbarkeit dieser weichen und harten Faktoren sind jedoch nicht generell abstrakte Angaben wie z. B. Prozentsätze, sondern es kommt auf ein Gesamtbild der maßgeblichen Faktoren an.⁹⁸⁰ Für die Prüfung der erlangten Unterscheidungskraft einer Unionsgewährleistungsmarke sind, bezugnehmend auf die Ausführungen zur Unterscheidungskraft, grundsätzlich andere Maßstäbe anzusetzen. Sollte im Ergebnis jedoch eine Unterscheidungskraft in Bezug auf die Beschaffenheitsidentität vorliegen, spricht in der Folge nichts gegen eine Überwindung des absoluten Eintragungshindernisses im Sinne des Art. 7 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001.

In diesem Zusammenhang hat der EuGH bereits festgestellt, dass bei dem Fehlen von Grafik- oder Wortelementen die Verbraucher durch Form oder Verpackung der Waren nicht ohne weiteres auf die Herkunft schließen. Es ist deutlich schwerer, eine bestehende Unterscheidungskraft solch dreidimensionaler Kennzeichen nachzuweisen.⁹⁸¹ Hier lässt sich eine gewisse Parallele zu den Anforderungen an die Unterscheidungskraft einer Unionsgewährleistungsmarke ziehen, denn auch bei ihr kommt es auf bestimmte Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen an. Bei der Nutzung eines Kennzeichens wird es für die

⁹⁷⁷ EuGH GRUR Int. 199, 9, 727 Rn. 52 – Chiemsee.

⁹⁷⁸ BeckOK MarkenR/Hanf UMV 2017 Art. 7 Rn. 191, Stand: 01.10.2018.

⁹⁷⁹ EuGH GRUR Int. 1999, 727 Rn. 51 – Chiemsee.

⁹⁸⁰ EuGH GRUR Int. 1999, 727 Rn. 52 – Chiemsee.

⁹⁸¹ EuGH GRUR 2012, 610 Rn. 46 – Freixenet; GRUR Int. 2005, 135 Rn. 31 – Mag Instrument/HABM; GRUR 2006, 233 (235) Rn. 31 – Strandbeutel; GRUR 2006, 1022 Rn. 28 – Wicklerform.

Verkehrskreise eine Herausforderung sein, einzig durch bestimmte Merkmale und Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen, verbunden mit einem Kennzeichen, von einer geprüften und überwachten Eigenschaft auszugehen.

Herangezogen werden können auch die Anforderungen an das Erlangen der Unterscheidungskraft bei kennzeichenmäßiger Nutzung einer Kollektivmarke, zumindest nach dem deutschen Markenrecht. Denn im Gegensatz zur Individualmarke ist die Unterscheidungskraft bei Kollektivmarken nicht auf die Individualisierungs- und Herkunftsfunktion eines einzigen individuellen Unternehmens bezogen, sondern auf die einer gesamten Inhabergruppe, den Inhabern der möglichen Kollektivmarke.⁹⁸² Abweichend ist hier nicht nur eine Unterscheidung der Kennzeichen für Waren und Dienstleistungen hinsichtlich der betrieblichen Herkunft, sondern auch eine Unterscheidung nach ihrer Art, ihrer Qualität oder ihren sonstigen Eigenschaften von denen anderer Unternehmen erforderlich bzw. möglich.⁹⁸³

Die strengen Anforderungen, die die Satzung einer Unionsgewährleistungsmarke ihren Inhabern und auch Verwendern im Regelfall auferlegt, lassen dies unregelt und einzig aus der Benutzung heraus schwer erreichbar wirken, zumal die sonst vorgeschriebene und vom Markeninhaber wahrzunehmende Prüfung und Überwachung der Kennzeichennutzung einzig durch einen angemessenen Anspruch der Verwender und entsprechende Erwartungshaltung der Verbraucher erreicht werden muss. Es sind keine Gründe ersichtlich, weswegen sich das Niveau der Anforderungen im Zusammenhang mit der Unionsgewährleistungsmarke ändern sollte, jedoch wird es, gemessen an den abweichenden Grundsätzen bzw. Anforderungen an die Unionsgewährleistungsmarke, deutlich schwerer sein, die absoluten Eintragungshindernisse des Art. 7 Abs. 1 b, c und d Verordnung (EU) 2017/1001 durch die Erlangung einer Unterscheidungskraft ausschließlich über die Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen in Verbringung mit einem Kennzeichen zu überwinden.

b. Die relativen Eintragungshindernisse

Neben den absoluten Eintragungshindernissen des Art. 7 Verordnung (EU) 2017/1001 regelt Art. 8 Verordnung (EU) 2017/1001 die relativen Eintragungshindernisse und die damit

⁹⁸² BeckOK MarkenR/Eichelberger MarkenG § 8 Rn. 299, Stand: 01.10.2018.

⁹⁸³ BGH GRUR 1996, 270 (271) – Madeira; BPatG GRUR 1998, 148 – Saint Moris/St. Moritz; BeckOK MarkenR/Eichelberger MarkenG § 8 Rn. 299, Stand: 01.10.2018.

verbundenen Kollisionen von rangbesseren Kennzeichenrechten Dritter. Im Gegensatz zu den absoluten Hindernissen des Art. 7 Verordnung (EU) 2017/1001, die dem Schutz des Allgemeininteresses dienen,⁹⁸⁴ verhilft Art. 8 Verordnung (EU) 2017/1001 in erster Linie der Durchsetzung individueller privater Interessen.⁹⁸⁵ Davon ausgenommen, da ebenfalls im Interesse der Allgemeinheit, ist jedoch der daran anknüpfende Ausschluss von Markenverwechslungen.⁹⁸⁶ Dieses Allgemeininteresse basiert auf einer der zentralen Funktionen der Unionsmarke, Waren und Dienstleistungen verschiedener Unternehmen voneinander zu unterscheiden. Diese Funktion kann eine Unionsmarke nur dann erfüllen, wenn die Marke so ausgestaltet ist, dass sie nicht mit anderen Kennzeichen verwechselt werden kann.⁹⁸⁷

Insgesamt enthält der Art. 8 Verordnung (EU) 2017/1001 sechs Kollisionstättbestände der relativen Eintragungshindernisse. Ältere Markenrechte im Identitätsbereich (Abs. 1 lit. a), Verwechslungsgefahr mit einer älteren Marke (Abs. 1 lit. b), Bekanntheitsschutz einer älteren Marke (Abs. 5), ältere geschützte Ursprungsbezeichnungen oder geografische Angaben, die das Recht verleihen, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen (Abs. 6), und ältere im geschäftlichen Verkehr verwendete Kennzeichenrechte von mehr als örtlicher Bedeutung, die dem Inhaber das Recht verleihen, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen (Abs. 4). Die relativen Eintragungshindernisse bilden einen wesentlichen Eckpfeiler des Unionsmarkenrechts, nach dem eine angemeldete Marke nicht mit älterem Recht kollidieren darf.⁹⁸⁸ Die relativen Eintragungshindernisse werden nicht von Amts wegen geprüft, sondern der Inhaber des verletzten Zeichens muss seine Rechte entweder durch Widerspruch (Art. 46 Verordnung (EU) 2017/1001) oder durch Antrag auf Nichtigkeit (Art. 60, 63 Verordnung (EU) 2017/1001) eigenständig geltend machen. Art. 8 Verordnung (EU) 2017/1001 entspricht damit im Kern dem Art. 5 Abs. 1 bis 4 Richtlinie (EU) 2015/2436.⁹⁸⁹ Bezüglich der Grundsätze der relativen Eintragungshindernisse ist auf das umfangreiche bestehende Schrifttum zu

⁹⁸⁴ BeckOK MarkenR/Hanf UMV 2017 Art. 7 Rn. 1, Stand: 01.10.2018.

⁹⁸⁵ BeckOK UMV/Büscher/Kochendörfer UMV Art. 8 Rn. 1 ff., Stand: 23.11.2018.

⁹⁸⁶ EuG GRUR Int. 2006, 319 Rn. 104 – Quantum.

⁹⁸⁷ BeckOK UMV/Büscher/Kochendörfer UMV Art. 8 Rn. 1 ff., Stand: 23.11.2018; siehe auch: Eisenführ/Schennen Art. 8 Rn. 3-9.

⁹⁸⁸ Siehe auch: BeckOK UMV/Büscher/Kochendörfer UMV Art. 8 Rn. 1 ff., Stand: 23.11.2018.

⁹⁸⁹ Die Rechtsprechung des EuGH zu Art. 5 Abs. 1 - 4 und Art. 10 Abs. 1 und 2 Richtlinie (EU) 2015/2436 ist grundsätzlich auf Art. 8 Verordnung (EU) 2017/1001 übertragbar: EuGH GRUR Int. 2004, 843 Rn. 27 – Matratzen; EuG GRUR Int. 2010, 58 Rn. 54 – Timi Kinderjoghurt; siehe auch: BeckOK UMV/Büscher/Kochendörfer UMV Art. 8 Rn. 3, Stand: 23.11.2018.

verweisen.⁹⁹⁰ An den bereits erwähnten Kollisionstatbeständen soll jedoch durch Übertrag auf die besonderen Umstände der Unionsgewährleistungsmarke eingegangen werden.

aa. Doppelidentität (Abs. 1 lit. a)

Eine Unionsmarke ist von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie mit einer älteren Marke in Art des Kennzeichens und den Waren bzw. Dienstleistungen, für die ein Schutz beantragt wird, identisch ist.⁹⁹¹ Wie der Begriff „Identität“ schon impliziert, ist das Kriterium restriktiv auszulegen und die vergleichenden Kennzeichen müssen in jeder Hinsicht übereinstimmen.⁹⁹² Auf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr kommt es bei dem Tatbestand der Doppelidentität nicht an.⁹⁹³ Für die Zeichenidentität bedeutet dies, dass alle Elemente des jüngeren Kennzeichens ohne Änderung oder Hinzufügung dem der älteren Marke entsprechen oder die Abweichungen so gering sind, dass sie dem Durchschnittsverbraucher entgehen.⁹⁹⁴

Waren- und Dienstleistungsidentität (Produktidentität⁹⁹⁵) liegt vor, soweit die zu vergleichenden Waren oder Dienstleistungen ihrer Art nach übereinstimmen,⁹⁹⁶ ohne dabei besondere Anforderungen an die Übereinstimmung zu stellen.⁹⁹⁷ Gründe für eine unterschiedliche Anwendung bei der Unionsgewährleistungsmarke sind nicht ersichtlich. Bei Identität der konkurrierenden Kennzeichen gelten die allgemeinen Grundsätze. Ein relatives Eintragungshindernis im Sinne des Art. 8 Abs. 1 lit. a Verordnung (EU) 2017/1001 liegt demnach immer dann vor, wenn die anzumeldende Unionsgewährleistungsmarke in ihrer Gestaltung und der einzutragenden Waren- bzw. Dienstleistungsklassifizierung mit einer bereits bestehenden Unionsmarke identisch ist.

Trotz der unterschiedlichen Markenfunktionen, von Unionsindividual- sowie Unionskollektivmarke auf der einen und der Unionsgewährleistungsmarke auf der anderen Seite, muss dies markentypübergreifend gelten. Besteht die Gefahr einer Verwechslung, ist

⁹⁹⁰ Auszüge: BeckOK UMV/Büscher/Kochendörfer UMV Art. 8, Stand: 23.11.2018; BeckOK MarkenR/Albrecht UMV 2017 Art. 8, Stand: 01.10.2018; Eisenführ/Schennen Art. 8 Rn. 29 ff.

⁹⁹¹ BeckOK UMV/Büscher/Kochendörfer UMV Art. 8 Rn. 13, Stand: 23.11.2018.

⁹⁹² EuGH GRUR 2003, 422 Rn. 50 – Arthur/Arthur et Félicie; BeckOK UMV/Büscher/Kochendörfer UMV Art. 8 Rn. 14, Stand: 28.05.2018.

⁹⁹³ EuGH GRUR 2003, 422 Rn. 49 – Arthur/Arthur et Félicie.

⁹⁹⁴ EuGH GRUR 2003, 422 Rn. 51 – Arthur/Arthur et Félicie; GRUR 2010, 451 Rn. 25 – BergSpechte; GRUR 2010, 841 Rn. 47 – Portakabin; GRUR 2011, 1124 Rn. 23 – Interflora; EuG GRUR Int. 2012, 654 Rn. 24 – justing.

⁹⁹⁵ BeckOK UMV/Büscher/Kochendörfer UMV Art. 8 Rn. 13, Stand: 23.11.2018.

⁹⁹⁶ EuG GRUR Int. 2004, 518 Rn. 41, 42 – Conforflex; GRUR Int. 2007, 412 Rn. 29 – Pam- Pim's Baby Prop; GRUR Int. 2009, 149 Rn. 22 – Magic Seat/Seat.

⁹⁹⁷ EuG GRUR-RR 2009, 420 Rn. 57 – Libero/Libro.

nicht entscheidend, ob der sich irrende Verbraucher über eine bestimmte Herkunft oder die (qualitativen) Eigenschaften der Produkte eine falsche Vorstellung hat. Entscheidend ist, dass der Irrende nicht das Produkt seiner Vorstellung erhält und somit auch in diesen Fällen eine Eintragung gemäß Art. 8 Abs. 2 lit. a Verordnung (EU) 2017/1001 zu versagen ist. Dies trifft schon ohne die Gefahr einer Irreführung über die eigentliche Markenart im Sinne des Art. 85 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 zu und die sonst eine Eintragungen ebenfalls verhindern würde.

Besteht eine Markeneintragung bereits in identischer Form, erweckt eine neu einzutragende Unionsgewährleistungsmarke nicht nur den Eindruck, etwas anderes als eine Gewährleistungsmarke zu sein (Art. 85 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001), nach außen ist sie dies bereits mit dem Zeitpunkt der Anmeldung. Jeder Verbraucher könnte die neue Unionsgewährleistungsmarke für die alte gewöhnliche Unionsmarke halten.

bb. Verwechslungsgefahr (Abs. 1 lit. b)

Eine Unionsmarke ist dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie einer bestehenden Marke so ähnlich ist und die durch bestehende und neu einzutragende Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen ebenfalls so gleichartig sind, dass für die angesprochenen Verkehrskreise die Gefahr besteht, die betroffenen Produkte zu verwechseln.⁹⁹⁸ Bezugspunkt für den Grad der Verwechslung und für die Bestimmung der erforderlichen Verwechslungsgefahr ist die Hauptfunktion der die Produkte bewerbenden Kennzeichen.⁹⁹⁹ Für die bestehenden Markentypen der Unionsindividual- und Unionskollektivmarke war der Anknüpfungspunkt stets die Herkunftsfunktion mit ihrem Nachweis der Ursprungsidentität, die dem angesprochenen Verkehrskreis Auskunft über die Herkunft der gekennzeichneten Waren gegeben hat.¹⁰⁰⁰ Eine Verwechslungsgefahr war (und ist) für diese Markentypen immer dann gegeben, wenn das Publikum glauben könnte, die mit dem jeweiligen Kollisionszeichen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammen aus demselben Unternehmen oder ggf. aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen.¹⁰⁰¹ Für die Markentypen der

⁹⁹⁸ BeckOK UMV/Büscher/Kochendörfer UMV Art. 8 Rn. 22, Stand: 23.11.2018.

⁹⁹⁹ EuG GRUR Int. 2010, 140 Rn. 48 – Elio Foirucci.

¹⁰⁰⁰ EuGH GUR 1998, 922 Rn. 28 – Canon; GRUR Int. 2010, 45 Rn. 40, 41 – American Clothing Associates (Ahornblatt).

¹⁰⁰¹ EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 32, 33 – Limoncello / Limonchelo; GRUR Int. 2007, 718 Rn. 55 – Travatan / Travistan; GRUR 2010, 451 Rn. 38 – BergSpechte; GRUR 2010, 933 Rn. 31 – Barbara Becker/HABM; GRUR 2010, 841 Rn. 51 – Portakabin.

Unionsindividual- und Unionskollektivmarke wird sich auch in Zukunft an dieser bestehenden Handlungspraxis nichts ändern.

Für die Unionsgewährleistungsmarke mit ihren besonderen Markenfunktionen muss die Bestimmung einer Verwechslungsgefahr hingegen neu definiert werden. Einzig in Teilen kann diesbezüglich ein Blick auf die umfassende Beurteilung einer Verwechslungsgefahr der bestehenden Markentypen geworfen werden. Für die Beantwortung der Identität oder Ähnlichkeit der fraglichen Waren oder Dienstleistungen sind alle relevanten Faktoren zu beachten, die das Verhältnis zwischen den Waren und Dienstleistungen kennzeichnen.¹⁰⁰² Dazu gehören neben dem eigentlichen Ursprung auch deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenschaft von miteinander konkurrierenden oder einander ergänzenden Waren und Dienstleistungen.¹⁰⁰³ Zwar finden die stoffliche Übereinstimmung,¹⁰⁰⁴ die Austauschbarkeit der Produkte¹⁰⁰⁵ und die speziellen Herstellungs- und Betriebsstätten¹⁰⁰⁶ Berücksichtigung, dies jedoch nur zur Identifikation der Vergleichsgruppe von Produkten. Sie können daher nicht für einen Übertrag auf die Unionsgewährleistungsmarke herangezogen werden. Diese Erweiterung der Produktmerkmale fließt nicht in die eigentliche Beurteilung einer möglichen Beeinträchtigung der Ursprungsidentität ein, sondern definiert nur die Vergleichsgruppen.

Damit die Marke ihre Aufgabe als wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs erfüllen kann, muss sie Gewähr bieten, dass alle Waren oder Dienstleistungen, die mit ihr versehen sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht wurden und dies somit für die Qualität verantwortlich gemacht werden kann.¹⁰⁰⁷ Zwar nimmt die Rechtsprechung damit, vergleichbar zur Unionsgewährleistungsmarke, Bezug auf Eigenschaften hier die Qualität der Produkte, dies jedoch nur als besonderes Merkmal der Ursprungsidentität. Anknüpfungspunkt der Verwechslungsgefahr ist es nicht, Produkte nach ihren Qualitäten abzugrenzen, sondern lediglich nach solchen Unternehmen im Sinne der

¹⁰⁰² BeckOK UMV/Büscher/Kochendörfer UMV Art. 8 Rn. 53, Stand: 23.11.2018.

¹⁰⁰³ EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 23 – Canon; GRUR 2006, 582 Rn. 85 – Vitafruit; MarkenR 2008, 261 Rn. 49 – Ferrero/Ferro; GRUR Int. 2009, 397 Rn. 65 – Mobelix/Obelix; EuG GRUR Int. 2007, 1023 Rn. 29 – Tosca Blu, GRUR-RR 2009, 420 Rn. 52 – Libero/Libro.

¹⁰⁰⁴ BeckOK UMV/Büscher/Kochendörfer UMV Art. 8 Rn. 54, Stand: 23.11.2018.

¹⁰⁰⁵ BeckOK UMV/Büscher/Kochendörfer UMV Art. 8 Rn. 56, Stand: 23.11.2018.

¹⁰⁰⁶ BeckOK UMV/Büscher/Kochendörfer UMV Art. 8 Rn. 58, Stand: 23.11.2018.

¹⁰⁰⁷ EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 28 – Canon; GRUR Int. 2010, 45 Rn. 40 f. – American Clothing Associates (Ahornblatt).

Herkunft, die der Ursprung für Produkte bestimmter Qualität sind. Die Abgrenzung erfolgt nach dem Grundsatz der „Qualitätsunternehmen“ mit entsprechenden Produkten und nicht auf der Grundlage von „Qualitätsprodukten“ ohne explizite Herkunft, wie es für die Unionsgewährleistungsmarke erforderlich wäre.

Die Unionsgewährleistungsmarke hingegen trifft in ihrer Hauptfunktion keine Aussage über die Herkunft eines Produktes, sondern lediglich über das „Material, der Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen, der Qualität, Genauigkeit oder anderer Eigenschaften – mit Ausnahme der geografischen Herkunft.“¹⁰⁰⁸ Gemessen an dieser Definition und ihrer Hauptfunktion, die Beschaffenheitsidentität von gekennzeichneten Produkten, muss eine Unionsgewährleistungsmarke immer dann von der Eintragung ausgeschlossen sein, wenn die Gefahr besteht, dass die angesprochenen Verkehrskreise die gekennzeichneten Produkte, in Hinblick auf ihre „*gewährleisteten*“ Eigenschaften i. S. d. Art. 83 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001, verwechseln. Nachdem es nicht Zweck der Unionsgewährleistungsmarke ist, auf den Ursprung eines Produktes hinzuweisen, und sie dies, bedingt durch ihre Ausgestaltung, im Zweifelsfall auch nicht kann, muss ihre eigentliche Markenfunktion für die Bewertung einer Verwechslung herangezogen werden. Diesbezüglich kann jedoch wieder auf die bestehenden Grundsätze zur Feststellung einer Verwechslungsgefahr verwiesen werden. Die zu vergleichenden Kennzeichen müssen sich in ihrer Gestaltung und die betroffenen Waren und Dienstleistungen in ihrer Art so ähnlich sein, dass der angesprochene Verbraucher Gefahr läuft, die Produkte zu verwechseln. Mit dem bestimmenden Unterschied, dass sich die falsche Vorstellung des Verbrauchers nicht auf den Ursprung und die Herkunft der Produkte beziehen darf, sondern auf die von ihm berechtigt zu erwartenden (u. U. qualitativen) Eigenschaften der Produkte. Geht der Kunde aufgrund der Kennzeichnung durch eine Unionsgewährleistungsmarke davon aus, dem Produkt hafte eine bestimmte Eigenschaft an, die er anhand des Kennzeichens fest macht, und birgt das einzutragende Kennzeichen die Gefahr, dass diese Vorstellung aufgrund einer Verwechslung enttäuscht wird, dann muss eine Verwechslungsgefahr für die einzutragende Unionsmarke im Sinne des Art. 8 Abs. 1 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001 eindeutig bejaht werden.

¹⁰⁰⁸ Art. 83 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001.

cc. Die Agentenmarke

Art. 8 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001 regelt das Widerspruchsrecht des Markeninhabers gegen eine Agentenmarke. So soll verhindert werden, dass es zu einem Missbrauch einer Marke durch den Agenten des Markeninhabers kommt, indem der Agent seine während der Beziehung zum Markeninhaber erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen ausnutzt und so ungerechtfertigte Vorteile aus den eigentlich vom Markeninhaber selbst erbrachten Anstrengungen und Investitionen zieht.¹⁰⁰⁹ Für einen erfolgreichen Widerspruch gemäß Art. 8 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001 muss (i) der widersprechende Inhaber der älteren Marke sein, (ii) der Anmelder ist oder war Agent oder Vertreter des Widersprechenden, (iii) der Agent oder Vertreter hat die Marke im eigenen Namen und ohne Zustimmung des Inhabers angemeldet, (iv) die angemeldete Marke und die ältere Marke des Widersprechenden sind identisch oder ähnlich und (v) der Agent bzw. Vertreter kann sein Handeln nicht rechtfertigen.¹⁰¹⁰ Auf eine Bösgläubigkeit des Agenten bzw. Vertreters kommt es dabei nicht an.¹⁰¹¹ Dem Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke muss ein solches Instrument ebenfalls an die Seite gestellt werden, sodass der Art. 8 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001 vollständig Anwendung findet.

dd. Nicht eingetragene Marken und sonstige Kennzeichenrechte

Gemäß Art. 8 Abs. 4 Verordnung (EU) 2017/1001 liegt ein Eintragungshindernis dann vor, wenn der Widerspruch auf prioritätsältere, nicht eingetragene Marken oder sonstige im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte gestützt werden kann. Dafür muss das Recht von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung sein und seinen Inhaber berechtigen, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.¹⁰¹² Zu diesen nicht eingetragenen Marken zählen insbesondere gemäß nationalem Recht vieler Mitgliedstaaten mittels Benutzung erworbene Kennzeichen wie das Unternehmenskennzeichen, die Firmen- und Handelsnamen, das Geschäftsabzeichen, aber auch Domainnamen oder Werktitel.¹⁰¹³ Art. 8 Abs. 4 Verordnung (EU) 2017/1001 wird somit dem Umstand gerecht, dass das Recht für Handelsmarken und ähnliche Kennzeichen auf europäischer Ebene durch Unionsmarkenverordnung und

¹⁰⁰⁹ EuG GRUR Int. 2007, 51 Rn. 38 – First Defense I.

¹⁰¹⁰ Siehe ausführlich: BeckOK MarkenR/Hanf UMV 2017 Art. 8 Rn. 148 ff., Stand: 01.10.2018; BeckOK UMV/Hackbarth UMV Art. 8 Rn. 307 ff., Stand: 23.11.2018; Eisenführ/Schennen/Eisenführ/Sander Art. 8 Rn. 231 ff.

¹⁰¹¹ BeckOK MarkenR/Hanf UMV 2017 Art. 8 Rn. 151, Stand: 01.10.2018.

¹⁰¹² Siehe ausführlich: BeckOK MarkenR/Hanf UMV 2017 Art. 8 Rn. 177 ff., Stand: 01.10.2018; BeckOK UMV/Hackbarth UMV Art. 8 Rn. 368 ff., Stand: 23.11.2018.

¹⁰¹³ BeckOK MarkenR/Hanf UMV 2017 Art. 8 Rn. 179, Stand: 01.10.2018.

Markenrechtsrichtlinie nicht harmonisiert worden ist.¹⁰¹⁴ Es ist den einzelnen Mitgliedstaaten überlassen, welchen Schutz sie Marken ohne Eintragung gewähren möchten. Dies hat zu teilweise erheblichen nationalen Unterschieden und zu der Notwendigkeit des Art. 8 Abs. 4 Verordnung (EU) 2017/1001 geführt.¹⁰¹⁵

Für die Unionsgewährleistungsmarke muss dieser Umstand aus zwei Blickrichtungen betrachtet werden. Sehr wohl kann eine nicht eingetragene Marke oder ein sonstiges, im geschäftlichen Verkehr benutztes, Kennzeichenrecht der Eintragung einer Unionsgewährleistungsmarke entgegengehalten werden. Diese relativen Eintragungshindernisse müssen unabhängig der jeweiligen Markenfunktionen Anwendung finden. Nur so kann der Gesetzgeber seinen Ansprüchen an ein transparentes und für die Nutzer handhabbares Markensystem gerecht werden. Ein umgekehrtes Szenario, nach dem eine Unionsgewährleistungsmarke als nicht eingetragene Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts der Eintragung einer jüngeren Unionsmarke als relatives Eintragungshindernis entgegengehalten werden kann, ist bereits durch die formellen Anforderungen an eine Unionsgewährleistungsmarke, die eine entsprechende Eintragung erforderlich macht, nach derzeitiger Gesetzeslage ausgeschlossen. Eine Unionsmarke oder Unionsgewährleistungsmarke „kraft“ Entstehung sieht die Unionsmarkenverordnung schlicht nicht vor. Denkbar wären zwar eine Markenentstehung ohne Anmeldung und Eintragung, die in ihrer Art dem Typ einer „Gewährleistungsmarke“ oder „Gütezeichen“ entsprechen mag, dies jedoch nicht im Sinne einer Unionsgewährleistungsmarke gemäß Art. 83 ff. Verordnung (EU) 2017/1001, sondern lediglich infolge der bestehenden nationalen Rechtsvorschriften.

ee. Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben

Art. 8 Abs. 6 Verordnung (EU) 2017/1001 ist eine Neuerung der Verordnung (EU) 2015/2424 und wurde im Rahmen der Unionsmarkenreform in die Verordnung (EU) 2017/1001 aufgenommen. Damit wird der Widerspruchsgrund auf Grundlage von prioritätsälteren Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben erstmals ausdrücklich und ausschließlich in einer Norm geregelt. Neu ist der eigentliche Widerspruchsgrund hingegen nicht.¹⁰¹⁶ Bereits vor der Einführung des Art. 6 konnte ein Widerspruch bezüglich

¹⁰¹⁴ BeckOK UMV/Hackbarth UMV Art. 8 Rn. 379, Stand: 23.11.2018.

¹⁰¹⁵ BeckOK UMV/Hackbarth UMV Art. 8 Rn. 380, Stand: 23.11.2018.

¹⁰¹⁶ Siehe auch: BeckOK MarkenR/Hanf UMV 2017 Art. 8 Rn. 205, Stand: 01.10.2018.

Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben auf den Tatbestand der „sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechte“ gemäß Art. 8 Abs. 4 Verordnung (EG) 207/2009 a. F. gestützt werden. Dafür mussten aber auch die weiteren Anforderungen des Art. 8 Abs. 4 Verordnung (EG) 207/2009 a. F. erfüllt sein. Namentlich einer Verwendung im geschäftlichen Verkehr und diese von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung.¹⁰¹⁷ Mit der Neueinführung des Abs. 6 sind diese zusätzlichen Anforderungen weggefallen. Gemäß Art. 8 Abs. 6 Verordnung (EU) 2017/1001 liegt ein relativer Widerspruchsgrund immer dann vor, wenn eine geschützte Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe, die im Einklang mit Unionsvorschriften oder nationalem Recht steht, prioritätsälter ist und nach dem für sie jeweils maßgeblichen Recht¹⁰¹⁸ zur Untersagung der Benutzung einer jüngeren Marke berechtigt. Die weiteren Voraussetzungen sind, dies macht der klare Wortlaut des Art. 8 Abs. 6 Verordnung (EU) 2017/1001 in Abgrenzung zu Art. 8 Abs. 4 Verordnung (EG) 207/2009 a. F. deutlich, nicht mehr erforderlich.

Dies stellt einen wesentlichen Eingriff in die bisherige Handlungspraxis dar und wird mit der verbundenen Beweiserleichterung zu einer deutlichen Absenkung der Anforderungen an dieses Eintragungshindernis sorgen.¹⁰¹⁹ Dem Eintragungshindernis des Art. 8 Abs. 6 Verordnung (EU) 2017/1001 muss in Bezug auf die Unionsgewährleistungsmarke besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Dies macht bereits Art. 83 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 deutlich, der bei den durch eine Unionsgewährleistungsmarke zu gewährenden Eigenschaften die „geografische Herkunft“ explizit ausnimmt. Der Gesetzgeber wird damit dem Umstand gerecht, dass eine Vielzahl von Gewährleistungen bezüglich der Art und Weise der Herstellung von Waren oder der Erbringung von Dienstleistungen, der Qualität, Genauigkeit oder anderer Eigenschaften oft in einem engen Zusammenhang mit ihrer geografischen Herkunft stehen. Über die geografische Herkunft soll die Unionsgewährleistungsmarke aber gerade keine Gewähr geben, sondern sich lediglich auf „andere“ bzw. „weitere“ Eigenschaften der gekennzeichneten Produkte beziehen. Dies stellt die konsequente Klarstellung und Anwendung des absoluten Eintragungshindernisses gemäß Art. 7 Abs. 1 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001 für die Unionsgewährleistungsmarke dar, der

¹⁰¹⁷ BeckOK MarkenR/Hanf UMV 2017 Art. 8 Rn. 205, Stand: 01.10.2018.

¹⁰¹⁸ Auszugsweise: Verordnung (EU) 1308/2013 über den Schutz geografischer Angaben für Weine; Verordnung (EU) 2251/2014 über den Schutz geografischer Angaben für aromatisierte Weine; Verordnung (EG) 110/2008 über den Schutz geografischer Angaben für Spirituosen; Verordnung (EU) 1151/2012 über den Schutz geografischer Angaben für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel.

¹⁰¹⁹ BeckOK MarkenR/Hanf UMV 2017 Art. 8 Rn. 208, Stand: 01.10.2018.

Marken, „die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung (...) der geografischen Herkunft dienen können“, von der Eintragung ausschließt.

Gerade weil die geografische Herkunft oder eine bestimmte Ursprungsbezeichnung jedoch geeignet ist, Auskünfte über bestimmte Eigenschaften von Produkten zu geben, werden die Anmelder einer Unionsgewährleistungsmarke geneigt sein, diese Merkmale in die Bezeichnung oder Gestaltung einer Unionsgewährleistungsmarke einfließen zu lassen. Wohl bedingt durch den erheblichen Regelungsumfang im Zusammenhang mit der geografischen Herkunft und Ursprungsbezeichnungen - national wie europäisch - hat sich der Gesetzgeber für eine getrennte Regelung entschieden. Sie stehen den Unionsgewährleistungsmarken wie allen anderen Unionsmarken im gewohnten Umfang entgegen.

ff. Eintragungshindernis der bekannten Marken

Der Art. 8 Abs. 5 Verordnung (EU) 2017/1001 regelt den Schutz bekannter Marken. Bekannten Marken kommt ein über den in Art. 8 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 hinausgehender Schutz zu, der allerdings an besondere Bedingungen geknüpft ist.¹⁰²⁰ Über die Anforderungen des Art. 8 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 hinaus wird kumulativ die Verwirklichung eines der in Art. 8 Abs. 5 Verordnung (EU) 2017/1001 genannten Unlauterkeitsmerkmale gefordert.

Mit der Benutzung der jüngeren Marke muss entweder die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt bzw. beeinträchtigt werden¹⁰²¹ oder zumindest die Gefahr einer solchen Ausnutzung oder Beeinträchtigung festgestellt werden.¹⁰²² Darüber hinaus ist die aus Art. 8 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 bekannte Zeichenidentität oder Zeichenähnlichkeit, die Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit und die Bekanntheit der älteren (eingetragenen) Marke erforderlich. Im Unterschied zu Art. 8 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 betrifft Art. 8 Abs. 5 Verordnung (EU) 2017/1001 vorrangig aber nicht den Schutz einer Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion einer Marke. Dieser ist bereits durch Art. 8 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 hinreichend abgedeckt. Art. 8 Abs. 5 Verordnung (EU) 2017/1001 wird dem Umstand gerecht, dass eine Unionsmarke neben der Herkunftsfunktion noch weitere

¹⁰²⁰ EuGH GRUR 2009, 56 Rn. 26 – INTEL.

¹⁰²¹ EuGH EuZW 2000, 504 Rn. 36 – Marca Mode/Adidas; GRUR 2004, 58 Rn. 27 – Adidas/Fitnessworld; GRUR 2008, 503 Rn. 40 – adidas/Marca Mode.

¹⁰²² EuGH GRUR 2009, 56 Rn. 26 – INTEL.

Funktionen erfüllen kann. Dies sind Aussagen über die Qualität, die Kommunikations-, die Investitions- oder die Werbefunktion (noch: Vertriebs- und Codierungsfunktion¹⁰²³) einer Marke.¹⁰²⁴ Gemessen an diesen Funktionen kann eine Unionsmarke ihren eigenen autonomen wirtschaftlichen Wert haben.¹⁰²⁵

Damit eine Unionsmarke die genannten, über die Herkunftsfunktion hinausgehenden Markenfunktionen erfüllen kann, sind in den meisten Fällen erhebliche und langjährige Bemühungen und Investitionen durch den Markeninhaber erforderlich.¹⁰²⁶ Diese Aufwendungen rechtfertigen es, einer bekannten Marke auch über die eingetragenen Waren und Dienstleistungen hinaus einen Schutz zu gewähren, der weniger die Öffentlichkeit vor einer Herkunftstäuschung bewahren soll, sondern den Schutz des Markeninhabers und seiner Investitionen in den Vordergrund stellt.¹⁰²⁷ Dabei geht es um die Nutzung der Marke als Kommunikationsmittel und Träger einer allgemeinen Markenbotschaft.¹⁰²⁸

Für das Zusammen- oder Gegenspiel mit der Unionsgewährleistungsmarke kommt dem Art. 8 Abs. 5 Verordnung (EU) 2017/1001 eine besondere Rolle zu. Regelungsgegenstand sind die über eine Herkunftsfunktion hinausgehenden Funktionen einer Unionsmarke, die sich in einigen Teilen mit den originären Markenfunktionen der neuen Unionsgewährleistungsmarke decken. Die Funktion einer Unionsmarke, über die Herkunft hinaus, bestimmte Aussagen über die Qualität und somit die Eigenschaften von Produkten geben zu können, entspricht gerade dem Zweck, für den die Unionsgewährleistungsmarke eingeführt worden ist. Denn auch für die Unionsgewährleistungsmarke ist zu erwarten, dass sie neben ihrer originären Markenfunktion, Auskunft über bestimmte Eigenschaften eines Produktes zu geben, weitere Funktionen, vergleichbar mit der Kommunikations-, Werbe- und Investitionsfunktion bei einer längeren Nutzung durch den Inhaber, erfüllen wird. Es darf davon ausgegangen werden, dass zukünftige Anmeldungen einer Unionsgewährleistungsmarke bestehende Inhaber einer Unions- bzw. Unionskollektivmarke die Überlegung anstellen lässt, ob ihre Unionsmarke neben der Herkunftsfunktion und der damit verbundenen Ursprungsidentität nicht noch weitere Funktionen erfüllt, die mit der geplanten Eintragung der Unionsgewährleistungsmarke aus

¹⁰²³ Fezer, Einl. Rn. 1 ff.

¹⁰²⁴ Vergleiche: EuGH GRUR 2010, 445 Rn. 77 – Google France; GRUR 2011, 1124 Rn. 38 ff. – Interflora.

¹⁰²⁵ EuG GRUR Int. 2007, 730 Rn. 35 – VIPS.

¹⁰²⁶ BeckOK UMV/Müller-Broich UMV Art. 8 Rn. 492, Stand: 23.11.2018.

¹⁰²⁷ Siehe auch: BeckOK UMV/Müller-Broich UMV Art. 8 Rn. 493, Stand: 23.11.2018.

¹⁰²⁸ Generalanwältin Sharpston in ihren Schlussanträgen vom 26.6.2008, C-252/07 Rn. 3 – Intel.

Sicht der bestehenden Inhaber ggf. kollidieren könnten. Ein entsprechendes Konfliktpotential ist vorhersehbar und wird, schon rein vorsorglich, im Rahmen einer Unionsgewährleistungsmarkenmeldung zu vermehrten, auf Art. 8 Abs. 5 Verordnung (EU) 2017/1001 gestützten Widersprüchen führen.

Der umgekehrte Fall, bei dem sich der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke, auf das Eintragungshindernis des Art. 8 Abs. 5 Verordnung (EU) 2017/1001 beruft, ist ebenfalls möglich. Denn auch die Unionsgewährleistungsmarke wird bedingt durch Investitionen und langjährige Nutzung bzw. Bemühungen ihrer Inhaber Funktionen entwickeln, die über die eigentliche Beschaffenheitsidentität hinausgehen. Die Voraussetzungen im Sinne des Art. 8 Abs. 5 Verordnung (EU) 2017/1001 müssen die gleichen sein. Die Unionsgewährleistungsmarke muss eine ältere und eingetragene (oder angemeldete) Marke sein, die in einem wesentlichen Teil des relevanten Gebiets bekannt ist, die angesprochenen Verkehrskreise müssen zwischen der älteren bekannten Unionsgewährleistungsmarke und dem jüngeren angemeldeten Zeichen eine gedankliche Verknüpfung vornehmen, einer der in Art. 8 Abs. 5 Verordnung (EU) 2017/1001 genannten Unlauterkeitstatbestände muss erfüllt sein und es darf kein rechtfertigender Grund vorliegen. Denn dass die „Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen“¹⁰²⁹ kann, ist für eine Unionsgewährleistungsmarke ohne weiteres möglich und dem Inhaber müssen entsprechende Instrumente zur Hand gegeben werden.

II. Die Anwendung der Unionsgewährleistungsmarke

1. Unterscheidungskraft und Funktion der Unionsgewährleistungsmarke

Bei der Unterscheidungskraft ist mangels spezialrechtlicher Regelungen der Art. 83 ff. Verordnung (EU) 2017/1001 zunächst auf die Grundlagen des Art. 7 Abs. 1 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001 abzustellen.¹⁰³⁰ Eine Marke besitzt immer dann Unterscheidungskraft, wenn sie geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen von einem bestimmten Unternehmen zu kennzeichnen und sie so von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet.¹⁰³¹ Nicht schon die Markenfähigkeit allein gewährleistet, dass dieses Kennzeichen in Bezug auf die relevante Waren- und Dienstleistungsgruppe auch die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne des

¹⁰²⁹ Art. 8 Abs. 5 Verordnung (EG) 207/2009.

¹⁰³⁰ Siehe zur Unterscheidungskraft und beschreibenden Angaben bereits: Seite 146.

¹⁰³¹ EuGH GRUR Int. 2004, 631 Rn. 34 – Dreidimensionale Tablettenform I.

Art. 7 Abs. 1 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001 hat.¹⁰³² Es wird aber auch keine besondere Qualität oder Kreativität und keine Neuheit des Kennzeichens gefordert,¹⁰³³ sie können aber Wegweiser für das Vorliegen einer Unterscheidungskraft sein.¹⁰³⁴

Für die Prüfung der Unterscheidungskraft sind neben dem Kennzeichen und seiner Außenwirkung selbst alle relevanten Tatsachen und Umstände bei der Entscheidung zu berücksichtigen.¹⁰³⁵ Die Unterscheidungskraft ist in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen und am Entscheidungs- bzw. Erwartungshorizont der angesprochenen Verkehrskreise zu beurteilen, der sich aus dem durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher definiert.¹⁰³⁶ Mit Durchschnittsverbraucher sind nicht nur die Endverbraucher, sondern auch die durch das Kennzeichen angesprochenen Fachkreise gemeint.¹⁰³⁷ Maßgeblich für Fachkreise und Endverbraucher ist stets der Gesamteindruck, auf den bei der Beurteilung abzustellen ist.¹⁰³⁸ Den sprachlichen und kulturellen Unterschieden im Raum der Europäischen Union geschuldet kann das Kennzeichen in einzelnen Mitgliedstaaten über die notwendige Unterscheidungskraft verfügen und in anderen wiederum nicht.¹⁰³⁹

Hier zeigt sich, wie oben bereits angesprochen, der immanente Unterschied zu den Anforderungen, die im Vergleich zu den bestehenden Markentypen der Unionsindividualmarke und Unionskollektivmarke an eine Unionsgewährleistungsmarke und die Möglichkeiten ihrer Eintragung gestellt werden müssen.¹⁰⁴⁰ Über die Herkunft eines Produktes in Bezug auf Hersteller und Unternehmen trifft sie - wenn überhaupt - nur indirekt eine Aussage. Kriterium für die Beurteilung einer bestehenden Unterscheidungskraft sind andere Maßstäbe. Die Unionsgewährleistungsmarke muss in der Lage sein, die durch sie gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen hinsichtlich der zu gewährenden Eigenschaften von solchen Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden, die keine der kommunizierten

¹⁰³² EuGH GRUR Int. 2004, 631 Rn. 32 – Dreidimensionale Tablettenform I.

¹⁰³³ EuGH GRUR 2004, 943 Rn. 40 – SAT.2.

¹⁰³⁴ EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 57 – Vorsprung durch Technik.

¹⁰³⁵ EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 37 – Postkantoor.

¹⁰³⁶ EuGH GRUR Int. 1998, 795 – Gut Springenheide.

¹⁰³⁷ EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord; GRUR Int. 2012, 333 Rn. 49 – Deutsche Bahn/HABM.

¹⁰³⁸ Ständige Rechtsprechung: EuGH GRUR 20083, 58 Rn. 24 – Companyline; GRUR Int. 2004, 635 Rn. 44 – Dreidimensionale Tablettenform II.

¹⁰³⁹ EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 25 – Matratzen Concord/Hukla.

¹⁰⁴⁰ So auch zur Verkehrsdurchsetzung: Dröge, MarkenR 2016, 549 (554); für die nationale Gewährleistungsmarke: Bucksteg S. 248 f.

Eigenschaften aufweisen oder zumindest nicht der Satzung entsprechend durch den Inhaber zertifiziert sind. Zweck ist es, dass der Verbraucher mit der Unionsgewährleistungsmarke die Vorstellung einer bestimmten Güte der Produkte gewinnen kann.¹⁰⁴¹ Dies bedeutet, dass das Zeichen direkt oder zumindest indirekt als Gewährleistungskennzeichen wahrgenommen werden muss.¹⁰⁴²

Erfüllt die Unionsgewährleistungsmarke diese Anforderung nicht, kann ihr Inhaber den ihm zukommenden Pflichten zur Prüfung und Kontrolle der gewährten Eigenschaften auch nur bedingt nachkommen. Solche Produkte, die seine Unionsgewährleistungsmarke nicht verwenden, aber verwechselnd gekennzeichnet sind, wären seiner Aufsicht entzogen und würden auf lange Sicht auch die gewünschte Transparenz des Marktes und die neutrale Stellung des Markeninhabers als Kontrollorgan unterlaufen. Der angesprochene Verkehrskreis wäre gerade nicht in der Lage, einzig anhand einer eindeutigen Kennzeichnung auf bestimmte Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen zu schließen.

Einziges Regulativ wären die allgemeinen wettbewerbsrechtlichen Vorschriften, die fehlerhafte Kennzeichnungen aber erst pönalisieren würden, sollte damit auch einer ihrer Tatbestände, zum Beispiel eine Irreführung der angesprochenen Verkehrskreise vorliegen. Somit ist es angebracht, bereits im Vorfeld derartige Konstellationen zu verhindern und die Aufgabe der Regulation und Überwachung der so entstehenden zweigleisigen Markennutzung nicht auf die Marktteilnehmer und das Recht des lautereren Wettbewerbs zu verlagern. Gleichzeitig dürfte eine solche Kennzeichenart auch nicht im Interesse des Inhabers einer Unionsgewährleistungsmarke sein, indem er sich selbst die Möglichkeit nimmt, sich und die Verwender der Unionsgewährleistungsmarke prägend von den restlichen Marktteilnehmern abzugrenzen.¹⁰⁴³

2. Die Inhaberschaft und Übertragung der Unionsgewährleistungsmarke

a. Die Inhaberschaft

Für die Effizienz, die Handhabung und letztlich den Erfolg der Unionsgewährleistungsmarke sind die Vorschriften zu den Inhabern der Unionsgewährleistungsmarke von großer

¹⁰⁴¹ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74a Rn. 17.

¹⁰⁴² Dröge, MarkenR 2016, 549 (554).

¹⁰⁴³ Kritisch zur Unterscheidungskraft und Einführung der Unionsgewährleistungsmarke grundsätzlich: Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74a Rn. 17.

Bedeutung. Als Inhaber und damit in der Regel auch Anmelder der jeweiligen Unionsgewährleistungsmarke definieren sie die Ausgestaltung und Verwendung der Marke. Damit dies in geregelten Bahnen abläuft, muss die Befähigung zur Inhaberschaft an bestimmte Voraussetzungen geknüpft werden.

Berechtigt zur Anmeldung einer Unionsgewährleistungsmarke sind natürliche und juristische Personen einschließlich Einrichtungen, Behörden und juristischen Personen des öffentlichen Rechts, vorausgesetzt sie üben keine gewerbliche Tätigkeit aus, die die Lieferung von Waren oder die Darbietung von Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung besteht, umfasst.¹⁰⁴⁴ Mit dieser extensiven Aufzählung wird gleichzeitig deutlich gemacht, dass der Begriff der juristischen Personen weit auszulegen ist und, wie wörtlich in der Norm aufgezählt, auch Einrichtungen, Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts umfasst.¹⁰⁴⁵

Eine genaue Erläuterung für diese exemplarische Verklammerung des Kreises der möglichen Anmelder gibt der Gesetzgeber nicht. Bei einer vergleichenden Betrachtung mit der Unionskollektivmarke scheint für den Anmelder einer Unionskollektivmarke auf den ersten Blick grundsätzlich jede Rechtsform denkbar und der Kreis der möglichen Markeninhaber wäre damit größer.¹⁰⁴⁶ Für die Anmeldung einer Unionskollektivmarke ist aber nicht nur die eigentliche Rechtsfähigkeit der juristischen Person nach jeweiligem nationalem Recht entscheidend,¹⁰⁴⁷ sondern es muss sich bei dem Inhaber gleichzeitig um einen Verband (Art. 74 Verordnung (EU) 2017/1001) und somit einen Zusammenschluss mehrerer Hersteller, Erzeuger, Dienstleistungserbringer oder Händler handeln.¹⁰⁴⁸ Deswegen scheiden nach den Prüfungsrichtlinien des EUIPO bei der Unionskollektivmarke Kapitalgesellschaften und somit, zum Beispiel eine GmbH, als Inhaber aus.¹⁰⁴⁹ Darüber hinaus können auch natürliche Personen oder Gesamthandsgemeinschaften keine Inhaber einer Unionskollektivmarke sein (Art. 74 Abs. 1 S. 2 Verordnung (EU) 2017/1001).¹⁰⁵⁰ Die Vielzahl der Anmeldungen von Gütezeichen

¹⁰⁴⁴ Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001; Herrmann, IPRB 2017, 63 (63-64).

¹⁰⁴⁵ BeckOK MarkenR/Slopek UMV Art. 83 Rn. 17, Stand: 01.10.2018.

¹⁰⁴⁶ Herrmann, IPRB 2017, 63 (64).

¹⁰⁴⁷ BeckOK MarkenR/Miosga UMV Art. 74 Rn. 5, Stand: 01.10.2018.

¹⁰⁴⁸ Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (658); Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74 Rn. 6 ff.

¹⁰⁴⁹ Richtlinien für die Verfahren vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) durchgeführte Prüfung - Gemeinschaftsmarken, Teil B Prüfung, Abschnitt 4 absolute Eintragungshindernisse Nr. 2.12.2., Stand 1.8.2015.

¹⁰⁵⁰ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 66 Rn. 11.

als Unionsindividualmarke hat deutlich gemacht, dass ein Bedürfnis besteht, Gütezeichen auch außerhalb dieser Verbandsstrukturen schützen zu lassen.¹⁰⁵¹

Klärungsbedarf gab es bei den Unionskollektivmarken ebenfalls über eine mögliche Inhaberschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Lange gingen die Prüfungsrichtlinien des EUIPO davon aus, dass diese - notwendiger Art und Weise - eine mitgliedschaftliche Struktur aufweisen müssen.¹⁰⁵² Neuere Entscheidungen des EUIPO lassen hingegen auch eine einzelne juristische Person des öffentlichen Rechts als Inhaber zu¹⁰⁵³ und die Prüfungsrichtlinie wurde entsprechend angepasst. Sie sieht nun auch Staaten und Gemeinden als mögliche Inhaber vor.¹⁰⁵⁴ Die explizite Aufzählung möglicher Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke ist, mit Verweis auf die soeben gemachten Ausführungen zur Unionskollektivmarke und den dort zu überwindenden Unregelmäßigkeiten in der Vergangenheit, verständlich und gerechtfertigt.

Um solchen oder ähnlichen Rechtsstreitigkeiten aus dem Weg zu gehen und Unsicherheiten bei der Gesetzesauslegung für die Anmelder zu vermeiden, hat der Gesetzgeber versucht, den Kreis der potenziellen Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke genauer zu definieren. Dem wird er mit Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 aber nur teilweise gerecht. Hinsichtlich der weiteren allgemeinen Voraussetzungen der Rechtsfähigkeit bleibt Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 weiterhin zu unbestimmt.¹⁰⁵⁵ Aus Art. 3 Verordnung (EU) 2017/1001 folgt, dass auch juristische Personen unter Einschluss rechtsfähiger Einrichtungen des öffentlichen Rechts Markenmeldungen vornehmen können.¹⁰⁵⁶ Der Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 setzt hingegen trotz exzessiver Aufzählung ausdrücklich keine Rechtsfähigkeit voraus. Zwar spricht Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 von „juristischen Personen“, die dies zwangsläufig nur erfüllen, wenn sie auch rechtsfähig sind, im

¹⁰⁵¹ Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System vom 15.2.2011, S. 212.

¹⁰⁵² Richtlinien für die Verfahren vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), Teil B Prüfung, Nr. 10.2., Stand April 2008.

¹⁰⁵³ Entscheidung HABM R 828/2011-1.

¹⁰⁵⁴ Richtlinien für die Verfahren vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) durchgeführte Prüfung - Gemeinschaftsmarken, Teil B Prüfung, Abschnitt 4 absolute Eintragungshindernisse Nr. 2.11.2., Stand 1.8.2015.

¹⁰⁵⁵ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74a Rn. 9.

¹⁰⁵⁶ Siehe ausführlich: Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 3 Rn. 1 ff.; BeckOK UMG/Bartos UMG Art. 3 Rn. 1-8, Stand: 23.11.2018; BeckOK MarkenR/Bomhard UMG 2017 Art. 3 Rn. 1-4, Stand: 01.10.2018.

gleichen Satz („einschließlich“) aber auch von Einrichtungen und Behörden des öffentlichen Rechts. Einrichtungen und Behörden sind normalerweise aber gerade nicht rechtsfähig.¹⁰⁵⁷

Schennen beschreibt ein damit einhergehendes Szenario:¹⁰⁵⁸ Durch die Zulassung von Behörden zur Unionsgewährleistungsmarke verwischt dies die Grenzen hoheitlicher Tätigkeiten in den privatwirtschaftlichen Bereichen und bietet gleichzeitig ein Einfallstor für staatliche Regulierung über die hoheitlich vorgesehenen Zuständigkeiten hinaus.¹⁰⁵⁹ Einziges Regulativ im Wege der Anmeldung wären das Amt und Dritte im Wege des Widerspruchs, dies aber nur nach den Grundsätzen des Markenrechts und nicht im erweiterten Kontext, unter anderem des Gesetzesvorbehaltsprinzips. Wirklich relevant kann dieses Szenario für bereits bestehende behördliche Prüf- oder Gütezeichen werden, deren Regelungsgehalt mittels Anmeldung einer Unionsgewährleistungsmarke über den jetzt bestehenden Umfang hinaus erweitert werden könnte. Neuen Kennzeichen hingegen würde es an der relevanten Marktakzeptanz fehlen und eine Unionsgewährleistungsmarke kann nur freiwillig, nie aber verpflichtend am Markt etabliert werden. Bestehende öffentliche Kennzeichen obligatorisch wie fakultativ bestehen kraft Gesetzes. Zudem arbeiten schon heute Behörden im Rahmen der Entwicklung von Güte- und Prüfbestimmungen der RAL zusammen, ohne dass dies für Widerstand gesorgt hätte. Ein von *Schennen* angesprochenes Szenario ist zwar theoretisch möglich, es würde diesem Gebaren der Behörden aber die Durchsetzungskraft fehlen und scheint hypothetisch.

b. Das Erfordernis der Neutralität

Vom Kreis der berechtigten Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke, hier liegt eines ihrer gewichtigsten Merkmale und gleichzeitig ein markanter Unterschied zu der Unionskollektivmarke,¹⁰⁶⁰ sind solche Inhaber ausgenommen, die eine gewerbliche Tätigkeit ausüben, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung besteht, umfasst.¹⁰⁶¹ Verfolgter Zweck der Norm ist die neutrale Stellung des Inhabers der Unionsgewährleistungsmarke gegenüber den Verwendern und Nutzern seiner eingetragenen

¹⁰⁵⁷ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 3 Rn. 17, 18; Art. 74a Rn. 11.

¹⁰⁵⁸ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74a Rn. 11.

¹⁰⁵⁹ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74a Rn. 11.

¹⁰⁶⁰ Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (186).

¹⁰⁶¹ Art. 83 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001.

Unionsgewährleistungsmarke¹⁰⁶² und der damit verbundenen Neutralität des Wettbewerbs. Ziel der Unionsgewährleistungsmarke ist es, im stetig unübersichtlicher werdenden Verbrauchermarkt der Kennzeichen und Marken einheitliche Maßstäbe für den Verbraucher zu setzen, Vertrauen in Kennzeichen zu stärken, Vergleichbarkeit herzustellen und für eine bessere Transparenz zu sorgen. Es ist der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke, der durch die Angabe der Bedingungen für die Nutzung der Unionsgewährleistungsmarke in einer Markensatzung diese Transparenz als eines der Hauptmerkmale der Unionsgewährleistungsmarke festigt und bewahrt.¹⁰⁶³

Die neutrale Stellung des Inhabers ist ein wirksames Mittel, das Ziel der Transparenz zu fördern und für die Verbraucher, als markenrechtliche Laien, das Vertrauen in die Unionsgewährleistungsmarke zu steigern.¹⁰⁶⁴ Damit ist die Neutralität des Inhabers ein Kernmerkmal der Unionsgewährleistungsmarke. Der Inhaber soll, ohne selbst unmittelbares Interesse am wirtschaftlichen Erfolg des zertifizierten Produkts zu haben, lediglich darauf bedacht sein, die Reputation seiner Unionsgewährleistungsmarke zu wahren und die Einhaltung der innerhalb der Satzung festgeschriebenen Bedingungen sicherzustellen.¹⁰⁶⁵ Damit versteht das Publikum eine Unionsgewährleistungsmarke nicht zuletzt durch die Eigenschaft des Inhabers als deutliche Aussage auf eine bestimmte, von unabhängiger und neutraler Stelle¹⁰⁶⁶ gewährleistete Eigenschaft des jeweils gekennzeichneten Produkts.¹⁰⁶⁷ Dem so gewerbsmäßig tätigen Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke bleibt es hingegen unbenommen, für eigene Produkte firmeneigene Zeichen zu verwenden oder weitere Individualmarken anzumelden.¹⁰⁶⁸ Mit dieser Struktur zielt der Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 dennoch im Kern auf diejenigen Inhaber ab, deren Tätigkeit sich in der Vergabe der Gütezeichen erschöpft.¹⁰⁶⁹

¹⁰⁶² BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 83 Rn. 17, Stand: 01.10.2018; Dröge, MarkenR 2016, 549 (550, 551); vergleiche auch: Belson, JIPLP 2012, 96 (103); González, JIPLP 2012, 251 (253).

¹⁰⁶³ Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (186).

¹⁰⁶⁴ Herrmann, IPRB 2017, 63 (64).

¹⁰⁶⁵ Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (186).

¹⁰⁶⁶ So stets gefordert: BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 83 Rn. 17, Stand: 01.10.2018; Belson, JIPLP 2012, 96 (103); González, JIPLP 2012, 251 (253).

¹⁰⁶⁷ Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (187).

¹⁰⁶⁸ BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 83 Rn. 17, Stand: 01.10.2018; Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 66 Rn. 11; für die Individualmarke: EuG GRUR-RS 2016, 80202 – HALLOUMI.

¹⁰⁶⁹ So auch: Herrmann, IPRB 2017, 63 (64).

c. Der angedachte Ausschluss natürlicher Personen

Die im Amtsblatt veröffentlichte Neufassung des Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001¹⁰⁷⁰ entspricht in Bezug auf die Eigenschaften des Inhabers in zwei Punkten nicht dem ursprünglichen Vorschlag der Kommission. Sie erfuhr im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens mehrere Änderungen. Der Vorschlag der Kommission sah in seinem ersten Entwurf noch vor, dass natürliche Personen von dem potenziellen Kreis der Anmelder ausgeschlossen sind. Lediglich juristische Personen, mit der expliziten Erwähnung von Einrichtungen, Behörden und juristischen Personen des öffentlichen Rechts, waren von dem ursprünglichen Vorschlag der Kommission erfasst.¹⁰⁷¹ Der Sinn und Zweck dieses Vorhabens erschließt sich nicht und wurde demnach zu Recht gestrichen. An die Eigenschaften der juristischen Personen, so der ursprüngliche Entwurf, wären keine besonderen Anforderungen gestellt worden. Dies hätte im Ergebnis dazu geführt, dass natürliche Personen, die Anmelder und Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke sein möchten, zunächst das Vehikel einer juristischen Person hätten einrichten müssen, um mithilfe dieser juristischen Person eine Unionsgewährleistungsmarke anmelden zu können. Ohne Beschränkung der dafür zulässigen Formen einer juristischen Person (Bsp. Haftungsregelungen, Einlagen, Mehrpersonengesellschaften) oder konkreten Ausgestaltung der Gesellschafter wäre diese Anforderung ein rein formeller Akt gewesen. Ausübung, Kontrolle und Verwaltung der Unionsgewährleistungsmarke würden, wenn es vom Inhaber so gewollt wäre, schließlich doch vollständig in der Hand einer natürlichen Person stehen.¹⁰⁷² Weder wäre damit ein gewisses Know-How noch ein gewünschter Standard der Fähigkeiten des Anmelders gewährleistet, noch eine besondere Rückgriffsmöglichkeit oder Rechtssicherheit der Wettbewerber oder Verbraucher gegenüber dem Markeninhaber sichergestellt. Leider fehlte es an einer entsprechenden Begründung durch die Kommission, die darauf hätte deuten können, welche Absichten mit diesem Erfordernis verfolgt wurden. Lediglich ein Hinweis ergibt sich aus der Begründung des ursprünglichen Vorschlages der Kommission. Dort begründet die Kommission die Einführung einer Unionsgewährleistungsmarke mit der Problematik, dass „einige öffentliche und private Stellen“ nicht die entsprechenden Voraussetzungen zur

¹⁰⁷⁰ Art. 1 Nr. 67 Verordnung (EU) 2015/2424.

¹⁰⁷¹ Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/0088 (COD) COM(2013) 161 final, vom 27.3.2013, Art. 1 Nr. 63.

¹⁰⁷² Siehe auch: Buckstegge S. 231 f.

Anmeldung einer Kollektivmarke besitzen.¹⁰⁷³ Vielleicht war es die ursprüngliche Absicht, die Unionsgewährleistungsmarke für genau diesen Anwenderkreis zu entwickeln.

d. Das ursprünglich vorgesehene Kompetenzerfordernis

Weiter sah der erste Entwurf der Kommission vor, dass die juristische Person des Anmelders „die Kompetenz für die Gewährleistung der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen werden soll“, haben muss.¹⁰⁷⁴ Mit der Kompetenz ist die Eignung des Anmelders gemeint, die von der Marke beanspruchten Produkte verordnungskonform zu zertifizieren.¹⁰⁷⁵ Mit dieser Anforderung sollte sichergestellt werden, dass der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke auch tatsächlich seinen Verpflichtungen nachkommen kann, die Funktion des Markentypus, für bestimmte Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen Gewähr zu leisten, diese zu prüfen, zu überwachen, zu kontrollieren und auch durchsetzen zu können. Er sollte so in die Lage gebracht werden, als eingreifendes Regulativ den fairen Wettbewerb wirksam zu unterstützen. Damit wäre er dem Anspruch an die Funktionen der Unionsgewährleistungsmarke gerecht geworden und sowohl Verbraucher als auch Verwender der Marke werden besser davor geschützt, auf solche Kennzeichen zu vertrauen, die ihren eigenen Ansprüchen mangels entsprechender Kontrolle und Überwachung des Inhabers nicht gerecht werden.

Gleichzeitig hätte dieses Erfordernis jedoch eine erhebliche Herausforderung für die alltägliche Markenpraxis mit sich gebracht, dem im Ergebnis nur ein geringer Nutzen gegenüber gestanden hätte. Die Forderung nach einer entsprechenden Kompetenz hätte zu einem erheblichen Verwaltungsaufwand geführt, der sowohl die Person des Anmelders als auch das EUIPO getroffen und das gesamte Anmeldeverfahren belastet hätte.¹⁰⁷⁶ Zunächst hätte der Anmelder die erforderlichen Nachweise erbringen müssen. Das Amt müsste diese sichten, bewerten und endlich über die Tauglichkeit des Anmelders entscheiden.

¹⁰⁷³ Europäische Kommission COM(2013) 161 final , 2013/0088 (COD), Begründung Nr. 5.3., 7. Vorbereitungshandlungen Europäische Gewährleistungsmarken (Art. 74b-74k).

¹⁰⁷⁴ Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/0088 (COD) COM(2013) 161 final, vom 27.3.2013, Art. 1 Nr. 63, Art. 74a Abs. 2 lit. b.

¹⁰⁷⁵ Siehe auch: BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 83 Rn. 18, Stand: 01.10.2018.

¹⁰⁷⁶ BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 83 Rn. 18, Stand: 01.10.2018.

Im Ergebnis ist es aber der Wettbewerb, der Qualifikation und Kompetenz von Markenmeldern im Zweifel wesentlich besser,¹⁰⁷⁷ insbesondere umfangreicher, schneller und im Interesse der Verwender und angesprochenen Verbraucher, als das EUIPO beurteilen kann. Die Einschränkung bzw. Anforderung an die Person des Anmelders wurde innerhalb des Gesetzgebungsverfahrens fallen gelassen (gleiches gilt für den Ausschluss natürlicher Personen). Die Diskussion darüber war zwar nicht Gegenstand der ersten Lesung des Europäischen Parlaments zu dem Entwurf der Änderungsverordnung (EU) 2015/2424¹⁰⁷⁸ und fand dort keine Erwähnung,¹⁰⁷⁹ der neu formulierte Wortlaut des Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 gemäß dem Vorschlag des Europäischen Rates,¹⁰⁸⁰ enthielt dann aber weder den Ausschluss von natürlichen Personen noch die dargestellte Eignung und Kompetenz des Anmelders, die eingetragene Gewährleistung sicherzustellen.¹⁰⁸¹ Im Ergebnis muss dem Inhaber aber dennoch eine gewisse Eignung abverlangt werden. Schließlich muss er in der Lage sein, die durch die Unionsgewährleistungsmarke versicherten Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen zu überwachen und zu gewährleisten.¹⁰⁸² Nachdem er mit dieser Aufgabe aber auch einen unabhängigen Dritten beauftragen kann, sind die Anforderungen an diese Eignung, die sich im Zweifel auf die organisatorische Leistung beschränken kann, niedrig anzusetzen, sodass nur offensichtlich und vollkommen ungeeigneten Anmeldern die Eintragung zu verweigern ist.

e. Klassenidentität und Umfang der gewerblichen Tätigkeit

Bei Aufarbeitung der Anforderungen an den Anmelder einer Unionsgewährleistungsmarke und der Einschränkung des Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 bedarf der genaue Umfang der Negativ-Voraussetzung einer Erörterung. Im Wortlaut heißt es, „sofern sie keine gewerbliche Tätigkeit ausüben, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung besteht, umfasst.“¹⁰⁸³ Die genaue Reichweite dieser Einschränkung wurde vom Gesetzgeber nicht festgelegt, ist aber absolut formuliert.¹⁰⁸⁴ Dem Wortlaut

¹⁰⁷⁷ BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 83 Rn. 18, Stand: 01.10.2018.

¹⁰⁷⁸ Bericht über den Vorschlag des Europäischen Parlaments vom 12.02.2014; A7-0031/2014; COM (2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD).

¹⁰⁷⁹ Art. 1 Nr. 67 Bericht über den Vorschlag des Europäischen Parlaments vom 12.02.2014; A7-0031/2014; COM (2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD).

¹⁰⁸⁰ Standpunkt des Rates in erster Lesung vom 28.10.2015, 10373/15; 2013/088 (COD); PI 42 CODEC 949.

¹⁰⁸¹ Art. 1 Nr. 67 Standpunkt des Rates in erster Lesung vom 28.10.2015, 10373/15; 2013/088 (COD); PI 42 CODEC 949.

¹⁰⁸² Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (658).

¹⁰⁸³ Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹⁰⁸⁴ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74a Rn. 15.

entsprechend müsste diese Einschränkung weitreichend verstanden werden.¹⁰⁸⁵ Eine natürliche oder juristische Person, die eine gewerbliche Tätigkeit ausübt, die die Lieferung von Waren und Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung besteht umfasst kommt als Anmelder und Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke damit nicht infrage.¹⁰⁸⁶

aa. Identität der Waren- oder Dienstleistungsklasse

Bei weiter Auslegung des Wortlauts müsste diese Restriktion für sämtliche Waren und Dienstleistungen gelten. Unabhängig von den Waren- und Dienstleistungsklassen einer gewerblichen Tätigkeit des Inhabers, dem Schutzbereich der Unionsgewährleistungsmarke und ob bei diesen Waren und Dienstleistungen eine Überschneidung besteht.¹⁰⁸⁷ Dies würde es Gewerbetreibenden (in diesem Sinne) unmöglich machen, gleichzeitig selbst Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke zu sein oder umgekehrt, den Inhabern einer Unionsgewährleistungsmarke die Möglichkeit nehmen, abseits von seiner Inhaberschaft gewerblich tätig zu sein. Das wirft die Frage auf, ob mit dieser weiten Auslegung nicht eine unberechtigte Einschränkung der so Betroffenen erfolgt. Einzig befugt zur Anmeldung einer Unionsgewährleistungsmarke wären, unabhängig der Warenklassen, nur solche Anmelder, die ausschließlich Prüfzeichen bzw. Zertifikate vergeben, ohne selbst bei der Lieferung von Waren oder Dienstleistungen gewerblich tätig zu sein,¹⁰⁸⁸ und Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke könnten abseits ihrer Zertifizierungstätigkeit gewerblich nicht aktiv werden.

Dies würde zu der größtmöglichen Neutralität und Unabhängigkeit der Inhaber führen und wäre dem Wortlaut des Gesetzgebers entsprechend („eine“ statt „die“ Gewährleistung in Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001) die Sicherstellung der neutralen Stellung des Inhabers bei gleichzeitig größtmöglicher Einschränkung.¹⁰⁸⁹

Gemessen daran und dem Sinn und Zweck der Regelung muss aber eine einschränkende Auslegung gewählt werden.¹⁰⁹⁰ Es ist nicht ersichtlich, weshalb es einem Gewerbetreibenden in einer bestimmten Produktklasse untersagt sein soll, gleichzeitig Inhaber einer

¹⁰⁸⁵ Dröge, MarkenR 2016, 549 (551).

¹⁰⁸⁶ BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 83 Rn. 17, Stand: 01.10.2018.

¹⁰⁸⁷ So auch: Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74a Rn. 15.

¹⁰⁸⁸ Thünken, GRUR-Prax 2016, 494 (494).

¹⁰⁸⁹ So auch: Thünken, GRUR-Prax 2016, 494 (494).

¹⁰⁹⁰ So auch: Dröge, MarkenR 2016, 549 (551, 552).

Unionsgewährleistungsmarke in einer anderen Warenklasse zu sein, solange die jeweiligen Waren und Dienstleistungen in keinem Zusammenhang stehen. Es wäre dem Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke dann lediglich untersagt, solche Produkte zu vertreiben, die unter den Schutzbereich seiner Unionsgewährleistungsmarke fallen.¹⁰⁹¹ Die Neutralität und Unabhängigkeit solcher Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke wäre nicht weniger gesichert als die eines reinen Prüf- und Zertifizierungsunternehmens. Möglichkeiten der Einflussnahme ergeben sich unabhängig davon, ob ein Unternehmen als reiner Prüf- und Zertifizierungsdienstleister arbeitet oder bei Unternehmen, die zwar gewerblich tätig sind, aber in keiner Verbindung zu den betroffenen Waren- und Dienstleistungsklassen stehen.¹⁰⁹²

Es wird auch die Ansicht vertreten, dass es einem Inhaber möglich sein soll, auch innerhalb des Schutzbereiches seiner Unionsgewährleistungsmarke gewerblich im Sinne des Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 tätig zu sein, solange es sich dabei lediglich um ein Nebengeschäft mit Produkten Dritter handelt.¹⁰⁹³ Anders demnach nur dann, wenn sich das Hauptgeschäft des Inhabers selbst auf die Produktion oder den Vertrieb von Produkten innerhalb des Schutzbereiches richtet.¹⁰⁹⁴ Gegen eine solche Auslegung sprechen in beiden Fällen jedoch schlagkräftige Argumente. Eindeutig ist es in der Konstellation, in welcher der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke im Schwerpunkt gewerblich im Schutzbereich seiner Unionsgewährleistungsmarke tätig ist. Im Sinne der Transparenz und Neutralität des Systems der Unionsgewährleistungsmarke muss es den Inhabern aber auch in Nebentätigkeit innerhalb der identischen Waren- oder Dienstleistungsklassen untersagt sein, einer gewerblichen Tätigkeit im Sinne einer „Lieferung“¹⁰⁹⁵ nachzugehen. Neben der erneuten Problematik einer klaren Abgrenzung von Haupt- zu Nebentätigkeit wird den angesprochenen Verkehrskreisen die Möglichkeit einer klaren Differenzierung, auf die abgezielt wird, gerade wieder genommen. Eine kontraproduktive und in sich widersprüchliche Auslegung der Norm, zumal das Unionsrecht Inhabern und Anwendern bekanntlich Alternativen insbesondere die Unionskollektivmarke, zur Verfügung stellt.

Es bleibt zu erläutern, ob es dem Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke nicht ebenfalls untersagt werden müsste, auch außerhalb des Schutzbereiches seiner Marke gewerblich tätig zu

¹⁰⁹¹ Dröge, MarkenR 2016, 549 (551)

¹⁰⁹² Dröge, MarkenR 2016, 549 (551, 552).

¹⁰⁹³ Dröge, MarkenR 2016, 549 (551, 552).

¹⁰⁹⁴ Dröge, MarkenR 2016, 549 (551, 552).

¹⁰⁹⁵ Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001.

sein oder umgekehrt, es dem Gewerbetreibenden verwehrt werden müsste, eine Unionsgewährleistungsmarke anzumelden. Diese Einschränkung könnte legitim und sachgerecht sein, da sich nicht direkt erschließt, aus welchen Gründen ein Unternehmer für einen bestimmten Bereich, mit dem er in seiner gewerblichen Ausübung sonst in keinem Zusammenhang steht, eine Unionsgewährleistungsmarke halten möchte oder der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke außerhalb seines eigentlichen Marktes gewerblich tätig werden sollte. Einschneidender als das Argument der fehlenden Kenntnis zur fachkundigen Handhabung oder dem fehlenden Interesse, das zugegeben nur ein schwaches Argument ist, muss auch hier die fehlende Möglichkeit einer klaren Abgrenzung berücksichtigt werden. Es wird schnell klar, dass ein isolierter Blick einzig auf die gegenständlichen Nizza-Klassifizierungen der Waren und Dienstleistungen in diesem Zusammenhang nicht ausreichend ist. Zu berücksichtigen ist der klassenübergreifende Schutzbereich einer Markeneintragung, der durch die festgelegten Grenzen der Warenklassen gerade nicht trennscharf, sondern offen für eine Wirkung über die Klassenbegrenzungen hinaus bestehen kann. Die Klassifizierung der Marke dient zunächst ausschließlich verwaltungsbedingten Zwecken¹⁰⁹⁶ und muss Bestandteil jeder Anmeldung einer Unionsmarke sein.¹⁰⁹⁷

Diese klassenmäßige Einteilung in Waren- und Dienstleistungsgruppen ist jedoch nicht allumfassend gültig, sondern schwimmt zuweilen.¹⁰⁹⁸ Dies gilt bereits für die grundsätzlichen Rechte aus einer Unionsmarke und dem Erfordernis an die Waren- und Dienstleistungsidentität. In diesem Zusammenhang ist von einem eher großzügigen Maßstab auszugehen¹⁰⁹⁹ und es ist bereits ausreichend, dass die Waren und Dienstleistungen, für die das angegriffene Zeichen benutzt wird, sich unter einem Oberbegriff der Markeneintragung subsumieren lassen.¹¹⁰⁰

Auch im Licht der IP-Translator-Entscheidung des EuGH¹¹⁰¹ ist an dieser Subsumtion festzuhalten. Zwar ist gemäß der Entscheidung bei der Verwendung der Überschriften der Klassen des Nizzaer Abkommens genau zu definieren, ob alle oder nur einige bestimmte

¹⁰⁹⁶ BeckOK MarkenR/Rohlfing-Dijoux UMV 2017 Art. 28 Rn. 4 ff., Stand: 01.10.2018.

¹⁰⁹⁷ Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) Teil B Prüfung, Abschnitt 4 absolute Eintragungshindernisse, Stand: 1.8.2016.

¹⁰⁹⁸ Fezer, Markenrecht 2009 § 14 677; Eisenführ/Schennen/Eisenführ/Sander Art. 8 Rn. 59 ff, 126 ff.

¹⁰⁹⁹ Eisenführ/Schennen/Eisenführ/Eberhardt Art. 9 Rn. 52 ff.; BeckOK MarkenR/Grundmann UMV 2017 Art. 9 Rn. 18, Stand: 01.10.2018.

¹¹⁰⁰ EuG T-434/10, BeckRS 2012, 81025 Rn. 41 – Alpine Pro Sportswear & Equipment.

¹¹⁰¹ EuGH C-307/10 GRUR 2012, 822 Rn. 52 ff. – IP-Translator.

Waren der Klasse von der Marke umfasst werden sollen, aber auch diese genauer bestimmten Waren können weiterhin einen Oberbegriff in diesem Sinne darstellen. Diese Rechtsprechung wurde in die Neuformulierung des Art. 33 Abs. 5 Verordnung (EU) 2017/1001 aufgenommen. Der Gesetzgeber hat jedoch bewusst darauf verzichtet, weitere Einschränkungen bezüglich des Schutzzumfangs und der Klasseneinteilung nach dem Nizzaer Abkommen vorzunehmen, sodass an den bestehenden Anforderungen an die Waren- und Dienstleistungsidentität grundsätzlich festzuhalten ist. Ähnliches gilt für den erweiterten Schutz bekannter Marken. Diese können unter den Voraussetzungen des Art. 9 Abs. 2 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001 einen Schutzbereich genießen, der außerhalb ihrer eigentlichen Eintragung liegt.¹¹⁰² Dies stellt jedoch kein unüberwindbares Hindernis dar. Bei Wahrung der Neutralität und Transparenz für den Markt ist prinzipiell kein Grund ersichtlich, den Inhabern einer Unionsgewährleistungsmarke eine gewerbliche Tätigkeit vollständig und somit auch außerhalb des Schutzbereichs ihrer Marke zu untersagen oder umgekehrt den Gewerbetreibenden die Inhaberschaft einer Unionsgewährleistungsmarke grundsätzlich zu versperren. Der Problematik einer Abgrenzung zum Trotz würde dies eine erhebliche Einschränkung der Betroffenen darstellen, die von Sinn und Zweck der Regelung und bei Wahrung der Verhältnismäßigkeit durch solche Einschränkungen nicht mehr gedeckt wäre.

Damit diese Abgrenzung gelingt, dürfen Schutzbereich der gegenständlichen Unionsgewährleistungsmarken und die gewerblichen Tätigkeiten, insbesondere unabhängig etwaiger Nizzaklassifizierungen, in keinerlei Zusammenhang miteinander stehen. Die Einschränkung der gewerblichen Tätigkeit im Sinne des Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 bezieht sich demnach ausschließlich auf den Markt der zertifizierten oder zu zertifizierenden Waren oder Dienstleistungen, wobei das davon erfasste Marktumfeld großzügig zu bewerten ist. Wie dies genau zu definieren, zu differenzieren und schließlich auch durch das Amt und die Gerichte zu prüfen ist, muss diesen zur Ausgestaltung überlassen werden.

¹¹⁰² BeckOK MarkenR/Grundmann UMV 2017 Art. 9 Rn. 29, Stand: 01.10.2018; zur Waren- und Dienstleistungsidentität siehe ausführlich: BeckOK UMV/Büscher/Kochendörfer UMV Art. 8 Rn. 19, 20, Stand: 23.11.2018.

bb. Art und Umfang der gewerblichen Tätigkeit

Darüber hinaus bedarf auch der vom Gesetzgeber gewählte Begriff der „Lieferung“¹¹⁰³ und die davon erfassten Tätigkeiten gewerblicher Art einer Auseinandersetzung. Denn der Inhaber einer Gewährleistungsmarke darf keine „gewerbliche Tätigkeit ausüben, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung besteht, umfasst.“¹¹⁰⁴ Um den genauen Umfang dieser Einschränkung bestimmen zu können, muss festgelegt werden, welche gewerbliche Tätigkeit der Gesetzgeber mit seiner Definition der „Lieferung“ erfassen wollte. Eindeutig ist, dass der Gesetzgeber den Ausschluss potenzieller Anmelder nicht vollständig auf den gesamten Bereich der „gewerblichen Tätigkeit“ ausweiten konnte.¹¹⁰⁵ Denn auch die Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke müssen ihre Tätigkeit und die damit verbundenen Unterhaltskosten finanzieren und somit auf gewisse Art und Weise „gewerblich“ tätig werden. Zudem würde ein weiter Begriff der gewerblichen Tätigkeit auch Werbung für die Tätigkeit als Inhaber der Unionsgewährleistungsmarke mit den Verpflichtungen zur Prüfung sowie Überwachung, der eigentlichen Zertifizierung und die eigentliche Unionsgewährleistungsmarke mit ihrer Reputation selbst erfassen.¹¹⁰⁶

Eine entsprechend enge Auslegung des Begriffs der „Tätigkeit (...), die die Lieferung (...) umfasst“, wonach lediglich solche Markeninhaber ausgeschlossen wären, die im Rahmen der „tatsächlichen“ Lieferung der Waren und Dienstleistungen gewerblich tätig sind, wird dem Sinn und Zweck der Regelung durch den Gesetzgeber, der Sicherstellung von Neutralität und Unabhängigkeit der Markeninhaber, ebenfalls nicht gerecht. Neben den Lieferanten müssen zur wirksamen Zweckdurchsetzung gerade auch die Beteiligten erfasst sein, die in einem mittelbaren und unmittelbaren Zusammenhang zur Lieferung der Waren und Dienstleistungen stehen, also nicht nur Logistiker und „liefernde“ Händler, sondern auch die Hersteller, Importeure, Vertriebsunternehmer, Zwischenhändler und ähnliche Beteiligte. Jeder so im Zusammenhang stehende und gewerblich tätige Dritte ist in der Lage auf die Waren und Dienstleistungen mit ihren spezifischen Eigenschaften Einfluss zu nehmen und würde sich leicht in einem die Neutralität und Unabhängigkeit gefährdenden Interessenkonflikt befinden.¹¹⁰⁷ Hilfestellung zur Beantwortung dieser Frage können auch die anderen

¹¹⁰³ Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹¹⁰⁴ Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹¹⁰⁵ Für einen weiten Begriff der „*gewerblichen Tätigkeit*“ ohne Einschränkung auf die umfasste „*Lieferung*“: Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74a Rn. 15.

¹¹⁰⁶ So im Ergebnis dann auch: Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74a Rn. 15.

¹¹⁰⁷ Zum Erfordernis der Neutralität siehe auch: Belson, *JiPLP* 2012, 96 (103); González, *JiPLP* 2012, 251.

Sprachfassungen der reformierten Verordnung geben. Im Englischen ist die Einschränkung auf solche Personen bezogen, die im „supply“¹¹⁰⁸ der Waren oder Dienstleistungen involviert sind, im Französischen „n'exerce pas une activité“.¹¹⁰⁹ Die wörtlichen Übersetzungen decken sich nur bedingt mit der im Deutschen gewählten Bezeichnung. Sie machen deutlich, dass es dem Gesetzgeber hier nicht um die logistische „Lieferung“ der Waren oder Dienstleistungen ging, sondern vielmehr um eine operative oder systematische Beteiligung an der generellen Distribution der Waren oder Dienstleistungen in der gesamten Produktionskette, von der Rohstoffgewinnung bis hin zur Leistung beim Endkonsumenten. Vielmehr im Sinne einer grundsätzlichen und allgemeinen Geschäftstätigkeit. Richtigerweise müssen von der Einschränkung des Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 demnach solche Gewerbetreibenden erfasst sein, die unmittelbar und mittelbar Einfluss auf die durch eine Unionsgewährleistungsmarke zu zertifizierenden Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen nehmen können. Ob und in welchem Umfang dies für die einzelnen Beteiligten gilt, liegt zunächst am EUIPO in ihrer Anwendungspraxis und ist später an den Gerichten zu definieren.

cc. Art der Gewährleistung im Rahmen der gewerblichen Tätigkeit

Schließlich ist noch zu erörtern, welchen Sachverhalt der Gesetzgeber mit der Formulierung „für die eine Gewährleistung besteht“ in Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 regeln wollte. Gemessen an dem gewählten Wortlaut wäre jedem Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke die gewerbliche Tätigkeit in solchen Bereichen untersagt, für die grundsätzlich eine Gewährleistung besteht. Dies nicht nur mittels Unionsgewährleistungsmarke oder nationaler Garantie- bzw. Gewährleistungsmarke, sondern jede Art der Gewährleistung, nicht nur durch den Inhaber selbst, sondern auch durch Dritte. Dies würde Individual- und Kollektivmarken mit Gewährleistungs- oder Gütezeichencharakter ebenso umfassen (zum Beispiel mit der Qualitätsfunktion als Nebenfunktion einer Marke) wie hoheitliche und gesetzlich vorgeschriebene obligatorische und fakultative Prüfzeichen.¹¹¹⁰

Für solch eine weite Auslegung der Anforderungen an die Gewährleistung im Sinne des Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001, sprechen die absolute Formulierung der Norm und die

¹¹⁰⁸ Regulation (EU) 2015/2424 Art. 4 No. 67; Wörtlich übersetzt: „liefern/versorgen/zuführen“.

¹¹⁰⁹ Règlement (UE) 2015/2424 Art. 4 No. 67; Wörtlich übersetzt: „keine Tätigkeit/Aktivität ausüben“.

¹¹¹⁰ Nicht explizit, aber zumindest ohne Hinweis auf eine Gewährleistung mittels Unionsgewährleistungsmarke: Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74a Rn. 15, 16; BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 83 Rn. 17, Stand: 01.10.2018.

vom Gesetzgeber gewollte neutrale Stellung des Inhabers einer Unionsgewährleistungsmarke, gepaart mit der angestrebten Transparenz des Markentypus. Die vom Gesetzgeber gewählte Formulierung des Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 „für die eine Gewährleistung besteht“ wäre so auszulegen, dass sie all solche Gewährleistungen erfassen soll, die von den angesprochenen Verkehrskreisen auch als tatsächliche Gewährleistung bestimmter Eigenschaften der so gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen unmittelbar oder mittelbar wahrgenommen und in Verbindung gebracht werden, wodurch die neutrale Stellung des Inhabers gefährdet wird und dies unabhängig davon, ob es sich um eine Unionsgewährleistungsmarke handelt. Davon ausgenommen wären dann lediglich Gewährleistungen, die ohne wirkliche Relevanz oder Nachhaltig- bzw. Verlässlichkeit am Markt zwar existent sind, von den angesprochenen Verkehrskreisen aber entweder nicht wahrgenommen oder nicht ernsthaft beachtet werden.

Dagegen und für eine restriktive Auslegung spricht jedoch der klare Kontext dieser Anforderung, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Unionsgewährleistungsmarke des Inhabers steht.¹¹¹¹ Diese Auslegung ist auch zweckgerecht. Es ist nicht ersichtlich, warum es dem Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke möglich sein sollte, einen seiner Unionsgewährleistungsmarke fremden Markt schlechter zu bedienen als ein gewöhnlicher Markeninhaber oder andere gewerblich tätige Dritte. Bestehende Gewährleistungen, egal welcher Art durch Dritte, können der gewerblichen Tätigkeit des Inhabers einer Unionsgewährleistungsmarke in Märkten außerhalb seiner eigenen Markentätigkeit nicht entgegengehalten werden. Korrekt(er) müsse der Wortlaut des Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 daher eigentlich lauten: „[...] sofern sie keine gewerbliche Tätigkeit ausüben, die die Lieferung von Waren der Dienstleistungen, für die *die* Gewährleistung besteht, umfasst.“

f. Unabhängigkeit des Anmelders und Inhabers einer Unionsgewährleistungsmarke

Das EUIPO fordert von jedem Anmelder mit der Anmeldung seiner Unionsgewährleistungsmarke die Abgabe einer Erklärung, dass er kein Gewerbe mit Bezug zu den von seiner Markenmeldung umfassten Waren oder Dienstleistungen ausübt¹¹¹² und er, so die Vorstellung, somit eine neutrale Rolle einnehmen kann. Diese Erklärung ist Grundlage für die Entscheidung des EUIPO über die Unabhängigkeit des Anmelders und der damit

¹¹¹¹ Gemessen am Wortlaut fehlt Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 aber sogar der Zusatz des Art. 83 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001, der von „*derartigen*“ Gewährleistungen spricht.

¹¹¹² Dröge, GRUR 2017, 1198 (1199); ähnlich: Künkel S. 203.

verbundenen Eignung als Inhaber der Unionsgewährleistungsmarke. Dieser Erklärung des Anmelders wird ein hoher Stellenwert zugesprochen und eine Eintragung wird in gutem Glauben selbst dann vorgenommen, wenn der Anmelder bereits über eine entsprechende Individualmarke für die gleichen Waren oder Dienstleistungen verfügt.¹¹¹³ Es bleibt also - tatsächlich - dem Anmelder vorbehalten, seine Unabhängigkeit festzustellen und zu erklären. Die knappe Formulierung des Gesetzgebers hinsichtlich der Anforderungen an den Markeninhaber in Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 wirft dabei einige Fragen auf.

Entsprechend dem Wortlaut würde eine rein rechtliche Trennung von Inhaberschaft und gewerblicher Tätigkeit (Ausübung) für die Erklärung ausreichen.¹¹¹⁴ Gemäß Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 darf der Inhaber der Unionsgewährleistungsmarke keine Tätigkeit ausüben, welche die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen umfasst, für die eine Gewährleistung besteht. Dies gibt Anlass zur Diskussion. Denn auch eine wirtschaftliche oder finanzielle Verbunden- oder gar Abhängigkeit zwischen Inhaber und (möglichen) Benutzern der Unionsgewährleistungsmarke könnten dem Ziel der Inhaberneutralität entgegenstehen. Der Wortlaut lässt es offen, ob der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke, zum Beispiel über eine Tochtergesellschaft, Waren und Dienstleistungen im Sinne der Exklusion des Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 „liefern“ dürfte. Insbesondere dann, wenn diese Produkte unter Umständen mit der Unionsgewährleistungsmarke des Inhabers gekennzeichnet werden und für sie demnach „eine Gewährleistung besteht“.¹¹¹⁵ Dem Inhaber wäre dies höchstpersönlich nicht gestattet, ohne dabei seine Inhaberschaft zu gefährden.¹¹¹⁶

Gleiches gilt für den umgekehrten Fall und die Frage, ob ein Gewerbetreibender von Waren oder Dienstleistungen eine separate Gesellschaft errichten kann, die als Anmelderin und Inhaberin einer Unionsgewährleistungsmarke fungiert und dann seine Waren oder Dienstleistungen mit der neu eingetragenen Unionsgewährleistungsmarke kennzeichnet. Solche Konstruktionen wären zwar, gemessen am strengen Wortlaut, von der Regelung nicht erfasst, würden aber ebenfalls dem Zweck der vom Gesetzgeber gewollten Neutralität und Unabhängigkeit des Inhabers widersprechen und dürfen demnach mit Art. 83 Abs. 2

¹¹¹³ Dröge, GRUR 2017, 1198 (1199).

¹¹¹⁴ Siehe auch für die nationale Gewährleistungsmarke: Buckstegge S. 235 f.

¹¹¹⁵ Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹¹¹⁶ Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001; Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74a Rn. 15; Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (186); Leister/Romeike, GRUR Int. 2016, 122 (126); Dröge, MarkenR 2016, 549 (551).

Verordnung (EU) 2017/1001 nicht vereinbar sein.¹¹¹⁷ Konstrukte dieser Art können, wenn überhaupt, nur bis zur Grenze einer Umgehung des Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 zulässig sein.¹¹¹⁸ Ziel der Trennung von Inhaberschaft und Benutzung ist, dass der Inhaber als unabhängiges Kontrollorgan die Einhaltung der zuvor festgelegten Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen gewährleistet.¹¹¹⁹ Bei einer wirtschaftlich engen Verbundenheit ist dieses Ziel stark gefährdet.¹¹²⁰ Das EUIPO legt die Regelung in Art. 83 Abs. 2 UMW entsprechend weit aus.¹¹²¹ Die Neutralitätspflicht soll nach seiner Ansicht nicht gewahrt sein, wenn der Inhaber der Gewährleistungsmarke mit dem Hersteller der Waren oder Dienstleistungen wirtschaftlich verbunden ist.¹¹²²

In diesem Zusammenhang lediglich auf die wesentliche satzungsmäßige Hauptaufgabe einer Organisation als Markeninhaber einer Unionsgewährleistungsmarke abzustellen, und dies, soweit ein Vertrieb von Produkten nur in Nebentätigkeit ausgeübt wird, nicht als Widerspruch zu den Vorschriften des Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 einzuordnen,¹¹²³ würde dem Regelungsziel der tatsächlichen Neutralität eines Markeninhabers und der objektiven Markenrechtspflege seiner Unionsgewährleistungsmarken nicht gerecht. Schon ohne derartige, gewerbliche Tätigkeiten stehen zertifizierende Unternehmen häufig in dem Verdacht einzelne Markennutzer zu bevorzugen bzw. bestimmte Gewährleistungsmarken auf bestimmte Unternehmen speziell zuzuschneiden.¹¹²⁴ Dieses Misstrauen würde sich bei der angesprochenen Vermengung der Beteiligten (zu Recht) verschärfen und einer zügigen Etablierung der neuen Unionsgewährleistungsmarke zuwiderlaufen.

Dieser strengen Auslegung steht einzig die Überlegung entgegen, dass ein Gewerbetreibender oder eine ganze Branche, die für bestimmte Eigenschaften ihrer Waren oder Dienstleistungen gerne eine entsprechende Kennzeichnung im Sinne einer Unionsgewährleistungsmarke verwenden würden, so darauf angewiesen sind, dass sich ein Unbeteiligter dazu entschließen

¹¹¹⁷ Thünken, GRUR 2016, 494 (494).

¹¹¹⁸ Herrmann, IPRB 2017, 63 (64).

¹¹¹⁹ Herrmann, IPRB 2017, 63 (64); Thünken, GRUR-Prax 2016, 494 (494).

¹¹²⁰ Für die nationale Gewährleistungsmarke: Buckstegge S. 237 f.

¹¹²¹ Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) Teil B Prüfung, Abschnitt 4 Kapitel 16 Nr. 4.

¹¹²² Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) Teil B Prüfung, Abschnitt 4 Kapitel 16 Nr. 4.

¹¹²³ So: Dröge, MarkenR 2016, 549 (551).

¹¹²⁴ Siehe unter anderem: „Stiftung Warentest gerät in die Schusslinie“, Stuttgarter Zeitung vom 05.02.2014, <http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.adac-skandal-stiftung-warentest-geraet-in-schusslinie.b71d3d03-3c2f-4aa8-844d-687784786e8c.html>, abgerufen am 16.06.2017.

würde, eine entsprechende Unionsgewährleistungsmarke anzumelden. Dies ist, zumal die Finanzierung von Anmeldung und Bewirtschaftung der Unionsgewährleistungsmarken nicht gesetzlich geregelt wurden und im Rahmen der Satzung festgelegt werden müsste, nicht garantiert, sondern ist abhängig vom individuellen Interesse unabhängiger Dritter. Diesem Umstand kann nur entgegengehalten werden, dass eine entsprechende Nachfrage am Markt schließlich dazu führen wird, dass sich berechtigte Unternehmer oder Personen zu einer entsprechenden Anmeldung entschließen. Demnach könnten aber bestimmte Nischenbereiche oder Gewerbe, innerhalb derer die Errichtung entsprechender Prüf- und Überwachungseinrichtungen zu kosten- oder zeitintensiv sind, im Zweifel ohne entsprechende Unionsgewährleistungsmarken dastehen und den Marktteilnehmern selbst die Hände gebunden sein.

In einer Gesamtabwägung muss dieser Umstand dem Bedürfnis nach Neutralität und Unabhängigkeit untergeordnet und auf die Selbstregulierung des Wettbewerbs vertraut werden. Schließlich würde der umgekehrte Fall, bei dem der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke über eine Tochtergesellschaft damit beginnt Waren und Dienstleistungen zu vertreiben, die vom Gesetzgeber gewollte Trennung vollständig untergraben.

Die Eigenschaft des „Inhabers“ im Sinne des Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 darf sich somit nicht lediglich auf die persönliche oder rechtliche Trennung der Beteiligten beschränken, sondern muss, den jeweiligen Machtverhältnissen entsprechend, weit ausgelegt werden und eine wirtschaftliche Verbundenheit erfassen. Erfasst sein müssen solche Konstellationen, in denen Inhaber und Benutzer einer Unionsgewährleistungsmarke nicht unabhängig voneinander agieren, sondern ein kollektives wirtschaftliches Ziel verfolgen und aus gemeinschaftlichem Interesse an einem Strang ziehen. Gleichzeitig lässt der Begriff der wirtschaftlichen Verbundenheit oder, negativ formuliert, der wirtschaftlichen Unabhängigkeit noch immer genügend Spielraum, um hier Platz für die stets erforderliche Einzelfallentscheidungen zu lassen.

g. Verstöße in der Person des Anmelders bzw. Inhabers

Regulierungen müssen für ihre wirksame Durchsetzung Sanktionen mit sich bringen. Dies betrifft bereits das Anmeldeverfahren. Hier ist Art. 85 Verordnung (EU) 2017/1001

einschlägig. Art. 85 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 verweist auf den Art. 83 Verordnung (EU) 2017/1001 und eine Anmeldung ist dann zurückzuweisen, sollten die dort aufgestellten Anforderungen nicht erfüllt sein.¹¹²⁵ Gelangt es zur Kenntnis des EUIPOs, dass der Anmelder einer, in oben genannter Art,¹¹²⁶ gewerblichen Tätigkeit nachgeht, muss das EUIPO die Anmeldung zurückweisen.¹¹²⁷ Im Anmeldeverfahren liegt es vornehmlich an dem EUIPO, diese negative Voraussetzung festzustellen. Gegenstand dieser Prüfung kann auch die vorzulegende Satzung sein,¹¹²⁸ in erster Linie ist aber auf die eigentliche gewerbliche Tätigkeit des Anmelders abzustellen. Zudem ist der Anmelder ohnehin verpflichtet, eine entsprechende Erklärung, die seine gewerbliche Tätigkeit und Neutralität darlegt, abzugeben und mit der Anmeldung einzureichen.¹¹²⁹ Sie dürfte den Ausgangspunkt für die durch das Amt zu erfolgende Prüfung darstellen.

Darüber hinaus haben Dritte gemäß Art. 86 Verordnung (EU) 2017/1001 die Möglichkeit, Bemerkungen zu einer Unionsgewährleistungsmarke einzureichen. Dies kann sich auch auf die Anmeldung beziehen.¹¹³⁰ Entsprechende Mängel in der Person des Anmelders können so auch von außenstehenden Dritten angezeigt und dem EUIPO schon zum Zeitpunkt der Prüfung einer Anmeldung bewusst gemacht werden.

Wird der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke seinen Anforderungen nach der Eintragung nicht mehr gerecht, ist Art. 91 lit. a Verordnung (EU) 2017/1001¹¹³¹ für den Verfall (anfängliche Untauglichkeit) und Art. 92 Verordnung (EU) 2017/1001¹¹³² (späterer Wegfall) für die Nichtigkeit der Unionsgewährleistungsmarke einschlägig. Für den Verfall geschieht dies gemäß Art. 62 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 mit ex nunc Wirkung¹¹³³ und für die Nichtigkeit gemäß Art. 62 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 mit ex tunc Wirkung.¹¹³⁴ In

¹¹²⁵ Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001: „Natürliche oder juristische Personen, einschließlich Einrichtungen, Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts können eine Unionsgewährleistungsmarke anmelden, sofern sie keine gewerbliche Tätigkeit ausüben, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung besteht, umfasst.“

¹¹²⁶ Siehe dazu: Seite 165.

¹¹²⁷ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74a Rn. 15.

¹¹²⁸ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74a Rn. 15.

¹¹²⁹ Art. 17 lit. b Durchführungsverordnung (EU) 2018/626.

¹¹³⁰ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74d Rn. 1.

¹¹³¹ „Der Inhaber erfüllt die Erfordernisse des Artikels 83 Absatz 2 nicht mehr.“

¹¹³² „Über die in den Artikeln 59 und 60 genannten Nichtigkeitsgründen hinaus wird eine Unionsgewährleistungsmarke auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt, wenn sie entgegen den Vorschriften des Artikels 85 eingetragen worden ist, (...)“.

¹¹³³ Falsch: Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74a Rn. 15.

¹¹³⁴ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74a Rn. 15.

beiden Fällen liegt es an dem Antragsteller, Nachweise über die gewerbliche Tätigkeit des Inhabers einer Unionsgewährleistungsmarke zu erbringen und den Widerspruch dieser Tätigkeit am Maßstab der Anforderungen des Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 darzulegen.

h. Übertragung einer Unionsgewährleistungsmarke

Den Regelungen der Unionsindividual- und Unionskollektivmarke entsprechend ist die Übertragung einer Unionsgewährleistungsmarke nach ihrer Anmeldung möglich.¹¹³⁵ Ihre Übertragung ist jedoch eng verknüpft mit den allgemeinen Anforderungen an den Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke. Ergänzend zu den Regelungen der Unionsindividual- und Unionskollektivmarke finden dabei nicht nur die allgemeinen Vorschriften des Art. 19, Art. 20 Verordnung (EU) 2017/1001 i. V. m. Art. 83 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001 und dem jeweils anwendbarem nationalen Recht Anwendung. Es sind darüber hinaus die besonderen Bestimmungen des Rechtsübergangs einer Unionsgewährleistungsmarke gemäß Art. 89 Verordnung (EU) 2017/1001 zu beachten. Dieser besagt: „Abweichend von Artikel 20 Absatz 1 kann eine Unionsgewährleistungsmarke nur auf eine Person übertragen werden, die die Erfordernisse des Artikels 83 Absatz 2 erfüllt.“¹¹³⁶ Damit stellt der Gesetzgeber sicher, dass die Unionsgewährleistungsmarke unabdingbar und unabhängig von etwaigen nationalen Vorschriften nur auf solche Personen übertragen werden kann, die sämtliche Erfordernisse des Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 in Bezug auf die Inhaberschaft einer Unionsgewährleistungsmarke ebenfalls erfüllen.¹¹³⁷

Grundsätzlich ist jede Unionsmarke (somit auch die Unionsgewährleistungsmarke) ein selbstständiger Vermögensgegenstand, der unabhängig von einem Geschäftsbetrieb, zu dem er gehört, gemäß Art. 20 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 im Wege eines Rechtsgeschäfts oder durch das Gesetz übertragen werden kann bzw. übertragen wird.¹¹³⁸ Insoweit trifft Art. 89 Verordnung (EU) 2017/1001 für die Unionsgewährleistungsmarke keine abweichenden Regelungen, sondern stellt über die Anforderungen des allgemeinen Teils hinaus weitere Bedingungen an die Übertragung einer Unionsgewährleistungsmarke. Der Übergang einer Unionsmarke kann sowohl insgesamt als auch für einzelne Waren oder Dienstleistungen

¹¹³⁵ Für die Unionsindividualmarke siehe Art. 20 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001; für die Unionskollektivmarke siehe Art. 74 Abs. 1 und Abs. 3 i. V. m. Art. 20 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹¹³⁶ Art. 89 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹¹³⁷ Art. 89 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹¹³⁸ BeckOK MarkenR/Taxhet UMW 2017 Art. 20 Rn. 1 und 2, Stand: 01.10.2018.

erfolgen.¹¹³⁹ Ausgeschlossen ist hingegen der teilweise Übergang einer Unionsmarke hinsichtlich ihres geografischen Schutzbereichs, also ein Rechtsübergang der sich z. B. lediglich auf die Hoheitsgebiete einzelner Mitgliedstaaten bezieht.¹¹⁴⁰ Dies regeln die Art. 83 ff. Verordnung (EU) 2017/1001 nicht anders und auch Art. 89 Verordnung (EU) 2017/1001 trifft keine abweichenden Regelungen.

Die Übertragung einer Unionsmarke richtet sich, neben den wenigen Vorschriften der Unionsmarkenverordnung, im Grundsatz nach den jeweils einschlägigen nationalen Vorschriften.¹¹⁴¹ Gemäß Art. 19 Verordnung (EU) 2017/1001 findet in allen Fällen des Übergangs der Rechte an einer Unionsmarke das nationale Recht des Mitgliedstaates Anwendung, in dem der Inhaber der Unionsmarke seinen Wohnsitz bzw. Niederlassung hat.¹¹⁴² Für die Unionsindividualmarke richtet sich nach deutschem Markenrecht die Übertragung somit vornehmlich nach dem § 27 MarkenG. Für die Kollektivmarke steht der § 98 MarkenG als weitere Voraussetzung einer Übertragung entgegen, sollte es sich bei dem neuen Inhaber um einen untauglichen Erwerber handeln.¹¹⁴³ Untauglich ist ein Erwerber immer dann, wenn er die Voraussetzungen an die Inhaberschaft einer Kollektivmarke gemäß § 98 MarkenG nicht erfüllt.¹¹⁴⁴ Damit entspricht die deutsche Handhabung der Übertragung einer Kollektivmarke zumindest in den Grundzügen den Anforderungen des Art. 89 Verordnung (EU) 2017/1001 an die Übertragung einer Unionsgewährleistungsmarke und ihrem neuen Markeninhaber. Entsprechende Normen zur Regelung von Garantie- bzw. Gewährleistungsmarken fehlen dem MarkenG und dies trotz der Einführung einer nationalen Gewährleistungsmarke.¹¹⁴⁵ Die Notwendigkeit der Klarstellung durch Art. 89 Verordnung (EU) 2017/1001 mit seinen spezifischen Anforderungen an die Übertragung einer Unionsgewährleistungsmarke ergibt sich nicht zuletzt aus den Lücken der Markenrechtsrichtlinie und den für die Garantie- bzw. Gewährleistungsmarken fehlenden obligatorischen Pflichten zur Einführung entsprechender nationaler Vorschriften.¹¹⁴⁶

¹¹³⁹ BeckOK MarkenR/Taxhet UMV 2017 Art. 20 Rn. 3, Stand: 01.10.2018.

¹¹⁴⁰ BeckOK MarkenR/Taxhet UMV 2017 Art. 20 Rn. 3, Stand: 01.10.2018.

¹¹⁴¹ Art. 20 i. V. m. Art. 19 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹¹⁴² BeckOK MarkenR/Taxhet UMV 2017 Art. 20 Rn. 5 und 6, Art. 19 Rn. 9 ff., Stand: 01.10.2018.

¹¹⁴³ Fezer, Markenrecht 2009 § 97 Rn. 24-25; Ingerl/Rohnke § 98 Rn. 4; BeckOK MarkenR/Schoenen MarkenG § 98 Rn. 12, Stand: 01.10.2018.

¹¹⁴⁴ Siehe ausführlich: BeckOK MarkenR/Schoene MarkenG § 98 Rn. 2-9, Stand: 01.10.2018.

¹¹⁴⁵ Geregelt ist lediglich der Verfall einer nationalen Gewährleistungsmarke, der gemäß § 106g MarkenG n.F. dann erklärt wird, wenn der Inhaber seinen Anforderungen gemäß § 106b MarkenG nicht gerecht wird.

¹¹⁴⁶ Art. 27, 28 und 29 Richtlinie (EU) 2015/2436.

Innerhalb der Markenrechtsrichtlinie finden sowohl die Garantie- oder Gewährleistungsmarken (Art. 28 Richtlinie (EU) 2015/2436) als auch die Kollektivmarken (Art. 29 Richtlinie (EU) 2015/2436) Erwähnung. Beide Regelungen enthalten aber keine abschließenden Vorschriften zur Umsetzung darüber, wie die jeweiligen Markentypen übertragen werden. Zu differenzieren ist aber bei beiden Markentypen zwischen den Verpflichtungen, die den Mitgliedstaaten durch die Markenrechtsrichtlinie auferlegt werden. Bei den Regelungen zur Kollektivmarke handelt es sich um Regelungen, deren Umsetzung in nationales Markenrecht für die Mitgliedstaaten nunmehr verpflichtend ist.¹¹⁴⁷ Die Vorschriften bezüglich der Garantie- oder Gewährleistungsmarken sind lediglich fakultativer Art und es ist den Mitgliedstaaten freigestellt, ob sie entsprechende Regelungen in das nationale Markenrecht mit aufnehmen möchten.¹¹⁴⁸

Sind die Mitgliedstaaten aber nicht verpflichtet entsprechende Regelungen auf nationaler Ebene einzuführen, ist es nicht ausgeschlossen, dass diese schließlich gänzlich fehlen. Ein möglicher Rückgriff auf vorhandene nationale Vorschriften, gemäß Art. 19 und Art. 20 Verordnung (EU) 2017/1001, wäre für die Übertragung einer Unionsgewährleistungsmarke somit für einzelne Mitgliedstaaten nicht immer gewährleistet. Damit aber die europaweit einheitliche Regelung der Unionsgewährleistungsmarken, dies schließt die Eignung des neuen Inhabers der Marke selbstverständlich mit ein, auch nach einer Übertragung sichergestellt wird, ist der Art. 89 Verordnung (EU) 2017/1001 mehr als schlüssig. In jedem Fall wird so weitestgehend der Zustand vermieden, dass die Übertragung einer Unionsgewährleistungsmarke an einen nicht tauglichen Inhaber erfolgt und dies erst in einem zweiten Schritt wieder korrigiert werden müsste. Neben den besonderen Anforderungen des Art. 89 i. V. m. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 gelten die grundsätzlichen Anforderungen an einen Rechtsübergang und dieser wird nur zugunsten solcher Personen eingetragen, die gemäß Art. 5 Verordnung (EU) 2017/1001 Inhaber von Unionismarken sein können.¹¹⁴⁹ Erforderlich für die wirksame Übertragung einer Unionskollektivmarke ist weiter, wie für alle Unionismarken, die Eintragung des Rechtsübergangs in das Register gemäß Art. 20 Abs. 6 Verordnung (EU) 2017/1001. Die Eintragung hat dabei konstitutive Wirkung. Erst mit Zeitpunkt der Eintragung kann der Rechtsnachfolger des ursprünglichen Markeninhabers

¹¹⁴⁷ Art. 29 Abs. 1 Richtlinie (EU) 2015/2436; so auch: BeckOK MarkenR/Schoene MarkenG § 97 Rn. 6, Stand: 01.10.2018; falsch: Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 66 Rn. 4.

¹¹⁴⁸ Art. 28 Abs. 1 Richtlinie (EU) 2015/2436.

¹¹⁴⁹ Siehe auch: BeckOK MarkenR/Taxhet UMV 2017 Art. 20 Rn. 22, Stand: 01.10.2018.

Rechte aus der Marke geltend machen¹¹⁵⁰. Der Rechtsübergang gemäß Art. 20 Abs. 5 Verordnung (EU) 2017/1001 einer Unionsmarke wird nur auf Antrag in das Register eingetragen, kann zu jeder Zeit und auch mit zeitlichem Abstand zum erfolgten Rechtsübergang gestellt werden.¹¹⁵¹

3. Die Satzung einer Unionsgewährleistungsmarke und ihre Änderung

Art. 84 Verordnung (EU) 2017/1001 verlangt von jedem Anmelder einer Unionsgewährleistungsmarke eine Markensatzung.¹¹⁵² Art. 84 Verordnung (EU) 2017/1001 enthält daneben die grundlegenden Regelungen zur Satzung der Unionsgewährleistungsmarke¹¹⁵³ und ist eines der Herzstücke der Anmeldung einer Unionsgewährleistungsmarke beim EUIPO.¹¹⁵⁴ Die Satzung selbst wird jedoch nicht in das Register eingetragen, sondern lediglich der Akte beigelegt.¹¹⁵⁵ Eine der größten Herausforderungen für den Anmelder ist es, die Markensatzung hinreichend präzise und objektiv zu formulieren,¹¹⁵⁶ wobei der Durchführungsrechtsakt mit seinen Anforderungen Maßstab und Hilfestellung zugleich sein sollte.¹¹⁵⁷ Weitere Bestimmungen zur Satzung und ihren Details bzw. dem Umgang mit der Satzung ergeben sich darüber hinaus aus dem Art. 85 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 (Zurückweisung der Anmeldung durch Nichtvorlage oder Fehlerhaftigkeit der Satzung), dem Art. 88 Verordnung (EU) 2017/1001 (Änderung der Markensatzung selbst) sowie dem Art. 91 lit. b und c Verordnung (EU) 2017/1001 (Verfallsgründe in Bezug auf die Satzung).¹¹⁵⁸ Im Grundsatz gilt: „Der Anmelder einer Unionsgewährleistungsmarke muss innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag eine Satzung der Gewährleistungsmarke vorlegen.“¹¹⁵⁹ Kommt der Anmelder dieser Pflicht nicht nach, wird seine Anmeldung gemäß Art. 85 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 zurückgewiesen.

¹¹⁵⁰ Siehe auch: Dissman/Somboonvong GRUR 2016, 657 (658).

¹¹⁵¹ BeckOK MarkenR/Taxhet UMV 2017 Art. 20 Rn. 17, Stand: 01.10.2018.

¹¹⁵² Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74b Rn. 1; BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 84 Rn. 2, Stand: 01.10.2018; Dröge, GRUR 2017, 1198 (1200).

¹¹⁵³ BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 84 Rn. 1, Stand: 01.10.2018.

¹¹⁵⁴ Herrmann, IPRB 2017, 63 (64); das „Kernstück“: Buckstegge S. 255.

¹¹⁵⁵ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74f Rn. 2.

¹¹⁵⁶ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74b Rn. 1; sieh auch: Thünken, GRUR-Prax 2016, 494 (495).

¹¹⁵⁷ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74b Rn. 1; Dröge, MarkenR 2016, 549 (554); Art. 17 Durchführungsverordnung (EU) 2018/626.

¹¹⁵⁸ Siehe auch: BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 84 Rn. 1, Stand: 01.10.2018.

¹¹⁵⁹ Art. 84 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001.

Obligatorische Inhalte der Satzung sind gemäß Art. 84 Abs. 2 S. 1 und 2 Verordnung (EU) 2017/1001 Angaben über (i) die zur Benutzung der Marke befugten Personen, (ii) die durch die Marke zu gewährleistenden Eigenschaften, (iii) die Art und Weise, wie die betreffenden Stellen diese Eigenschaften zu prüfen und die Benutzung der Marke zu überwachen haben und (iv) die Bedingungen für die Benutzung der Marke samt den etwaigen Sanktionen bei unrichtiger Benutzung.¹¹⁶⁰ Damit muss die Satzung, anders als bei einer Unionskollektivmarke, die Voraussetzungen angeben, unter denen der an der Benutzung der Gewährleistungsmarke interessierte Dritte die Zertifizierung erwerben kann.¹¹⁶¹ Über die in Art. 84 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 konkretisierenden und hinausgehenden Bestimmungen hat die Kommission gemäß Art. 84 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001 einen Durchführungsrechtsakt erlassen, in dem eigentlich die Einzelheiten des Art. 84 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 festgelegt werden sollten.¹¹⁶² Dieser ist in Art. 17 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 geregelt und verpasst es im Kern leider, die genauen Inhalte, die über die Vorschrift des Art. 84 Verordnung (EU) 2017/1001 hinaus in der Satzung enthalten sein müssen, zu konkretisieren, sondern wiederholt im Wesentlichen seine Ausführungen.

a. Die zur Benutzung der Marke befugten Personen

Gemäß Art. 84 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 (respektive Art. 17 lit. g Durchführungsverordnung (EU) 2018/626) ist der Anmelder der Unionsgewährleistungsmarke verpflichtet die zur Benutzung befugten Personen innerhalb der Satzung anzugeben. Benutzung im Sinne des Art. 84 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 meint die tatsächliche Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen mit der Unionsgewährleistungsmarke. Der Kreis, der zur Benutzung befugten Personen hängt vom Einzelfall ab¹¹⁶³ und wird sich zwangsläufig auch an den zu gewährleistenden Eigenschaften orientieren. Denknötwendig werden bestimmte Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen zu einer natürlichen Selektion der potenziell befugten Personen führen.

¹¹⁶⁰ Siehe auch: Herrmann, IPRB 2017, 63 (64).

¹¹⁶¹ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74b Rn. 1.

¹¹⁶² Siehe zu dieser Anforderung auch: Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74b Rn. 1; Herrmann, IPRB 2017, 63 (64); Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (658); Thünken, GRUR-Prax 2016, 495.

¹¹⁶³ Thünken, GRUR-Prax 2016, 494 (495).

Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 kann und darf dabei nicht als Maßstab dienen, da er lediglich den potenziellen Kreis der Markenanmelder, nicht Benutzer festlegt¹¹⁶⁴ und diesen die Benutzung im Sinne des Art. 84 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 gerade untersagt ist.¹¹⁶⁵ Der Anmelder einer Unionsgewährleistungsmarke sollte die Chance zur Angabe der befugten Personen nutzen. Durch detaillierte Benutzerkreise kann der Anmelder und spätere Inhaber der Unionsgewährleistungsmarke den Umfang seiner Verpflichtungen und seinen Aufwand zur Überprüfung und Überwachung seiner Unionsgewährleistungsmarke erheblich reduzieren und dabei effizient und transparent gestalten. Zu beachten ist dabei, dass es nicht zu einer diskriminierenden und rechtswidrigen Ausgrenzung bestimmter Benutzer kommt.¹¹⁶⁶ Dies ergibt sich auch aus Art. 85 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001, nachdem die Markensatzung nicht gegen die öffentliche Ordnung verstoßen darf. Eine willkürliche Diskriminierung oder Ausgrenzung Einzelner würde dem nicht gerecht.

Eine grobe objektive Nennung des Kreises der Hersteller der zertifizierten Produkte bzw. der Erbringer der zertifizierten Dienstleistung und die damit verbundene Eingrenzung sollte diesen Anforderungen jedoch gerecht werden.¹¹⁶⁷ Vergleichbar mit der Unionskollektivmarke¹¹⁶⁸ kann sich die Befugnis zur Benutzung der Unionsgewährleistungsmarke aus der Markensatzung selbst ergeben und bedarf grundsätzlich keiner weiteren Markenlizenz im Sinne des Art. 25 Verordnung (EU) 2017/1001. Vor diesem Hintergrund hat der Anmelder einer Unionsgewährleistungsmarke die Angabe des Benutzerkreises mit Bedacht zu wählen und sollte sich bewusst sein, dass er mit Anmeldung und Einreichung der Markensatzung den Benutzerkreis aus den Händen gibt.¹¹⁶⁹ Mögliche Beschränkungen des Personenkreises können sich aus erforderlichen Qualifikationen ergeben, müssen dann aber hinreichend detailliert angegeben werden. Dies können zum Beispiel Dienstleistungen aus rechtlichen, medizinischen oder sicherheitsrelevanten Bereichen sein, die eine entsprechende Qualifikation der tätigen

¹¹⁶⁴ Falsch diesbezüglich: Herrmann, IPRB 2017, 63 (64).

¹¹⁶⁵ Siehe dazu: Seite 165.

¹¹⁶⁶ Vergleichen für die Unionskollektivmarke gemäß Art. 75 Abs. 2 Satz 2 Verordnung (EU) 2017/1001 bei Bezeichnungen mit ausschließlich geografischer Herkunftsangabe; siehe auch: Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 67 Rn. 2.

¹¹⁶⁷ Thünken, GRUR-Prax 2016, 292 (295); Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum EUIPO, Teil B Prüfung, Abschnitt 4 Absolute Eintragungshindernisse, Kapitel 16 Unionsgewährleistungsmarken S. 9, Stand 1.10.2017.

¹¹⁶⁸ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 66 Rn. 7.

¹¹⁶⁹ Unter Vorbehalt möglicher Änderungen der Markensatzung gemäß Art. 88 Verordnung (EU) 2017/1001.

Personen erfordern (Rechtsanwälte, Ärzte, Steuerberater etc.).¹¹⁷⁰ Sie müssen dabei nicht eindeutig benannt werden, jedoch hinreichend bestimmbar sein.¹¹⁷¹

Der Inhaber kann selbst entscheiden, ob er die Nutzung der Marke großzügig oder nur einschränkend gestattet. Nicht zwingend ist, dass dieser die Nutzungsberechtigten konkret benennt, vielmehr aber deren Bestimmbarkeit nach objektiven Merkmalen möglich ist. Dabei gilt es zu bedenken, dass sich eine einzelne Aufzählung der Berechtigten als äußerst impraktikabel darstellen würde, da mit jeder Anpassung der Berechtigten auch eine Änderung der Satzung notwendig wäre.

Auch eine konkrete Benennung der Nutzungsberechtigten ist nicht unbedingt erforderlich, um dem Zweck der Satzung gerecht zu werden. Die Satzung soll der einheitlichen Regelung und Transparenz einer Unionsgewährleistungsmarke dienen. Für potenzielle Nutzer und die angesprochenen Verkehrskreise der Unionsgewährleistungsmarke ist es ausreichend, wenn diese aufgrund zuvor festgelegter, eindeutiger Kriterien beurteilen können, ob eine Nutzung der Marke grundsätzlich infrage kommt. Ohne diese konkrete Benennung einzelner Benutzer muss der Inhaber sich jedoch der Herausforderung stellen, dass er keine vollständige Kontrolle über die Anzahl der Nutzer mehr hätte.¹¹⁷² Der Inhaber könnte bei der Erfüllung seiner Inhaberpflichten schnell an seine Grenzen stoßen. Zum Beispiel bei der Überprüfung und Überwachung der tatsächlichen Einhaltung seiner satzungsmäßigen Anforderung an die Benutzer und deren zertifizierten Produkte. Diesem Umstand kann aber entgegengewirkt werden, indem der Inhaber, ähnlich einer Lizenz, entsprechende Genehmigungen vorsieht, die sich potenzielle Benutzer zunächst von ihm erteilen lassen müssen. Dieser rein formell zu gestaltende Akt würde dem Inhaber weiterhin die notwendige Kontrolle über seine Marke ermöglichen. Der Inhaber ist dennoch gehalten, auch zur Vermeidung einer angreifbaren Ungleichbehandlung möglicher Benutzer, entsprechende Ressourcen zur Abwicklung bereitzuhalten. Sollte eine unverhältnismäßig lange Prüfung zu einer unverhältnismäßigen Benachteiligung führen, würde dies nicht nur dem Zweck der Unionsgewährleistungsmarke entgegenstehen, sondern der Inhaber wäre möglichen Ansprüchen Dritter ausgesetzt. Diese könnten von möglichen Aufnahmeansprüchen bis hin zu Schadensersatzansprüchen bedingt durch eine fehlende Nutzungsmöglichkeit reichen.

¹¹⁷⁰ Dröge, MarkenR 2016, 549 (555).

¹¹⁷¹ Dröge, MarkenR 2016, 549 (555).

¹¹⁷² Siehe auch: Buckstegge, S. 244.

Der mögliche Regelungsbereich erstreckt sich damit von der Benennung einzelner Unternehmen bis hin zum lediglich klarstellenden Hinweis innerhalb der Satzung, dass jeder, der die Anforderungen an die Produkte gemäß Markensatzung einhalten kann, zur Benutzung legitimiert ist. Dieser klarstellende Hinweis ist aber nicht nur zu empfehlen, sondern ist gemessen an den Anforderungen des Art. 84 Abs. 2 S. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 auch erforderlich („sind [...] die Bedingungen [...] anzugeben“). Dem Markeninhaber wird dadurch grundsätzlich ein großer Gestaltungsraum eröffnet.¹¹⁷³

Diesem Gestaltungsspielraum müssen in tatsächlicher Sicht jedoch klare Grenzen gesetzt werden. Einschränkungen potenzieller Benutzer durch den Inhaber dürfen nur dann möglich sein, wenn diese sachlich notwendig sind und im Einklang mit dem Zweck der Unionsgewährleistungsmarke stehen. Wo die jeweiligen Grenzen zu setzen sind, ist einzelfallabhängig und insbesondere an den potenziellen Benutzern, den zu gewährleistenden Eigenschaften und dem Erwartungshorizont der angesprochenen Verkehrskreise zu messen. Im medizinischen Bereich könnten dies zum Beispiel Ärzte einer bestimmten Fachrichtung sein, die den Nachweis über spezielle Fortbildungen erbringen müssen, wenn der zu regelnde Bereich lebenserhaltende und nicht rein ästhetische Implikationen hat oder sich an ein ausgewähltes Fachpublikum richtet, die eine Unterscheidung erforderlich macht oder diese zumindest sachdienlich erscheinen lässt. Ein solches Szenario könnte es dem Inhaber ermöglichen Einschränkungen des Benutzerkreises vorzunehmen, die dem Zweck der Unionsgewährleistungsmarke nicht entgegenstehen.¹¹⁷⁴

b. Die gewährleisteten Eigenschaften

Kern jeder Unionsgewährleistungsmarke ist die Be- und Umschreibung der zu gewährleisteten Eigenschaften. Die Herausforderung ist es, diese Eigenschaften konkret und rechtssicher zu definieren. Mit Ausnahme von geografischen Herkunftsangaben (Art. 83 Abs. 2 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1001) hat der Anmelder diesbezüglich einen vollkommen undefinierten Spielraum.¹¹⁷⁵ Dementsprechend unklar ist jedoch, wie konkret die durch die Unionsgewährleistungsmarke zugesicherten Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen in der Satzung angegeben werden müssen, damit der Anmelder den

¹¹⁷³ Herrmann, IPRB 2017, 63 (64).

¹¹⁷⁴ Siehe auch: Dröge, MarkenR 2016, 549 (554).

¹¹⁷⁵ Herrmann, IPRB 2017, 63 (64).

Anforderungen des Art. 84 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 (respektive Art. 17 lit. e Verordnung (EU) 2018/626) gerecht wird.¹¹⁷⁶ Maßstab wird die mögliche Objektivierung und Darstellbarkeit der kennzeichnenden Eigenschaften sein.¹¹⁷⁷ Je detaillierter diese wiedergegeben werden können, desto höher muss die Verpflichtung des Anmelders sein, dem gerecht zu werden. Handelt es sich hingegen um wertende subjektive Kriterien, die zur Beurteilung der Eigenschaften herangezogen werden müssen, kann die Markensatzung diese, soweit dies überhaupt möglich ist, nur bedingt abbilden.¹¹⁷⁸ Sie dürfen grundsätzlich aber nicht ausgeschlossen sein. Unabhängig davon darf auch die Markensatzung nur solche Eigenschaften definieren und konkretisieren, die dem Charakter der Unionsgewährleistungsmarke gerecht werden.¹¹⁷⁹ Denn eine Satzung kann keine zu gewährleistenden Eigenschaften angeben, die nicht im Einklang mit den restlichen Anforderungen der Unionsgewährleistungsmarke stehen.

Wie auch bei den zur Benutzung der Marke befugten Personen wird es sich bei den zu gewährleistenden Eigenschaften stets um Ausnahmen handeln. Der Anmelder tut gut daran, die Anforderungen an diese Eigenschaften, soweit ihm dies möglich ist, detailliert anzugeben, um Missverständnisse bei Anwendern und Verbrauchern zu vermeiden. Dabei ist er zwar an die gesetzlichen Rahmenbedingungen gebunden, u. a. die Vorschriften des Lauterkeitsrechts, durch diese aber nicht abschließend eingeschränkt. Es steht ihm selbstverständlich frei, über gesetzliche Anforderungen hinaus qualitative Merkmale zur Bedingung zu machen.¹¹⁸⁰ Eine schlichte Benennung der Waren und Dienstleistungen, die zertifiziert werden sollen, reicht dafür in jedem Fall nicht.¹¹⁸¹ Stets zu beachten sind dabei die neben dem Markenrecht anwendbaren Regelungen des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb.¹¹⁸² Denn die Verwendung von Gütezeichen, Qualitätskennzeichen oder Ähnlichem ohne entsprechende Zertifizierung wird nach § 3 Abs. 3 UWG i. V. m. Ziff. 2 des Anhangs zum UWG stets als unzulässig angesehen.¹¹⁸³

¹¹⁷⁶ Thünken, GRUR-Prax 2016, 494 (495).

¹¹⁷⁷ Thünken, GRUR-Prax 2016, 494 (495).

¹¹⁷⁸ Thünken, GRUR-Prax 2016, 494 (495).

¹¹⁷⁹ Siehe dazu: Seite 123.

¹¹⁸⁰ Herrmann, IPRB 2017, 63 (64).

¹¹⁸¹ Dröge, MarkenR 2016, 549 (555).

¹¹⁸² Siehe ausführlich: S. 310.

¹¹⁸³ Siehe umfassend: Hare-Bavendamm/Henning-Bodewig/Weidert UWG § 5 Rn. 277-289; zur Ergänzung des Schutzes vor irreführender Werbung mit in Wahrheit nicht erteilten Prüfzeichen oder Zertifikaten: Thünken, GRUR-Prax 2016, 494 (496).

Offen bleibt noch, wie mit der vermeintlichen Gewährleistung von Selbstverständlichkeiten und der damit verbundenen Frage, ob eine Gewährleistungsmarke eine überdurchschnittliche Qualität und damit ein bestimmtes Niveau kennzeichnen muss, umzugehen ist.¹¹⁸⁴ Der Wortlaut der Art. 83, 84 Verordnung (EU) 2017/1001 trifft diesbezüglich keine Einschränkungen. Ein solches Erfordernis ist aber auch nicht nötig. Gemäß Art. 7 Abs. 2 lit. g Verordnung (EU) 2017/100, der auch auf die Unionsgewährleistungsmarke unter Berücksichtigung ihrer Charakteristika Anwendung finden muss, sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die geeignet sind das Publikum über die Art oder die Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung zu täuschen. Sollte die Unionsgewährleistungsmarke bei den angesprochenen Verkehrskreisen eine gewisse Erwartungshaltung generieren, dann muss sie dieser Erwartung auch gerecht werden. Kennzeichnet die Unionsgewährleistungsmarke hingegen vermeintliche Selbstverständlichkeiten und lässt sich dies in der Kommunikation auch erkennen, sind keine Versagungsgründe ersichtlich. Die Prüfung der kennzeichnungsfähigen Eigenschaften setzt damit nicht an der Definition verschiedener Qualitätsstandards und ihrer Fähigkeit zur Gewährleistung und der damit verbundenen Rechtsunsicherheit an, sondern ist einzig an der Gefahr einer Täuschung zu messen.

c. Satzungsmäßige Pflichten des Markeninhabers (Prüfung und Überwachung)

Aus Art. 84 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 (respektive Art. 17 lit. h Durchführungsverordnung (EU) 2017/1001) ergeben sich die Prüfungs- und Überwachungspflichten des Inhabers. Dieser ist verpflichtet, die gewährleisteten Eigenschaften der Marke bei den interessierten Nutzern zu prüfen und die Benutzung der Marke durch selbige zu überwachen.¹¹⁸⁵ Die Art und Weise der Prüfung sowie Überwachung ist ebenfalls in der Markensatzung anzugeben.¹¹⁸⁶ Diese Pflichten kann der Markeninhaber entweder selbst wahrnehmen oder aber an Dritte delegieren, wobei er in diesem Fall weiterhin persönlich für die Einhaltung und Erfüllung der Anforderungen einsteht.¹¹⁸⁷ Der Wortlaut des Art. 83 Verordnung (EU) 2017/1001 steht solch einer Übertragung nicht entgegen.¹¹⁸⁸ Es wird dem Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke, bedingt durch die möglicherweise große

¹¹⁸⁴ Für die nationale Gewährleistungsmarke: Buckstegge S. 258.

¹¹⁸⁵ Art. 84 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001; Herrmann, IPRB 2017, 63 (64).

¹¹⁸⁶ Art. 84 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001; Thünken, GRUR-Prax 494 (495); Dröge, MarkenR 2016, 549 (554).

¹¹⁸⁷ Dröge, MarkenR 2016, 549 (555).

¹¹⁸⁸ Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (187); Buckstegge S. 259.

Masse an Verwendern, nicht in jedem Fall möglich sein, die Einhaltung der in der Satzung festgelegten Standards permanent und mit angemessener Sorgfalt stets höchstpersönlich zu prüfen und zu überwachen. Nachdem das Erfordernis einer nötigen Kompetenz des Anmelders gestrichen wurde, ist zudem nicht ausgeschlossen, dass der Markeninhaber unter Umständen selbst nicht in der Lage ist, entsprechenden Prüfungs- und Überwachungspflichten mit der nötigen Fachkunde nachzukommen. Diese Pflichten müssten dann zwangsläufig von Dritten übernommen werden und die Möglichkeit der Delegation dient im Ergebnis der Qualitätssicherung der Unionsgewährleistungsmarke und ist somit im Interesse aller Marktteilnehmer. Wie hingegen der Markeninhaber etwaig beauftragte Dritte wiederum seinerseits überwacht, liegt in der Zuständigkeit des Markeninhabers selbst der schließlich auch Verantwortlicher ist und ist von der Unionsmarkenverordnung weder konkret geregelt, noch muss dies in der Markensatzung definiert werden.¹¹⁸⁹ Anders als teilweise gefordert¹¹⁹⁰ enthält auch der Art. 17 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 diesbezüglich keine genaueren Anforderungen.

Auf den Markeninhaber (bzw. Beauftragten) kommen demnach im Kern zwei Pflichten zu, die es zu erfüllen gilt. Zunächst muss bei der Lizenzvergabe durch den Markeninhaber geprüft werden, ob die zu lizenzierenden Waren oder Dienstleistungen die in der Satzung aufgestellten Bedingungen anstandslos erfüllen.¹¹⁹¹ Zweite und andauernde Verpflichtung ist eine Monitorisierung, mit der die Markeninhaber in der Folgezeit überwachen müssen, ob die Lizenznehmer bzw. Nutzer der Unionsgewährleistungsmarke die geprüften Bedingungen auch kontinuierlich und ohne Abweichung einhalten.¹¹⁹² Beide Pflichten müssen im Rahmen der Satzung so ausgestaltet worden sein, dass es den Marktteilnehmern möglich ist, selbst Rückschlüsse darauf zu ziehen, welche Art der Gewährleistung und dann welche Voraussetzung zur Einhaltung von dem Inhaber der Unionsgewährleistungsmarke gefordert werden.¹¹⁹³ Dies stellt einen nicht unerheblichen Überwachungsaufwand dar. Je nach Umfang der Gewährleistung bzw. Komplexität der zu gewährleistenden Eigenschaften muss die Markensatzung dezidierte Vorgaben und Anforderungen enthalten. Sollten die Anforderungen nicht vollständig oder nicht umfangreich genug geregelt worden sein, führt dies unweigerlich zu einer Verwässerung der zu gewährleistenden Eigenschaften. Dies würde wiederum dazu

¹¹⁸⁹ Dröge, MarkenR 2016, 549 (555).

¹¹⁹⁰ Dröge, MarkenR 2016, 549 (555).

¹¹⁹¹ Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (187).

¹¹⁹² Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (187).

¹¹⁹³ Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (187).

führen, dass es dem Markeninhaber auf lange Sicht nicht (oder nur sehr schwer) möglich wäre, seinen Prüfungs- und Überwachungspflichten entsprechend nachzukommen. Sollte es verpasst worden sein, klare Bedingungen durch eine entsprechende Satzung aufzustellen, wird dies unweigerlich zum Erlöschen einer Unionsgewährleistungsmarke führen. Die Gewährleistungsmarke wäre nicht in der Lage, ihrer Kernfunktion, der Gewährleistung von bestimmten Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen, nachzukommen. Die Folge wären Unsicherheiten auf beiden Seiten, den Verwendern der Gewährleistungsmarke, aber auch den angesprochenen Verbrauchern, die der Kennzeichnung durch die Marke keine bestimmte Aussage mehr entnehmen können. Dem hat die Kommission durch ihre Möglichkeit und Verpflichtung gemäß Art. 84 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001 durch dem Erlass der Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 nur bedingt entgegenwirkt und die gemäß Art. 84 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 geforderten Einzelheiten nur rudimentär festlegt. Nicht nur für die Prüfung und Überwachung, sondern schon für die eigentliche Definition der Rahmenbedingungen, hier der Formulierung der Satzung, ist die nötige Fach- und Marktkenntnis unabdingbar. Inwiefern die Kommission sicherstellt, diesen fachlichen Anforderungen gerecht zu werden, ist noch unklar¹¹⁹⁴ und wurde auch nicht durch die neue Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 beseitigt. Die genaue Formulierung der Satzungen wird der Spruchpraxis des EUIPO und den Gerichten überlassen werden müssen.¹¹⁹⁵

Die Bedingungen für die fortlaufende Benutzung der Marke sind ebenfalls gemäß Art. 84 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 in der Markensatzung anzugeben.¹¹⁹⁶ Gemessen an den bereits aufgestellten Anforderungen müssen diese Bedingungen weitere Umstände regeln, die über Angaben des befugten Personenkreises und der zu gewährleistenden Eigenschaften hinausgehen. Vergleichbar mit aktuellen Lizenzbedingungen zur Nutzung von Marken und Gütezeichen¹¹⁹⁷ wird dies insbesondere Art und Umfang der eigentlichen Kennzeichennutzung betreffen.

Damit die in der Satzung festgelegten Nutzungsbedingungen nicht zu einem stumpfen Schwert verkommen, ist zwingend vorgesehen, dass die Satzung mit Sanktionsvorschriften als wirksames Mittel zur Durchsetzung der Satzungsregelungen versehen wird. Gemäß Art. 84

¹¹⁹⁴ Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (658).

¹¹⁹⁵ Thünken, GRUR-Prax 2016, 494 (495).

¹¹⁹⁶ Herrmann, IPRB 2017, 63 (64).

¹¹⁹⁷ Beispiel: Allgemeine Vertragsbedingungen der Stiftung Warentest über die RAL Logo Lizenz, Stand 01.06.2017, abgerufen am 11.09.2018 unter: <https://www.ral-logolizenz.com/vertragsbedingungen.html>.

Abs. 2 S. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 (respektive Art. 17 lit. f Durchführungsverordnung (EU) 2018/626) sind die Bedingungen „einschließlich Sanktionen“ anzugeben. Damit stellt der Gesetzgeber klar, dass es sich bei den Sanktionen um obligatorische Satzungsinhalte handelt, die zwangsläufig Bestandteil der Satzung sein müssen.¹¹⁹⁸ Indem diese Bedingungen für die Nutzung der Unionsgewährleistungsmarke mittels im Register eingetragener Markensatzung kommuniziert werden, wird die Unionsgewährleistungsmarke so dem gewünschten Anspruch einer Transparenz für die Marktteilnehmer auf Unternehmer- und Verbraucherseite gerecht. Durch die Eintragung im Markenregister und Hinterlegung in der Akte ist sie für Jedermann - zumindest auf Anfrage - einsehbar. Die Veröffentlichung im Register ist zwar nicht direkt in Art. 84 Verordnung (EU) 2017/1001 geregelt, ergibt sich aber mittelbar aus den Vorschriften über die Wirksamkeit von Satzungsänderungen gemäß Art. 88 Verordnung (EU) 2017/1001.¹¹⁹⁹ Abgesehen von diesen inhaltlichen Unterschieden laufen die Regelungen zur Satzung der Unionsgewährleistungsmarke in vielen Teilen parallel zu den Satzungsvorschriften der Unionskollektivmarke. Diese muss ebenfalls innerhalb von zwei Monaten vorgelegt werden (Art. 75 Abs. 1 S. 1 Verordnung (EU) 2017/1001) und die Kommission ist ebenfalls ermächtigt, die Inhalte der Satzung in Durchführungsakten zu regeln (Art. 75 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001).

d. Änderungen der Satzung

Der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke hat dem EUIPO jede Änderung der Satzung mitzuteilen (Art. 88 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001).¹²⁰⁰ Die Satzung ist maßgeblich für die Nutzung, Ausgestaltung und Wahrnehmung aller Beteiligten einer Unionsgewährleistungsmarke. Begehrt der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke die Änderung ihrer Rahmenbedingungen oder ist eine Anpassung der Satzung aus anderen Gründen nötig, sind diese gemäß Art. 88 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 dem EUIPO verpflichtend mitzuteilen. Willkürliche Änderungen und Missbrauch der Marke durch die Inhaber sollen so unterbunden werden. Nur so kann die Unionsgewährleistungsmarke ihrem Anspruch auf Transparenz und Neutralität auf Dauer gerecht werden.

¹¹⁹⁸ Siehe auch: BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 84 Rn. 4, Stand: 01.10.2018.

¹¹⁹⁹ Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (186).

¹²⁰⁰ Diese Verpflichtung entspricht der Verpflichtung für Kollektivmarken gemäß Art. 79 Verordnung (EU) 2017/1001.

Durch die Mitteilungspflicht wird das Amt in die Lage versetzt, die vom Inhaber geplanten Satzungsänderungen zu überprüfen und zu entscheiden, ob Gründe für eine Zurückweisung bestehen. Der so verfolgte Zweck, eine regulative Kontrollfunktion des EUIPO bereits im Vorfeld, zeigt sich in aller Konsequenz auch an der Regelung des Art. 88 Abs. 4 Verordnung (EU) 2017/1001,¹²⁰¹ der die konstitutive Wirkung der Eintragung erga omnes bestimmt und denen so mehr als eine rein deklaratorische Wirkung zukommt.¹²⁰² Denn „Zum Zwecke dieser Verordnung wird die Satzungsänderung erst ab dem Zeitpunkt wirksam, zu dem der Hinweis auf die Änderung ins Register eingetragen worden ist.“¹²⁰³ Diese konstitutive Wirkung des Markenregisters ist es auch, die eine umfangreiche Prüfung im Vorfeld notwendig werden lässt, um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden.¹²⁰⁴ Mit der Notwendigkeit einer vorherigen Mitteilung bei einer Satzungsänderung unterstreicht der Gesetzgeber damit klar, welche Bedeutung er der Satzung einer Unionsgewährleistungsmarke beimisst und wird dem angestrebten Zweck von Rechtssicherheit und Benutzerfreundlichkeit gerecht. Art. 88 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 macht deutlich, dass der Eintragung einer Satzungsänderung eine Prüfung der Inhalte durch das Amt vorausgeht. Auf eine Änderung wird im Register nicht hingewiesen bzw. eine Eintragung im Register erfolgt nicht, sollte die geänderte Satzung nicht den Vorschriften des Art. 84 Verordnung (EU) 2017/1001 entsprechen oder ein Grund für die Zurückweisung nach den allgemeinen Vorschriften des Art. 85 Verordnung (EU) 2017/1001 vorliegen.

Gemäß Art. 88 Abs. 3 i. V. m. Art 86 Verordnung (EU) 2017/1001¹²⁰⁵ können Bemerkungen Dritter auch gegen die Eintragung einer Satzungsänderung gerichtet werden. Durch diese Möglichkeit Stellung zu etwaigen Änderungen einer Satzung zu beziehen, wird das Amt in seiner Aufgabe Satzungsänderungen zu prüfen unterstützt und ermöglicht einen intensiveren Austausch zwischen den Marktteilnehmern als unmittelbar Betroffene und dem Amt als überwachende Instanz.¹²⁰⁶ Einsicht in die Markensatzung und auch ihre Änderung wird der Dritte erst nach der jeweiligen Anmeldung und durch Akteneinsicht erlangen, da die Satzung

¹²⁰¹ Statt „Zum Zwecke dieser Verordnung“ hätte es richtig „Für die Zwecke dieser Verordnung“ heißen müssen. Vergleich in der englischen Fassung: „For the purposes of this regulation“, Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74f Rn. 3.

¹²⁰² Zur konstitutiven Wirkung auch: Künkel S. 205.

¹²⁰³ Art. 88 Abs. 4 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹²⁰⁴ Siehe vergleichend für die Unionskollektivmarke: Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 71 Rn. 4-7; BeckOK MarkenR/Miosga UMV Art. 79 Rn. 1, Stand: 01.10.2018.

¹²⁰⁵ Bemerkungen Dritter im Grundsatz, Art. 45 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹²⁰⁶ Siehe auch: BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 88 Rn. 1, Stand: 01.10.2018.

selbst nicht im Register einsehbar ist.¹²⁰⁷ Eine Unterstützung des Amts bei seiner Prüfung der Satzungsänderung durch Hinweise Dritter kann so, wenn überhaupt, nur zeitversetzt erfolgen. Eine vorgelagerte Inkenntnissetzung der Betroffenen und Marktteilnehmer ist in der Unionsmarkenverordnung nicht vorgesehen. Die effektive Beteiligung des am Markt verfügbaren Wissens im Rahmen der Prüfung einer Satzungsänderung durch das Amt droht so wegzubrechen. Im Sinne der Rechtssicherheit führt dies zu eigentlich vermeidbaren Unwägbarkeiten und dem Umstand, dass eine zunächst genehmigte Satzungsänderung in das Markenregister eingetragen wird und nachträglich auf Grundlage der Bemerkungen Dritter wieder gestrichen bzw. abgeändert werden muss. Praktikabler und im Sinne aller Beteiligten wäre vielmehr eine Pflicht zur Veröffentlichung eines Antrags auf Satzungsänderung mit entsprechendem Eintrag im Markenregister.

Darüber hinaus hätte der Gesetzgeber die Pflicht des Markeninhabers aufnehmen müssen, seine Markenbenutzer zu informieren. Eine Vorabinformation der Benutzer vor dem Wirksamwerden einer Satzungsänderung, die diese unter Umständen dann unmittelbar und ohne Zeitverzögerung trifft, ist nicht vorgesehen. Übergangsfristen für die nötigen Anpassungen der Benutzer, um auf Änderungen der Satzung und Vorschriften zur Nutzung einer Unionsgewährleistungsmarke einzugehen, sieht die Verordnung (EU) 2017/1001 nicht vor.¹²⁰⁸ Die Kommission hat es ebenfalls verpasst, diesen Umstand innerhalb der neuen Durchführungsverordnung zu berücksichtigen und solche Erfordernisse aufzunehmen, nach denen der Markeninhaber verpflichtet ist, über etwaige Änderungen und Anpassungen an der Satzung seine Benutzer frühestmöglich zu informieren oder zumindest, sollte eine fristgerechte Information nicht möglich sein, entsprechende Übergangsfristen aufzunehmen.

Vergleichbare Regelungen der Änderung einer klassischen Unionsmarke sucht man mangels Markensatzung vergebens. Gemäß Art. 54 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 ist die Änderung einer Unionsmarke im Grundsatz nicht vorgesehen und nur sehr eingeschränkt möglich.¹²⁰⁹ Immer nur dann, wenn es um die Änderung des in der Wiedergabe der Marke vorhandenen Namens des Inhabers oder der Adresse geht und die Marke in ihrem wesentlichen

¹²⁰⁷ Siehe vergleichend für die Unionskollektivmarke: Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 69 Rn. 3

¹²⁰⁸ Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) Teil B Prüfung, Abschnitt 4 absolute Eintragungshindernisse Nr. 4.1., Stand: 1.8.2016.

¹²⁰⁹ Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) Teil E Register Nr. 2.3., Stand: 1.8.2016.

Gehalt nicht beeinträchtigt wird.¹²¹⁰ Anders bei der Unionskollektivmarke, die ebenfalls mithilfe einer Markensatzung geregelt wird und für die sich eine vergleichende Vorschrift in Art. 79 Verordnung (EU) 2017/1001 findet. Änderungen der Satzung werden hier ebenfalls in das Register aufgenommen und stehen so im Kontrast dazu, dass die Satzung selbst nicht in das Register aufgenommen wird.¹²¹¹ Dies entspricht der Regelung zur Unionsgewährleistungsmarke, nach der die Satzung der Akte beiliegt, jedoch nicht im Register veröffentlicht wird.¹²¹² Eine Vorabinformation sehen weder Art. 54 Verordnung (EU) 2017/1001 noch eine andere Sonderregelung der Unionskollektiv- oder Unionsgewährleistungsmarke vor.¹²¹³ Ein faktischer Unterschied zur Unionskollektivmarke besteht jedoch darin, dass das Kollektiv ihrer Inhaber oftmals auch die Marke unmittelbar benutzt und sich somit direkt an den geplanten Änderungen der Satzung beteiligt bzw. zumindest informiert ist. Dieses Verhältnis zwischen Benutzer und Inhaber fehlt der Unionsgewährleistungsmarke oder ist bei ihr zumindest nicht zwangsläufig vorgesehen und macht es den Benutzern der Marke ohne aktives Engagement unmöglich, vor der Eintragung mit konstitutiver Wirkung Vorbereitungen zur Anpassung vorzunehmen oder Anmerkungen an das Amt zu richten.

Zur Stärkung des Vertrauens in die Unionsgewährleistungsmarke und gemessen an den erwähnten Unwägbarkeiten, müssen den Satzungsänderungen inhaltliche Grenzen gesetzt werden. Das Publikum wird weder spontan noch regelmäßig in der Lage sein, die jeweils aktuelle Markensatzung einzusehen. Willkürliche und substanzielle Änderungen der Satzung, die das Wesen der Gewährleistung gefährden, müssen durch das EUIPO zurückgewiesen werden. Maßstab muss dabei die Gefahr einer Irreführung durch den so geänderten Charakter der Unionsgewährleistungsmarke gegenüber dem Publikum im Sinne des Art. 7 Abs. 1 lit. g Verordnung (EU) 2017/1001 sein.

e. Weitere Regelungen zur Satzung außerhalb der Art. 84 und Art. 88 Verordnung (EU) 2017/1001

Neben den genannten unmittelbaren Regelungen zur Satzung und den Vorschriften zur Satzungsänderung finden sich auch der zentralen Rolle der Satzung geschuldet noch weitere

¹²¹⁰ BeckOK MarkenR/Leister UMG 2017 Art. 54 Vorb, Stand: 01.10.2018.

¹²¹¹ BeckOK MarkenR/Miosga UMG 2017 Art. 79 Rn. 2, Stand: 01.10.2018.

¹²¹² Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74f Rn. 2.

¹²¹³ BeckOK MarkenR/Miosga UMG 2017 Art. 79 Rn. 1, Stand: 01.10.2018; BeckOK MarkenR/Slopek UMG 2017 Art. 88 Rn. 1, Stand: 01.10.2018.

Regelungen innerhalb der Vorschriften zur Unionsgewährleistungsmarke und denen der allgemeinen Unionsmarkenverordnung, die sich der Satzung annehmen.

aa. Die Satzung im Rahmen der Zurückweisungsgründe einer Anmeldung

Gemäß Art. 85 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 erfolgt eine Zurückweisung der Anmeldung über die Artikel 41 und 42 Verordnung (EU) 2017/1001 hinaus, wenn die Satzung einer Unionsgewährleistungsmarke den Anforderungen der Art. 83 und Art. 84 Verordnung (EU) 2017/1001 nicht gerecht wird.¹²¹⁴ Die Anmeldung einer Unionsgewährleistungsmarke kommt nicht zur Eintragung, wenn die Satzung nicht fristgerecht innerhalb von zwei Monaten nach Anmeldung eingereicht wird (Art. 84 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001) oder wenn die Satzung nicht die notwendigen Mindestregelungen enthält, die zur wirksamen Prüfung und Überwachung der Markennutzung erforderlich sind (Art. 84 Abs. 2 und 3 Verordnung (EU) 2017/1001).¹²¹⁵ Weiter darf die Satzung gemäß Art. 85 Abs. 1 Alt. 3 Verordnung (EU) 2017/1001 nicht gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen.¹²¹⁶ Damit weitet Art. 85 Abs. 1 Alt. 3 Verordnung (EU) 2017/1001 das Schutzhindernis des Art. 7 Abs. 1 lit. f Verordnung (EU) 2017/1001, die Zurückweisung für den Fall, dass die Marke selbst gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt, auf die Markensatzung aus.¹²¹⁷ Die Begrifflichkeiten der öffentlichen Ordnung und guten Sitten werden innerhalb der Unionsmarkenverordnung einheitlich ausgelegt, sodass auf die vorhandene Entscheidungspraxis der allgemeinen Vorschriften der Unionsmarkenverordnung zurückgegriffen werden kann.¹²¹⁸ Die öffentliche Ordnung und die guten Sitten sind zwar unterschiedliche Begriffe, weisen aber häufig Überschneidungen auf.¹²¹⁹ Die „öffentliche Ordnung“ ist das gesamte Regelwerk, das für das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft und der Rechtsordnung notwendig ist.¹²²⁰ Dabei wird Bezug genommen auf das in einem bestimmten Gebiet geltende EU-Recht, die Rechtsordnung und das geltende Recht, wobei nationale Rechtsvorschriften und Verwaltungspraktiken der Mitgliedstaaten ebenfalls

¹²¹⁴ Verweis auf Art. 41 und Art. 42 Verordnung (EU) 2017/1001 und die dort genannten Gründe für eine Zurückweisung, die über den Generalverweis des Art. 83 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001 ohnehin anwendbar wären.

¹²¹⁵ BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 85 Rn. 2 und 3, Stand: 01.10.2018.

¹²¹⁶ Siehe für die Unionskollektivmarke: Art. 76 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹²¹⁷ Siehe vergleichend: BeckOK MarkenR/Miosga UMV 2017 Art. 76 Rn. 2, Stand: 01.10.2018.

¹²¹⁸ BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 85 Rn. 4, Stand: 01.10.2018.

¹²¹⁹ Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) Teil B Prüfung, Abschnitt 4 absolute Eintragungshindernisse Nr. 2.7, Stand: 1.8.2016.

¹²²⁰ Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) Teil B Prüfung, Abschnitt 4 absolute Eintragungshindernisse Nr. 2.7.1.1, Stand: 1.8.2016.

einbezogen werden können.¹²²¹ Eine Beanstandung der guten Sitten betrifft subjektive Werte, die vom Prüfer jedoch so objektiv wie möglich anzuwenden sind.¹²²²

Die Darstellung der Marke selbst betreffend sind solche oder ähnliche Verstöße gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten in Art. 7 Abs. 1 lit. f Verordnung (EU) 2017/1001 geregelt.¹²²³ Die Regelung dient dem Schutz des Moralempfindens der Gesellschaft und dem Grundgedanken, dass Staats- und Verwaltungsorgane nicht aktiv diejenigen unterstützen dürfen, die zur Förderung ihrer wirtschaftlichen und zumeist höchst persönlichen Zwecke solche Marken verwenden, die gegen einzelne Grundwerte unserer Gesellschaftsvorstellung verstoßen.¹²²⁴ Grundsätzlich sind solche Zeichen erfasst, deren Verwendung durch eine Vorschrift des Unionsrechts oder des nationalen Rechts schlicht verboten ist.¹²²⁵ Nicht entscheidend ist hingegen die Tatsache, dass die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen in einem bestimmten Mitgliedstaat unter Umständen generell nicht zugelassen sind.¹²²⁶

Bedingt durch die kulturellen und gesellschaftlichen Unterschiede der einzelnen Mitgliedstaaten ist bei der Beurteilung eines Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten nicht nur auf die für alle Mitgliedstaaten einheitlichen Normen abzustellen, sondern schon auf die Besonderheiten lediglich einzelner Mitgliedstaaten einzugehen, wenn diese auch nach einem unionsweiten einheitlichen Maßstab zu bewerten sind.¹²²⁷ Maßstab für die Beurteilung ist dabei grundsätzlich die Wahrnehmung einer „vernünftigen Person mit durchschnittlicher Empfindlichkeits- und Toleranzschwelle“.¹²²⁸ Weder ist auf die Wahrnehmung des Teils der Verkehrskreise abzustellen, die leicht Anstoß nehmen, noch auf die Wahrnehmung des Teils, der unempfindlich ist.¹²²⁹ Dies können insbesondere die Verherrlichung von terroristischen Gruppierungen oder Einzelpersonen sein,¹²³⁰ Symbole untergegangener Diktaturen oder

¹²²¹ Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) Teil B Prüfung, Abschnitt 4 absolute Eintragungshindernisse Nr. 2.7.1.1, Stand: 1.8.2016.

¹²²² Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) Teil B Prüfung, Abschnitt 4 absolute Eintragungshindernisse Nr. 2.7.2, Stand: 1.8.2016.

¹²²³ Spiegelt Art. 6 quiniens B (3) der PVÜ wider.

¹²²⁴ HABM Große Beschwerdekammer Entsch. V. 6.7.2006 – R 495/2005-G Rn. 13 – SCREW YOU.

¹²²⁵ Vergleiche: EuG T-526/09 GRUR Int. 2012, 247 Rn. 12 – PAKI.

¹²²⁶ EuG T-140/02 GRUR Int 2005, 1017 Rn. 33 – INTERTOPS.

¹²²⁷ BeckOK MarkenR/Hanf UMV 2017 Art, 7 Rn. 140, Stand: 01.10.2018; Vergleiche EuG T-232/10 GRUR Int. 2012, 364 Rn. 32-34 – Wappen der ehemaligen UdSSR.

¹²²⁸ EuG T-526/09 GRUR Int. 2012, 247 Rn. 12 – PAKI; umfassend dazu: BeckOK MarkenR/Hanf UMV 2017 Art. 7 Rn. 131 ff., Stand: 01.10.2018.

¹²²⁹ EuG T-526/09 GRUR Int. 2012, 247 Rn. 12 – PAKI.

¹²³⁰ HABM 2. Beschwerdekammer Entsch. V. 29.9.2004 – R 176/2004-2 – BIN LADIN.

verbrecherischer Organisationen¹²³¹ sowie klare rassistische oder diskriminierende Botschaften. Dabei ist ausreichend, wenn diese vom Anmelder nicht so beabsichtigt sind, aber so verstanden werden können.¹²³² Nicht ausreichend hingegen ist ein Verstoß gegen den „guten Geschmack“.¹²³³ Wo diese Grenze verläuft, geschmacklose Begriffe und ein Verstoß gegen die guten Sitten, ist für den Einzelfall schwer zu bestimmen.¹²³⁴ Zu berücksichtigen bei der Entscheidung ist auch die geplante Art der Benutzung und die mit der Marke angesprochene Waren- und Dienstleistungsgruppe.¹²³⁵ Sinn und Zweck des Art. 7 Abs. 1 lit. f Verordnung (EU) 2017/1001 ist es nicht, die Nutzung bestimmter Zeichen im Handel um jeden Preis zu verhindern, sondern die Eintragung von Marken zu verhindern, wenn eine entsprechende markenrechtliche Monopolstellung gegen geltendes Recht verstößt oder von den maßgeblichen Verkehrskreisen als unmittelbarer Verstoß gegen die grundlegenden sittlichen Normen der Gesellschaft aufgefasst wird.¹²³⁶

Die Aufzählung der Beispiele von abgelehnten Markenmeldungen aus Gründen der öffentlichen Ordnung und/oder der guten Sitten ist lang und die Liste der diesen Entscheidungen zugrundeliegenden Maßgaben ist nicht erschöpfend.¹²³⁷ Ein erster Vergleich kann zu den Prüfungsrichtlinien des EUIPO und den Regelungen zur Unionskollektivmarke und dem dort ebenfalls verankerten Eintragungshindernisse eines Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung und gegen die guten Sitten durch die Satzung gezogen werden.¹²³⁸ Beispielhaft für den Verstoß einer Markensatzung gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten sind Bestimmungen aufgezählt, die Unterschiede bezüglich Geschlecht, Glaube oder Hautfarbe machen.¹²³⁹ Enthält die Satzung entsprechende Klauseln, wird die Anmeldung zurückgewiesen, auch wenn das Kennzeichen selbst nicht gegen die in Art. 7 Abs. 1 lit. f

¹²³¹ EuG T-232/10 GRUR Int. 2012, 364 zum Sowjetwappen.

¹²³² EuG T-526/09 GRUR Int. 2012, 247 Rn. 15, 20 ff. – PAKI.

¹²³³ BeckOK MarkenR/Hanf UMV 2017 Art. 7 Rn. 141, Stand: 01.10.2018.

¹²³⁴ Auszüge der Entscheidungen: HABM Große Beschwerdekammer Entsch. vom 6.7.2006 – R 495/2005-G Rn. 21, 29 – SCREW YOU; EuG T-52/13 BeckRS 2013, 82162 – FICKEN; EuG T-54/13 BeckRS 2013, 82163 – FICKEN LIQUORS; EuG T-266/13 BeckRS 2014, 81980 – CURVE.

¹²³⁵ HABM Große Beschwerdekammer Entsch. vom 6.7.2006 – R 495/2005-G Rn. 21, 29 – SCREW YOU.

¹²³⁶ HABM Große Beschwerdekammer Entsch. V. 6.7.2006 – R 495/2005-G Rn. 13 – SCREW YOU; Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) Teil B Prüfung, Abschnitt 4 absolute Eintragungshindernisse Nr. 2.7, Stand: 1.8.2016.

¹²³⁷ Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) Teil B Prüfung, Abschnitt 4 absolute Eintragungshindernisse Nr. 2.7.1.1.

¹²³⁸ Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) Teil B Prüfung, Abschnitt 4 absolute Eintragungshindernisse Nr. 2.14.3.2, Stand: 1.8.2016.

¹²³⁹ Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) Teil B Prüfung, Abschnitt 4 absolute Eintragungshindernisse Nr. 2.14.3.2, Stand: 1.8.2016.

Verordnung (EU) 2017/1001 genannten Anforderungen der öffentlichen Ordnung und guten Sitten verstößt.¹²⁴⁰

Für eine Auslegung des Art. 85 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 können diese Grundlagen als Orientierungshilfe dienen. Die Anmeldung einer Unionsgewährleistungsmarke ist demnach immer dann zurückzuweisen, wenn die Satzung Regelungen enthält, die eine vernünftige Person mit einer durchschnittlichen Empfindlichkeits- und Toleranzschwelle als anstößig empfindet, ohne dabei zu empfindlich zu sein, und die Satzung somit gegen die Grundwerte unserer Gesellschaft verstößt.

Davon müssen zumindest solche Regelungen erfasst sein, die zu einem willkürlichen und damit unsachlichen Ausschluss einzelner Benutzer oder Benutzergruppen führen. Sie würden im Widerspruch zum Zweck der Unionsgewährleistungsmarke stehen und damit auch den gesellschaftlichen Grundwerten zuwider laufen.¹²⁴¹

Art. 85 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001 gibt dem Anmelder die Möglichkeit, eine drohende Zurückweisung der Anmeldung durch eine rechtskonforme Anpassung der Markensatzung zu korrigieren. Gemessen an den allgemeinen Erwägungen muss das EUIPO dem Anmelder Gelegenheit geben, innerhalb einer Frist von mindestens einem Monat die gerügten Mängel der Satzung zu beseitigen.¹²⁴²

bb. Die Satzung in Bezug auf die Benutzung der Unionsgewährleistungsmarke

Die Unionsmarkenverordnung regelt die allgemeinen materiellrechtlichen Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung einer Unionsmarke in Art. 18 Verordnung (EU) 2017/1001. In Art. 18 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 heißt es auszugsweise: „Hat der Inhaber die Unionsmarke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren, gerechnet von der Eintragung an, nicht ernsthaft in der Union benutzt, [...] unterliegt die Unionsmarke den in dieser Verordnung vorgesehenen Sanktionen [...]“. Unionsmarken und somit auch die Unionsgewährleistungsmarke unterfallen dem Benutzungszwang (Art. 83 Abs. 3 i. V. m. Art. 18 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001).¹²⁴³

¹²⁴⁰ Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) Teil B Prüfung, Abschnitt 4 absolute Eintragungshindernisse Nr. 2.14.3.2, Stand: 1.8.2016.

¹²⁴¹ Sie dazu ausführlich: S. 265.

¹²⁴² Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74c Rn. 1.

¹²⁴³ BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 87 Rn. 1, Stand: 01.10.2018.

Die bisherige Rechtsprechung des EuGH¹²⁴⁴ besagt, dass eine Marke benutzt wird, wenn sie im geschäftlichen Verkehr Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen unterscheidet.¹²⁴⁵ Unabhängig von dieser Unterscheidungsfunktion ist eine Benutzung durch den Inhaber selbst erforderlich. Dieser ist im Fall der Unionsgewährleistungsmarke gemäß Art. 83 ff. Verordnung (EU) 2017/1001 aber nur bedingt in der Lage, die Unionsgewährleistungsmarke überhaupt gewerblich zu nutzen.¹²⁴⁶ Zwar relativiert Art. 18 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 dieses Inhabererfordernis derart, dass die Benutzung einer Unionsmarke gemäß Abs. 2 mit Zustimmung des Inhabers durch einen Dritten als Benutzung durch den Inhaber selbst gilt, erforderlich und entscheidend ist jedoch eine Zustimmung, die bereits vor Aufnahme der Benutzung vorliegt.¹²⁴⁷ Bei der Benutzung der Unionsgewährleistungsmarke durch einen mittels Satzung legitimierten Dritten fehlt es ohne weitere Kommunikation zwischen Inhaber und Drittem streng genommen an der nötigen Zustimmung. Die Legitimation durch Konformität mit den Satzungsvorschriften könnte lediglich als konkludente Zustimmung durch den Inhaber ausgelegt werden. Um diesem Umstand entgegenzuwirken und um für entsprechende Rechtssicherheit bei der Nutzung einer Unionsgewährleistungsmarke zu sorgen, stellt Art. 87 Verordnung (EU) 2017/1001 klar: „Die Benutzung einer Unionsgewährleistungsmarke durch eine gemäß der in Art. 84 genannten Satzung hierzu befugte Person genügt den Vorschriften dieser Verordnung, sofern die übrigen in dieser Verordnung genannten Bedingungen erfüllt sind.“ Art. 87 Verordnung (EU) 2017/1001 legt fest, dass die Benutzung durch eine gemäß Satzung befugte Person,¹²⁴⁸ den Vorschriften der Unionsmarkenverordnung über die Pflicht zur Benutzung einer Marke Genüge getan ist, wenn die weiteren Bedingungen der Verordnung erfüllt sind.¹²⁴⁹ Die Regelungen des Art. 87 Verordnung (EU) 2017/1001 gehen als Spezialnorm den Vorschriften des Art. 18 Verordnung (EU) 2017/1001 und dort insbesondere dem Art. 18 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 vor, soweit inhaltliche Abweichungen in ihrer Anwendung bestehen.¹²⁵⁰ Unabhängig davon und gemäß dem Generalverweis des Art. 83 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001 finden, soweit in den 83 ff. Verordnung (EU) 2017/1001 nicht speziell geregelt, die

¹²⁴⁴ EuGH GRUR Int. 2003, 229 Nr. 45 – Arsenal.

¹²⁴⁵ Ausführlich dazu: Seite 216.

¹²⁴⁶ Sie dazu: Seite 165.

¹²⁴⁷ BeckOK MarkenR/Fuhrmann UMV 2017 Art. 18 Rn. 78, Stand: 01.10.2018.

¹²⁴⁸ Schennen spricht von einer „*zwingenden*“ Benutzung durch diesen Personenkreis: Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74e Rn. 1.

¹²⁴⁹ BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 87 Rn. 1, Stand: 01.10.2018.

¹²⁵⁰ Siehe auch: BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 87 Rn. 1, Stand: 01.10.2018.

Bestimmungen des Art. 18 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 unverändert Anwendung. Die Satzung ist demnach mitentscheidend für die markenmäßige Benutzung einer Unionsgewährleistungsmarke.

cc. Die Satzung in Bezug auf den Verfall einer Unionsgewährleistungsmarke

Die Satzung der Unionsgewährleistungsmarke findet auch bei den Vorschriften und Gründen für den Verfall einer Unionsgewährleistungsmarke explizit Erwähnung. Gemäß Art. 91 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001 verfällt die Unionsgewährleistungsmarke, wenn der Inhaber keine angemessenen Maßnahmen ergreift, „um eine Benutzung der Marke zu verhindern, die nicht im Einklang steht mit den Benutzungsbedingungen, wie sie in der Satzung vorgesehen sind, auf deren Änderungen gegebenenfalls im Register hingewiesen worden ist.“ Mit dieser eingreifenden und zugleich effektiven Regelung möchte der Gesetzgeber gewährleisten, dass die durch Sanktionen gesicherten Regelungen der Markensatzung¹²⁵¹ auch oder gerade im Interesse des Markeninhabers geprüft und überwacht werden, da seine Marke ansonsten verfällt.¹²⁵²

Gemäß Art. 91 lit. d Verordnung (EU) 2017/1001 ist eine Unionsgewährleistungsmarke auch dann für verfallen zu erklären, wenn eine Satzungsänderung entgegen den Vorschriften des Art. 88 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 erfolgt und es so zu einer fehlerhaften Eintragung im Register gekommen ist. Dies führt unmittelbar zum Verfall der Unionsgewährleistungsmarke, es sei denn, der Inhaber der Marke berichtigt die fehlerhafte Registereintragung¹²⁵³ und sorgt dafür, dass die Satzung und somit die Gewährleistungsmarke insgesamt wieder den gesetzlichen Anforderungen entspricht.¹²⁵⁴ Über die Regelungskette Art. 92 und Art. 85 Abs. 1 i. V. m. Art. 84 Verordnung (EU) 2017/1001 und den dortigen Nichtigkeitsgründen wird ebenfalls explizit auf die Markensatzung Bezug genommen. Entweder auf Antrag beim Amt oder als Ergebnis einer Widerklage im Verletzungsverfahren kann eine Unionsgewährleistungsmarke für nichtig erklärt werden, wenn sie entgegen den Vorschriften des Art. 85 Verordnung (EU) 2017/1001 eingetragen worden ist. Jedoch eröffnet

¹²⁵¹ Art. 85 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹²⁵² Vergleichbar geregelt für die Unionskollektivmarke in Art. 81 Verordnung (EU) 2017/1001. Dort unter expliziter Bezugnahme auf die Gütezeichen: Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 73 Rn. 4; Ingerl/Rohnke § 97 Rn. 9.

¹²⁵³ Gemessen an den allgemeinen Grundsätzen, sollte dem Markeninhaber auch hier eine Frist von mindestens einem Monat eingeräumt werden.

¹²⁵⁴ Siehe auch: BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 91 Rn. 5, Stand: 01.10.2018.

auch Art. 92 Verordnung (EU) 2017/1001 dem Inhaber die Möglichkeit, durch eine Satzungsänderung den Erfordernissen des Art. 85 Verordnung (EU) 2017/1001 zu genügen.¹²⁵⁵ Wieder wird deutlich, welche zentrale Rolle die Markensatzung der Unionsgewährleistungsmarke einnimmt und gemessen an den Nichtigkeitsgründen mindestens gleichwertig neben den Grundanforderungen an eine Unionsmarke und denen einer Unionsgewährleistungsmarke steht.

4. Zurückweisung der Anmeldung gemäß Art. 85 Verordnung (EU) 2017/1001

In Art. 85 Verordnung (EU) 2017/1001 sind im Grundsatz vier Gründe genannt, nach denen die Anmeldung einer Unionsgewährleistungsmarke zurückgewiesen werden kann bzw. zurückzuweisen ist.¹²⁵⁶ Art. 85 Abs. 1 Alt. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 stellt zunächst klar,¹²⁵⁷ dass die in Art. 41 und Art. 42 Verordnung (EU) 2017/1001 genannten Gründe für die Prüfung der Anmeldeerfordernisse und absoluten Eintragungshindernisse ausdrücklich anwendbar sind. Gemäß Art. 85 Abs. 1 Alt. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 muss den Vorschriften der Art. 83 und 84 Verordnung (EU) 2017/1001 Genüge getan werden, die Satzung darf nicht gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen und schließlich ist die Anmeldung bei der Gefahr einer Täuschung durch die Unionsgewährleistungsmarke zurückzuweisen. Der Generalverweis des Art. 83 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001 und - ausdrücklich - der Art. 85 Abs. 1 Alt. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 stellen klar, dass die allgemeinen Vorschriften zur Zurückweisung einer Anmeldung im vollen Umfang anwendbar sind, solange und soweit die Art. 83 bis Art. 93 Verordnung (EU) 2017/1001 keine modifizierenden oder ergänzenden Spezialregelungen enthalten.¹²⁵⁸ Auf diese Vorschriften soll so weit eingegangen werden, wie sich aus dem Typus der Unionsgewährleistungsmarke Besonderheiten ergeben, Fallstricke lauern oder die Vorschriften der Art. 83 ff. Verordnung (EU) 2017/1001 abweichende oder ergänzende Regelungen enthalten.

a. Die Zurückweisung einer Anmeldung

Die Anmeldung einer Unionsgewährleistungsmarke muss gemäß Art. 41 Abs. 1 lit. a-c Verordnung (EU) 2017/1001 zunächst den Erfordernissen der Zuerkennung eines

¹²⁵⁵ Gemessen an den allgemeinen Grundsätzen, sollte dem Markeninhaber auch hier eine Frist von mindestens einem Monat eingeräumt werden.

¹²⁵⁶ Dröge, GRUR 2017, 1198 (1200).

¹²⁵⁷ Über den Generalverweis des Art. 83 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001 wären diese ohnehin anwendbar.

¹²⁵⁸ BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 85 Rn. 2, Stand: 01.10.2018.

Anmeldetages nach Art. 32 Verordnung (EU) 2017/1001 genügen.¹²⁵⁹ Demnach müssen sämtliche, die Angaben des Art. 31 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 enthaltenden Unterlagen vom Anmelder beim Amt eingereicht¹²⁶⁰ und innerhalb eines Monats nach Einreichung der Unterlagen die Anmeldegebühren (Art. 31 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001) entrichtet worden sein.¹²⁶¹ Dies gilt für die Unionsgewährleistungsmarke uneingeschränkt. Demnach muss jede Anmeldung einen Antrag auf Eintragung (lit. a), Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen (lit. b), ein Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung begehrt wird (lit. c) und eine Wiedergabe der Marke, den Erfordernissen des Art. 4 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001¹²⁶² genügend (lit. d), enthalten.¹²⁶³ Gefordert wird darüber hinaus die Konformität mit Art. 31 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001¹²⁶⁴ und die Anmeldung der Unionsmarke muss den in der Unionsmarkenverordnung vorgesehenen Formerfordernissen der Unionsgewährleistungsmarke entsprechen. Die Verfahrensvorschriften des Art. 41 Abs. 2-7 Verordnung (EU) 2017/1001 zur Heilung einer nicht vollständigen oder fehlerhaften Unionsmarkenanmeldung finden auf die Unionsgewährleistungsmarke entsprechend Anwendung und nehmen insbesondere Bezug auf Fristversäumnisse des Anmelders und fehlende Zahlungen von Anmelde- oder Klassengebühren.¹²⁶⁵

Von Amts wegen prüft das EUIPO gemäß Art. 42 Verordnung (EU) 2017/1001 die Anmeldung einer Unionsmarke auf absolute Eintragungshindernisse hin. Dieser Grundsatz darf weder zulasten des Anmelders relativiert noch umgekehrt werden.¹²⁶⁶ Sie hat streng und umfassend zu erfolgen und soll die ungerechtfertigte Eintragung von Marken verhindern und sicherstellen, dass Marken, die vor Gericht keinen Bestand hätten, erst gar nicht zur Anmeldung gelangen.¹²⁶⁷ Demnach ist die Anmeldung einer Unionsmarke, die „nach Artikel 7 Verordnung (EU) 2017/1001 für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Unionsmarke

¹²⁵⁹ Art. 41 Abs. 1 lit. a Verordnung (EU) 2017/1001.

¹²⁶⁰ Art. 32 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹²⁶¹ Art. 32 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹²⁶² Siehe ausführlich: EuGH GRUR 2003, 145 - Siekmann; GRUR 2004, 54 - Shield Mark/Kist; BeckOK MarkenR/von Bomhard UMV 2017 Art. 4 Rn. 6-10, Stand: 01.10.2018; Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (183).

¹²⁶³ Art. 31 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹²⁶⁴ Art. 41 Abs. 1 lit. b. Verordnung (EU) 2017/1001.

¹²⁶⁵ Siehe ausführlich: BeckOK MarkenR/Stamm UMV 2017 Art. 36 Rn. 1-42, Stand: 01.10.2018.

¹²⁶⁶ EuGH GRUR 2010, 1096 Rn. 58 – Buchstabe α.

¹²⁶⁷ EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 59 – Libertel; BeckOK MarkenR/Hanf UMV 2017 Art. 7 Rn. 3, Stand: 01.10.2018.

angemeldet worden und die von der Eintragung ausgeschlossen¹²⁶⁸ ist, zurückzuweisen.¹²⁶⁹ Die grundsätzliche Anwendbarkeit der Art. 41 und Art. 42 Verordnung (EU) 2017/1001 hat zur Folge, dass die Anmeldung beim Fehlen bestimmter Anmeldeerfordernisse (Art. 41 Verordnung (EU) 2017/1001) oder dem Bestehen absoluter Eintragungshindernisse (Art. 42 Verordnung (EU) 2017/1001) nicht in das Register eingetragen wird und die Anmeldung durch das Amt zurückgewiesen wird.¹²⁷⁰

b. Die besonderen Vorgaben der Unionsgewährleistungsmarke

Darüber hinaus bestimmt Art. 85 Abs. 1 Alt. 2 Verordnung (EU) 2017/1001, dass die Anmeldung einer Unionsgewährleistungsmarke auch dann zurückzuweisen ist, wenn die einzelnen Vorgaben der Art. 83 und Art. 84 Verordnung (EU) 2017/1001 nicht erfüllt sind. Bei den Vorgaben des Art. 85 Verordnung (EU) 2017/1001 kann auf die bereits erfolgten Ausführungen verwiesen¹²⁷¹ und lediglich festgehalten werden, dass sämtliche Anforderungen an die Satzung einer Unionsgewährleistungsmarke erfüllt sein müssen, da eine Anmeldung sonst durch das Amt zurückgewiesen wird. Dies bedeutet auch, dass die Anmeldung eine Darstellung der bestimmten Eigenschaften enthalten muss, die durch die Unionsgewährleistungsmarke zertifiziert werden sollen.¹²⁷² Die Öffentlichkeit muss entsprechend informiert und eine einheitliche Überprüfung der Eigenschaften möglich sein.¹²⁷³ Für die Anforderungen des Art. 83 Verordnung (EU) 2017/1001 liegt eine fehlende Eignung zur Eintragung dann vor, wenn es sich bei der angemeldeten Marke um ein Zeichen handelt, dem die speziell für eine Unionsgewährleistungsmarke erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (Art. 83 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001).¹²⁷⁴ Wird der Unterscheidungsgrad nicht erreicht und wurde dieser auch nicht kraft Benutzung des Kennzeichens erlangt, ist eine Anmeldung zurückzuweisen.¹²⁷⁵ Die Anforderungen an das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis (Art. 83 Verordnung (EU) 2017/1001) sind im Kern identisch mit denen der Individualmarken.¹²⁷⁶ Erlaubt sei der erneute Hinweis auf die Möglichkeit der

¹²⁶⁸ Art. 42 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹²⁶⁹ Siehe dazu: Seite 146.

¹²⁷⁰ BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 85 Rn. 2, Stand: 01.10.2018.

¹²⁷¹ Siehe dazu: Seite 186.

¹²⁷² Dröge, MarkenR 2016, 549 (552).

¹²⁷³ Dröge, MarkenR 2016, 549 (552).

¹²⁷⁴ Siehe dazu: Seite 163.

¹²⁷⁵ Siehe grundsätzlich und ausführlich dazu: Eisenführ/Schennen Art. 36 Rn. 1 ff.

¹²⁷⁶ Dröge, GRUR 2017, 1198 (1199).

Abwendung einer Zurückweisung gemäß Art. 85 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001 durch eine Abänderung der Markensatzung, sodass diese danach den Anforderungen genügt.

c. Gewährleistung der geografischen Herkunft

Gemäß Art. 83 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 ist die Unionsgewährleistungsmarke nicht dafür vorgesehen, gekennzeichnete Waren oder Dienstleistungen von anderen Waren oder Dienstleistungen hinsichtlich ihrer geografischen Herkunft zu unterscheiden und stellt einen Zurückweisungsgrund für die Anmeldung dar. Dies muss immer dann der Fall sein, wenn die angesprochenen Verkehrskreise die Unionsgewährleistungsmarke als Hinweis auf eine geografische Herkunft der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen verstehen.¹²⁷⁷ Davon ist auszugehen, wenn sowohl das angemeldete Kennzeichen als auch die eingereichte Satzung implizieren, dass die zu gewährleistende Eigenschaft der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen auf ihre geografische Herkunft Bezug nehmen. Dies gilt aber auch für solche Fälle, in denen lediglich das Kennzeichen den Eindruck erweckt, eine geografische Herkunft zu kennzeichnen, ohne dass die Satzung diesen Umstand aufnimmt bzw. regelt und keine entsprechende geografische Herkunft verlangt oder dies sogar ausdrücklich klarstellt.¹²⁷⁸ Schließlich ist auch der Fall erfasst, dass vom Kennzeichen keine entsprechende Gewährleistung mit Bezug auf die geografische Herkunft ausgeht und dieser Umstand lediglich in der Satzung enthalten ist, die Benutzer der Unionsgewährleistungsmarke entsprechend verpflichtet und als eine zu gewährleistende Eigenschaft genannt wird.

Bezieht sich die Unionsgewährleistungsmarke dabei auf eine geschützte geografische Angabe, dann ist ihre Anmeldung in jedem Fall gemäß Art. 83 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 zurückzuweisen. Dies muss aber auch für einfache geografische Angaben gelten, wenn die angesprochenen Verkehrskreise sie als Hinweis auf einen bestimmten geografischen Ort oder auf die Gewährleistung einer bestimmten geografischen Herkunft verstehen und wahrnehmen.¹²⁷⁹ Der Wortlaut des Art. 83 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 ist

¹²⁷⁷ Siehe auch: Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum EUIPO, Teil B Prüfung, Abschnitt 4 Absolute Eintragungshindernisse, Kapitel 16 Unionsgewährleistungsmarken Nr. 5.2, Stand 1.10.2017.

¹²⁷⁸ Siehe auch: Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum EUIPO, Teil B Prüfung, Abschnitt 4 Absolute Eintragungshindernisse, Kapitel 16 Unionsgewährleistungsmarken Nr. 4, Stand 1.10.2017.

¹²⁷⁹ Siehe auch: Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum EUIPO, Teil B Prüfung, Abschnitt 4 Absolute Eintragungshindernisse, Kapitel 16 Unionsgewährleistungsmarken Nr. 4, Stand 1.10.2017.

diesbezüglich eindeutig, der Wille des Gesetzgebers durch die Entwicklung ausdrücklich erkennbar und Abweichungen davon dürfen nicht erfolgen.

Dies gilt für den Fall, dass die Unionsgewährleistungsmarke ausschließlich Bezug auf eine geografische Herkunft nimmt. Steht die geografische Herkunft lediglich ergänzend neben den zu gewährleistenden Eigenschaften der Produkte, muss dies möglich sein und sich nach den allgemeinen Regelungen zur Kennzeichnung mit geografischen Herkunftsangaben richten.

d. Verstoß der Satzung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten

Ein Grund für die Zurückweisung einer Anmeldung liegt auch für einen etwaigen Verstoß der Satzung einer Unionsgewährleistungsmarke gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten vor. Dieses Erfordernis ist explizit in Art. 85 Abs. 1 2. HS Verordnung (EU) 2017/1001 genannt. Bezüglich der Anforderung kann auf die bereits gemachten Ausführungen verwiesen werden.¹²⁸⁰ Gleiche Anforderung bzw. den gleichen Grund einer Zurückweisung kennt auch Art. 76 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001, dort für die Unionskollektivmarke. Demnach wird über die in den Art. 41 und Art. 42 Verordnung (EU) 2017/1001 genannten Gründen hinaus „die Anmeldung für eine Unionskollektivmarke zurückgewiesen, wenn den Vorschriften der Artikel 74 und 75 nicht Genüge getan ist oder die Satzung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt.“¹²⁸¹ Auch hier kann auf die allgemeinen Grundsätze des Art. 7 Verordnung (EU) 2017/1001 und die Prüfungsrichtlinien des EUIPO¹²⁸² verwiesen werden.¹²⁸³

e. Zurückweisung bei Irreführungsfahr

Die Anmeldung einer Unionsgewährleistungsmarke ist zurückzuweisen, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum über die Art oder die Bedeutung der Marke irreführt wird.¹²⁸⁴ Damit enthält Art. 85 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 einen weiteren und damit vierten Zurückweisungsgrund.¹²⁸⁵ Dieser steht gleichrangig neben den drei in Art. 85 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 genannten Zurückweisungsgründen.¹²⁸⁶ Beispielhaft wird in Art.

¹²⁸⁰ Siehe dazu: Seite 186.

¹²⁸¹ Art. 76 Abs. 1 2. HS Verordnung (EU) 2017/1001.

¹²⁸² Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), Teil B, Prüfung, Abschnitt 1 (Stand 1.8.2016) und Abschnitt 4 Kapitel 1-7, 9, 14 (Stand 1.2.2017) und Kapitel 8, 10-13 (Stand 1.8.2016).

¹²⁸³ BeckOK MarkenR/Miosga UMV 2017 Art. 76 Rn. 2, Stand: 01.10.2018.

¹²⁸⁴ BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 85 Rn. 5, Stand: 01.10.2018.

¹²⁸⁵ Vergleichend bezüglich der Unionskollektivmarke: Art. 76 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹²⁸⁶ BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 85 Rn. 5, Stand: 01.10.2018.

85 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 durch die nicht abschließende Aufzählung „insbesondere“ auf die mögliche Verwechslungsgefahr verwiesen, dass durch die Marke fälschlich der Eindruck erweckt wird, sie hätte eine andere Funktion als die einer Unionsgewährleistungsmarke. Damit verschärft Art. 85 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 das in Art. 7 Abs. 1 lit. g Verordnung (EU) 2017/1001 enthaltene allgemeine Irreführungsverbot, indem das Eintragungshindernis nicht nur an Täuschungen über die Waren oder Dienstleistungen anknüpft, sondern auch an Täuschungen über „die Eignung und Funktion“ der Marke.¹²⁸⁷

Die Vorschrift dient dem Schutz der angesprochenen Verkehrskreise und ist aus diesem Grund für eine wirksame Umsetzung weit auszulegen.¹²⁸⁸ Im Ergebnis ist das EUIPO damit verpflichtet, sämtliche bereits bestehenden Unionsindividual- und Unionskollektivmarken zu prüfen und, sollte eine identische Eintragung vorliegen, die Anmeldung zurückzuweisen. Besteht solch eine Eintragung, dann erweckt die neue Unionsgewährleistungsmarke nicht nur den Eindruck, etwas anderes zu sein, sie ist dann bereits „etwas anderes“, nämlich eine Unionsindividual- oder Unionskollektivmarke. In voller Konsequenz darf dies aber ausschließlich für identische Kennzeichen gelten. Bereits geringfügige Unterscheidungen, Ergänzungen oder Aussparungen bei der Unionsgewährleistungsmarke können geeignet sein, diese Gefahr der Irreführung zu unterbinden. Das EUIPO darf bei seiner Beurteilung sich jedoch nicht einzig auf die formelle Eintragung der bestehenden Unionsmarken berufen. Entscheidend ist hier Sinn und Zweck der Regelung des Art. 85 Verordnung (EU) 2017/1001, der verhindern möchte, dass die einzutragende Unionsgewährleistungsmarke den Anschein erweckt, etwas anders als eine Gewährleistungsmarke zu sein. Entscheidend für diese Beurteilung ist dabei nicht die formelle Eintragung, sondern ihre tatsächliche Wahrnehmung bei den angesprochenen Verkehrskreisen.

Die Gründe für eine Irreführungsgefahr sind vielfältig und können sowohl in der optisch bzw. grafischen Gestaltung oder den verbalen Inhalten liegen, müssen sich aber aus der Wiedergabe der Marke ergeben.¹²⁸⁹ Mögliche Anhaltspunkte einer Irreführung wären beispielsweise, wenn das Zeichen den Eindruck erweckt, es sei ein staatliches Gütezeichen, z. B. durch die

¹²⁸⁷ Siehe im Vergleich bezüglich der Unionskollektivmarke: BeckOK MarkenR/Miosga UMV 2017 Art. 76 Rn. 3, Stand: 01.10.2018.

¹²⁸⁸ BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 85 Rn. 6, Stand: 01.10.2018.

¹²⁸⁹ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74c Rn. 3.

Verwendung von Hoheitszeichen, obwohl der Anmelder keine entsprechende hoheitliche Stellung bzw. Funktion ausführt.¹²⁹⁰ Oder die Marke vermittelt den Eindruck, sie könne benutzt werden, ohne bestimmte Auflagen (Satzungsvorschriften) zu erfüllen.¹²⁹¹ Vor dem Hintergrund, dass mit der Unionsgewährleistungsmarke ein gänzlich neues Rechtsinstitut eingeführt wurde, sollten Widersprüche und Unsicherheiten bei der Anwendung der bestehenden allgemeinen markenrechtlichen Regelungen vermieden werden. Das „Publikum“ soll an die neue Markenart gewöhnt und klar über die Eigenschaften und Eigenarten der Gewährleistungsmarke informiert werden. Dazu würde es in einem klaren Widerspruch stehen, wäre die Marke in ihrer Außenwirkung nicht eindeutig. Zudem lässt die Formulierung „... wenn diese Marke den Eindruck erwecken kann, als wäre sie etwas anderes als eine Gewährleistungsmarke“,¹²⁹² darauf schließen, dass eine klare Abgrenzung zu staatlichen und anderen übergeordneten Gewährleistungs- oder Gütezeichen geschaffen werden soll.

Dies bestätigt sich durch einen Blick auf die identische Regelung zur Unionskollektivmarke. Fälle von einer Gefahr der Irreführung i. S. d. Art. 76 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 sind insbesondere solche Konstellationen, in denen eine Unionskollektivmarke den Eindruck erweckt, sie würde Gewähr für eine bestimmte Qualität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen bieten, ohne dem gerecht zu werden.¹²⁹³ Dies stellt aber gerade die Grundfunktion der Unionsgewährleistungsmarke dar und muss daher konsequent angewandt werden. Es ist zudem möglich, dass eine Unionsgewährleistungsmarke als schlichte Unionsindividualmarke oder Unionskollektivmarke wahrgenommen wird. Das Eintragungshindernis des Art. 85 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 ist daher auch so zu verstehen, dass eine Unionsgewährleistungsmarke eben nicht als normale Unionsindividual- oder Unionskollektivmarke eingetragen und verwendet werden darf.¹²⁹⁴

In voller Konsequenz und zur Vermeidung einer Irreführung muss dies für die Wahrnehmung der Unionsgewährleistungsmarke insgesamt gelten und darf nicht auf die jeweilige Waren- und Dienstleistungsklasse der gegenständlichen Unionsgewährleistungsmarke beschränkt

¹²⁹⁰ Dissman/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (659).

¹²⁹¹ Siehe vergleichend für die Unionskollektivmarke: BeckOK MarkenR/Miosga UMV 2017 Art. 76 Rn. 3, Stand: 01.10.2018; Nr. 18 der Protokollerklärung des Rates und der Kommission, ABl. HABM 1996, 606.

¹²⁹² Art. 85 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹²⁹³ BeckOK MarkenR/Miosga UMV 2017 Art. 76 Rn. 3, Stand: 01.10.2018; Köhler/Bornkamm UWG § 5 Rn. 4.82.

¹²⁹⁴ Dröge, MarkenR 2016, 549 (556).

werden.¹²⁹⁵ Nachdem die Art der Unionsgewährleistungsmarke jedem Anmelder grundsätzlich zugänglich sein soll, kann ein in der Marke enthaltener Bestandteil über die Identität des Anmelders (als Individualperson oder als Kollektiv) somit keinen Aufschluss bezüglich der Kernfunktion die zertifizierende Tätigkeit geben und keine Täuschung i. S. d. Art. 85 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 darstellen.¹²⁹⁶

Eine Unionsgewährleistungsmarke, die darüber hinaus die gesteigerten Anforderungen erfüllt, aber nicht als Unionsgewährleistungsmarke wahrgenommen wird, schadet letztlich nur ihrem Selbstzweck und so ihrem Verwenderkreis. Der Aufwand für die Anmeldung einer Gewährleistungsmarke für den Anmelder und Inhaber sowie die gesteigerten Anforderungen an die Verwender dieser Marke wären wenig lohnenswert, würde die Unionsgewährleistungsmarke als normale Unionsmarke wahrgenommen. Die Wahrnehmung wird aber ohne weitere Gründe nicht zwangsläufig zu einer Irreführung im Sinne eines Verbots führen.¹²⁹⁷ Kommuniziert und suggeriert eine Unionsgewährleistungsmarke nicht schon durch ihre Aufmachung, Gestaltung, Wortwahl oder einer Kombination dieser Merkmale ihre Eigenschaft als Gewährleistungsmarke,¹²⁹⁸ ist es allein abhängig von der Kommunikation und dem Marketing des Markeninhabers und der Benutzer, der Marke zu einer Wahrnehmung als Gewährleistungsmarke zu verhelfen. Bleibt dies aus und davon ist zum Zeitpunkt der Anmeldung in vielen Fällen auszugehen, kann dies nicht bereits zu einer Zurückweisung der Anmeldung führen.¹²⁹⁹ Entscheidend muss in solchen Fällen die grundsätzliche Geeignetheit des Kennzeichens sein. Kann diese Geeignetheit bejaht werden, sollte eine Eintragung möglich sein.

f. Bemerkungen Dritter

In Verbindung mit Art. 45 Verordnung (EU) 2017/1001 gibt der Generalverweis des Art. 83 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001 Dritten die Möglichkeit, durch die Einreichung von Drittbemerkungen beim Amt auf die Zurückweisung der Anmeldung einer Unionsgewährleistungsmarke hinzuwirken. Dritte können gemäß Art. 45 Verordnung (EU)

¹²⁹⁵ Dröge, MarkenR 2016, 549 (556).

¹²⁹⁶ So auch: Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74c Rn. 5.

¹²⁹⁷ Anders bei der Unionskollektivmarke; siehe auch: Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74c Rn. 4.

¹²⁹⁸ Gemäß Art. 83 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001, muss eine Unionsgewährleistungsmarke bei der Anmeldung als solche bezeichnet werden, weitere Anforderungen an die Markenform i. S. d. Art. 4 Verordnung (EU) 2017/1001 stellen die Art. 83 ff. Verordnung (EU) 2017/1001 nicht; siehe vergleichend für die Unionskollektivmarke: Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 66 Rn. 18.

¹²⁹⁹ Im Ergebnis so auch: Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74d Rn. 7.

2017/1001 natürliche oder juristische Personen sowie Verbände von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmen, Händler und Verbrauchern sein.¹³⁰⁰ Es eröffnet ihnen die Möglichkeit, schriftliche Bemerkungen einzureichen,¹³⁰¹ in denen sie erläutern, aus welchen der in den Art. 5 Verordnung (EU) 2017/1001 (Inhaber von Unionsmarken) und Art. 7 Verordnung (EU) 2017/1001 (Absolute Eintragungshindernisse) aufgeführten Gründen eine Unionsmarke von Amts wegen nicht eingetragen werden darf.¹³⁰² Am eigentlichen Eintragsverfahren nicht beteiligten Dritten ist es so möglich, das Amt auf eine fehlende Schutzfähigkeit des Kennzeichens oder fehlende Eignung des Anmelders hinzuweisen. Dabei wird der Dritte durch seine eingereichten Bemerkungen nicht Beteiligter des Verfahrens.¹³⁰³ Dies stellt Art. 45 Abs. 1 S. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 klar und eröffnet dem Dritten damit keine weiteren Sonderbefugnisse.

Mit Ausnahme der Eingangs- und Weiterleitungsbestätigung erhält der Dritte auch keine weiteren Benachrichtigungen, selbst über den Ausgang der Überprüfung wird er nicht unterrichtet, sondern muss sich, wie jeder unbeteiligte Dritte es auch kann, über die öffentlich zugänglichen Registereintragungen informieren.¹³⁰⁴ Zeitlich sind die Bemerkungen Dritter vor Ablauf der Widerspruchsfrist oder, wenn ein Widerspruch gegen eine Marke eingereicht wurde (z. B. aus relativen Eintragungshindernissen), vor der abschließenden Entscheidung über den Widerspruch Art. 45 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 einzureichen. Mit der Regelung soll erreicht werden, dass bereits zu einem möglichst frühen Zeitpunkt Einwendungen gegen die Eintragung der Unionsmarke zutage kommen und nicht erst im nachgeordneten Nichtigkeitsverfahren gemäß Art. 63 Verordnung (EU) 2017/1001 eingebracht werden müssen.¹³⁰⁵ Im Rahmen seiner Bemerkungen kann der Dritte seine Einwände auf sämtliche von Amts wegen bei der Eintragung zu prüfenden Umstände stützen. Besondere Bedeutung erlangt die Möglichkeit von Bemerkungen Dritter durch die Fachkunde der Wettbewerber, die dem Amt Hinweise oder Materialien zur Verfügung stellen können, die dem Amt selbst verborgen geblieben wären.¹³⁰⁶ Der Eingang der Bemerkungen des Dritten wird diesem

¹³⁰⁰ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 40 Rn. 5; BeckOK MarkenR/Klingelhöfer UMV 2017 Art. 45 Rn. 5-6, Stand: 01.10.2018.

¹³⁰¹ Zu den Anforderungen der Bemerkung: Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 40 Rn. 7-11; BeckOK MarkenR/Klingelhöfer UMV 2017 Art. 45 Rn. 5-6, Stand: 01.10.2018; BeckOK UMV/Pohlmann/Schramek UMV Art. 45 Rn. 4-7, Stand: 28.05.2018.

¹³⁰² Art. 45 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹³⁰³ BeckOK MarkenR/Klingelhöfer UMV 2017 Art. 45 Rn. 15, Stand: 01.10.2018.

¹³⁰⁴ BeckOK MarkenR/Klingelhöfer UMV 2017 Art. 45 Rn. 13, Stand: 01.10.2018.

¹³⁰⁵ BeckOK MarkenR/Klingelhöfer UMV 2017 Art. 45 Rn. 1, Stand: 01.10.2018.

¹³⁰⁶ BeckOK MarkenR/Klingelhöfer UMV 2017 Art. 45 Rn. 4, Stand: 01.10.2018.

bestätigt und an den Anmelder weitergeleitet. Für gewöhnlich entscheidet das EUIPO innerhalb eines Monats, ob die Bemerkungen ernsthafte Zweifel an der Eintragungsfähigkeit begründen oder nicht.¹³⁰⁷

Bereits die Unionskollektivmarke, dort Art. 77 Verordnung (EU) 2017/1001, nimmt Rücksicht auf die speziellen Eintragungshindernisse der Unionskollektivmarke gemäß Art. 76 Verordnung (EU) 2017/1001 und eröffnet Dritten, diesbezüglich Bemerkungen beim Amt einzureichen.¹³⁰⁸ Damit wird ergänzend zu den allgemeinen Vorschriften des Art. 45 Verordnung (EU) 2017/1001 auf die Besonderheiten des Typus der Unionskollektivmarke eingegangen, etwa der Eindruck, die Marke sei etwas anderes als eine Kollektivmarke (Art. 76 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001), oder fehlerhafte Anforderungen an die Satzung (Art. 75 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001). Im Übrigen enthält Art. 77 Verordnung (EU) 2017/1001 keine besonderen Regelungen für die Bemerkungen Dritter, sodass gänzlich auf die allgemeinen Vorschriften des Art. 45 Verordnung (EU) 2017/1001 zurückgegriffen werden kann und muss.

Die Vorschriften zur Unionsgewährleistungsmarke der Art. 83 ff. Verordnung (EU) 2017/1001 gehen im Rahmen der Möglichkeit Dritter, Bemerkungen zu Markenmeldungen einzureichen, ebenfalls auf die Besonderheiten der Unionsgewährleistungsmarke ein und Art. 86 Verordnung (EU) 2017/1001 ermöglicht es Dritten, ihre Bemerkungen auch auf die spezifischen Gründe, die zur Zurückweisung der Anmeldung einer Unionsgewährleistungsmarke gemäß Art. 85 Verordnung (EU) 2017/1001 führen würden, zu stützen.¹³⁰⁹ Vergleichbar mit der Unionskollektivmarke geht die Unionsmarkenverordnung damit auf die Besonderheiten des Markentypus ein und stellt den allgemeinen Vorschriften des Art. 45 Verordnung (EU) 2017/1001 i. V. m. Art. 83 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001 spezielle Regelungen zur Seite. Dritte können ihre Bemerkungen so auf die spezifischen Eintragungshindernisse der Unionsgewährleistungsmarke stützen. Art. 86 Verordnung (EU) 2017/1001 nennt explizit die spezifischen Zurückweisungsgründe des Art. 85 Abs. 1 und 2 Verordnung (EU) 2017/1001¹³¹⁰ und eröffnet damit die komplette Klaviatur der besonderen Anmeldevoraussetzungen der Unionsgewährleistungsmarke. So entsteht eine Vielzahl von

¹³⁰⁷ BeckOK MarkenR/Klingelhöfer UMV 2017 Art. 45 Rn. 12, Stand: 01.10.2018.

¹³⁰⁸ BeckOK MarkenR/Miosga UMV 2017 Art. 77 Rn. 1 bis 2, Stand: 01.10.2018.

¹³⁰⁹ Siehe auch: Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74d Rn. 1; BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 86 Rn. 1-2, Stand: 01.10.2018.

¹³¹⁰ Siehe dazu: Seite 205.

Gründen, auf die eine Bemerkung Dritter gestützt werden kann. Im Grundsatz immer dann, wenn gemäß Art. 85 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 den Vorschriften der Art. 83 Verordnung (EU) 2017/1001 mit ihren Anforderungen an die Art der Gewährleistungsmarke selbst sowie an die Person des Anmelders nicht gerecht wird.¹³¹¹ Daneben verweist Art. 85 Verordnung (EU) 2017/1001 auf den Art. 84 Verordnung (EU) 2017/1001 und die dort verklausulierten Voraussetzungen an die Satzung einer Unionsgewährleistungsmarke.

Daneben kann ein Dritter Bemerkungen einreichen, sollte die Satzung einer Unionsgewährleistungsmarke gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen (Art. 85 Abs. 1 a. E. Verordnung (EU) 2017/1001) und wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum über den Charakter oder die Bedeutung der Marke irreführt wird, insbesondere dann, wenn sie den Eindruck erweckt, etwas anderes als eine Gewährleistungsmarke zu sein. Gemäß Art. 85 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001 ist es Dritten darüber hinaus möglich, Bemerkungen hinsichtlich Änderungen der Markensatzung einzureichen. Das Amt ermöglicht es so Dritten, in sachlicher und verfahrenstechnischer Hinsicht besondere Kenntnisse und Marktgegebenheiten dem Amt zu präsentieren und so in die Entscheidungen des EUIPO einfließen zu lassen. Zusätzlich dazu, dass damit auf das größtmögliche Marktwissen unter der Mithilfe Dritter zurückgegriffen werden kann, ist mit dieser Regelung eine frühestmögliche Einbindung unbeteiligter Dritter in das Verfahren sichergestellt.

5. Rechtserhaltende Benutzung, Verfall und Nichtigkeit der Unionsgewährleistungsmarke

Wie alle Unionsmarken unterliegt auch die Unionsgewährleistungsmarke dem Benutzungsgrundsatz (Benutzungszwang¹³¹²).¹³¹³ Es liegt jedoch in ihrer Art, dass sie nicht von ihrem Inhaber selbst, sondern von Dritten, durch die Satzung legitimierte Marktteilnehmer, genutzt wird. Daher bestimmt Art. 87 Verordnung (EU) 2017/1001 explizit, dass es für eine rechtserhaltende Benutzung ausreichend ist, wenn diese durch eine nach der Satzung berechnete Person (oder ein Unternehmen) erfolgt, soweit die übrigen Vorschriften der Unionsmarkenverordnung beachtet werden.¹³¹⁴ Grundlage für eine rechtserhaltende Benutzung ist somit die konkrete Ausgestaltung der Satzung und ihre spätere Anwendung. Die

¹³¹¹ Siehe dazu: Seite 125, Seite 163, Seite 165.

¹³¹² BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 87 Rn. 1, Stand: 01.10.2018; Dröge, GRUR 2017, 1198 (1201).

¹³¹³ Art. 83 Abs. 3 i. V. m. Art. 18 und Art. 58 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹³¹⁴ Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (659).

Verfallsgründe einer Unionsmarke sind allgemein in Art. 58 Verordnung (EU) 2017/1001 geregelt. Darüber hinaus nennt Art. 91 Verordnung (EU) 2017/1001 aber noch ergänzende Verfallsgründe für die Unionsgewährleistungsmarke. Die Regelungen zur Nichtigkeit einer Unionsmarke finden sich in den Art. 59, 60 und 61 Verordnung (EU) 2017/1001. Der Art. 92 Verordnung (EU) 2017/1001 enthält die ergänzenden Nichtigkeitsgründe für die Unionsgewährleistungsmarke. Anders als bei der Nichtigkeitserklärung einer Unionsmarke gemäß Art. 59 und Art. 60 Verordnung (EU) 2017/1001 aus absoluten oder relativen Gründen, die bereits zum Zeitpunkt der Eintragung bestanden und lediglich unentdeckt geblieben sind, treten die Gründe für den Verfall einer Unionsmarke erst nach ihrer Eintragung und bedingt durch ein Tun oder Unterlassen ihres Inhabers ein.¹³¹⁵

Es führen im Grundsatz drei Umstände zum Verfall einer eingetragenen Unionsmarke. Art. 91 Verordnung (EU) 2017/1001 enthält lediglich ergänzende Verfallsgründe.¹³¹⁶ Dies sind die nicht ernsthafte Markenbenutzung (Art. 58 Abs. 1 lit. a Verordnung (EU) 2017/1001), die Umwandlung in eine gebräuchliche Bezeichnung (Art. 58 Abs. 1 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001) und die irreführende Benutzung (Art. 58 Abs. 1 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001). Gemäß Art. 58 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 kann der Verfall einer Unionsmarke auch nur für einen Teil der eingetragenen Waren und Dienstleistungen erklärt werden.

Es gibt absolute und relative Nichtigkeitsgründe, die zur Löschung einer Unionsmarke führen können. Absolute Nichtigkeitsgründe liegen vor, wenn eine Unionsgewährleistungsmarke entgegen den Vorschriften des Art. 7 Verordnung (EU) 2017/1001 eingetragen worden ist (Art. 59 Abs. 1 lit. a Verordnung (EU) 2017/1001),¹³¹⁷ wenn der Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung bösgläubig war (Art. 59 Abs. 1 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001) oder der Inhaber keinen Nachweis erbringt, dass die Marke durch Benutzung die erforderliche Unterscheidungskraft erlangt hat (Art. 59 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001). Darüber hinaus regelt Art. 60 Verordnung (EU) 2017/1001 die relativen Nichtigkeitsgründe.

Gemäß Art. 60 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 sind dies die in den Art. 8 Abs. 1 lit. a und b, Art. 8 Abs. 3, Art. 8 Abs. 4 und in Art. 8 Abs. 5 Verordnung (EU) 2017/1001 genannten Eintragungshindernisse, die bereits in einem Widerspruchsverfahren hätten geltend gemacht

¹³¹⁵ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 58 Einl, Stand: 01.10.2018.

¹³¹⁶ Eisenführ/Schennen/Eisenführ/Holderied Art. 51 Rn. 1.

¹³¹⁷ Zu den Voraussetzungen des Art. 7 Verordnung (EU) 2017/1001 siehe ausführlich: Seite 146.

werden können.¹³¹⁸ Zusätzlich enthält Art. 60 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 darüber hinausgehende Nichtigkeitsgründe, unter anderem solche des Namensrechts, Rechte an der eigenen Abbildung, Urheberrechte oder gewerbliche Schutzrechte, die nach Gemeinschaftsrecht oder nationalem Recht geschützt sind und die als Basis der Untersagung erhalten können.¹³¹⁹ Ergänzend dazu enthält der Art. 92 Verordnung (EU) 2017/1001 speziell für die Unionsgewährleistungsmarke ergänzende Nichtigkeitsgründe, die über die in Art. 59 und Art. 60 Verordnung (EU) 2017/1001 genannten Nichtigkeitsgründe hinaus und auf Antrag beim Amt oder durch Widerklage im Verletzungsverfahren gelten gemacht werden können. Art. 63 und Art. 64 Verordnung (EU) 2017/1001 enthalten zusammen mit den Art. 42 bis 46 Verordnung (EU) 2017/1001 die formalen Regelungen für den Antrag auf Erklärung des Verfalls oder Nichtigkeit und die Vorschriften zu dem eigentlichen Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren. Die eigentliche Wirkung des Verfalls und der Nichtigkeit ergeben sich aus Art. 62 Verordnung (EU) 2017/1001 mit den besonderen Regelungen zu einem früheren Verfallszeitpunkt.¹³²⁰

Die unterschiedlichen Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit begründen sich in ihrer unterschiedlichen Entstehung. Lagen die Gründe einer Nichtigkeit bereits zum Zeitpunkt der Eintragung vor, sind die Gründe für einen Verfall erst danach entstanden.¹³²¹ In Bezug auf die formellen Anforderungen und Abläufe sowie die Wirkungen des Verfalls einer Unionsgewährleistungsmarke enthalten der Art. 91 Verordnung (EU) 2017/1001 und für die Erklärung der Nichtigkeit der Art. 92 Verordnung (EU) 2017/1001 keine weiteren Regelungen. Der Verfall und die Nichtigkeit einer Unionsmarke bzw. einer eingetragenen Unionsgewährleistungsmarke kann durch Antrag beim EUIPO im Verfalls- bzw. Nichtigkeitsverfahren (Art. 63 Verordnung (EU) 2017/1001) oder im Wege einer Widerklage im Verletzungsverfahren bei einem Unionsmarkengericht (Art. 128 Verordnung (EU) 2017/1001) geltend gemacht werden.¹³²² Berechtigt zur Antragstellung ist jede natürliche oder juristische Person sowie jeder Interessenverband von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmen, Händlern oder Verbrauchern, die nach dem für ihn jeweils

¹³¹⁸ BeckOK UMV/Pohlmann/Schramek UMV Art. 60 Einl, Stand: 28.05.2018.

¹³¹⁹ BeckOK UMV/Pohlmann/Schramek UMV Art. 60 Einl, Stand: 28.05.2018.

¹³²⁰ Art. 62 Abs. 1 und 2 Verordnung (EU) 2017/1001; siehe auch: Eisenführ/Schennen/Eisenführ/Eberhardt Art. 55 Rn. 4-6; BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 62 Rn. 1-7, Stand: 01.10.2018.

¹³²¹ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 62 Einl, Stand: 01.10.2018.

¹³²² Siehe für die Unionsmarken allgemein: BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 58 Rn. 1, Stand: 01.10.2018.

maßgeblichem Recht prozessfähig ist (Art. 63 Abs. 1 lit. a bis c Verordnung (EU) 2017/1001).¹³²³ Eine Verfalls- oder Nichtigkeitserklärung erfolgt nicht von Amts wegen, sondern nur auf Antrag oder durch Erhebung der Widerklage. Im Grundsatz treffen diese Regelungen auch auf die Unionsgewährleistungsmarke zu.

a. Allgemeine Grundsätze zur Benutzung und die Besonderheiten der Unionsgewährleistungsmarke

Die allgemeinen Vorschriften und materiellrechtlichen Anforderungen zur rechtserhaltenden Benutzung der Unionsmarken finden sich in Art. 18 Verordnung (EU) 2017/1001. Grundsätzlich gilt, dass der Inhaber die Unionsgewährleistungsmarke für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen innerhalb von fünf Jahren, gerechnet ab Eintragung, benutzen muss. Die Folgen der Nichtbenutzung sind nicht in Art. 18 Verordnung (EU) 2017/1001 selbst, sondern in den weiteren Vorschriften der Unionsmarkenverordnung geregelt. Auf diese wird in Art. 18 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 verwiesen.¹³²⁴ Im Grundsatz gilt, dass die Rechte aus einer eingetragenen Marke nur dann entstehen, wenn diese vom Inhaber auch tatsächlich benutzt wird.¹³²⁵ Damit stellt der Gesetzgeber klar, dass reine Defensivmarken, die lediglich eine Benutzung durch Dritte unterbinden sollen, nicht gewollt sind.¹³²⁶ Normzweck des Art. 18 Verordnung (EU) 2017/1001 ist es, Marktkonflikte zu verhindern. Zumindest die Markenrechtsrichtlinie (EU) 2015/2436 nimmt in Erwägungsgrund 31 ausdrücklichen Bezug darauf.¹³²⁷ Die Pflicht zur Benutzung ist dabei an verschiedene Mindestanforderungen geknüpft. Dies sind unter anderem ihre Markenmäßigkeit, die Ernsthaftigkeit der Benutzung, die Benutzungsschonfrist und der Zeitraum der Benutzung, der Ort der Benutzung sowie eine mögliche Benutzung in abweichender Form. Dabei erläutert weder die Unionsmarkenverordnung noch Markenrechtsrichtlinie den unbestimmten Rechtsbegriff der Benutzung.¹³²⁸ Die Art. 83 ff. Verordnung (EU) 2017/1001 definieren den Begriff zwar ebenfalls nicht, enthalten bezüglich der rechtserhaltenden Benutzung in Art. 87 Verordnung (EU) 2017/1001 jedoch spezielle Regelungen und werden damit dem Umstand gerecht, dass der Inhaber selbst nur in Ausnahmefällen Benutzer der Unionsgewährleistungsmarke sein

¹³²³ BeckOK UMV/Pohlmann/Schramek UMV Art. 63 Rn. 7, Stand: 28.05.2018.

¹³²⁴ BeckOK MarkenR/Fuhrmann UMV 2017 Art. 15 Rn. 4, Stand: 01.10.2018.

¹³²⁵ Erwägungsgrund Nr. 10 Verordnung (EG) 207/2009.

¹³²⁶ BeckOK MarkenR/Fuhrmann UMV 2017 Art. 18 Rn. 1, Stand: 01.10.2018.

¹³²⁷ Siehe zum Normzweck auch: EuG GRUR Int. 2003, 763 Rn 38 – Silk Cocoon.

¹³²⁸ Eisenführ/Schennen/Eisenführ Art. 15 Rn. 5; Schlussanträge des Generalanwalts Ruiz-Jarabo Colomer vom 2.7.2002 Nr. 46 in der Rechtssache C-40/01 – Ansul/Ajax.

wird. Art. 87 Verordnung (EU) 2017/1001 stellt daher eine Benutzung Dritter gemäß Art. 18 Verordnung (EU) 2017/1001 einer Benutzung durch den Inhaber gleich, wenn diese der Satzung entsprechend legitimiert sind.¹³²⁹

aa. Begriff der ernsthaften Benutzung

Der Inhaber muss seine Unionsmarke für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen, innerhalb von fünf Jahren ab Eintragung „ernsthaft in der Union benutzen.“¹³³⁰ Dies gilt uneingeschränkt auch für die Unionsgewährleistungsmarke. Der Begriff „ernsthaft“ ist sowohl in der Unionsmarkenverordnung als auch der Markenrechtsrichtlinie enthalten. Der unbestimmte Rechtsbegriff einer „ernsthaften Benutzung“ ist einheitlich auszulegen.¹³³¹ Die Benutzung darf nicht nur symbolisch und zum reinen Selbstzweck im Sinne des gesetzlichen Wortlauts erfolgen, sondern muss in einer Art und Weise geschehen, die den markenmäßigen Funktionen einer Unionsmarke entspricht und gerecht wird.¹³³² Die Hauptfunktion der Unionsindividual- und Unionskollektivmarken ist die Wahrung der Ursprungsidentität¹³³³ der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen (Herkunftsfunktion)¹³³⁴ durch eine an den Verkehr gerichtete tatsächliche Benutzung nach außen.¹³³⁵ Die Herkunftsfunktion der Unionsmarke als klassische Hauptfunktion stand somit im Vordergrund der Prüfung einer ernsthaften Benutzung von Unionsindividual- und Unionskollektivmarke.¹³³⁶ Sie war nur dann erfüllt, wenn dem Verbraucher oder Endabnehmer durch die Kennzeichnung mit der Marke die Ursprungsidentität einer Ware oder Dienstleistung garantiert wird und er diese ohne Verwechslungsgefahr von Waren und Dienstleistungen anderer Herkunft unterscheiden kann.¹³³⁷ Eine bloße Benutzung der Unionsmarke als Unternehmenskennzeichen reicht zum Beispiel nicht aus.¹³³⁸

¹³²⁹ Siehe dazu: Seite 203.

¹³³⁰ Art. 18 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹³³¹ Vergleiche jeweils zur Richtlinie (EU) 2015/2436: EuGH GRUR 2003, 425 Rn. 29-31 – Ansul; GRUR 2007, 702 Rn. 43-44 – Häupl.

¹³³² BeckOK UMV/Müller UMV Art. 18 Rn. 23, Stand: 28.05.2018; EuGH GRUR Int. 2014, 956 Rn. 29 – Walzer Traum; GRUR Int. 2013, 137 Rn. 29 – Leno Marken; GRUR 2009, 156 Rn. 13 – Verein Radetky-Orden; GRUR 2008, 343 Rn. 72 – Bainbridge; GRUR 2006, 582 Rn. 70 – Vitafruit; BeckEuRS 2004, 287620 Rn. 27 – La Mer Technology; GRUR 2003, 425 Rn. 36 – Ansul; EuG BeckRS 2015, 81229 Rn. 27 – Toni Klement/HABM; BeckRS 2014, 82651 Rn. 22 – Trinkfix.

¹³³³ So auch: Eisenführ/Schennen/Eisenführ Art. 15 Rn. 58.

¹³³⁴ Eisenführ/Schennen/Eisenführ Art. 15 Rn. 7; Vergleich unter anderem: EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 30 und 31 – Henkel; GRUR Int. 2003, 229 (233) Rn. 48-50 – Arsenal.

¹³³⁵ EuGH GRUR 2003, 425 Rn. 36 – Ansul.

¹³³⁶ Siehe auch: BeckOK UMV/Müller UMV Art. 18 Rn. 9, Stand: 28.05.2018.

¹³³⁷ EuGH GRUR 2003, 55 Rn. 48, 51 – Arsenal Football Club; GRUR 2003, 425 Rn. 36 – Ansul; GRUR 2008, 343 Rn. 72 Bainbridge; GRUR 2009, 410 Rn. 17 – Silberquelle.

¹³³⁸ EuG T-387/10 vom 2.2.2012 Nr. 26 – Arantax/Antax.

Die unterschiedlichen Funktionen der Markentypen beeinflussen somit wesentlich die an eine „ernsthafte Benutzung“ zu stellenden Anforderungen. Orientiert man sich an dieser Grundüberlegung und setzt die Rechtsdogmatik fort, muss für die Prüfung der ernsthaften Benutzung einer Unionsgewährleistungsmarke zunächst ein Blick auf ihre abweichende Markenfunktion geworfen werden.¹³³⁹ Die Kernfunktion der Unionsgewährleistungsmarke ist die Kennzeichnung bestimmter Eigenschaften von Waren und Dienstleistungen. Die damit verbundene Garantie- und Qualitäts- bzw. Eigenschaftsfunktion¹³⁴⁰ zur Unterscheidung von nicht zertifizierten Produkten steht im Vordergrund.¹³⁴¹ Darüber hinausgehende Funktionen der Unionsgewährleistungsmarke, unter anderem auch die der Herkunft, treten in den Hintergrund und können allenfalls ergänzend daneben stehen.¹³⁴² Dies stellt den umgekehrten Fall verglichen zu den Unionsindividual- oder Unionskollektivmarken dar, deren markenmäßige Benutzung unabdingbar eine Ursprungsidentität erbringen muss (Herkunftsfunktion)¹³⁴³ und weitere markenmäßige Funktionen lediglich daneben stehen können oder in ihr enthalten sind (u. a. Werbe-, Qualitäts- oder Kommunikationsfunktion).¹³⁴⁴

Um den bestehenden Anforderungen gerecht zu werden, muss für das Vorliegen einer ernsthaften Benutzung eben diese Kernfunktion der Unionsgewährleistungsmarke ausgefüllt werden. Dafür muss die Unionsgewährleistungsmarke zur Gewährleistung bestimmter Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung verwendet und vom angesprochen Markt auch als solche verstanden werden. Erforderlich ist, dass die Marke dem Verbraucher oder Endabnehmer die Identität geprüfter Eigenschaften nicht notwendigerweise Qualitäten der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistungen garantiert, indem sie es ihm ermöglicht, diese ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen ohne Zertifizierung zu unterscheiden. Nur so wird die Unionsgewährleistungsmarke ihrer Aufgabe einer Auskunft der Beschaffenheitsidentität, als neuer Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs, gerecht. Dies, indem sie die Gewähr bietet, dass bestimmte Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen, die sie kennzeichnet, unter der Kontrolle eines unabhängigen Inhabers

¹³³⁹ Siehe dazu: Seite 163.

¹³⁴⁰ Siehe auch: EuGH GRUR 2009, 756 Rn. 58 – L 'Oréal zur Anerkennung der Garantiefunktion.

¹³⁴¹ Vergleich zum Gütezeichen: Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (356).

¹³⁴² Siehe zur markenmäßigen bzw. rechtserhaltenden Benutzung einer Unionsindividualmarke als Gütezeichen: Seite 131.

¹³⁴³ Siehe für die Unionsindividualmarke: EuGH GRUR 2017, 816 ff. – Gözze/Verein Bremer Baumwollbörse.

¹³⁴⁴ Ibidem: EuGH GRUR 2003, 425 Nr. 36 – Ansul/Ajax; GRUR Int. 2007, 1009 Nr. 72 – Bainbridge; EuG GRUR Int. 2009, 609 Nr. 36 – Deitech/Dei-Text.

stehen, der die Herstellung der Unternehmen prüft, überwacht und der für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann. Die bestehenden Prüfungsgrundsätze an das Merkmal der ernsthaften Benutzung innerhalb der ersten fünf Jahre ab Eintragung für die Unionsindividual- und Unionskollektivmarke können aus diesem Grund nicht ohne Weiteres auf die Unionsgewährleistungsmarke übertragen werden. Die gefestigte Rechtsprechung, die im Kern auf die Unterscheidungsfunktion zwischen verschiedenen Anbietern einer Ware oder Dienstleistung im Sinne ihrer Herkunft abstellt,¹³⁴⁵ kann nur analog und in Teilen auf die Unionsgewährleistungsmarke angewendet werden.

Notwendig für die ernsthafte Nutzung einer Unionsgewährleistungsmarke ist zunächst die satzungsgemäße Benutzung durch einen entsprechend legitimierten Dritten. In Abgrenzung zu einer von den Inhabern genutzten oder lizenzierten Unionsindividual- bzw. Unionskollektivmarke, die im Rahmen der wettbewerbsrechtlichen Grenzen, durch die Inhaber mehr oder weniger frei verwendet oder deren Verwendung frei gestattet werden kann, ist eine rechtmäßige Verwendung der Unionsgewährleistungsmarke an die Rahmenbedingungen ihrer Satzung gebunden und diese definieren grundlegend den Maßstab der ernsthaften Benutzung in diesem Sinne. Wirksames Mittel zur Prüfung ist demnach ein erster Abgleich zwischen den Vorschriften der Markensatzung und der dann tatsächlich erfolgten Benutzung der Unionsgewährleistungsmarke. Nur wenn die Benutzung im Einklang mit der Satzung steht, eine Unterscheidungsfunktion in Bezug auf bestimmte Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen vorliegt und diese, der transparenten Markenkennzeichnung entsprechend, durch den Markeninhaber geprüft und überwacht wurde, kann von einer ernsthaften Benutzung in diesem Sinne gesprochen werden.¹³⁴⁶ Vergleichbar mit der Ursprungsidentität bei Unionsindividual- und Unionskollektivmarke muss die Unionsgewährleistungsmarke eine Beschaffenheitsidentität der gekennzeichneten Produkte gewährleisten und dies gleichzeitig der grundlegende Prüfungsrahmen für das Vorliegen einer ernsthaften Benutzung im Sinne des Art. 18 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 sein. Es muss aber auch hier gelten, dass eine symbolische Verwendung, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dient, nicht ausreichend ist.¹³⁴⁷

¹³⁴⁵ EuGH GRUR Int. 2005, 47 Rn. 70 – Vitafruit.

¹³⁴⁶ Siehe vergleichend: Seite 131.

¹³⁴⁷ Siehe vergleichend für die Unionskollektivmarke: EuG BeckRS 2014, 82335 Nr. 30.

Für die weiteren Voraussetzungen einer ernsthaften Benutzung kann zunächst auf die durch die Rechtsprechung ausgestalteten allgemeinen Anforderungen verwiesen werden. Es ist erforderlich, dass die Unionsgewährleistungsmarke in einem konkreten Zusammenhang mit den Produkten, zum Beispiel in der Werbung oder auf der Verpackung, verwendet wird. Eine Benutzung unmittelbar auf der Ware ist dabei teilweise nicht möglich, aber auch nicht unbedingt erforderlich.¹³⁴⁸ Die Benutzung muss darüber hinaus öffentlich und nach außen gerichtet erfolgen.¹³⁴⁹ Eine rein interne Benutzung, zum Beispiel durch Planung und Marktvorbereitung, ist nicht ausreichend.¹³⁵⁰ Bei Dienstleistungen im Rahmen derer eine Anbringung der Marke auf dem Produkt selbst denkbare ausgeschlossen ist, muss durch Geschäftspapiere oder andere Unterlagen ein direkter oder zumindest indirekter Bezug zwischen der Dienstleistung und der Unionsmarke hergestellt werden. Dabei darf durch die Marke nicht nur ein bestimmter Geschäftsbetrieb benannt werden,¹³⁵¹ sondern es muss eine klar definierte Leistung bezeichnet sein.¹³⁵² Für die Verwendung und Benutzung einer Unionsgewährleistungsmarke zur Kennzeichnung bestimmter Eigenschaften von Waren und Dienstleistungen zum Zweck einer neutralen Transparenz am Markt darf in Bezug auf diese Anforderungen nicht etwas anderes gelten, nur dass die Benutzung nicht durch den Inhaber selbst, sondern entsprechend legitimierte Dritte erfolgt.

Gemessen daran muss zudem erörtert werden, ob die rechtserhaltende ernsthafte Benutzung einer Unionsgewährleistungsmarke durch den Inhaber selbst möglich ist. Nachdem der Anmelder und Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke zwangsläufig innerhalb von zwei Monaten ab Anmeldung eine eintragungsfähige Satzung einreichen muss und die Marke mitsamt ihren Anforderungen der Öffentlichkeit und den Benutzern zugänglich ist, liegt es ab Eintragung an den legitimierten Dritten, die Marke auch tatsächlich innerhalb der angesprochenen Verkehrskreise zu verwenden und ernsthaft zu benutzen. Über die Anmeldung und Eintragung hinaus, kann aber auch die Bekanntheit der eingetragenen Marke durch den Inhaber selbst beeinflusst werden, indem er sie selbstständig bewirbt und damit sowohl bei den Verbraucherkreisen als auch den potenziellen Benutzern im Wettbewerb bekannt macht.¹³⁵³

¹³⁴⁸ EuG BeckRS 2014, 82651 Rn. 28 – TrinkFix.

¹³⁴⁹ EuG GRUR Int. 2003, 763 Rn. 39 – Silk Cocoon.

¹³⁵⁰ EuGH GRUR 2003, 425 Rn. 37 – Ansul.

¹³⁵¹ Siehe vergleichend: Eisenführ/Schennen/Eisenführ Art. 15. Rn. 10; EuG T-387/10 vom 2.2.2012 Nr. 26 – Arantax/Antax.

¹³⁵² EuG BeckRS 2014, 82335 – MB&P.

¹³⁵³ Beispiel: Umweltbotschafter „Blauer Engel“, <https://www.blauer-engel.de/de/der-blaue-engel/die-umweltbotschafterinnen-und-umweltbotschafter-blauer-engel> (Abgerufen am 01.02.2017).

Dies steht auch nicht im Widerspruch zu seiner besonderen Stellung als Inhaber gem. Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001, die es ihm nur verbietet eine gewerbliche Tätigkeit auszuüben, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung besteht, umfasst.¹³⁵⁴ So lange es sich aber um eine Tätigkeit handelt, die dem Selbstzweck der eingetragenen Unionsgewährleistungsmarke dient, kann Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 dem nicht entgegenstehen. Es ist sogar mit Blick auf die Markenfunktion und dem Sinn und Zweck der Neutralität sowie Transparenz für die angesprochenen Verkehrskreise förderlich, wenn der Inhaber zur Einführung und auch im weiteren Verlauf der Markenexistenz öffentlich und aktiv über die jeweilige Unionsgewährleistungsmarke und ihre Merkmale aufklärt.

Für den EuGH liegt eine „ernsthafte Benutzung“ dann vor, wenn eine Unionsmarke „entsprechend ihrer Hauptfunktion und zum Zweck, für die von ihr geschützten Waren oder Dienstleistungen Marktanteile in der Europäischen Gemeinschaft zu gewinnen oder zu behalten, benutzt wird.“¹³⁵⁵ Entsprechend der Hauptfunktion der Unionsgewährleistungsmarke müssen konsequenterweise dann auch die Tätigkeiten des Inhabers darunter fallen. Denn bereits sein Handeln kann, wenn ernsthaft betrieben, dazu dienen, Marktanteile zu gewinnen, indem durch ihn über die Identität von Eigenschaften aufgeklärt wird. Zwar fehlt es in diesem Zusammenhang an entsprechend physisch gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, diese werden jedoch indirekt und mittelbar durch den Inhaber der Art gekennzeichnet, dass der angesprochene Verkehrskreis sich vorab ein genaues Bild machen kann und auf die dann physisch gekennzeichneten Produkte vorbereitet ist. Dadurch wird der Inhaber auch der immanenten Voraussetzung einer rechtserhaltenden markenmäßigen Benutzung gerecht, nach der eine eindeutige Verbindung zwischen der Benutzung der Marke und den betreffenden Waren oder Dienstleistungen bestehen muss.¹³⁵⁶ Anders als bei den Defensivmarken kommt es gerade nicht zu der Situation einer Marktblockierung, sondern im Gegenteil, der Wettbewerb wird um eine Unionsgewährleistungsmarke bereichert und generiert nicht mehr Markenkonflikte als eine produktphysische Nutzung durch mittels Satzung legitimierte Dritte.

In der Regel dürften andere Umstände als die einer Unions- bzw. Unionskollektivmarke zu einer fehlenden ernsthaften Benutzung führen. Plausible Gründe, die einer ernsthaften

¹³⁵⁴ Siehe dazu: Seite 165.

¹³⁵⁵ EuGH GRUR Int. 2013, 137 Rn.. 29 – Leno Merken (Onel/Omel); GRUR 2009, 410 Rn. 17 – Silberquelle.

¹³⁵⁶ EuG T-105/13 BeckRS 2014, 82651 Rn. 28 – TrinkFix.

Benutzung entgegenstehen, können entweder die mangelnde Attraktivität der Unionsgewährleistungsmarke selbst sein, zu hohe Anforderungen an die Benutzer durch die in der Markensatzung definierten Parameter oder schlicht eine mangelhafte Satzung, die es den Marktteilnehmern unmöglich macht, sich satzungskonform zu verhalten. Daneben besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass eine Unionsgewährleistungsmarke trotz einer Nutzung nicht die Anforderungen an eine „ernsthafte Benutzung“ erfüllt. Wenn also durch die Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung durch eine Unionsgewährleistungsmarke die Identität der geprüften Eigenschaften nicht garantiert wird, eine Verwechslung mit solchen Waren und Dienstleistungen, denen entsprechend geprüften Eigenschaften fehlen, nicht ausgeschlossen ist oder andere oben erwähnte Hindernisse vorliegen.

bb. Benutzungsschonfrist und Zeitraum der Benutzung

Der Pflicht zur Benutzung einer Unionsmarke muss spätestens fünf Jahre nach Eintragung nachgekommen werden.¹³⁵⁷ Mögliche Widerspruchsverfahren können den Zeitpunkt der Anmeldung und den Zeitpunkt der Eintragung weit auseinander fallen lassen, einzig die Eintragung ist aber Auslöser für den Beginn der Benutzungsschonfrist.¹³⁵⁸ Der Wortlaut des Art. 18 Verordnung (EU) 2017/1001 fordert eine Benutzung im relevanten Zeitraum und nicht für den vollständigen Zeitraum von fünf Jahren. Ausreichend ist demnach auch eine vorübergehende Benutzung.¹³⁵⁹ Genaue Aussagen zur Nutzungsdauer innerhalb der fünf Jahre wurden nicht getroffen, sodass abgesehen von der erwähnten Scheinbenutzung schon ein entsprechend kurzer Benutzungszeitraum ausreichend ist.¹³⁶⁰ Nicht abschließend geklärt ist der Umgang mit Wiederholungsanmeldungen. Also solche identischen Neuanmeldungen von bereits eingetragenen Marken, die einzig dem Ziel dienen, einen neuen Fünfjahreszeitraum für die bereits eingetragene, aber noch unbenutzte Marke zu schaffen.

Die Unionsmarkenverordnung enthält keine explizite Regelung, wie mit solchen Wiederholungsanmeldungen umzugehen ist.¹³⁶¹ Sie stehen im vermeintlichen Widerspruch zum Erwägungsgrund Nr. 31 der Richtlinie (EU) 2015/2436 und in Teilen dem

¹³⁵⁷ Siehe ausführlich: Eisenführ/Schennen/Eisenführ Art. 15 Rn. 50-57; BeckOK UMV/Müller UMV Art. 18 Rn. 64, 65, Stand: 28.05.2018; BeckOK MarkenR/Fuhrmann UMV 2017 Art. 18 Rn. 28, 29, Stand: 01.10.2018.

¹³⁵⁸ So der eindeutige Wortlaut Art. 18 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 „gerechnet von der Eintragung an“.

¹³⁵⁹ EuG GRUR Int. 2009, 609 Rn. 52 – Deitech.

¹³⁶⁰ Ausreichend: Zeitraum von viereinhalb Monaten EuG GRUR Int. 2004, 995 Rn. 45-50; Zeitraum von elfeinhalb Monaten EuG GRUR Int. 2005, 47 Rn. 46 – Vitrafruit.

¹³⁶¹ BeckOK MarkenR/Fuhrmann UMV 2017 Art. 18 Rn. 40, Stand: 01.10.2018.

Erwägungsgrund Nr. 10 der Verordnung (EG) 207/2009, nach denen aus unbenutzten Marken keine Rechte entspringen sollen und das Markenregister nicht blockiert werden darf. Unter Umständen kann der Versuch einer Wiederholungsanmeldung nach den Prüfungsrichtlinien des EUIPO als bösgläubige Anmeldung durch den Anmelder im Sinne des Art. 59 Abs. 1 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001 ausgelegt werden,¹³⁶² wobei nach Ansicht des EUIPO bei solcher Wiederholungsanmeldung nicht grundsätzlich von einer Bösgläubigkeit ausgegangen werden kann.¹³⁶³ Für den Typus der Unionsgewährleistungsmarke ergeben sich diesbezüglich keine abweichenden Besonderheiten. Es muss den Anforderungen und Regelungszielen des Gesetzgebers entsprochen werden und das Blockieren des Markenregisters und etwaiger Rechteinräumung bei nicht verwendeten Marken gemäß den allgemeinen Grundsätzen des EUIPO verhindert werden.

cc. Ort der Benutzung

Art. 18 Verordnung (EU) 2017/1001 fordert im Wortlaut explizit eine Benutzung der Unionsmarke „in der Union“. Die genauen geografischen Anforderungen an die Benutzung sind aber dennoch umstritten¹³⁶⁴ und es ist nicht abschließend geklärt, inwieweit eine eingeschränkte geografische Benutzung als ernsthafte Benutzung „in der Union“ ausreichend ist. Der EuGH ist der Ansicht, dass für die Bestimmung einer ernsthaften Benutzung die Grenzen der Hoheitsgebiete der einzelnen Mitgliedstaaten außer Betracht zu lassen sind.¹³⁶⁵ Trotz widersprüchlicher Auslegungen dieser Entscheidung¹³⁶⁶ wenden das EuG und das EUIPO die Entscheidung so an, dass im Grundsatz weiterhin eine grenzüberschreitende Benutzung nicht gefordert werden kann.¹³⁶⁷ Von dem Grundsatz der geforderten Benutzung „in der Union“ enthält Art. 18 Abs. 1 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001 eine Ausnahme, nach der das Anbringen der Unionsmarke auf Waren oder deren Aufmachung in der Union, die danach ausschließlich für den Export außerhalb der Union bestimmt sind, dennoch als ernsthafte Benutzung im Sinne von Art. 18 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 eingeordnet

¹³⁶² Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) Teil D Löschung, Abschnitt 2, Stand: 1.8.2016, mit Verweis auf EuG GRUR Int. 2013, 144 Rn. 27 – Pelikan.

¹³⁶³ EUIPO Nichtigkeitsabteilung Ent. V. 21.03.2007 – 1344 C – AX 26 – Sarl/Red Bull.

¹³⁶⁴ BeckOK MarkenR/Fuhrmann UVM 2017 Art. 18 Rn. 42, Stand: 01.10.2018.

¹³⁶⁵ EuGH EuZW 2013, 228 Rn. 44 – Leno Marken.

¹³⁶⁶ Abweichend davon hielt ein englisches Gericht es mit Bezug auf die Leno Marken Entscheidung nicht für ausreichend, dass die Marke ausschließlich im Vereinigten Königreich benutzt wurde (Intellectual Property Enterprise Court Ent. v. 29.06.2015, (2015) EWHC 1773 (IPEC) – The Sofa Workshop Ltd./Sofaworks Ltd.).

¹³⁶⁷ EuG BeckRS 2016, 80100 – Now; BeckRS 2015, 80958 Rn. 57 – TVR; BeckRS 2015, 81576 – Cactus.

werden kann. So wird auch diesen Markeninhabern eine Möglichkeit eröffnet, gegen Nachahmerprodukte vorgehen zu können.¹³⁶⁸

Für die Unionsgewährleistungsmarke müssen wie im Grundsatz für die Unionsmarke die identischen Anforderungen an die örtliche ernsthafte Benutzung der Marke gelten. Vergleichbar mit der Unionsmarke kann sich der beabsichtigte Wirkungskreis der eingetragenen Marke erheblich unterscheiden und kann selbstverständlich auf eine Benutzung im gesamten geografischen Gebiet der Union gerichtet sein, ebenso ist aber auch eine eher beschränkte regionale Benutzung denkbar, die entsprechend den allgemeinen Maßstäben dann gegebenenfalls intensiver sein muss.¹³⁶⁹ Es bleibt aber bei dem Grundsatz der jeweiligen Einzelentscheidungen.

dd. Die Benutzung einer Unionsgewährleistungsmarke in abweichender Form

Die Pflicht zur Benutzung und die sich daraus ergebenden markenrechtlichen Privilegien für den Inhaber einer Marke sind grundsätzlich an die Benutzung der Marke in ihrer eingetragenen Form gebunden.¹³⁷⁰ Art. 18 Abs. 1 lit. a Verordnung (EU) 2017/1001 erweitert die nötige rechtserhaltende Benutzung auf eine von der eingetragenen Marke abweichende Form, wenn dadurch die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflusst wird.¹³⁷¹ Dies gilt selbst oder gerade dann, wenn die benutzte und abweichende Form ebenfalls als Marke eingetragen ist.¹³⁷² Damit soll Art. 18 dem Umstand der stetigen Aktualisierung und Weiterentwicklung von Werbematerialien, Produktverpackungen, Informationsunterlagen, Geschäftspapieren und ähnlichen Umständen sowie der damit verbundenen Möglichkeit leichter Veränderungen und Anpassungen des Kennzeichens gerecht werden.¹³⁷³ Zudem wird ein Kennzeichen in den meisten Fällen im Kontext mit anderen Informationen oder, bedingt durch die Art der Anbringung und der verwendeten Materialien, häufig von der eingetragenen Form abweichen.¹³⁷⁴

¹³⁶⁸ Hasselblatt/Nordemann Art. 15 Rn. 54.

¹³⁶⁹ Zur regionalen Benutzung mit höherer Intensität als Ausgleich: EUIPO 5. Beschwerdekammer Ent. v. 29.10.2015 – R 2825/2014-5 Rn. 17-24 – Pret à manger.

¹³⁷⁰ BeckOK MarkenR/Fuhrmann UMV 2017 Art. 18 Rn. 51, Stand: 01.10.2018.

¹³⁷¹ EuGH GRUR 2012, 1257 Rn. 30 – Proti; GRUR Int. 2013, 566 Rn. 54 Colloseum.

¹³⁷² EuGH GRUR 2012, 1257 Rn. 30 – Proti; GRUR Int. 2013, 566 – Colloseum.

¹³⁷³ Siehe auch: EuG GRUR Int. 2011, 60 Rn. 30 – Atlas Transport.

¹³⁷⁴ BeckOK MarkenR/Fuhrmann UMV 2017 Art. 18 Rn. 52, Stand: 01.10.2018.

Art. 18 Abs. 1 lit. a Verordnung (EU) 2017/1001 stellt klar, dass dies einer Benutzung im Sinne des Art. 18 Verordnung (EU) 2017/1001 entspricht, soweit die Unterscheidungskraft nicht darunter leidet.¹³⁷⁵ Für Bildmarken gilt grundsätzlich, dass diese in stilisierter Form oder auch als Wort- / Bildmarkenkombination verwendet werden können, solange die ergänzenden Elemente rein dekorativer Art oder zu vernachlässigen sind.¹³⁷⁶ Spielen bestimmte Elemente eine untergeordnete Rolle, ohne eine eigene Kennzeichnungskraft zu besitzen, kann ein Verzicht auf sie möglich sein, wenn auch die Unterscheidungskraft der Marke nicht darunter leidet.¹³⁷⁷ Dies gilt jedoch dann nicht, sollten die angesprochenen Verbraucher die Marke nicht mehr als diese erkennen.¹³⁷⁸ Die Benutzung mehrerer Zeichen gleichzeitig nebeneinander ist möglich, soweit die über die Marke hinausgehenden Kennzeichen keinen integralen Bestandteil der Nutzung ausmachen.¹³⁷⁹

Entscheidend ist die Wahrnehmung der Verbraucher, die trotz Kombination und Überlappung die Marke noch in der registrierten Form erkennen müssen.¹³⁸⁰ Für die Unionsgewährleistungsmarke kann erwartet werden, dass eine Benutzung in abweichender Form eine eher untergeordnete Rolle spielen wird. Die erforderliche Markensatzung wird zum Schutz des Inhabers hinsichtlich seiner Prüf- und Überwachungspflichten, der Benutzer hinsichtlich einer konformen Verwendung der Marke und im Sinne der Verbraucher auch dezidierte Bestimmungen über die Art der Nutzung enthalten. Gemessen an der möglichen Vielzahl von potenziellen Benutzern wäre eine rechtskonforme und einheitliche Benutzung der Marke nicht möglich, sollte es an solchen klaren Regelungen zur konkreten Verwendung fehlen. Es liegt gerade nicht in der Verantwortung des Markeninhabers selbst (wie sonst üblich) über die konkrete Verwendung seiner angemeldeten Marke im jeweiligen Zeitpunkt zu entscheiden, sondern es sind Dritte, die sich nach den vom Markeninhaber festgelegten Rahmenbedingungen richten müssen und die Marke ausschließlich satzungskonform verwenden dürfen. Abseits dieser Annahmen sind die genannten Grundsätze, unter Berücksichtigung der speziellen Markenfunktionen auch auf die Unionsgewährleistungsmarke anwendbar.

¹³⁷⁵ Siehe auch: EuG BeckRS 2014, 80240 Rn. 43 – Sembella.

¹³⁷⁶ EuG BeckRS 2014, 80240 Rn. 43 – Sembella; BeckRS 2014, 82651 Rn. 49 – Drinkfit.

¹³⁷⁷ EuG GRUR Int. 2006, 232 Rn. 37 – Online Bus.

¹³⁷⁸ EuG BeckRS 2012, 82072 Rn. – Fruit of the Loom; mit Anm. Weiß GRUR-Prax 2012, 530.

¹³⁷⁹ EuG GRUR Int. 2006, 307 Rn. 33-38 – Cristal Castellblanch; EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 86 – Bainbridge; GRUR 2012, 1257 Rn. 29, 30 – Proti; siehe auch: Anm. Rohnke, GRUR 2012, 1260.; EuGH EuZW 2013, 555 Rn. 36 – Colloseum; siehe auch: Anm. Bogatz, GRUR-Prax 2013, 179.

¹³⁸⁰ Büscher, GRUR 2015, 305.

ee. Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung

Nicht jede unterbliebene Benutzung der eingetragenen Marke hat die in Art. 18 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 erwähnten („so unterliegt die Unionsmarke den in dieser Verordnung vorgesehenen Sanktionen“) und in der Unionsmarkenverordnung geregelten Sanktionen zur Folge. Die Rechtsfolgen des Art. 18 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 sehen Ausnahmen vor. Notwendig ist, dass „berechtigte Gründe für eine Nichtbenutzung vorliegen.“¹³⁸¹ Dies sind bestimmte Hindernisse, die eine Nichtbenutzung der Marke für einen Zeitraum von fünf Jahren oder auch mehr rechtfertigen.¹³⁸² Welche Gründe dies sind, ist stets in einer Einzelfallentscheidung auszumachen.¹³⁸³ Die Ausnahme des Art. 18 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 ist bei dieser Entscheidungsfindung eng auszulegen¹³⁸⁴ und es sind dabei nur solche Gründe zu berücksichtigen, die einen ausreichend unmittelbaren Zusammenhang mit der Marke aufweisen, ihre Benutzung unmöglich oder unzumutbar machen und vom Willen des Markeninhabers unabhängig sind.¹³⁸⁵ Rein technische, sprich bürokratische Hindernisse, die der tatsächlichen Benutzung der Marke im Wege stehen und im Geschäftsbetrieb des Inhabers wurzeln, fallen nicht darunter.¹³⁸⁶ Gleiches gilt für rein wirtschaftliche Probleme, etwa finanzielle Schwierigkeiten des Inhabers, wenn diese durch die individuelle Situation des Markeninhabers begründet sind und es sich nicht um lediglich äußere, vom Markeninhaber unabhängige Umstände handelt. Sie stellen gerade das immanente Geschäftsrisiko eines jeden Betriebes dar.¹³⁸⁷

Hingegen werden Einfuhrhindernisse oder Beschränkungen der Verkehrsfähigkeit bestimmter Produkte vom Amt als Gründe für eine berechtigte Nichtbenutzung angesehen.¹³⁸⁸ Gleiches gilt für einstweilige Verfügungen oder gerichtliche Beschlüsse, auf die der Inhaber ebenfalls keinen unmittelbaren Zugriff hat, und er sich ggf. schadensersatzpflichtig machen würde, sollte er seine Marke dennoch im geschäftlichen Verkehr nutzen.¹³⁸⁹ Anhängige Verfalls-¹³⁹⁰ oder

¹³⁸¹ Art. 18 Abs. 1 a. E. Verordnung (EU) 2017/1001.

¹³⁸² Vergleiche EuGH GRUR 2007, Rn. 32 – La Chef de Cuisine.

¹³⁸³ BeckOK MarkenR/Fuhrmann UMV 2017 Art. 18 Rn. 68, Stand: 01.10.2018.

¹³⁸⁴ EuGH GRUR 2007, 702 Rn. 51 – La Chef de Cuisine.

¹³⁸⁵ BeckOK MarkenR/Fuhrmann UMV 2017 Art. 18 Rn. 68, Stand: 01.10.2018; siehe auch: EuGH GRUR 2007, 702 Rn. 54 – La Chef de Cuisine.

¹³⁸⁶ EuGH GRUR 2007, 702 Rn. 54 – La Chef de Cuisine.

¹³⁸⁷ EUIPO 1. Beschwerdekammer Ent. vom 18.04.2007 – R 155/2006-1 Rn. 23-40.

¹³⁸⁸ EUIPO 4. Beschwerdekammer Ent. vom 09.03.2010 – R 764/2009-4 Rn. 25 – Hugo Boss.

¹³⁸⁹ BeckOK MarkenR/Fuhrmann UMV 2017 Art. 18 Rn. 71, Stand: 01.10.2018.

¹³⁹⁰ EuG BeckRS 2016, 81643 Rn. 62-74 – Smart Water.

Nichtigkeitsverfahren¹³⁹¹ stellen jedoch keine berechtigten Gründe für eine Nichtbenutzung dar. Liegen berechnigte Gründe für eine Nichtbenutzung vor, ersetzen diese nicht die rechtserhaltende Benutzung, sondern hemmen lediglich den Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist und auch nur, solange diese Gründe nicht wieder entfallen sind.¹³⁹² Dem entsprechend muss sich der Inhaber der Marke auch erst dann auf die Gründe im Sinne des Art. 18 Verordnung (EU) 2017/1001 berufen, sollte seine Marke zeitlich schon dem Benutzungszwang unterliegen. Greift die Benutzungsschonfrist noch, muss sich der Markeninhaber nicht schon auf eine der Ausnahmen mit Hemmungseffekt berufen. Fallen die berechtigten Gründe weg, beginnt der Fünfjahreszeitraum nicht von neuem zu laufen, sondern es ist lediglich die Dauer, in der Gründe einer Hemmung vorlagen, in diesen Fünfjahreszeitraum mit einzurechnen.

Diese Sonderkonstellationen müssen auf die Unionsgewährleistungsmarke übertragen werden und ggf. als berechnigte Gründe für eine vergleichbare Nichtbenutzung angeführt und angewendet werden. Vergleichbar mit einer fehlenden Berechnigung bei lediglich wirtschaftlichen Schwierigkeiten¹³⁹³ wird die fehlende Attraktivität einer Unionsgewährleistungsmarke keinen berechtigten Grund für eine Nichtbenutzung darstellen. Sinn und Zweck der Unionsgewährleistungsmarke ist es, Neutralität und Transparenz des Marktes und seiner Teilnehmer zu stärken. Schafft eine Unionsgewährleistungsmarke es nicht, wahrgenommen zu werden, oder erzeugt sie in diesem Sinne keine Nachfrage am Markt, wird sie ihrer Aufgaben nicht gerecht und ein Schutz der angemeldeten aber nicht benutzten Marke - über die bestehende Benutzungsschonfrist von fünf Jahren hinaus - ist nicht notwendig bzw. angebracht. Ein berechtigter Grund für die Nichtbenutzung liegt nicht vor. Vergleichbar mit den nicht ausreichenden bürokratischen Hindernissen muss auch eine fehlerhafte oder besonders anspruchsvolle Markensatzung als berechtigter Grund einer Nichtbenutzung ausscheiden. Es liegt an dem Markeninhaber, praktikable Rahmenbedingungen zu schaffen, und es darf nicht zulasten des Wettbewerbs gehen, sollte er dem nicht gerecht werden.

Grundsätzlich ist auch im Rahmen der Unionsgewährleistungsmarke darauf abzustellen in wessen Verantwortungssphäre die Hindernisse liegen, die zu einer Nichtbenutzung der Marke

¹³⁹¹ EUIPO 4. Beschwerdekammer Ent. vom. 09.03.2010 – R 764/2009-4 Rn. 25 – Hugo Boss.

¹³⁹² BeckOK MarkenR/Fuhrmann UMV 2017 Art. 18 Rn. 77, Stand: 01.10.2018.

¹³⁹³ EuG GRUR Int. 2003, 843 - Giorgio Aire.

geführt haben.¹³⁹⁴ Befinden sich diese außerhalb des Wirkungskreises des Inhabers und der potenziell berechtigten Nutzer der Marke, bedingt zum Beispiel durch die erwähnten Einfuhrhindernisse oder ähnliche regulatorische Vorgaben, so müssen diese Gründe auch bei der Unionsgewährleistungsmarke als berechtigte Gründe einer Nichtbenutzung eingeordnet werden. Gleiches muss für das Vorliegen richterlicher Beschlüsse oder Urteile gelten, die eine Benutzung verhindern oder zumindest die Unsicherheiten erheblicher Schadensersatzforderungen beinhalten.¹³⁹⁵

Die Konstruktion der Unionsgewährleistungsmarke macht deutlich, dass durch strikte Trennung des eigentlichen Inhabers der Marke und der späteren Benutzer, gepaart mit der Anforderung einer Markensatzung, die Rahmenbedingungen einer berechtigten Nichtbenutzung komplexer werden. Es wird Konstellationen geben, in denen potenziellen und legitimierte Benutzern einer Unionsgewährleistungsmarke berechtigte Gründe für eine Nichtbenutzung entgegenstehen, diese Hindernisse aber nicht alle berechtigte Benutzer betreffen. Es stellt sich dann die Frage, ob dies die Benutzungsschonfrist insgesamt hemmen würde oder, da einem bestimmten Verwenderkreis die Benutzung grundsätzlich möglich gewesen wäre, die Schonfrist weiter läuft. Um dem Regelungszweck des Art. 18 Verordnung (EU) 2017/1001 jedoch gerecht zu werden, kann nicht schon das Hindernis eines Einzelnen einen berechtigten Grund zur Nichtbenutzung darstellen.

Die dafür erforderliche Abgrenzung, ab welchem Anteil der so gehinderten Nutzer dann eine berechtigte Nichtbenutzung vorliegt, oder ob diese unerheblich ist, erscheint nahezu unmöglich, solange anderen die Nutzung gleichzeitig objektiv möglich ist. Zunächst wäre der „potenzielle“ Benutzerkreis einer Unionsgewährleistungsmarke zu definieren. Dieser würde bereits bestehende Unternehmen und Gewerbetreibende erfassen, die vom vollständigen Regelungsumfang der Markensatzung erfasst sind und berechtigt wären, die Marke zu nutzen. Darüber hinaus gemessen an einer immerhin fünfjährigen Benutzungsschonfrist müssen auch mögliche neue Verwender, die ihre Waren oder Dienstleistungen so anpassen, dass ihnen eine Benutzung der Unionsgewährleistungsmarke gemäß Satzung möglich wäre, zu dem „erweiterten oder potenziellen“ Benutzerkreis gezählt werden. Dies würde eine Vielzahl der

¹³⁹⁴ Siehe auch: BeckOK UMV/Müller UMV Art. 18 Rn. 174-177, Stand: 28.05.2018.

¹³⁹⁵ Nicht davon erfasst sind eindeutig rechtsverletzende Benutzungen: EUIPO Beschwerdekammer Entsch. vom 9.3.2010 – R 764/2009-4 Rn. 22-24 – Boss/Hugo Boss; EUIPO Beschwerdekammer Entsch. vom 18.2.2013 – R 1101/2011-2 Rn. 40 – Smart Water; EUIPO Beschwerdekammer Entsch. vom 18.6.2010 – R 997/2009-4 Rn. 27, 28 – Moon Power.

berechtigten Gründe einer Nichtbenutzung wegfallen lassen, solange und soweit diese nicht pauschal eine gesamte Branche, einen Waren- bzw. Dienstleistungssektor oder deren Teilnehmer insgesamt treffen und deren Benutzung einer Unionsgewährleistungsmarke unmöglich machen würde. Der bereits angesprochene Grundsatz einer restriktiven, engen Auslegung der Ausnahmevorschrift des Art. 18 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 muss auch im Rahmen der Unionsgewährleistungsmarke gewahrt werden, damit die Vorschriften der Benutzungsschonfrist nicht verwässert und für die Anwender undurchsichtig wird.

Aus diesem Grund erscheint es sachgerecht, berechnete Gründe für die Nichtbenutzung nur dann anzunehmen, wenn tatsächlich sämtlichen potenziellen Benutzern Hindernisse im Sinne des Art. 18 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 einer Nutzung der Unionsgewährleistungsmarke entgegenstehen. Spezielle Einzelfälle, in denen die Benutzung einer Unionsgewährleistungsmarke lediglich einzelnen und im Übrigen legitimierten Verwendern aus unabhängigen Gründen versagt ist, dürfen die Benutzungsschonfrist nicht immer weiter verschieben. Für gewöhnlich werden diese Hindernisse selten kumulativ bei den einzelnen Betroffenen auftreten, sondern bisweilen zeitlich versetzt. Dies würde dazu führen, dass schließlich eine nicht benutzte Unionsgewährleistungsmarke auf Dauer den Markt blockieren würde. Nur so kann man auch dem Grundsatz des EuGHs gerecht werden, der den Begriff der berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung nach der Systematik des Art. 18 Verordnung (EU) 2017/1001 nicht zu weit ausgelegt werden darf.¹³⁹⁶ Dies würde der Verwirklichung von dem Zweck und dem Ziel des Benutzungszwangs¹³⁹⁷ entgegenstehen.¹³⁹⁸

b. Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit und die Prüfung durch das Amt

Der Art. 63 Verordnung (EU) 2017/1001 enthält die Regelungen der Zulässigkeitsvoraussetzungen eines Antrages auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Unionsmarke. Solch ein Antrag wird aufgrund seiner Wirkung auch allgemein als Löschungsantrag bezeichnet.¹³⁹⁹ Art. 64 Verordnung (EU) 2017/1001 regelt darüber hinaus die Prüfungsabläufe des Amtes, weswegen bei dem Verfahren der Art. 63 und Art. 64 Verordnung (EU) 2017/1001 insgesamt vom amtlichen Löschungsverfahren gesprochen werden kann.¹⁴⁰⁰

¹³⁹⁶ EuGH GRUR 2007, 702 Rn. 51 – Häupl.

¹³⁹⁷ Vergleiche zum Benutzungszwang auch: Erwägungsgrund Nr. 9 Markenrechtsrichtlinie.

¹³⁹⁸ BeckOK UMV/Müller UMV Art. 18 Rn. 166, Stand: 28.05.2018.

¹³⁹⁹ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 63 Einl., Stand: 01.10.2018.

¹⁴⁰⁰ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 63 Rn. 1, Stand: 01.10.2018.

Das Verfahren gliedert sich mit Ausnahme der vorangestellten Prüfung, ob die erforderlichen Gebühren entrichtet wurden, in zwei Abschnitte. Zunächst findet eine Vorbewertung der Zulässigkeitsanforderungen statt. Der Inhaber wird über den Antrag informiert und sollten Mängel bei den relativen Zulässigkeitsanforderungen festgestellt werden, bittet das Amt den Antragssteller, diese Mängel innerhalb einer angemessenen Frist zu beheben.¹⁴⁰¹ Essenziell für die Zulässigkeit des Antrags sind neben der Gebührenzahlung als vorgelagerte Sachentscheidungsvoraussetzung,¹⁴⁰² ohne die der Antrag gemäß Art. 63 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 als nicht gestellt gilt, die Antragsberechtigung,¹⁴⁰³ die Wahrung der Schriftform¹⁴⁰⁴ und die gemäß Art. 12 Delegierte Verordnung (EU) 2018/625 erforderlichen Angaben zur angegriffenen Unionsmarke,¹⁴⁰⁵ zu den Gründen für den Antrag¹⁴⁰⁶ und zu dem Antragssteller selbst.¹⁴⁰⁷ Darüber hinaus gilt der Grundsatz „res judicata“, der über Art. 107 Verordnung (EU) 2017/1001 auch im Unionsmarkenrecht Anwendung findet.¹⁴⁰⁸ Demnach sollen zur Wahrung des Rechtsfriedens, der Kontinuität rechtlicher Beziehungen und einer geordneten Rechtspflege nach der Ausschöpfung des Rechtswegs oder nach Ablauf entsprechender Rechtsmittelfristen unanfechtbar gewordene Gerichtsentscheidungen nicht mehr gegenständlich gemacht werden können.¹⁴⁰⁹ Dieses Verfahrenshindernis ist von Amts wegen zu prüfen.¹⁴¹⁰ Das Amt ist gemäß Art. 128 Abs. 6 Verordnung (EU) 2017/1001 von den Unionsmarkengerichten auch über zurückgewiesene Widerklagen auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit durch Zustellung zu unterrichten.

Das amtliche Formblatt sieht ebenfalls eine Erklärung des Antragsstellers vor, dass über den gestellten Antrag nicht bereits rechtskräftig von einem Gericht der Mitgliedstaaten entschieden worden ist.¹⁴¹¹ Sonstige Zulässigkeitsvoraussetzung im Rahmen eines Nichtigkeitsantrages ist die Beachtung des Kumulationsgebots gemäß Art. 60 Abs. 4 Verordnung (EU) 2017/1001. Dies ist ebenfalls von Amts wegen zu prüfen und hat zur Folge, dass ein älteres Recht

¹⁴⁰¹ Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum EUIPO, Teil D Löschung, Abschnitt 1 Verfahren Nr. 2.5.2.4, Stand 1.10.2017; BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 63 Rn. 5, Stand: 01.10.2018.

¹⁴⁰² BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 63 Rn. 15, Stand: 01.10.2018.

¹⁴⁰³ Art. 63 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹⁴⁰⁴ Art. 63 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001; entsprechend Regel 107 Abs. 1 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001 mittels gebührenfreien Formblättern.

¹⁴⁰⁵ Art. 12 Abs. 1 lit. a delegierte Verordnung (EU) 2018/625.

¹⁴⁰⁶ Art. 12 Abs. 1 lit. b delegierte Verordnung (EU) 2018/625.

¹⁴⁰⁷ Art. 12 Abs. 1 lit. c delegierte Verordnung (EU) 2018/625.

¹⁴⁰⁸ Siehe auch: BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 63 Rn. 63, Stand: 01.10.2018.

¹⁴⁰⁹ EuGH BeckEuRS 2006, 423438 – Rosmarie Kapferer/Schlank & Schick GmbH.

¹⁴¹⁰ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 63 Rn. 65, Stand: 01.10.2018.

¹⁴¹¹ Siehe ausführlich: BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 63 Rn. 63 bis 76, Stand: 01.10.2018.

präkludiert sein kann, wenn es bereits in einem vorherigen Nichtigkeitsantrag hätte geltend gemacht werden können. Ein Verfallsantrag wegen Nichtbenutzung gemäß Art. 58 Abs. 1 lit. a Verordnung (EU) 2017/1001 wird zurückgewiesen, sollte die Marke noch keine fünf Jahre eingetragen sein. Der Löschantrag darf schließlich auch nicht rechtsmissbräuchlichen oder betrügerischen Zwecken dienen.¹⁴¹² Dies gilt für die Unionsgewährleistungsmarke im gleichen Umfang.

aa. Antragsberechtigung

Entscheidend für den Kreis der Antragsberechtigten ist gemäß Art. 63 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 die jeweilige Verfahrensart. Bei den Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren aus absoluten Nichtigkeitsgründen gemäß Art. 59 Verordnung (EU) 2017/1001 sind neben natürlichen und juristischen Personen auch prozessfähige Interessenverbände antragsberechtigt.¹⁴¹³ Im Falle eines Antrages, der sich durch relative Nichtigkeitsgründe gemäß Art. 60 Verordnung (EU) 2017/1001 begründet, sind lediglich die Inhaber und ggf. ermächtigte Lizenznehmer antragsberechtigte Parteien.¹⁴¹⁴ Liegen jeweils die Voraussetzungen des Art. 63 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 vor, können auch identische Anträge von mehreren Personen bzw. Verbänden eingereicht werden.¹⁴¹⁵ Trotz des Vorliegens absoluter Nichtigkeitsgründe und des damit verbundenen Allgemeininteresses eines Verfahrens sind eine antragsunabhängige Aufnahme oder Fortsetzung des Verfahrens bei Rücknahme des Antrags durch das Amt selbst nicht möglich.¹⁴¹⁶ Ein entsprechendes Amtslöschungsverfahren kennt die Unionsmarkenverordnung im Vergleich zum deutschen MarkenG nicht.¹⁴¹⁷

Für die Antragsbefugnis aufgrund relativer Nichtigkeitsgründe, soweit diese im Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden können, ist der Kreis der Antragsberechtigten im Widerspruchs- und Nichtigkeitsverfahren aufgrund des gesetzlichen Verweises gemäß Art. 63 Abs. 1 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001 identisch mit den Berechtigten aus Art. 46 Abs. 1

¹⁴¹² Siehe ausführlich: BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 63 Rn. 84 bis 89, Stand: 01.10.2018; BeckOK MarkenR/Söder UMV 2017 Art. 107 Rn. 1 bis 4, Stand: 01.10.2018.

¹⁴¹³ EuGH GRUR 2010, 931 – Color Edition; EuG BeckRS 2009, 71359 – Bahmann; GRUR Int. 2010, 322 – Tir 20 Filter Cigarettes; GRUR Int. 2010, 324 – Stella.

¹⁴¹⁴ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 63 Rn. 18 ff., Stand: 01.10.2018.

¹⁴¹⁵ HABM Beschwerdekammer v. 30.1.2012 – R 1049/2011-4 Rn. 14 – La Terre.

¹⁴¹⁶ HABM Beschwerdekammer 241.2008 – R 285/2005-1 Rn. 23 – Le Meridien.

¹⁴¹⁷ Mit Bezug auf die Regel 37 der Durchführungsverordnung (EG) 2868/95: BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 63 Rn. 29, Stand: 01.10.2018.

Verordnung (EU) 2017/1001. Für die weiteren Rechte im Sinne des Art. 60 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 sieht Art. 63 Abs. 1 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001 vor, dass die nach nationalem Recht berechtigten Inhaber betroffener Marken einen entsprechenden Antrag stellen können. Für die Unionsgewährleistungsmarke ergeben sich keine Gründe, von diesen Grundsätzen der Antragsberechtigung abzuweichen. Auch die Art. 83 ff. Verordnung (EU) 2017/1001 enthalten bezüglich der Antragsberechtigung keine Sonderregelungen, sondern verweisen auf die allgemeinen Grundsätze.

bb. Erforderliche Angaben im Rahmen des Antrags

Im Verfahren erforderlich sind gemäß Art. 12 delegierte Verordnung (EU) 2018/625 Angaben zu der angegriffenen Unionsmarke (lit. a), zu den Gründen des Antrags (lit. b) und zum Antragsteller selbst (lit. c). Damit soll der Streitgegenstand von Beginn an eindeutig umrissen und über die fehlende Vermittlungsphase („Cooling off“) hinweggeholfen werden.¹⁴¹⁸ Widersprüchliche Angaben sind unschädlich, solange sie über Auslegung eindeutig bestimmt werden können.¹⁴¹⁹ Hinsichtlich der durch den Antrag angegriffenen Unionsmarken darf sich dieser gemäß Regel Art. 12 Abs. 1 lit. a delegierte Verordnung (EU) 2018/625 immer nur gegen eine einzelne Unionsmarke richten. Erforderlich ist darüber hinaus die bereits erfolgte Eintragung der angegriffenen Unionsmarke gemäß Art. 6 Verordnung (EU) 2017/1001. Der Gegenstand des Antrags ist gemäß Art. 12 Abs. 1 lit. a delegierte Verordnung (EU) 2018/625 gerade die „Eintragung“ der Unionsmarke. Ein Antrag gegen eine erst zu erfolgende Anmeldung ist unzulässig und bleibt dies auch nach der Eintragung,¹⁴²⁰ kann aber nach erfolgter Eintragung erneut gestellt werden.¹⁴²¹

Die erforderlichen Gründe des Antrages gemäß Art. 12 Abs. 1 lit. b delegierte Verordnung (EU) 2018/625 werden von Art. 63 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 näher ausgestaltet. Gefordert werden Angaben zu den Verfalls- oder Nichtigkeitsgründen und, soweit erforderlich, Angaben zu dem Bestehen älterer Rechte (Art. 12 Abs. 2 Delegierte Verordnung (EU) 2018/625). Gemäß Art. 12 Abs. 1 lit. b, Abs. 4 Delegierte Verordnung (EU) 2018/625 muss der Antrag auch Angaben zu den vorgebrachten Tatsachen der Begründung ggf. inklusive Beweismitteln und Bemerkungen enthalten. Fehlen diese Angaben, ist der Antrag

¹⁴¹⁸ Mit Bezug auf die Regel 37 der Durchführungsverordnung (EG) 2868/95: BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 63 Rn. 35, Stand: 01.10.2018.

¹⁴¹⁹ HABM Beschwerdekammer v. 10.2.2011 – R 654/2010-1 Rn. 13 – Touchnet.

¹⁴²⁰ HABM Beschwerdekammer v. 30.6.2009 – R 572/2007 – 4 Rn. 9 – Chatka.

¹⁴²¹ HABM Beschwerdekammer v. 22.10.2007 – R 284/2007-4 Rn. 20 – Vision.

unzulässig.¹⁴²² Die möglichen Gründe für eine Löschung durch Verfall oder Nichtigkeit sind abschließend in den Art. 58, Art. 59, Art. 60, Art. 81, Art. 82 und Art. 91 Verordnung (EU) 2017/1001 aufgezählt. Sie sind im Falle eines Antrages eindeutig vom Antragsteller anzugeben und können sich auf mehrere Verfalls- oder Nichtigkeitsgründe stützen. Sobald aber ein durchgreifender Lösungsgrund einschlägig ist, hat der Antragsteller keinen Anspruch auf die Prüfung der weiteren Gründe.¹⁴²³ Für einen Antrag wegen relativer Nichtigkeitsgründe fordert Art. 12 Abs. 2 Delegierte Verordnung (EU) 2018/625 Angaben zu den älteren Rechten. Diese müssen den Nachweis der Existenz, der Gültigkeit und den Schutzzumfang des älteren Rechts umfassen.¹⁴²⁴ Dabei ist es ausreichend, das ältere Recht klar zu identifizieren und die Beweismittel zur Begründung anzugeben.¹⁴²⁵ Die Gültigkeit dieses Rechts muss sich über den Anmelde- bzw. Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke hinaus auch auf den Zeitpunkt der Stellung des Löschantrages erstrecken.¹⁴²⁶ Für die Unionsgewährleistungsmarke müssen dieselben Maßstäbe der erforderlichen Angaben und Eigenschaften des Antragstellers gelten, lediglich ergänzt um die spezifischen Verfalls- oder Nichtigkeitsgründe der Unionsgewährleistungsmarke und ihrer Markensatzung, sollten diese einschlägig sein.

cc. Austausch der Stellungnahmen der Beteiligten

Nach Prüfung der soeben erwähnten Zulässigkeitsvoraussetzungen folgt der zweite Teil des Lösungsverfahrens, die materiellrechtliche Prüfung des Antrags. Dabei kommt es erstmals zu einem direkten Austausch zwischen den Beteiligten. Dieser kontradiktorische Teil des Lösungsverfahrens wird von der Nichtigkeitsabteilung geleitet und ist in Art. 64 Verordnung (EU) 2017/1001 geregelt. Gemäß Art. 14 Delegierte Verordnung (EU) 2018/625 wird der Inhaber über den Verfallsantrag oder Nichtigkeitsantrag informiert und, wenn der Antrag vom Amt für zulässig erklärt wurde, gemäß Art. 17 Abs. 1 Delegierte Verordnung (EU) 2018/625 zur Stellungnahme aufgefordert. Der Antrag zur Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit wandelt sich so von einem Ex-parte-Verfahren zu einem Inter-partes-Verfahren.¹⁴²⁷ Den Beteiligten ist es gemäß Art. 64 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 gestattet, so oft es erforderlich scheint und es das Amt gleichzeitig für notwendig erachtet, Stellungnahmen

¹⁴²² HABM Beschwerdekammer v. 3.7.2012 – R 1402/2011-2 – Faberge Museum.

¹⁴²³ EuG t-300/08 BeckEuRS 2009, 501470 – Golden Elephant Brand.

¹⁴²⁴ HABM Beschwerdekammer v. 17.12.2010 – R 883/2009-4 Rn. 16 – Mustang.

¹⁴²⁵ HABM Beschwerdekammer v. 4.11.2015 – R 102/2015-2 Rn. 23 – Formata.

¹⁴²⁶ HABM Beschwerdekammer v. 1.4.2011 – R 354/2009-2 Rn. 46 – Fortress; HAMB Beschwerdekammer v. 3.8.2011 – R 1822/2010-2 Rn. 15 – Baby Bambolina.

¹⁴²⁷ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 63 Rn. 8, Stand: 01.10.2018; Art. 17 Abs. 1 Delegierte Verordnung (EU) 2018/625.

einzureichen. Die strittige Phase des Verfahrens wird dabei in der Regel nach der zweiten Stellungnahme des Inhabers der angegriffenen Unionsmarke geschlossen.¹⁴²⁸ Üblich beginnt der Austausch zunächst mit der Übermittlung des eigentlichen Antrags an den Inhaber, dann einer Stellungnahme des Inhabers, der Replik des Antragstellers und schließlich die finale Stellungnahme des Inhabers, bevor das Amt das Verfahren für beendet erklärt. Gemäß Art. 64 Abs. 4 Verordnung (EU) 2017/1001 ist das Gericht angehalten eine Einigung zwischen den Beteiligten zu ersuchen, soweit dies als sachdienlich erachtet wird. Das Amt trifft in der Folge eine Entscheidung, die durch die Beteiligten mit einer Beschwerde gemäß Art. 68 Abs. 1 S. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 innerhalb von einer Woche angefochten werden kann. Ist die Entscheidung durch Zeitablauf unanfechtbar geworden, wird sie gemäß Art. 64 Abs. 6 Verordnung (EU) 2017/1001 im Register der Unionsmarken eingetragen. An diesem Verfahrensablauf wird sich, vergleichbar mit den Abläufen bei der Kollektivmarke,¹⁴²⁹ auch für die Unionsgewährleistungsmarke nichts ändern.

c. Die Verfallsgründe

Artikel 91 Verordnung (EU) 2017/1001 eröffnet explizit die Anwendung des Art. 58 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 und sieht lediglich darüber hinausgehende Verfallsgründe vor.¹⁴³⁰ Art. 58 Verordnung (EU) 2017/1001 enthält drei Verfallsgründe, die im Rahmen eines Lösungsverfahrens vorgetragen werden können. Dies sind entweder eine nicht ernsthafte Markenbenutzung (lit. a),¹⁴³¹ die Umwandlung in eine gebräuchliche Bezeichnung (lit. b) und die irreführende Benutzung (lit. c). Weitere Verfallsgründe sind lediglich für die Unionskollektivmarke¹⁴³² gemäß Art. 81 Verordnung (EU) 2017/1001¹⁴³³ und seit der Einführung nun auch für die Unionsgewährleistungsmarke aus Art. 91 Verordnung (EU) 2017/1001 vorgesehen. Neben dem vollständigen Verfall einer Unionsmarke ist ein teilweiser Verfall gemäß Art. 58 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 für solche Sachverhalte vorgesehen, in denen ein Verfallsgrund auch nur hinsichtlich eines bestimmten Teils der eingetragenen Waren und Dienstleistungen gegeben ist.¹⁴³⁴ Mit der Anwendungsmöglichkeit des Art. 58

¹⁴²⁸ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 64 Rn. 3, Stand: 01.10.2018.

¹⁴²⁹ BeckOK MarkenR/Miosga UMV 2017 Art. 82 Rn. 1, Stand: 01.10.2018.

¹⁴³⁰ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74i Rn. 1.

¹⁴³¹ Ausführlich dazu: Seite 218.

¹⁴³² Vergleiche Gemäß § 49 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG führt eine fehlende Markenrechtsfähigkeit des Inhabers einer Marke ebenfalls zum Verfall.

¹⁴³³ Siehe ausführlich: Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 73 Rn. 2-6; BeckOK MarkenR/Miosga UMV 2017 Art. 81 Rn. 1-3, Stand: 01.10.2018.

¹⁴³⁴ BeckOK UMV/Pohlmann/Schramek UMV Art. 58 Einl, Stand: 28.05.2018.

Verordnung (EU) 2017/1001 wird auch klargestellt, dass auf das Lösungsverfahren nach Art. 91 Verordnung (EU) 2017/1001 die Verfahrensregeln des Markenlösungsverfahrens anwendbar sind.¹⁴³⁵ Ein Antrag auf Erklärung des Verfalls kann in den Fällen des Art. 58 Verordnung (EU) 2017/1001 von jeder natürlichen oder juristischen Person sowie jedem Interessenverband von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmen, Händlern oder Verbrauchern (Art. 63 Abs. 1 lit. a Verordnung (EU) 2017/1001) gestellt werden. Ein individuelles Interesse muss der Antragsteller nicht nachweisen.¹⁴³⁶

aa. Die nicht ernsthafte Markenbenutzung

Eine Marke ist dann für verfallen zu erklären, wenn sie für einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren nicht ernsthaft benutzt wurde und keine berechtigenden Gründe für die ausgebliebene Benutzung vorliegen. Diese Nichtbenutzung stellt gemäß Art. 58 Abs. 1 lit. a Verordnung (EU) 2017/1001 einen Sanktionsgrund dar.¹⁴³⁷ Für den Maßstab der Ernsthaftigkeit einer Benutzung sind die gleichen Beurteilungskriterien, die im Rahmen des Benutzungsnachweises einer rechtserhaltenden Benutzung im Sinne des Art. 18 Verordnung (EU) 2017/1001¹⁴³⁸ oder eines Widerspruchsverfahrens gemäß Art. 47 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 zu erbringen sind, heranzuziehen.¹⁴³⁹

Für eine rechtskonforme Auslegung des Begriffs der Benutzung ist für gewöhnlich auf die Hauptfunktion der Unionsmarke, die Gewährleistung des Ursprungs der eingetragenen und mit der Unionsmarke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen, abzustellen.¹⁴⁴⁰ Der Benutzungsnachweis ist durch die Vorlage entsprechender Urkunden und Beweisstücke zu erbringen. Dies können schriftliche Zeugenaussagen, Verpackungen, Proben der benutzten Waren oder entsprechende Fotografien davon sein.¹⁴⁴¹ Die ausschließliche Vorlage von Werbemitteln ohne Waren- oder Dienstleistungsnachweis ist jedoch nicht ausreichend.¹⁴⁴² Gemäß Art. 10 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) 2018/625 sind dabei Angaben zu Ort, Zeit, Umfang und konkreter Art der Benutzung erforderlich und miteinander in Beziehung zu

¹⁴³⁵ Dröge, MarkenR 2016, 549 (557).

¹⁴³⁶ EuGH GRUR 2010, 931 – Color Edition.

¹⁴³⁷ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 58 Rn. 8, Stand: 01.10.2018.

¹⁴³⁸ BeckOK UMV/Pohlmann/Schramek UMV Art. 58 Rn. 1-6, Stand: 28.05.2018; ausführlich: Seite 219.

¹⁴³⁹ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 58 Rn. 9, Stand: 01.10.2018.

¹⁴⁴⁰ Siehe ausführlich: EuGH GRUR 2003, 425 – Ansul/Ajax; ausführlich dazu auch: Seite 218.

¹⁴⁴¹ BeckOK MarkenR/Klingelhöfer UMV 2017 Art. 47 Rn. 15, Stand: 01.10.2018.

¹⁴⁴² EuG GRUR Int. 2003, 456 Rn. 42 – Hiwatt.

setzen.¹⁴⁴³ Ort und Zeit sind selbsterklärend und bedürfen keiner weiteren Erörterung. Der mengenmäßige Umfang der Benutzung ist einzelfallabhängig und hat keine Mindeststandards.¹⁴⁴⁴ Eine kommerzielle Nutzung der Unionsmarke ist in diesem Zusammenhang nicht zwingend erforderlich.¹⁴⁴⁵ Die Art der Benutzung muss dabei stets eine markenmäßige sein. Eine firmenmäßige Benutzung wird dem nicht immer gerecht.¹⁴⁴⁶ Die Benutzung muss darüber hinaus in ihrer eingetragenen Form erfolgen.¹⁴⁴⁷ Ohne dieses Erfordernis der ernsthaften Benutzung einer eingetragenen Unionsmarke würde diese zu einer Wettbewerbsbehinderung der anderen Marktteilnehmer führen, indem die Teilnehmer in ihrem Spektrum an verfügbaren Kennzeichen stark eingeschränkt wären.¹⁴⁴⁸ Berechtigte Gründe zur Nichtbenutzung können vorliegen,¹⁴⁴⁹ sie sind jedoch, wie bereits im Zusammenhang mit Art. 18 Verordnung (EU) 2017/1001, eng auszulegen.¹⁴⁵⁰ Diese bestehenden Maßstäbe können bei der Beurteilung einer fehlenden ernsthaften Benutzung für die Unionsgewährleistungsmarke nur bedingt herangezogen werden. Sie sind jedoch, dem Normverweis des Art. 91 Verordnung (EU) 2017/1001 entsprechend, voll anwendbar. Im Übrigen ist auf die erfolgten Ausführungen zu verweisen.¹⁴⁵¹

bb. Umwandlung der Unionsmarke in eine gebräuchliche Bezeichnung

Ist infolge des aktiven Verhaltens eines Markeninhabers oder durch seine passive Untätigkeit die Marke zu einer gebräuchlichen Bezeichnung für die eingetragene Waren- oder Dienstleistungsklasse geworden, ist sie nach Art. 58 Abs. 1 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001 ebenfalls für verfallen zu erklären.¹⁴⁵² Die Entstehung der Gattungsbezeichnung muss auf ein Verhalten des Markeninhabers zurückzuführen sein.¹⁴⁵³ Das Tatbestandsmerkmal der gebräuchlichen Bezeichnung ist mit Art. 7 Abs. 1 lit. d Verordnung (EU) 2017/1001 identisch,¹⁴⁵⁴ dort jedoch nicht an ein bestimmtes Verhalten oder gar Untätigkeit des Anmelders gebunden. Für den Verfall einer Unionsmarke ist entscheidend, dass die

¹⁴⁴³ EuG BeckRS 2009, 71217 Rn. 31 – Capio; BeckEuRS 2008, 472913 Rn. 41 – Sonia Rykiel.

¹⁴⁴⁴ EuGH GRUR Int. 2006, 735 – Vitafruit; BeckRS 2004, 75764 – La Mer; EuG BeckRS 2011, 81352 – Centrotherm; BeckEuRS 2009, 504108 – acopat.

¹⁴⁴⁵ EuGH BeckEuRS 2009, 495376; EuZW 2009, 114 – Feldmarschall Radetzky.

¹⁴⁴⁶ EuGH GRUR 2009, 410 – Silberquelle; EuG GRUR Int. 2011, 60 – Atlas Transport; BeckRS 2012, 81704 – MAD.

¹⁴⁴⁷ EuG GRUR Prax 2012, 530 Ls. – Fruit.

¹⁴⁴⁸ EuGH BeckEuRS 2011, 649997 – Centrotherm.

¹⁴⁴⁹ Ausführlich dazu: Seite 228.

¹⁴⁵⁰ EuGH GRUR 2007, 702 Rn. 51 – La Chef de Cuisine.

¹⁴⁵¹ Siehe dazu: Seite 218.

¹⁴⁵² BeckOK UMV/Pohlmann/Schramek UMV Art. 58 Rn. 7, Stand: 28.05.2018.

¹⁴⁵³ BeckOK UMV/Pohlmann/Schramek UMV Art. 58 Rn. 7, Stand: 28.05.2018.

¹⁴⁵⁴ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 58 Rn. 16, Stand: 01.10.2018.

Entwicklung hin zu einer gebräuchlichen Bezeichnung erst nach der Eintragung stattgefunden hat.¹⁴⁵⁵ Eine gebräuchliche Bezeichnung ist dann anzunehmen, wenn das Kennzeichen gerade zur Bezeichnung der angemeldeten Waren und Dienstleistungen üblich geworden ist,¹⁴⁵⁶ von verschiedenen Wirtschaftsteilnehmern am Markt als solche verwendet wurde¹⁴⁵⁷ und das Kennzeichen so seine Fähigkeit verloren hat, die Funktion einer Marke zu erfüllen.¹⁴⁵⁸ Für diese Beurteilung sind alle relevanten Verkehrskreise einzubeziehen, die mit den Waren und Dienstleistungen in Berührung kommen, und sie erstreckt sich so auf Verbraucher, Zwischenhändler und Produzenten.¹⁴⁵⁹ Nicht entscheidend,¹⁴⁶⁰ aber ein Indiz¹⁴⁶¹ für die Gebräuchlichkeit des Kennzeichens ist es, wenn keine alternativen Bezeichnungen für die Waren und Dienstleistungen existieren.¹⁴⁶²

Neben der erforderlichen Gebräuchlichkeit der Bezeichnung kann der Verfall einer Unionsmarke aber nur dann erklärt werden, wenn die Ursache dafür auch tatsächlich in dem Verhalten oder der Untätigkeit ihres Inhabers liegt.¹⁴⁶³ Die Anforderungen an die vom Inhaber der Unionsmarke vorzunehmenden Maßnahmen sind nicht unerheblich. Weder darf er seine eingetragene Marke selbst als beschreibende Bezeichnung verwenden¹⁴⁶⁴ noch darf er einer Verwendung von nicht berechtigten Dritten tatenlos zusehen. Maßnahmen des Inhabers sind dann erforderlich, wenn die Unterscheidungskraft seiner Marke gefährdet ist¹⁴⁶⁵ und Verbotsanträge erforderlich sind, um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden.¹⁴⁶⁶ Die Maßnahmen dürfen ein wirtschaftlich verträgliches Maß jedoch nicht übersteigen.¹⁴⁶⁷ Für die Unionsgewährleistungsmarke dürfte dieser Verfallsgrund eine nicht unerhebliche Relevanz haben. Die Unionsgewährleistungsmarke bezieht sich explizit auf die Eigenschaften der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen hinsichtlich ihres Materials, der Herstellungsweise, Qualität, Genauigkeit oder anderer produktimmanenter Eigenschaften - insgesamt jeweils beschreibende Merkmale - und birgt damit bereits im Grundsatz die Gefahr,

¹⁴⁵⁵ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 58 Rn. 17, Stand: 01.10.2018.

¹⁴⁵⁶ EuGH GRUR 2001, 1148 Rn. 31 – Bravo.

¹⁴⁵⁷ EuG GRUR Int. 2011, 1081 Rn. 62-64 – 16PF.

¹⁴⁵⁸ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 58 Rn. 17, Stand: 01.10.2018.

¹⁴⁵⁹ EuGH GRUR 2004, 682 – Bostongurka.

¹⁴⁶⁰ EuGH GRUR 2014, 373 – Kornspitz.

¹⁴⁶¹ EUIPO-Prüfungsrichtlinien, Teil D Löschung Nr. 2.3 Stand 01.08.2016.

¹⁴⁶² Eisenführ/Schennen/Eisenführ Art. 51 Rn. 21, 21.

¹⁴⁶³ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 58 Rn. 20, Stand: 01.10.2018.

¹⁴⁶⁴ Eisenführ/Schennen/Eisenführ Art. 51 Rn. 22; HABM Beschwerdekammer v. 26.2.2014 – R 1326/2012-4 und R 1326/2012-4 – Praebiotik.

¹⁴⁶⁵ EuGH GRUR 2014, 373 – Kornspitz.

¹⁴⁶⁶ EuGH GRUR Int. 2006, 597 – Levi Strauss/Casucci.

¹⁴⁶⁷ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 58 Rn. 22, Stand: 01.10.2018.

dass die so gewährten Eigenschaften und deren Kennzeichnung durch eine Unionsgewährleistungsmarke als gebräuchliche Bezeichnung für ähnliche oder vergleichbare Produkte verwendet werden. Anders als die Unionsindividual- oder Unionskollektivmarke hat die Unionsgewährleistungsmarke von Beginn an bestimmte Merkmale der Produkte als Gegenstand oder möchte bzw. muss über diese eine bestimmte Aussage treffen.

Im Unterschied zu der Hauptfunktion einer Unionsindividualmarke, die Auskunft über die Ursprungsidentität gibt, und die damit verbundene erheblich höhere Hürde, aus der schlichten Herkunft eine gebräuchliche Bezeichnung ableiten zu können, ist diese Gefahr bei einer Unionsgewährleistungsmarke von Beginn an immanent. Liegt es doch auf der Hand, dass eine Marke, die gewisse Aussagen über die Eigenschaften eines Produktes trifft und so weniger abstrakt, sondern vielmehr einen konkreten Bezug zu diesen Produkten herstellt, schnell zu einer Bezeichnung des gebräuchlichen Umgangs werden kann. Insbesondere dann, wenn es sich bei den so gekennzeichneten Produkten um Produkte mit Alleinstellungsmerkmal handelt. Es ist gerade Grundvoraussetzung der Unionsgewährleistungsmarke, dass sie Waren und Dienstleistungen kennzeichnet, die sich in geprüften und überwachten Eigenschaften von anderen Waren und Dienstleistungen unterscheiden¹⁴⁶⁸ und so per se ein Alleinstellungsmerkmal kreieren.¹⁴⁶⁹ Der angesprochene Verbraucher ist geneigt, bei herausragenden Positionen diese schnell in identischer oder leicht abgewandelter Form als allgemeine Bezeichnung für eine bestimmte Waren- oder Dienstleistungsgruppe mangels Alternativen zu verwenden.¹⁴⁷⁰ Dies gilt insbesondere, wenn die Marke zur Kennzeichnung einer neuen Produktart verwendet wird und keine originäre Bezeichnung zur Verfügung steht.¹⁴⁷¹

Der Inhaber der Unionsgewährleistungsmarke ist daher angehalten, eine unlautere Verwendung der Marke durch Dritte konsequent zu ahnden. Bereits aus diesem Grund muss er, neben seiner sich schon aus dem Gesetz ergebender Überwachungspflicht (Art 84 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001), den Markt permanent beobachten. Darüber hinaus liegt es in

¹⁴⁶⁸ Siehe schon den Wortlaut von Art. 83 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001: „von solchen zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht“.

¹⁴⁶⁹ Die Alleinstellung kann sich auch aus der Tatsache einer Prüfung und Überwachung durch den Markeninhaber ergeben.

¹⁴⁷⁰ Siehe zur „alternativen Bezeichnung“: BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 58 Rn. 18 f., Stand: 01.10.2018.

¹⁴⁷¹ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 58 Rn. 17, Stand: 01.10.2018.

seiner Verantwortung, die Art und Weise der Kennzeichennutzung der bereits legitimen Benutzer streng zu überwachen und eine Verwendung als beschreibenden Begriff konsequent zu untersagen und ggf. zu ahnden. Im Sinne eines leichteren Umgangs, eines besseren Verständnisses der berechtigten Nutzer und einer besseren Möglichkeit zur Sanktionierung abweichender Verhalten ist es dem Inhaber der Unionsgewährleistungsmarke geraten, Handlungsanweisungen und verbotenen Handlungen im Sinne einer „Negativliste“ direkt in die Markensatzung der Unionsgewährleistungsmarke mit aufzunehmen und somit von Beginn an und öffentlich zu kommunizieren.

d. Die speziellen Verfallsgründe der Unionsgewährleistungsmarke

Neben den allgemeinen Verfallsgründen des Art. 58 Verordnung (EU) 2017/1001 wurden im Zuge der Neueinführung der Unionsgewährleistungsmarke innerhalb der Regelungsvorschriften der Art. 83 ff. Verordnung (EU) 2017/1001 noch weitere passgenaue Verfallsgründe für den neuen Markentypus eingeführt. Diese greifen zum Teil bestehende allgemeine Verfallsgründe auf und konkretisieren diese, ohne sie zu ersetzen,¹⁴⁷² oder gehen speziell auf die besonderen Umstände des neu eingeführten Markentypus der Unionsgewährleistungsmarke und ihrer spezifischen Voraussetzungen ein. Dabei orientiert sich die Vorschrift in ihrem Aufbau an den Vorschriften der Unionskollektivmarke.¹⁴⁷³ Der Art. 91 Verordnung (EU) 2017/1001 stellt klar, dass auch die besonderen Verfallsgründe der Unionsgewährleistungsmarke nur „auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren“¹⁴⁷⁴ für verfallen erklärt werden. Damit macht der Gesetzgeber deutlich, dass es sich auch bei der Unionsgewährleistungsmarke nicht um ein Amtsverfahren zur Feststellung eines Verfalls handelt, sondern ein entsprechender Antrag oder eine Klage erforderlich ist und somit jeden berechtigt, der prozessfähig ist.¹⁴⁷⁵ Die Beweislast und die Anforderungen an die Beweisführung sind identisch zu denen üblicher Markenverfallsverfahren.¹⁴⁷⁶ Dies ergibt sich aus dem Verweis auf den Art. 58 durch Art. 91 Verordnung (EU) 2017/1001.¹⁴⁷⁷

¹⁴⁷² Art. 91 Abs. 1 explizit und in Verbindung mit Art. 83 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹⁴⁷³ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74i Rn. 2.

¹⁴⁷⁴ Art. 91 S. 1 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹⁴⁷⁵ Art. 58 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 Abs. 1 lit. a bis c Verordnung (EU) 2017/1001; siehe auch: BeckOK MarkenR/Hanne VO (EG) 207/2009 Art. 51 Rn. 2 i. V. m. BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 56 Rn. 18, Stand: 01.10.2018.

¹⁴⁷⁶ Dröge, MarkenR 2016, 549 (559).

¹⁴⁷⁷ Dröge, MarkenR 2016, 549 (559).

aa. Nichterfüllung der Erfordernisse an die Inhaberschaft

Die Unionsgewährleistungsmarke wird gemäß Art. 91 lit. a Verordnung (EU) 2017/1001 verfallsreif, sollte ihr Inhaber den Anforderungen an seine Inhaberschaft gemäß Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 nicht mehr gerecht werden.¹⁴⁷⁸ Dies ist in jedem Fall dann gegeben, wenn der Inhaber beginnt, entgegen Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 gewerblich tätig zu werden.¹⁴⁷⁹ Der genaue Umfang der gewerblichen Tätigkeit des Inhabers einer Unionsgewährleistungsmarke wurde bereits definiert und ist hier entsprechend als Maßstab zu verwenden.¹⁴⁸⁰ Erforderlich ist auch hier, dies macht der Wortlaut des Art. 91 lit. a Verordnung (EU) 2017/1001 „nicht mehr“¹⁴⁸¹ deutlich, der nachträgliche Wegfall der Eignung des Inhabers gemäß Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 als Verfallsgrund.¹⁴⁸² Eine bereits anfänglich fehlende, aber unentdeckte Eignung des Anmelders als Versagungsgrund der Eintragung einer Unionsgewährleistungsmarke, müsste über die Nichtigkeitserklärung gemäß Art. 92 Verordnung (EU) 2017/1001 mittels Antrags oder Widerklage zur Löschung gebracht werden. Der Verfallsgrund des Art. 91 lit. a Verordnung (EU) 2017/1001 setzt somit direkt an den speziellen Eigenschaften des Inhabers einer Unionsgewährleistungsmarke an. Die sonstigen Verfallsgründe des Unionsmarkenrechts haben stets ein bestimmtes Verhalten des Inhabers, ihrer Benutzer oder die Art der Benutzung sowie Ausgestaltungen des Kennzeichens selbst zum Gegenstand.¹⁴⁸³

Denkbar ist darüber hinaus ein Verfallsgrund gemäß Art. 91 lit a Verordnung (EU) 2017/1001 durch Rechtsübergang der Unionsgewährleistungsmarke an einen Dritten, der die Voraussetzungen des Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 entgegen Art. 89 Verordnung (EU) 2017/1001 nicht erfüllt.¹⁴⁸⁴

In der Rechtsfolge müssen die fehlenden Erfordernisse des Artikels 83 Ab. 2 Verordnung (EU) 2017/1001, ob durch Wegfall beim Inhaber selbst oder durch Untauglichkeit eines neuen Inhabers nach Rechtsübergang, zu einem Verfall der Marke insgesamt und zu einer vollständigen Löschung führen. Ein teilweiser Verfall im Sinne des Art. 58 Abs. 2 Verordnung

¹⁴⁷⁸ Siehe auch: Dröge, MarkenR 2016, 549 (557).

¹⁴⁷⁹ BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 91 Rn. 2, Stand: 01.10.2018.

¹⁴⁸⁰ Ausführlich dazu: Seite 172.

¹⁴⁸¹ Art. 91 lit. a Verordnung (EU) 2017/1001 a. E.

¹⁴⁸² Siehe auch: BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 83 Rn. 20, Stand: 01.10.2018.

¹⁴⁸³ Siehe: Art. 58 und Art. 81 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹⁴⁸⁴ Ausführlich dazu: Seite 183.

(EU) 2017/1001, der gegeben ist, wenn die Verfallsgründe nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vorliegt, ist bei Mängeln der Inhaberschaft nicht denkbar. Eine automatische Rückübertragung bei einer „fehlerhaften“ Übertragung an den ursprünglichen Inhaber, der die Anforderungen gegebenenfalls noch erfüllt, ist angesichts der formellen Anforderungen und der damit verbundenen Verpflichtungen an die Beteiligten und den alten Inhaber selbst, nur dann machbar, sollten entsprechende individualvertragliche Regelungen, zum Beispiel im Sinne einer „Heimfallklausel“, getroffen worden sein.¹⁴⁸⁵

Fehlt es an entsprechenden Regelungen, würde es im Extremfall sonst dazu führen, dass niemand die Rechte aus der Marke geltend machen kann.¹⁴⁸⁶ Gemessen daran, dass eine Unionsgewährleistungsmarke unter Umständen am Markt erfolgreich besteht, benutzt wird und Prüfungs- sowie Überwachungssystem funktionieren, wäre der vollständige Verfall der Marke bedingt durch Mängel in der Person des Markeninhabers drastisch, im Ergebnis aber notwendig, um Neutralität und Vertrauen in die Unionsgewährleistungsmarke zu bewahren.¹⁴⁸⁷

cc. Die irreführende Benutzung

Gemäß Art. 58 Abs. 1 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001 ist eine Marke für verfallen zu erklären, wenn sie geeignet ist, infolge ihrer Benutzung das Publikum über Art, Beschaffenheit oder geografische Herkunft der eingetragenen Waren und Dienstleistungen irrezuführen.¹⁴⁸⁸ Der Art. 58 Abs. 1 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001 stellt ebenfalls einen Verfallsgrund mit besonderer Bedeutung für die Unionsgewährleistungsmarke dar, deren Markenfunktion es gerade ist, über die Charakteristika der so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen eine explizite Aussage zu treffen. Wieder ist für die einschlägige Anwendung des Art. 58 Abs. 1 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001 entscheidend, dass der Verfallsgrund der Irreführungsgefahr sich erst nach der Eintragung und infolge der Benutzung eingestellt hat. Eine bereits anfänglich bestehende Gefahr einer Irreführung oder Täuschungsgefahr kann nur gemäß Art. 59 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 lit. g Verordnung (EU) 2017/1001 mit einem Nichtigkeitsantrag der Marke sanktioniert werden.¹⁴⁸⁹ Der Verfall wiederum setzt eine zunächst voll

¹⁴⁸⁵ So auch die Empfehlung: Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74g Rn. 2.

¹⁴⁸⁶ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74g Rn. 2 und Art. 17 Rn. 25-27.

¹⁴⁸⁷ Siehe auch: Dröge, MarkenR 2016, 549 (557).

¹⁴⁸⁸ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 58 Rn. 31, Stand: 01.10.2018; BeckOK UMV/Pohlmann/Schramek UMV Art. 58 Rn. 10-12, Stand: 28.05.2018; Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 51 Rn. 31-36.

¹⁴⁸⁹ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 58 Rn. 31, Stand: 01.10.2018.

eintragungsfähige Marke voraus, die erst im Wege ihrer Benutzung eine entsprechende Wahrnehmung bei den angesprochenen Verbraucherkreisen geschaffen hat.

Erforderlich für einen Verfall gemäß Art. 58 Abs. 1 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001 ist eine tatsächliche Irreführung der Verbraucher oder aber zumindest die hinreichend große Gefahr solch einer Irreführung.¹⁴⁹⁰ Über die eigentliche Darstellung der Marke hinaus kommen dafür die weiteren Umstände der tatsächlichen Markennutzung, die ebenfalls für den Verfall einer Unionsmarke gemäß Art. 58 Abs. 1 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001 zu berücksichtigen sind, in Betracht.¹⁴⁹¹ Beispiel für eine irreführende Benutzung wäre es, wenn das tatsächliche Herkunftsland und das mittels Kennzeichen kommunizierte Herkunftsland auseinander fallen.¹⁴⁹² Erst die konkrete Benutzung der Marke ist es, die eine Irreführung der angesprochenen Verkehrskreise im Sinne des Art. 58 Abs. 1 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001 als spezifisches Tatbestandsmerkmal begründet und für die Verfallserklärung der Unionsmarke erforderlich ist.¹⁴⁹³ Der Art. 7 Abs. 1 lit. g Verordnung (EU) 2017/1001, der Marken bereits im Vorfeld von der Eintragung ausschließt, die geeignet sind das Publikum über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen¹⁴⁹⁴ und Art. 58 Abs. 1 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001 stehen in einem ergänzenden Verhältnis und sind mit Blick auf den Regelungsumfang der jeweils anderen Vorschrift auszulegen.¹⁴⁹⁵ Einer Marke darf die Eintragung demnach nicht verweigert werden, wenn eine nicht täuschende Verwendung objektiv und vernünftigerweise möglich erscheint.¹⁴⁹⁶ Benutzt der Markeninhaber die so eingetragene Marke in der Folge dann aber für andere Waren oder Dienstleistungen oder auf eine Art und Weise, die in Bezug auf die Marke den Verbraucher in die Irre führt, ist nicht Art. 7 Abs. 1 lit. g Verordnung (EU) 2017/1001, sondern Art. 58 Abs. 1 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001 die einschlägige Norm zur Herbeiführung der Nichtigkeit der Unionsmarke durch Verfall.¹⁴⁹⁷ Dies gilt auch, wenn der Nichtigkeitsgrund zum Zeitpunkt der Anmeldung ggf. schon bekannt war, zunächst jedoch in keinem Widerspruch mit den Benutzungsabsichten des Inhabers stand.

¹⁴⁹⁰ EuGH GRUR Int. 1999, 443 – Cambozola; EuG BeckRS 2009, 70501 – Elio Fiorucci.

¹⁴⁹¹ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 58 Rn. 33, Stand: 01.10.2018.

¹⁴⁹² HABM Beschwerdekammer v. 12.2.2009 – R 697/2008-1 – Mövenpick of Switzerland.

¹⁴⁹³ Siehe: Art. 58 Abs. 1 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001 „infolge ihrer Benutzung“.

¹⁴⁹⁴ EuGH GRUR Int. 1999, 443 Rn. 41 – Cambozola; BeckOK MarkenR/Hanf UMV 2017 Art. 7 Rn. 165, Stand: 01.10.2018; ausführlich dazu: Seite 146.

¹⁴⁹⁵ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 58 Rn. 31, Stand: 01.10.2018.

¹⁴⁹⁶ Im Umkehrschluss: EuGH NJW 2000, 1173 Rn. 27, 29 – Lifting; HABM Beschwerdekammer v. 4.11.2010 – R 778/2010-1, Rn. 8 – Best Medical.

¹⁴⁹⁷ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 58 Rn. 32, Stand: 01.10.2018.

Für die Bestimmung einer tatsächlichen Irreführung ist auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher unter Berücksichtigung eventueller sozialer, kultureller und sprachlicher Eigenheiten abzustellen.¹⁴⁹⁸ Art. 58 Abs. 1 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001 setzt somit als Tatbestandsmerkmal zunächst voraus, dass die Marke grundsätzlich eine Aussage über die Merkmale der Art, Beschaffenheit oder geografischen Herkunft der im Warenverzeichnis eingetragenen und durch sie gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen trifft.¹⁴⁹⁹ Nicht jede Unionsindividual- oder Unionskollektivmarke entspricht diesem Typus, sondern enthält - mehrheitlich - keine entsprechend beschreibenden Aussagen über die Waren und Dienstleistungen. Anders ist dies bei der Unionsgewährleistungsmarke. Ihre Kernfunktion ist es gerade, bestimmte Aussagen über die Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren und Dienstleistungen zu treffen. Das charakteristische Auseinanderfallen von der Inhaberschaft und dem potenziellen Benutzerkreis der Unionsgewährleistungsmarke führt, abweichend vom gewohnten Umgang mit den klassischen Unionsmarken, zu einer neuen Wertigkeit des Verfallsgrunds einer irreführenden Benutzung. Vergleichbar mit dem Verfallsgrund des Entstehens einer gebräuchlichen Bezeichnung für die bereits eingetragene Unionsmarke¹⁵⁰⁰ liegt es an dem Inhaber der Unionsgewährleistungsmarke, die gemäß Markensatzung autorisierten Benutzer der Marke anzuhalten, diese nicht in einer irreführenden Art zu verwenden.

Als wirksamstes Mittel sollte dies ebenfalls schon bei der Gestaltung der Markensatzung berücksichtigt werden.¹⁵⁰¹ Diese sollte genaue Vorschriften darüber enthalten, für welche Eigenschaften die Unionsgewährleistungsmarke Gewähr leistet und wie die Verwender der Marke sicherstellen können, dass die Verbraucherkreise über die kommunizierten Eigenschaften nicht im Unklaren gelassen werden und so in die Irre geführt oder getäuscht werden. Dabei sollte möglichst detailliert auf konkrete Nutzungsmöglichkeiten, aber auch spezifische Nutzungsuntersagungen,¹⁵⁰² soweit möglich mittels Regelkatalog, eingegangen werden. Selbstverständlich muss dabei die konkrete Ausgestaltung der Unionsgewährleistungsmarke selbst und der durch sie zu kennzeichnenden Waren und

¹⁴⁹⁸ Vergleiche EuGH NJW 2000, 1173 Rn. 27, 29 – Lifting.

¹⁴⁹⁹ BeckOK UMV/Pohlmann/Schramek UMV Art. 58 Rn. 10, Stand: 28.05.2018.

¹⁵⁰⁰ Siehe dazu: Seite 239.

¹⁵⁰¹ Siehe für die deutsche Kollektivmarke: Fezer § 102 Rn. 5-12; BeckOK MarkenR/Schoene MarkenG § 102 Rn. 19-21, Stand: 01.10.2018.

¹⁵⁰² Ingerl/Rohnke MarkenG § 102 Rn. 12; Fezer § 102 Rn. 9.

Dienstleistungen sowie deren direktes Umfeld eingegangen werden. Der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke muss dabei stets die konkreten Vorstellungen und Erwartungen eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbrauchers berücksichtigen und diesen Maßstab als Grundlage für seine satzungsmäßigen Rahmenbedingungen nehmen.

Neben der eigentlichen Art der Verwendung sollte der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke sich daraus ergebende Widrigkeiten schon bei der Gestaltung seiner Marke berücksichtigen. Er sollte es vermeiden, bestimmte grafische oder textliche Begriffe und Zeichen zu verwenden, die dazu neigen die angesprochenen Verkehrskreise über bestimmte Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen schon durch schlichte oder zumindest unbedachte Verwendung der Marke in die Irre zu führen bzw. zu täuschen oder eine entsprechend hinreichend große Gefahr generieren und den Verwendern der Marke ihre Benutzung unnötig erschweren. Der Anwendung dieser Vorschriften stehen die besonderen Regelungen der Art. 91 lit. c in Verbindung mit Art. 85 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001¹⁵⁰³ nicht entgegen. Dort geregelt sind ausschließlich die speziellen, ergänzenden Verfallsgründe der Unionsgewährleistungsmarke über die Vorschriften des Art. 58 Verordnung (EU) 2017/1001 hinaus.¹⁵⁰⁴ Diese stehen jedoch lediglich ergänzend neben den allgemeinen Vorschriften des Verfalls, die gemäß Generalverweis aus Art. 83 Ab. 3 Verordnung (EU) 2017/1001 ebenfalls Anwendung finden.

bb. Fehlende Maßnahmen des Inhabers zur Unterbindung einer nicht satzungskonformen Nutzung

Ein weiterer spezieller Verfallsgrund für die Unionsgewährleistungsmarke ist gemäß Art. 91 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001 dann gegeben, wenn der Inhaber der Unionsgewährleistungsmarke keine angemessenen Maßnahmen ergreift, „um eine Benutzung der Marke zu verhindern, die nicht im Einklang steht mit den Benutzungsbedingungen, wie sie in der Satzung vorgesehen sind“, und auf deren Änderung in aktueller Form gegebenenfalls im Register hingewiesen worden ist.¹⁵⁰⁵ Der Verfallsgrund entspricht dem der Unionskollektivmarke aus Art. 81 lit. a Verordnung (EU) 2017/1001, nachdem eine Unionskollektivmarke für verfallen zu erklären ist, wenn „ihr Inhaber keine angemessenen

¹⁵⁰³ Ausführlich dazu: Seite 210.

¹⁵⁰⁴ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74i Rn. 1; Dröge, MarkenR 2016, 549 (557).

¹⁵⁰⁵ Art. 91 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001.

Maßnahmen ergreift, um eine Benutzung der Marke zu verhindern, die nicht im Einklang stünde mit den Benutzungsbedingungen, wie sie in der Satzung vorgesehen sind, (...)“. Es kommt zum Verfall, wenn der Markeninhaber nicht gegen die satzungswidrige Benutzung seiner Unionskollektivmarke vorgeht,¹⁵⁰⁶ und stellt eine Verschärfung des Verfallsgrundes aus Art. 58 Abs. 1 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001 dar.¹⁵⁰⁷ Dies gilt für eine Benutzung durch die Verbandsmitglieder, aber auch Verbandsfremde.¹⁵⁰⁸ In diesem Zusammenhang wird auch von einem geduldeten Missbrauch gesprochen.¹⁵⁰⁹ Dem Zweck der Unionsmarkenverordnung entsprechend muss die rechtsverletzende Benutzung aber geeignet sein, die Unterscheidungskraft der Kollektivmarke zu schwächen.¹⁵¹⁰ Identisch mit dem Art. 75 Verordnung (EU) 2017/1001 zur Regelung der Markensatzung bei Unionskollektivmarken sieht der Art. 84 Verordnung (EU) 2017/1001 vor, dass bereits bei der Anmeldung einer Unionsgewährleistungsmarke die ein- oder nachzureichende Markensatzung Sanktionsmittel zur Durchsetzung und Einhaltung, der in der Satzung festgelegten Bestimmungen zur Benutzung der Marke, enthalten muss. Der Verfallsgrund des Art. 91 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001 verleiht dieser Vorschrift den nötigen Nachdruck.¹⁵¹¹ Kommt der Inhaber der Unionsgewährleistungsmarke seinen Überwachungspflichten nämlich nicht nach und versäumt er es, die vorgesehenen Sanktionen gegenüber den Benutzern auch durchzusetzen, führt dies gemäß Art. 91 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001 schließlich zum Verfall seiner Marke.¹⁵¹² Damit stellt der Gesetzgeber sicher, dass den angedachten Funktionen der Unionsgewährleistungsmarke zur tatsächlichen Kennzeichnung bestimmter Eigenschaften von Waren und Dienstleistungen auch tatsächlich nachgekommen wird und neben der gewünschten Neutralität des Markeninhabers auch die Transparenz des Marktes über die gesamte Dauer einer Markeneintragung sichergestellt wird.¹⁵¹³

Den Anforderungen der Unionskollektivmarke und dem Zweck der Unionsmarkenverordnung entsprechend (s. o.), muss die satzungs- und rechtswidrige Nutzung aber geeignet sein, eine

¹⁵⁰⁶ BeckOK MarkenR/Miosga UMV 2017 Art. 81 Rn. 1, Stand: 01.10.2018.

¹⁵⁰⁷ Art. 58 Abs. 1 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001: „Wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder einer Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, geworden ist.“

¹⁵⁰⁸ Mühlendahl/Ohlgart/Bomhard GMV § 11 Rn. 39; Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 73 Rn. 3.

¹⁵⁰⁹ BeckOK MarkenR/Miosga UMV 2017 Art. 81 Einl, Stand: 01.10.2018.

¹⁵¹⁰ Eisenführ/Schennen/Schennen Art.73 Rn. 3.

¹⁵¹¹ BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 91 Rn. 3, Stand: 01.10.2018; Dröge, MarkenR 2016, 549 (557, 558).

¹⁵¹² Thünken, GRUR-Prax 2016, 495.

¹⁵¹³ Siehe auch: BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 91 Rn. 3, Stand: 01.10.2018.

Verwechslungsgefahr zu begründen.¹⁵¹⁴ Dies wurde auch durch das OLG Düsseldorf in seiner Vorlagefrage an den EuGH gestützt, denn „nach Auffassung des Senats würde sich eine entsprechende Anwendung der für die Kollektivmarken bestehenden Bestimmung Art. 73 Abs. 1 lit. a der VO (EG) Nr. 297/2009 des Rates vom 26.2.2009 über die Gemeinschaftsmarke anbieten (...).“¹⁵¹⁵ Dies verdeutlicht den grundsätzlich vergleichbaren Regelungstatbestand, auch wenn der EuGH im Ergebnis eine Anwendung der Regelungen zur Unionskollektivmarke auf die Unionsindividualmarke versagt hat.¹⁵¹⁶ Das Festhalten des Gesetzgebers an diesem speziellen Verfallsgrund hebt auch dessen Schlagkraft hervor. Kein ernsthaft an seiner Marke interessierter Inhaber wird das Risiko eingehen, durch Untätigkeit und dem sprichwörtlichen „Verfall“ seiner Marke, die Löschung derselben in Kauf zu nehmen. Neben den allgemeinen Vorschriften des Wettbewerbs - vorrangig denen des UWG - stellt der Gesetzgeber dem Wettbewerb somit ein weiteres Rechtsmittel an die Seite, mit dem gegen die satzungswidrige Benutzung einer Unionsgewährleistungsmarke nicht nur punktuell, sondern eintragungswirksam vorgegangen und die Marke so insgesamt zu Fall gebracht werden kann.

Die Alternative wäre ein permanenter Wettlauf der Marktteilnehmer zwischen Nutzung der nicht oder unzureichend überwachten Marke und rechtlichen Gegenmaßnahmen der Betroffenen. Gleichzeitig wird die Vorschrift dafür Sorge tragen, dass eine entsprechende Anmeldung und Eintragung einer Unionsgewährleistungsmarke nur dann erfolgen dürfte, wenn der Anmelder ein länger andauerndes Interesse hat. Satzungswidrige Nutzungen können somit nicht nur gegenüber den Benutzern geahndet werden, sondern auch direkt gegen den Inhaber, der seinen Überwachungspflichten nicht nachkommt. Gleichzeitig geht damit auch ein gewisses Kostenrisiko des Inhabers einher. Die Kosten und Gebühren des Löschantrages muss der Verlierer übernehmen. Neben den Kosten der Gebühren in Höhe von 630 EUR¹⁵¹⁷ sind dies weitere Kosten für Rechtsberatung und sonstige Verfahrenskosten (Gutachten o. ä.). Weiterer Verfallsgrund durch Missachtung der Satzungsregelungen kann ein willkürliches Handeln des Markeninhabers sein, denn auch er muss sein Verhalten an den allgemein gültigen Bedingungen messen.¹⁵¹⁸ Es ist dem Markeninhaber u. a. untersagt, die Nutzung der Marke einem Dritten willkürlich zu versagen, wenn dieser den satzungsmäßigen

¹⁵¹⁴ Dabei ist natürlich auf die Unterscheidungsfunktion der Unionsgewährleistungsmarke im Sinne einer Eigenschaftsidentität abzustellen.

¹⁵¹⁵ OLG Düsseldorf GRUR 2016, 386 (387) Rn. 15.

¹⁵¹⁶ EuGH BeckRS 2017, 112231 – VBB.

¹⁵¹⁷ Anhang I, A Nr. 20 i. V. m. Art. 63 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹⁵¹⁸ Dröge, MarkenR 2016, 549 (558).

Standards der Unionsgewährleistungsmarke grundsätzlich entspricht.¹⁵¹⁹ Im Sinne eines fairen und freien Handels darf es nicht in der unbegründeten Macht des Markeninhabers liegen, darüber zu entscheiden, wer aus dem Kreis der grundsätzlich Befugten die Marke nutzen darf und wer nicht.

cc. Gefahr einer Irreführung mittels Art der Benutzung der Marke durch den Inhaber

Dritter spezieller Verfallsgrund der Unionsgewährleistungsmarke ist gemäß Art. 91 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001 eine Art der Markenbenutzung durch ihren Inhaber, mit der die Gefahr einhergeht, dass „das Publikum im Sinne von Artikel 85 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 irreführt wird“. Das Tatbestandsmerkmal der Irreführung ist dem Verweis entsprechend am Maßstab des Art. 85 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 auszurichten.¹⁵²⁰ Demnach muss die Art der Benutzung durch den Inhaber eine Gefahr hervorgebracht haben, nach der das Publikum „über den Charakter oder die Bedeutung der Marke irreführt wird, insbesondere wenn diese Marke den Eindruck erwecken kann, als wäre sie etwas anderes als eine Gewährleistungsmarke“. ¹⁵²¹ Wesentlicher Unterschied der tatbestandlichen Voraussetzung ist dabei die Ursache für diese Gefahr. Sanktioniert der Art. 85 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 noch eine anfängliche, bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung bestehende Gefahr der Irreführung durch die Marke selbst, sanktioniert Art. 91 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001 ein bestimmtes Verhalten des Inhabers, ohne auf die jeweils eingetragenen Unionsgewährleistungsmarke selbst abzustellen.¹⁵²²

Eine vergleichbare Regelung existiert für die Unionskollektivmarke in Art. 81 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001, nachdem im Wortlaut fast identisch der Verfall einer Unionskollektivmarke zu erklären ist, wenn „die Art der Benutzung der Marke durch ihren Inhaber bewirkt hat, dass die Gefahr besteht, dass das Publikum im Sinne von Artikel 76 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 irreführt wird.“¹⁵²³ Art. 76 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 regelt die Zurückweisung einer Anmeldung, „wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum über den Charakter oder die Bedeutung der Marke irreführt wird, insbesondere wenn diese Marke den Eindruck erwecken kann, als wäre sie etwas anderes als eine

¹⁵¹⁹ Dröge, MarkenR 2016, 549 (558).

¹⁵²⁰ Ausführlich dazu: Seite 205.

¹⁵²¹ Art. 85 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹⁵²² Diesbezüglich ungenau bzw. sogar falsch: Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74i Rn. 1.

¹⁵²³ Siehe ausführlich: Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 73 Rn. 4; BeckOK MarkenR/Miosga UMV 2017 Art. 81 Rn. 2, Stand: 01.10.2018.

Kollektivmarke.“¹⁵²⁴ Sinn und Zweck der Regelung der Vorschriften sind identisch und sollen verhindern, dass die Art der Benutzung durch den Inhaber oder, im Fall der Unionsgewährleistungsmarke, legitimierte Nutzer, das Publikum über den Charakter und die Bedeutung der Marke in die Irre führt. Dies unter dem besonderen Fokus, dass dabei über den eigentlichen Markentypus, Unionskollektiv- oder Unionsgewährleistungsmarke, mit ihren spezifischen Funktionen getäuscht wird. Über die Irreführung der angesprochenen Verkehrskreise durch die Marke selbst wurde schon ausführlich berichtet.¹⁵²⁵

Entscheidend im Zusammenhang mit dem Verfallsgrund der Irreführung gemäß Art. 91 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001 ist daher die „Art der Benutzung durch den Inhaber“.¹⁵²⁶ Diese Formulierung des Gesetzgebers erscheint auf den ersten Blick widersprüchlich.¹⁵²⁷ Es ist dem Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke gemäß Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 gerade nicht gestattet, diese, zumindest in der Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, für die die Gewährleistungsmarke besteht, zu benutzen.¹⁵²⁸ Daher muss zunächst geklärt werden, welche möglichen Nutzungen durch den Inhaber von Art. 91 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001 erfasst sein sollen und ob der Wortlaut tatsächlich den Inhaber der Unionsgewährleistungsmarke oder doch die eigentlichen Benutzer der Marke anspricht. Die jetzt gewählte Formulierung des Gesetzgebers verwundert. Sie ist identisch mit der Formulierung des Art. 81 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001¹⁵²⁹ und schon dort hat der Wortlaut für Missverständnisse und Diskussion gesorgt. Denn auch der Art. 81 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001 setzt bei der irreführenden Benutzung durch ihren Inhaber an und erfasst im Wortlaut nur die Benutzungshandlungen des Verbandes,¹⁵³⁰ nicht aber die Benutzung der Mitglieder des Verbandes. Dem Verband ist es zwar, anders als dem Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke, nicht per Verordnung verboten, die Kollektivmarke zu nutzen, die Regelung erscheint diesbezüglich dennoch problematisch,¹⁵³¹ da es zumeist die Verbandsmitglieder sind, die die Kollektivmarke nutzen. Art 81 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001 ist daher dem Sinn und Zweck entsprechend so auszulegen, dass sie zumindest auch

¹⁵²⁴ Sie zum Merkmal der Irreführung durch eine Unionskollektivmarke selbst: BeckOK MarkenR/Miosga UMV 2017 Art. 76 Rn. 3, Stand: 01.10.2018; Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 66 Rn. 28.

¹⁵²⁵ Siehe dazu: Seite 210.

¹⁵²⁶ Art. 91 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001.

¹⁵²⁷ Ohne Anmerkung diesbezüglich: BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 91 Rn. 4, Stand: 01.10.2018.

¹⁵²⁸ Siehe dazu: Seite 165.

¹⁵²⁹ „Die Art der Benutzung der Marke durch ihren Inhaber bewirkt hat, dass die Gefahr besteht, dass das Publikum im Sinne von Artikel 76 Absatz 2 irreführt wird.“.

¹⁵³⁰ Gemäß Art. 74 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 ist der Inhaber einer Unionskollektivmarke ein Verband.

¹⁵³¹ Siehe auch: BeckOK MarkenR/Miosga UMV 2017 Art. 81 Rn. 2, Stand: 01.10.2018.

auf die Benutzungshandlungen der Verbandsmitglieder anzuwenden ist.¹⁵³² Für die Unionsgewährleistungsmarke und die Auslegung des Art. 91 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001 kann dies nur bedeuten, da es dem Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke bereits im Grundsatz nicht gestattet ist, die Marke zu benutzen, dass die Vorschrift ihrem Sinn und Zweck entsprechend ebenfalls auf Benutzungshandlungen der Verwender einer Unionsgewährleistungsmarke anzuwenden ist.

Slopek interpretiert den Wortlaut des Art. 91 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001 augenscheinlich als nur auf den Inhaber bezogen. „Wenn ihr Inhaber durch ihre (Anm. die Marke) tatsächliche Benutzung die Gefahr schafft, dass der Verkehr im Sinne von Art. 74c Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 über den Charakter oder die Bedeutung der Marke irregeführt wird“.¹⁵³³ Eine kritische Auseinandersetzung mit der oben angesprochenen Problematik erfolgt nicht. Dem Zweck entsprechend müssen hier mehrere Verhaltensweisen des Inhabers erfasst sein. Zunächst sein eigenes aktives Verhalten. Dies ist zwar beschränkt auf solche Tätigkeiten, die im Rahmen des Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 noch zulässig sind,¹⁵³⁴ kann aber geeignet sein, über den eigentlichen Charakter und die Bedeutung der Unionsgewährleistungsmarke den Verkehr in die Irre zu führen. Dieses aktive Verhalten ist bereits vom Wortlaut erfasst und muss entsprechend sanktioniert werden. Zur wirksamen Zweckerreichung muss aber auch das Verhalten der eigentlichen Benutzer der Unionsgewährleistungsmarke von dieser Regelung erfasst sein und damit zumindest mittelbar das des Inhabers, wenn er dieses toleriert. „Die Art der Benutzung der Marke durch ihren Inhaber“¹⁵³⁵ muss demnach auch die Art der Benutzung erfassen, die durch die Duldung des Inhabers möglich war. Somit ist der Verfallsgrund des Art. 91 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001, und dies erscheint deutlich praxisrelevanter, vielmehr auf die eigentlichen und durch die Markensatzung legitimierten Verwender zu erstrecken.¹⁵³⁶ Die Art der Irreführung beschränkt sich dabei in Abgrenzung zu Art. 58 Abs. 1 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001 auf die Besonderheiten der Unionsgewährleistungsmarke, wörtlich „über den Charakter oder die Bedeutung der Marke irregeführt wird“¹⁵³⁷ und regelt, in Abgrenzung zu Art. 85 Abs. 2

¹⁵³² BeckOK MarkenR/Miosga UMV 2017 Art. 81 Rn. 2, Stand: 01.10.2018; im Ergebnis auch: Mühlendahl/Ohlgart/Bomhard S. 90; Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 73 Rn. 4.

¹⁵³³ BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 91 Rn. 1-5, Stand: 01.10.2018.

¹⁵³⁴ Siehe dazu: Seite 165.

¹⁵³⁵ Art. 91 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001.

¹⁵³⁶ So auch für die Unionskollektivmarke: BeckOK MarkenR/Miosga UMV 2017 Art. 81 Rn. 2, Stand: 01.10.2018.

¹⁵³⁷ Art. 85 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001.

Verordnung (EU) 2017/1001, einzig die Art und Weise der Benutzung der Unionsgewährleistungsmarke und nicht das Kennzeichen selbst.

dd. Die fehlerhafte Satzungsänderung

Art. 91 lit. d Verordnung (EU) 2017/1001 regelt den Fall, dass eine Satzungsänderung nicht den Anforderungen des Art. 88 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 entspricht und der Hinweis auf die Änderung im Register nicht hätte eingetragen werden dürfen. Er sanktioniert den nach Eintragung eintretenden Zustand, dass eine Satzungsänderung nicht im Einklang mit den Anforderungen der Unionsmarkenverordnung steht.¹⁵³⁸ Der Verfallsgrund richtet sich nach den Bedingungen einer Satzungsänderung gemäß Art. 88 Verordnung (EU) 2017/1001, den generellen Anforderungen an die Satzung einer Unionsgewährleistungsmarke gemäß Art. 84 Verordnung (EU) 2017/1001 und den Zurückweisungsgründen einer Anmeldung gemäß Art. 85 Verordnung (EU) 2017/1001.

Art. 91 lit. d Verordnung (EU) 2017/1001 räumt dem Markeninhaber die Möglichkeit der Abhilfe ein: „Es sei denn, dass der Markeninhaber aufgrund einer erneuten Satzungsänderung den Erfordernissen des genannten Artikels genügt“¹⁵³⁹ und dem Verfall so entgegenzutreten, die Markensatzung erneut zu ändern, den Anforderungen der Unionsmarkenverordnung gerecht zu werden und damit den gesetzlichen Rahmenbedingungen zu entsprechen. Der Art. 81 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001 enthält eine deckungsgleiche Vorschrift für die Unionskollektivmarke.¹⁵⁴⁰ Auch dort wird dem Markeninhaber, sollte sich herausstellen, dass es zu einer fehlerhaften Satzungsänderung und Eintragung gekommen ist, die Möglichkeit gegeben, durch „eine erneute Satzungsänderung“¹⁵⁴¹ den Verfall seiner Marke zu verhindern. Bei der Unionskollektivmarke muss das Verfallsverfahren in diesen Fällen bis zur Eintragung der erneuten Änderung ausgesetzt werden.¹⁵⁴² Die Lösungsabteilung bzw. die Unionsmarkengerichte sind diesbezüglich nicht prüfungszuständig.¹⁵⁴³ Die wirksame Eintragung der erneuten Änderung muss zunächst abgewartet werden. Zur handhabbaren Umsetzung der Ausnahmenvorschrift des Art. 91 lit. d Verordnung (EU) 2017/1001 muss diese

¹⁵³⁸ Siehe auch: BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 91 Rn. 5, Stand: 01.10.2018.

¹⁵³⁹ Art. 91 lit. d zweiter Halbsatz Verordnung (EU) 2017/1001.

¹⁵⁴⁰ Siehe: BeckOK MarkenR/Miosga UMV 2017 Art. 81 Rn. 3, Stand: 01.10.2018.

¹⁵⁴¹ Art. 81 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001.

¹⁵⁴² Vergleichend für die Nichtigkeitsgründe der Unionskollektivmarke: Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74 Rn. 2.

¹⁵⁴³ BeckOK MarkenR/Miosga UMV 2017 Art. 81 Rn. 3, Stand: 01.10.2018; Mühlendahl/Ohlgart/Bomhard GMV § 11 Rn. 39.

Verfahrenspraxis auch für die Unionsgewährleistungsmarke übernommen werden. Nur so kann dem Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke tatsächlich die Chance gegeben werden, die Eintragung einer fehlerhaften Satzungsänderung zu berichtigen. Gleichzeitig führen offensichtlich ungewollte und noch zu korrigierende Änderungen der Markensatzung nicht unmittelbar zum Verfall der Marke, sondern es wird dem Inhaber die Chance gegeben, diese zu erhalten. Sollte er diese Möglichkeit jedoch nicht nutzen, ist die Unionsgewährleistungsmarke insgesamt für verfallen zu erklären und nicht nur die letzte Änderung der Markensatzung zu korrigieren. Eine bestimmte Frist, innerhalb derer der Markeninhaber die erneute Satzungsänderung umsetzen muss, sieht Art. 91 lit. d Verordnung (EU) 2017/1001 nicht vor. Gemessen an den allgemeinen Grundsätzen der Unionsmarkenverordnung ist ihm aber zumindest eine Frist von mindestens einem Monat zu gewähren.¹⁵⁴⁴

e. Die absoluten Nichtigkeitsgründe

Art. 92 Verordnung (EU) 2017/1001 regelt die speziellen Nichtigkeitsgründe der Unionsgewährleistungsmarke. Darüber hinaus erklärt er auch die allgemeinen Vorschriften der Art. 59 und Art. 60 Verordnung (EU) 2017/1001 mit den dort enthaltenen absoluten und relativen Nichtigkeitsgründen für anwendbar.¹⁵⁴⁵ Sie können in einem Nichtigkeitsverfahren vor dem Amt oder im Rahmen einer Widerklage vor dem Gericht (Art. 128 Abs. 1, Art. 124 lit. a Verordnung (EU) 2017/1001) geltend gemacht werden.¹⁵⁴⁶ Art. 59 Verordnung (EU) 2017/1001 regelt die absoluten Nichtigkeitsgründe der Unionsmarken. Diese liegen dann vor, wenn eine Marke entgegen den Vorschriften des Art. 7 Verordnung (EU) 2017/1001 eingetragen worden ist (Art. 59 Abs. 1 lit. a Verordnung (EU) 2017/1001), der Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung bösgläubig war (Art. 59 Abs. 1 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001)¹⁵⁴⁷ oder der Markeninhaber nicht nachweisen kann, dass die Marke durch Benutzung im Verkehr die nötige Unterscheidungskraft für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen erlangt hat (Art. 59 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001), stellen somit auch eine Kontrollfunktion für die Entscheidungen des Amtes dar¹⁵⁴⁸ und können in einem

¹⁵⁴⁴ Siehe dazu und insgesamt bereits: Seite 196.

¹⁵⁴⁵ Siehe auch: Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74j Rn. 1; Dröge, MarkenR 2016, 549 (559).

¹⁵⁴⁶ BeckOK UMV/Pohlmann/Schramek UMV Art. 59 Rn. 1, Stand: 28.05.2018.

¹⁵⁴⁷ Ein Mangel der als Tatsache einer Anmeldung selbst und nicht der Marke anhaftet: Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston TS C-529/07 vom 12.3.2009 Rn. 41 – Goldhase.

¹⁵⁴⁸ Eisenführ/Schennen/Eisenführ Art. 52 Rn. 9.

zweiseitigen Verfahren überprüft werden.¹⁵⁴⁹ Der Art. 59 Verordnung (EU) 2017/1001 sanktioniert fehlerhafte Markeneintragungen, die schon zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht zur Eintragung hätten gebracht werden dürfen.¹⁵⁵⁰ Gemäß Art. 59 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001 kann die Unionsmarke, sollte der Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vorliegen, auch nur für diesen Teil für nichtig erklärt werden. Die Nichtigkeitsgründe des Art. 59 Verordnung (EU) 2017/1001 dienen dem Allgemeininteresse und sind vor diesem Hintergrund auszulegen.¹⁵⁵¹

Art. 60 Verordnung (EU) 2017/1001 regelt die relativen Nichtigkeitsgründe, die ebenfalls im Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens vor dem Amt oder im Wege der Widerklage vor dem Unionsmarkengericht geltend gemacht werden können. Gemäß Art. 60 Abs. 1 sind dies die in Art. 8 Abs. 1 lit. a und b, Art. 8 Abs. 3, Art. 8 Abs. 4 sowie Art. 8 Abs. 5 Verordnung (EU) 2017/1001 genannten Eintragungshindernisse, die auch im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens hätten geltend gemacht werden können. Art. 60 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 nennt darüber hinausgehende Nichtigkeitsgründe, unter anderem aus Namensrechten, Rechten an der eigenen Abbildung, Urheberrechte oder gewerbliche Schutzrechte, die nach Unionsrecht oder nationalem Recht geschützt sind und mit denen die Benutzung der Unionsmarke untersagt werden kann.¹⁵⁵² Anders als der Verfall einer Unionsmarke im Sinne von Art. 58 Verordnung (EU) 2017/1001 oder Art. 91 Verordnung (EU) 2017/1001 wirkt die Nichtigkeitsklärung ex tunc.¹⁵⁵³ Bei der Nichtigkeit muss auf die Stellung des Nichtigkeitsantrages gemäß Art. 63 Verordnung (EU) 2017/1001 und dessen Prüfung gemäß Art. 64 Verordnung (EU) 2017/1001, alternativ auf die Widerklage vor einem Unionsmarkengericht gemäß Art. 128 Verordnung (EU) 2017/1001, verwiesen werden.¹⁵⁵⁴

aa. Nichtigkeit durch Verstoß gegen den Artikel 7

Bei der Prüfung des Art. 7 Verordnung (EU) 2017/1001 als Nichtigkeitsgrund gelten die gleichen Maßstäbe, die an die Prüfung einer Anmeldung auf absolute Schutzhindernisse zu

¹⁵⁴⁹ Eisenführ/Schennen/Eisenführ Art. 52 Rn. 8.

¹⁵⁵⁰ Eisenführ/Schennen/Eisenführ Art. 52 Rn. 2; BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 59 Einl., Stand: 01.10.2018.

¹⁵⁵¹ BeckOK UMV/Pohlmann/Schramek UMV Art. 59 Rn. 2, Stand: 28.05.2018.

¹⁵⁵² BeckOK UMV/Pohlmann/Schramek UMV Art. 60 Einl., Stand: 28.05.2018.

¹⁵⁵³ Eisenführ/Schennen/Eisenführ Art. 52 Rn. 3.

¹⁵⁵⁴ Siehe dazu: Seite 232.

stellen sind.¹⁵⁵⁵ Sie werden im Rahmen des Art. 59 Verordnung (EU) 2017/1001 materiellrechtlich nicht anders geprüft.¹⁵⁵⁶ Diesbezüglich ist auf die bereits erfolgten Ausführungen zu verweisen.¹⁵⁵⁷ Maßgeblicher Zeitpunkt für die Bewertung ist der Tag der Anmeldung der gegenständlichen Unionsmarke,¹⁵⁵⁸ gegebenenfalls aber unter Berücksichtigung von Umständen, die nach dem Zeitpunkt der Anmeldung lagen und dennoch Rückschlüsse auf die Situation vor diesem Zeitpunkt zulassen.¹⁵⁵⁹ Für die Unionsgewährleistungsmarke ergeben sich diesbezüglich keine Besonderheiten, sondern die allgemeinen Grundsätze mit Verweis auf die erfolgten Ausführungen des Art. 7 Verordnung (EU) 2017/1001 finden Anwendung. Prozessual bestehen zu beachtende Unterschiede zum Eintragungsverfahren, da es sich beim Nichtigkeitsverfahren um ein kontradiktorisches Verfahren handelt. Das Amt ist bei seiner Prüfung grundsätzlich auf die von den Parteien vorgetragene Gründe und Argumente beschränkt (Art. 95 Abs. 1 S. 3 Verordnung (EU) 2017/1001).¹⁵⁶⁰

bb. Nichtigkeit durch Bösgläubigkeit

Die Bösgläubigkeit einer Markenmeldung gemäß Art. 59 Abs. 1 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001 ist weder in der Unionsmarkenverordnung noch der Markenrechtsrichtlinie legal definiert.¹⁵⁶¹ Der Begriff der Bösgläubigkeit ist nicht mit dem der zivilrechtlichen Bösgläubigkeit (unter anderem §§ 932 Abs. 2, 990 BGB) zu verwechseln, sondern stellt einen eigenen kennzeichenrechtlichen Begriff dar.¹⁵⁶² Art. 60 Abs. 1 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001 sanktioniert die unredliche Absicht oder ein sonstiges unlauteres Motiv des Anmelders,¹⁵⁶³ auch wenn er sich moralisch und rechtlich berechtigt sieht, eine Unionsmarke anzumelden.¹⁵⁶⁴ Der Nichtigkeitsgrund beruht auf dem allgemeinen Gedanken, dass ein verfahrensrechtlich ordnungsgemäßer Erwerb einer formalen Rechtsposition korrekturbedürftig ist, wenn dieser rechtmisbräuchlich erlangt wurde oder sittenwidrig

¹⁵⁵⁵ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 59 Rn. 8, Stand: 01.10.2018; BeckOK UMV/Pohlmann/Schramek UMV Art. 59 Rn. 3, Stand: 28.05.2018.

¹⁵⁵⁶ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 59 Rn. 8, Stand: 01.10.2018.

¹⁵⁵⁷ Siehe dazu: Seite 146.

¹⁵⁵⁸ EuG GRUR Int. 2010, 145 – Flugbörse; bestätigt durch EuGH BeckEuRS 2010, 522732.

¹⁵⁵⁹ EuGH BeckRS 2005, 70092 – BSS; BeckRS2004, 75764 – La Mer; siehe ausführlich: Eisenführ/Schennen Art. 7 Rn. 31; Mühlendahl in Festschrift Pagenberg, 2006, 159 (169 f.).

¹⁵⁶⁰ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 59 Rn. 10, Stand: 01.10.2018.

¹⁵⁶¹ EuG GRUR Int. 2012, 453 Rn. 44 – Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL; Eisenführ/Schennen Art. 52 Rn. 10; BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 59 Rn. 12 f., Stand: 01.10.2018.

¹⁵⁶² Eisenführ/Schennen/Eisenführ Art. 52 Rn. 10; Vergleiche auch für das MarkenG: Ekey/Bender/Fuchs-Wisseemann/Hoppe § 50 Rn. 29.

¹⁵⁶³ EuG BeckRS 2016, 81483 – Luceo.

¹⁵⁶⁴ HABM Beschwerdekammer vom 7.9.2015 – R 879/2013-2 Rn. 25 – Hispano Suiza.

war.¹⁵⁶⁵ Dieses Vorhaben muss sich weiter in einem Verhalten äußern, das den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel widerspricht.¹⁵⁶⁶ Davon erfasst ist insbesondere ein zweckwidriger Einsatz der angemeldeten Marke, zum Beispiel mit dem Ziel, Dritten den Marktzugang zu erschweren oder die angemeldete Marke als sonstiges Druckmittel ohne eigene Benutzungsabsicht zu verwenden.¹⁵⁶⁷ Ziele und Motive sind immer zum Anmeldezeitpunkt¹⁵⁶⁸ und stets auf den Einzelfall bezogen¹⁵⁶⁹ zu beurteilen. Generalanwältin Sharpston fasst es in ihren Schlussanträgen in dem Verfahren Lindt/Hauswart als ein Verhalten, „das von den anerkannten Grundsätzen ethischen Verhaltens oder den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel abweicht, was sich durch eine Würdigung der objektiven Umstände des Einzelfalls anhand dieser Maßstäbe ermitteln lässt,“¹⁵⁷⁰ zusammen.¹⁵⁷¹ Spätere Entscheidungen orientierten sich stets an dieser Definition.¹⁵⁷²

Gerade in der Frühphase der Unionsgewährleistungsmarke könnte dieser Nichtigkeitsgrund eine besondere Bedeutung erlangen. In vielen Bereichen gehört die Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen mit Güte-, Garantie- und/oder Gewährleistungsmarken bzw. –zeichen und ähnlichen Kennzeichnungen, zum alltäglichen Geschäftsgebaren.¹⁵⁷³ Über die konkrete rechtliche Einordnung wurde sich entweder keine Gedanken gemacht oder eine Funktion des Kennzeichens über seine Ursprungsidentität hinaus hat sich schlicht aus seinem Gebrauch heraus als Nebenfunktion entwickelt oder wurden vom Markeninhaber bewusst gesteuert und mussten lediglich die wettbewerbsrechtlichen Rahmenbedingungen berücksichtigen. Bedingt durch die besondere Ausgestaltung der Unionsgewährleistungsmarke werden bestehende Inhaber folgerichtig auch gezwungen sein, z. B. Lizenz- bzw. Nutzungsverträge oder bestehende Satzungen anzupassen.¹⁵⁷⁴ Mit Einführung der Unionsgewährleistungsmarke

¹⁵⁶⁵ Vergleiche auch für das MarkenG: Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann/Hoppe § 50 Rn. 23.

¹⁵⁶⁶ EuG GRUR Int. 2012, 647 – BIGAB; für das MarkenG: BGHZ 15, 107, 110 – Koma; BGH GRUR 1967, 490, 492 – Pudelzeichen; HansOLG Hamburg GRUR 1995, 816.

¹⁵⁶⁷ Eisenführ/Schennen/Eisenführ Art. 52 Rn. 11; BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 59 Rn. 13, Stand: 01.10.2018.

¹⁵⁶⁸ EuG GRUR Int. 2012, 647 Rn. 21 – BIGAB; BeckRS 2016, 80859 Rn. 68 – Colourblind; BeckRS 2016, 81483 – Luceo.

¹⁵⁶⁹ EuGH GRUR 2013, 919 – Malaysia Dairy.

¹⁵⁷⁰ Schlussantrag der Generalanwältin Eleanor Sharpston, BeckRS 2009, 70282 Rn. 60.

¹⁵⁷¹ Im Übrigen kann auf die ausführliche Kommentierung verwiesen werden: Eisenführ/Schennen/Eisenführ Art. 52 Rn. 10 ff.; BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 59 Rn. 12 ff., Stand: 01.10.2018; BeckOK UMV/Pohlmann/Schramek UMV Art. 59 Rn. 5 ff., Stand: 28.05.2018.

¹⁵⁷² EuG GRUR Int. 2011, 1081 Rn. 86 f. – 16PF; GRUR Int. 2014, 172 – Salini; mit Besprechung: Gründig-Schnelle, GRUR-Prax 2013, 333.

¹⁵⁷³ Unter anderem: Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (356).

¹⁵⁷⁴ Herrmann, IPRB 2017, 63 (65).

entstehen die vom Gesetzgeber gewünschten neuen Möglichkeiten, diesen Kennzeichen einen rechtlichen Rahmen zu geben. Dies kann aber auch dazu führen, dass findige Marktteilnehmer darin eine Möglichkeit sehen, andere von der Nutzung bestimmter, schon bestehender, aber unter Umständen nicht angemeldeter Kennzeichen auszuschließen oder den Zugang zu ihrer Nutzung erheblich zu erschweren. Anmeldungen von Unionsgewährleistungsmarken sollten daher gerade zu Beginn von allen Marktteilnehmern aufmerksam verfolgt werden.

Für die Unionsgewährleistungsmarke gilt es, einige Besonderheiten zu beachten. Die Bösgläubigkeit einer Anmeldung wird unter anderem daran festgemacht, ob der Anmelder die Marke tatsächlich selbst benutzen möchte oder diese nur angemeldet hat, um Dritte an der Vermarktung der Ware zu hindern.¹⁵⁷⁵ Dieses Merkmal kann für die Unionsgewährleistungsmarke nur bedingt herangezogen werden, da der Anmelder die Marke selbst zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen in der Regel nicht benutzen darf, sehr wohl aber zur Vermarktung der Unionsgewährleistungsmarke.¹⁵⁷⁶ Es wird aus diesem Grund vermehrt ein Augenmerk darauf zu richten sein, ob der Anmelder einer Unionsgewährleistungsmarke gezielt darauf aus ist, bestimmte oder sämtliche Teilnehmerkreise von einer Benutzung auszunehmen, oder umgekehrt bestimmten Teilnehmern die Benutzung bewusst erleichtert, sodass der Wettbewerb insgesamt verzerrt wird, die gewünschte Transparenz untergräbt und von den anerkannten Grundsätzen ethischen Verhaltens oder den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel im Sinne einer bösgläubigen Markenmeldung abweicht. Nicht zuletzt wird die Grundsatzentscheidung des EuGH¹⁵⁷⁷ zur Frage einer rechtserhaltenden Nutzung von als Gütezeichen verwendeten Unionsindividualmarken und deren möglicher Verfall für viel Bewegung und sicherlich auch Konfliktpotential in diesem Bereich sorgen.

cc. Ausnahmen der absoluten Nichtigkeitsgründe

Trotz des Bestehens eines Nichtigkeitsgrundes gemäß Art. 7 Abs. 1 lit. b, c oder d Verordnung (EU) 2017/1001 verbietet sich die Nichtigerklärung einer Unionsmarke gemäß Art. 59 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 dann, wenn sie durch Benutzung im Verkehr die nötige Unterscheidungskraft¹⁵⁷⁸ für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist,

¹⁵⁷⁵ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 59 Rn. 20, Stand: 01.10.2018.

¹⁵⁷⁶ Siehe dazu: Seite 165.

¹⁵⁷⁷ Siehe dazu: Seite 131.

¹⁵⁷⁸ Hinsichtlich der Unterscheidungskraft mit Bezug auf die Ursprungsidentität: EuG BeckEuRS 2010, 560302 – Ferrero; BeckRS 2009, 70778 – Bounty; BeckRS 2012, 82501 – Pagine Gialle.

erlangt hat.¹⁵⁷⁹ Die Unterscheidungskraft muss zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Nichtigkeit bestehen.¹⁵⁸⁰ Wirkung der erworbenen Unterscheidungskraft ist, dass die Eintragung mit dem ursprünglichen Anmelde- bzw. Prioritätszeitpunkt im Register erhalten bleibt¹⁵⁸¹ mit der Folge, dass sich eine eingetragene Marke gegen eine jüngere Markeneintragung durchsetzen kann.¹⁵⁸² Insbesondere auch dann, wenn die jüngere Marke vor Erlangung der Unterscheidungskraft angemeldet wurde.¹⁵⁸³ Die Ausnahmevorschrift ist entsprechend auf die Unionsgewährleistungsmarke anzuwenden. Zu beachten ist jedoch auch hier, dass die Bestimmung der Unterscheidungskraft sich nicht an der Herkunftsfunktion orientieren darf, sondern zunächst und in erster Linie der Funktion einer Unionsgewährleistungsmarke mittels Beschaffenheitsidentität gerecht werden muss.¹⁵⁸⁴ Für die Individual- und Kollektivunionsmarken kommt es darauf an, ob die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen Auskunft über den Ursprung geben können und sich von denen anderer Unternehmen differenzieren.¹⁵⁸⁵ Die Unionsgewährleistungsmarke muss hingegen eine Differenzierung durch Wahrnehmung als Zertifizierungskennzeichen erreicht haben, um die erforderliche Unterscheidungskraft innezuhaben.¹⁵⁸⁶ Ob die angesprochenen Verkehrskreise dabei konkret wissen, wer genau das zertifizierende Unternehmen ist, muss nicht unbedingt erforderlich sein.¹⁵⁸⁷

dd. Wirkung der teilweisen Nichtigkeit

Ist einer der absoluten Nichtigkeitsgründe nur für einen Teil der eingetragenen Waren und Dienstleistungen gegeben, ist auch nur für diesen Teil die Nichtigkeit der Eintragung zu erklären (Art. 59 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001). Die Nichtigkeitsgründe erstrecken sich dabei nicht auf ähnliche Produkte.¹⁵⁸⁸ Dies gilt ebenfalls für die erwähnte Verkehrsdurchsetzung gemäß Art. 59 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001.¹⁵⁸⁹ Bezüglich der Bösgläubigkeit betrifft es in der Regel sämtliche Waren und Dienstleistungen,¹⁵⁹⁰ dies ist aber

¹⁵⁷⁹ Siehe auch: Eisenführ/Schennen/Eisenführ Art. 52 Rn. 28 ff.

¹⁵⁸⁰ Eisenführ/Schennen/Eisenführ Art. 51 Rn. 15; Mühlendahl in Festschrift Pagenberg, 2006, 159 (169).

¹⁵⁸¹ EuG BeckRS 2002, 264166 Rn. 36 und 39 – Ecopy.

¹⁵⁸² Eisenführ/Schennen/Eisenführ Art. 52 Rn. 29.

¹⁵⁸³ Mühlendahl/Ohlgart § 19 Rn. 78; Mühlendahl in Festschrift Pagenberg 2006, 159 (169); andere Ansicht: Eisenführ/Schennen Art. 51 Rn. 17, der u.a. für eine Koexistenz beider Marken plädiert.

¹⁵⁸⁴ Ausführlich dazu: Seite 163.

¹⁵⁸⁵ Dröge, MarkenR 2016, 549 (554).

¹⁵⁸⁶ Dröge, MarkenR 2016, 549 (554).

¹⁵⁸⁷ So auch: Dröge, MarkenR 2016, 549 (554).

¹⁵⁸⁸ Eisenführ/Schennen/Eisenführ Art. 52 Rn. 32.

¹⁵⁸⁹ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 59 Rn. 40, Stand: 01.10.2018.

¹⁵⁹⁰ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 59 Rn. 41, Stand: 01.10.2018.

nicht zwingend. Für die Unionsgewährleistungsmarke gelten diese Grundsätze entsprechend. Gründe, die gegen die teilweise Nichtigkeit einer Unionsgewährleistungsmarke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen sprechen, sind nicht ersichtlich.

f. Relative Nichtigkeitsgründe

Art. 60 Verordnung (EU) 2017/1001 regelt die relativen Nichtigkeitsgründe. Im Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens vor dem Amt oder im Wege der Widerklage werden diese relativen Eintragungshindernisse des Art. 8 Verordnung (EU) 2017/1001 im selben Umfang geprüft wie im Widerspruchsverfahren.¹⁵⁹¹ Aus diesem Grund ist auf die bereits erfolgten Ausführungen zu Art. 8 Verordnung (EU) 2017/1001 zu verweisen.¹⁵⁹² Insgesamt sind es fünf Kategorien älterer Rechte, auf die der Art. 60 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 Bezug nimmt. Zu aller erst sind dies ältere Markenrechte (lit. a), die Agentenmarke (lit. b), ältere Kennzeichenrechte (lit. c) und ältere Ursprungsbezeichnungen oder geografische Angaben (lit. d). Darüber hinaus enthält Art. 60 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 weitere relative Nichtigkeitsgründe aus sonstigen älteren Rechten, die keine Kennzeichenrechte sind und deren Aufzählung nicht abschließend ist, sondern die dem Schutz von Interessen unterschiedlichster Art dienen.¹⁵⁹³ Dies sind gemäß Wortlaut sowohl Rechte nach dem Unionsrecht als auch nach dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten. Sie umfassen die Geltendmachung des Namensrechts, der Titel von Filmen oder anderen Publikationen, der eigenen Abbildung und urheberrechtlichen Ansprüche oder gewerblichen Schutzrechte.¹⁵⁹⁴

Damit können anders als im Widerspruchsverfahren auch solche Rechte geltend gemacht werden, die nicht kennzeichenrechtlichen Ursprungs sind und damit nicht der Harmonisierung durch die Markenrechtsrichtlinie (EU) 2015/2436 unterliegen.¹⁵⁹⁵ Art. 60 Verordnung (EU) 2017/1001 legt ausdrücklich fest, dass die Voraussetzungen der in Abs. 1 genannten Rechte schon am Anmeldetag oder Prioritätstag der Unionsmarke erfüllt sein müssen.¹⁵⁹⁶ Im Gegensatz zu einer Nichtig- oder Verfallserklärung aus absoluten Eintragungshindernissen ist der Kreis der Antragsberechtigten bei den relativen Nichtigkeitsgründen auf die Inhaber der

¹⁵⁹¹ Siehe auch: BeckOK UMV/Pohlmann/Schramek UMV Art. 60 Rn. 1 ff., Stand: 28.05.2018.

¹⁵⁹² Siehe dazu: Seite 152.

¹⁵⁹³ EuGH GRUR Int. 2011, 821 – Elio Fio Rucci.

¹⁵⁹⁴ Siehe ausführlich: BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 60 Rn. 8 ff., Stand: 01.10.2018; BeckOK UMV/Pohlmann/Schramek UMV Art. 60 Rn. 3 ff., Stand: 28.05.2018.

¹⁵⁹⁵ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 60 Einl., Stand: 01.10.2018.

¹⁵⁹⁶ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 60 Rn. 3, Stand: 01.05.2018.

vorgetragenen Rechte beschränkt.¹⁵⁹⁷ Die Nichtigkeitsgründe der Art. 60 Abs. 1 und Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 sind gemäß Art. 60 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001 ausgeschlossen, sollte der Inhaber des älteren Rechts der Eintragung ausdrücklich zugestimmt haben. Die Zustimmung muss dabei vor dem Tag der Eintragung abgegeben worden sein und kann sich in keinem Fall konkludent aus den Umständen ergeben, sondern muss ausdrücklich erteilt werden.¹⁵⁹⁸ Art. 60 Abs. 4 Verordnung (EU) 2017/1001 bestimmt, dass alle Ansprüche aus älteren Rechten in einem Antrag bzw. einer Widerklage kumulativ geltend gemacht werden müssen und sonst verwirkt sind. Art. 60 Verordnung (EU) 2017/1001 kennt gemäß Abs. 5 ebenfalls die teilweise Nichtigkeit gemäß Art. 59 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001, der uneingeschränkt anzuwenden ist. Der Art. 60 Verordnung (EU) 2017/1001 mit seinen Grundsätzen zu den relativen Nichtigkeitsgründen ist auf die Unionsgewährleistungsmarke entsprechend und ohne Einschränkung anzuwenden.

g. Verwirkung von Nichtigkeitsgründen durch Duldung

Auch für die Unionsgewährleistungsmarke steht den Rechten aus Art. 60 Verordnung (EU) 2017/1001 und seinen relativen Nichtigkeitsgründen unter Umständen der Verwirkungstatbestand¹⁵⁹⁹ des Art. 61 Verordnung (EU) 2017/1001 entgegen.¹⁶⁰⁰ Er beschränkt im Interesse der Rechtssicherheit und zum Schutz der legitimen Interessen des langjährigen Verwenders einer jüngeren Unionsmarke die Geltendmachung älterer Rechte als relative Nichtigkeitsgründe.¹⁶⁰¹ Die Verwirkung des Art. 61 Verordnung (EU) 2017/1001 sanktioniert die wissentliche Duldung der Benutzung einer jüngeren Unionsmarke durch den Inhaber des älteren Rechts, sobald dies über einen Zeitraum von mindestens fünf aufeinanderfolgenden¹⁶⁰² Jahren geschieht.¹⁶⁰³ Davon erfasst ist aber lediglich die Geltendmachung älterer Unionsmarken (Abs. 1) und älterer nationaler und sonstiger Kennzeichenrechte (Abs. 2).¹⁶⁰⁴ Nicht erfasst sind die sonstigen Rechte aus Art. 60 Abs. 2 und Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001, die nicht einer Duldung im Sinne des Art. 61 Verordnung (EU) 2017/1001 unterliegen können.¹⁶⁰⁵ Voraussetzung für alle Fälle einer wirksamen

¹⁵⁹⁷ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 60 Rn. 5, Art. 63 Rn. 30, Stand: 01.10.2018.

¹⁵⁹⁸ HABM Beschwerdekammer vom 24.2.2015 – R 267/2014-2 – BONA/bonaSystemS.

¹⁵⁹⁹ Siehe auch: Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum EUIPO, Teil D Löschung, Abschnitt 2 Wesentliche Vorschriften, Nr. 4.5.3, Stand 1.10.2017.

¹⁶⁰⁰ Für die Anwendung des nationalen Rechts siehe auch: Knaak GRUR 2001, 21 (26).

¹⁶⁰¹ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 61 Einl., Stand: 01.10.2018.

¹⁶⁰² BeckOK UMV/Pohlmann/Schramek UMV Art. 61 Rn. 1, Stand: 28.05.2018.

¹⁶⁰³ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 61 Rn. 1, Stand: 01.10.2018.

¹⁶⁰⁴ Eisenführ/Schennen/Eisenführ Art. 54 Rn. 2.

¹⁶⁰⁵ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 61 Rn. 2, Stand: 01.10.2018.

Verwirkung ist die positive Kenntnis des Inhabers von der Benutzung der jüngeren Unionsmarke.¹⁶⁰⁶ Für die Unionsgewährleistungsmarke stellt sich die Frage, ob der Inhaber, der selbst am Markt im Sinne einer Lieferung von Waren und Dienstleistungen nicht tätig sein darf, sich eine Kenntnis der durch Markensatzung berechtigten Besitzer zurechnen lassen muss.

Bei einer Inhaberschaft bestehend aus mehreren Personen (Unionskollektivmarke) reicht die Kenntnis eines einzelnen Mitglieds aus, um sie den übrigen Mitgliedern und somit auch den anderen Inhabern bzw. dem Inhaber zuzurechnen.¹⁶⁰⁷ Bei einer Kenntnis der Benutzung durch Lizenznehmer ist dies hingegen eher zweifelhaft.¹⁶⁰⁸ Eine Erstreckung auf ihre Kenntnis würde der Marktnähe gerecht werden, steht jedoch im Kontrast zum eindeutigen Wortlaut des Art. 61 Abs. 1 und Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001, der eindeutig von dem Inhaber der Rechte spricht.¹⁶⁰⁹

Eine Einordnung der Unionsgewährleistungsmarke gestaltet sich dementsprechend schwierig. Vor dem Hintergrund der mit Art. 61 Verordnung (EU) 2017/1001 angestrebten Rechtssicherheit müsste die Kenntnis der Benutzung im Rahmen der Unionsgewährleistungsmarke entsprechend weit ausgelegt werden. Vergleichbar mit den Nutzern einer Kollektivmarke sind die Benutzer einer Unionsgewährleistungsmarke als die unmittelbaren Marktteilnehmer von der Verwendung eines weiteren Kennzeichens direkt betroffen und erlangen für gewöhnlich als erste Kenntnis von solch einer Benutzung. Um der mit Art. 61 Verordnung (EU) 2017/1001 beabsichtigten Rechtssicherheit gerecht zu werden, müsste der Wortlaut in diesen Fällen entsprechend weit ausgelegt werden und ihre Kenntnis dem Inhaber zugerechnet werden.

Dem stehen jedoch zugleich wesentliche Argumente entgegen. Der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke ist gehalten, die Verwendung seiner Marke stetig zu prüfen und zu überwachen. Somit muss er selbst einen guten Marktüberblick haben und erfüllt die angesprochene Marktnähe ähnlich einem Verwender. Zudem - und dies ist Hauptargument gegen eine Zurechnung der Kenntnis der Benutzer - würde dies neben einer vermeintlichen

¹⁶⁰⁶ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 61 Rn. 13, Stand: 01.10.2018.

¹⁶⁰⁷ Siehe auch: BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 61 Rn. 14, Stand: 01.10.2018.

¹⁶⁰⁸ BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 61 Rn. 16, Stand: 01.10.2018.

¹⁶⁰⁹ Vergleiche: HABM Beschwerdekammer vom 20.7.2012 – R 2230/2010-4 – Aqua Flow.

neuen Sicherheit gleichzeitig neue Unsicherheiten schaffen. Bei der Beurteilung, ob und wann eine entsprechende Kenntnis vorliegt, muss nämlich gleichzeitig inzident geprüft werden, ob derjenige, auf dessen Kenntnis abgestellt werden soll, tatsächlich legitimer Benutzer im Sinne der Markensatzung ist oder war. Im Vergleich zu den angesprochenen Lizenznehmern, deren Verwendung immer eine zwischenparteiliche Vereinbarung zugrunde liegt und die Voraussetzung einer rechtmäßigen Lizenz nachvollziehbar macht, ist der Kreis potenzieller Benutzer einer Unionsgewährleistungsmarke im Zweifel nur ungenau umrissen. Die damit vermeintlich gewonnene Rechtssicherheit schafft damit lediglich ein weiteres Prüfungsmerkmal, das im Ergebnis einen gegenteiligen Effekt hat und statt Rechtssicherheit zu mehr Verwirrung und Unsicherheiten bei den Verkehrsteilnehmern führen wird.

Im Sinne der Rechtssicherheit muss im Ergebnis - und damit auch dem Wortlaut entsprechend - auf eine Kenntnis der Inhaber selbst abgestellt werden. Dem steht selbstverständlich nicht entgegen, dass eine Kenntnis der Benutzer von Unionsgewährleistungsmarken über solch einen Kennzeichenmissbrauch gleichzeitig ein Indiz für die Kenntnis eines Inhabers darstellen kann und folglich berücksichtigt werden muss. In den Rechtsfolgen und bei Erfüllung der drei Bedingungen (i) Benutzung der Unionsmarke im relevanten Territorium für einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren,¹⁶¹⁰ (ii) Kenntnis der Benutzung durch den Inhaber¹⁶¹¹ und (iii) seiner Duldung der Benutzung¹⁶¹² ist die Unionsgewährleistungsmarke entsprechend zu behandeln. Einzig wenn die jüngere Unionsmarke bösgläubig angemeldet wurde, ist davon eine Ausnahme zu machen.¹⁶¹³ Dies gilt für die Unionsmarken und für die Unionsgewährleistungsmarke entsprechend.

h. Der besondere Nichtigkeitsgrund der Unionsgewährleistungsmarke

Über die in den Art. 59 und 60 Verordnung (EU) 2017/1001 genannten Nichtigkeitsgründe hinaus, nennt der Art. 92 Verordnung (EU) 2017/1001 einen weiteren Nichtigkeitsgrund, bei dessen Erfüllung eine Unionsgewährleistungsmarke ebenfalls auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig zu erklären ist.¹⁶¹⁴ Dies immer dann, wenn die Unionsgewährleistungsmarke entgegen den Vorschriften des Art. 85 Verordnung (EU) 2017/1001 eingetragen worden ist und die Anmeldung schon von Anfang an hätte

¹⁶¹⁰ Ausführlich: BeckOK UMV/Pohlmann/Schramek UMV Art. 61 Rn. 2, Stand: 28.05.2018.

¹⁶¹¹ Ausführlich: BeckOK UMV/Pohlmann/Schramek UMV Art. 61 Rn. 2, Stand: 28.05.2018.

¹⁶¹² Ausführlich: BeckOK UMV/Pohlmann/Schramek UMV Art. 61 Rn. 3, Stand: 28.05.2018.

¹⁶¹³ Siehe ausführlich: BeckOK UMV/Pohlmann/Schramek UMV Art. 61 Rn. 5, Stand: 28.05.2018.

¹⁶¹⁴ BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 92 Rn. 1, Stand: 01.10.2018.

zurückgewiesen werden müssen.¹⁶¹⁵ Bezüglich der Vorschriften des Art. 85 Verordnung (EU) 2017/1001 ist auf die bereits erfolgten Ausführungen zu verweisen.¹⁶¹⁶ Die Unionsgewährleistungsmarke ist demnach für nichtig zu erklären, wenn eine nicht vorschriftsgemäße Satzung vorliegt (Abs. 1) oder die Unionsgewährleistungsmarke über ihre Art und Bedeutung in die Irre führt (Abs. 2).¹⁶¹⁷ Art. 92 Verordnung (EU) 2017/1001 verweist zwar nicht auf den Art. 83 Verordnung (EU) 2017/1001, es besteht jedoch eine Kettenverweisung über den Art. 85 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001.¹⁶¹⁸

Daraus ergeben sich zwei weitere Nichtigkeitsgründe: Zunächst wenn der Inhaber nicht den Anforderungen des Art. 83 Verordnung (EU) 2017/1001 gerecht werden sollte¹⁶¹⁹ und weiter, wenn die Marke nicht geeignet ist, gekennzeichnete Waren oder Dienstleistungen von solchen zu unterscheiden, für die keine Gewährleistung im Sinne des Art. 83 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 besteht.¹⁶²⁰ Dem Wortlaut „eingetragen worden ist“¹⁶²¹ entsprechend müssen die Hindernisse bereits zum Zeitpunkt der Eintragung vorgelegen haben.¹⁶²² Der letzte Teil der Vorschrift begründet eine Heilungsmöglichkeit des Inhabers. Wurde ein Antrag auf Nichtigerklärung eingereicht und auf eine Verletzung der Vorschriften des Art. 85 Verordnung (EU) 2017/1001 gestützt, hat der Inhaber der Unionsgewährleistungsmarke die Möglichkeit, durch eine Satzungsänderung gemäß Art. 88 Verordnung (EU) 2017/1001¹⁶²³ Abhilfe zu schaffen und den Anforderungen des Art. 85 Verordnung (EU) 2017/1001 gerecht zu werden.¹⁶²⁴ Bestimmte Fristen für die Umsetzung dieser Änderungen sieht auch der Art. 92 Verordnung (EU) 2017/1001 nicht vor, er muss sich aber an den allgemeinen Grundsätzen messen lassen und eine Frist sollte mindestens einen Monat betragen. Die Irreführungsgefahr gemäß Art. 85 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 muss bereits zum Zeitpunkt der Eintragung vorgelegen haben, um als Nichtigkeitsgrund eingebracht zu werden.¹⁶²⁵ Ist die objektive Irreführungsgefahr später und in Folge der Benutzung durch den Inhaber eingetreten, liegt ein Verfallsgrund vor.¹⁶²⁶

¹⁶¹⁵ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74j Rn. 1.

¹⁶¹⁶ Ausführlich dazu: Seite 205.

¹⁶¹⁷ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74j Rn. 1.

¹⁶¹⁸ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74j Rn. 1.

¹⁶¹⁹ Ausführlich dazu: Seite 165.

¹⁶²⁰ Ausführlich dazu: Seite 163.

¹⁶²¹ Art. 92 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹⁶²² Siehe für die Unionskollektivmarke: BeckOK MarkenR/Miosga UMV 2017 Art. 82 Rn. 1, Stand: 01.10.2018.

¹⁶²³ Ausführlich dazu: Seite 186.

¹⁶²⁴ BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 92 Rn. 1, Stand: 01.10.2018.

¹⁶²⁵ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74j Rn. 2.

¹⁶²⁶ Ausführlich dazu: Seite 242.

6. Anspruch auf Nutzung der Unionsgewährleistungsmarke

Die Unionsmarkenverordnung macht keine Angaben zu den Benutzern einer Unionsgewährleistungsmarke, mit der Ausnahme, dass die zur Benutzung befugten Personen in der Markensatzung anzugeben sind.¹⁶²⁷ Sie enthält jedoch weder positiven Vorgaben, wonach bestimmten Personen eine Befugnis zu erteilen ist, noch absolute oder relative Ausschlusskriterien, nach denen bestimmten Personen eine Befugnis zu versagen wäre. Die Unionsmarkenverordnung überlässt es somit grundsätzlich dem Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke den Benutzerkreis seiner Marke festzulegen, die einzelnen Benutzer so zu ermächtigen und den davon erfassten Personen eine rechtmäßige Nutzung zu ermöglichen.¹⁶²⁸ Damit lässt es die Unionsmarkenverordnung aber auch offen, unter welchen Umständen und Bedingungen fähige Dritte einen rechtlichen Anspruch auf die Benutzung der Unionsgewährleistungsmarke haben, wenn ihnen die Benutzung durch den Inhaber verweigert wird. Ein solcher Anspruch kann sich immer dann ergeben, wenn (vermeintlich) unberechtigte Gründe zum Ausschluss bestimmter (grundsätzlich kapabler) Benutzer oder Benutzerkreise führen und diesen damit die Nutzung der Unionsgewährleistungsmarke willkürlich versagt wird.

Die Unionsmarkenverordnung gewährt den Markeninhabern einer Unionsmarke ein subjektives Ausschließlichkeitsrecht und bestimmt die Rechte, die einem Markeninhaber bei einer rechtsverletzenden Nutzung durch Dritte zustehen.¹⁶²⁹ Für die Durchsetzung seiner Ausschließlichkeitsrechte ist der Inhaber aktivlegitimiert¹⁶³⁰ (siehe ergänzend für die Unionsgewährleistungsmarke: Art. 90 Verordnung (EU) 2017/1001) und die Unionsmarkenverordnung stellt ihm dafür in Art. 130 Verordnung (EU) 2017/1001 eigene Unterlassungsansprüche bereit, die durch das nationale Recht flankiert werden.¹⁶³¹ Wesentliche Ausgestaltung dieser Rechte ist es, dass es ausschließlich dem Markeninhaber gestattet ist, seine Marke zu verwenden oder darüber zu entscheiden, wem er zum Beispiel durch Lizenzierung oder Satzung die Benutzung gestattet.¹⁶³²

¹⁶²⁷ Art. 86 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹⁶²⁸ Art. 87 Verordnung (EU) 2017/1001; siehe schon: Seite 187.

¹⁶²⁹ BeckOK UMV/Müller Art. 9 Einl., Stand: 28.05.2018

¹⁶³⁰ BeckOK UMV/Müller Art. 9 Rn. 1, Stand: 28.05.2018

¹⁶³¹ Siehe auch: BeckOK UMV/Müller Art. 9 Rn. 1, Stand: 28.05.2018.

¹⁶³² BeckOK MarkenR/Grundmann UMV 2017 Art. 9 Rn. 1 ff., Stand: 01.10.2018

Was für die Individualmarke bereits offensichtlich ist, gilt auch für die Kollektivmarke.¹⁶³³ Dritte, die außerhalb des Kollektivs stehen, haben grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Aufnahme in das Kollektiv der Markeninhaber und Benutzer der Kollektivmarke.¹⁶³⁴ Dies ist Ausprägung der Verbandsautonomie¹⁶³⁵ und würde dem Wesen der Marke (auch Kollektivmarke) als Ausschließlichkeitsrecht widersprechen.¹⁶³⁶ Die Kollektivmarke dient der Stärkung des Kollektivs und ermöglicht es den Mitgliedern gemeinschaftlich und einheitlich am Markt aufzutreten. Diesem Zweck würde ein allgemeiner Aufnahmeanspruch Dritter widersprechen und die Attraktivität der Kollektivmarke erheblich schmälern. Mühsame Aufbau- und Entwicklungsarbeit des Kollektivs könnten in der Folge durch Trittbrettfahrer abgeschöpft werden und würden zu einem erheblichen Wegfall von Investitionsreizen und damit verbundenen Innovationseinbußen führen.

Das Ausschließlichkeitsrecht des Markeninhabers kannte und kennt im Zusammenhang mit Gütezeichen jedoch Grenzen. Gütezeichen unterscheiden die gekennzeichneten Produkte nicht in Bezug auf ihre unternehmerische Herkunft, sondern hinsichtlich bestimmter, zumeist objektiver, produktimmanenter Eigenschaften. In der Regel entsprechen diese Eigenschaften einer besonderen oder zumindest einer abgrenzenden Qualität oder Güte. Die Kriterien werden von einem unabhängigen Dritten überprüft und sind in der Regel von jedermann zumindest theoretisch zu erfüllen.¹⁶³⁷

Die willkürliche Ausgrenzung Dritter bei der Ausgestaltung und Benutzung solcher Gütezeichen kann den übrigen Berechtigten nicht nur einen rechtswidrigen Wettbewerbsvorteil verschaffen,¹⁶³⁸ sondern steht gleichzeitig im Widerspruch zum Zweck der Unionsgewährleistungsmarke, für neutrale und transparente Verhältnisse bei der Kennzeichnung hinsichtlich bestimmter Eigenschaften von Produkten zu sorgen.¹⁶³⁹

Eine willkürliche (gar bewusste) Ausgrenzung Dritter, deren Waren oder Dienstleistungen die gleichen zu kennzeichnenden Eigenschaften aufweisen wie berechnigte Markenbenutzer,

¹⁶³³ Fezer § 97 Rn. 26; Lange § 3 Rn. 1346; Buckstegge S. 48.

¹⁶³⁴ BeckOK MarkenR/Schoene MarkenG § 102 Rn. 12-15, Stand: 01.10.2018.

¹⁶³⁵ Fezer § 97 Rn. 26.

¹⁶³⁶ Lange § 3 Rn. 1346.

¹⁶³⁷ Siehe für die nationale Gewährleistungsmarke: Buckstegge S. 48.

¹⁶³⁸ Bechtold/Bosch § 20 Rn. 59 -60; Ingerl/Rohnke MarkenG § 102 Rn. 15; Buckstegge S. 48.

¹⁶³⁹ Siehe: BeckOK MarkenR/Schoene MarkenG § 102 Rn. 15, Stand: 01.10.2018; Buckstegge S. 48.

würde zu einer Abgrenzung führen, die nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht.¹⁶⁴⁰ Die neutrale Vergleichbarkeit von Produkten wäre geschwächt und die Unionsgewährleistungsmarke könnte ihrem Zweck nicht mehr vollständig gerecht werden. Unionsgewährleistungsmarken sollten soweit möglich für einen einheitlichen und vergleichbaren Maßstab sorgen. Sachlich nicht gerechtfertigte Ausgrenzungen stehen dazu im Widerspruch und sind darüber hinaus auch mit der geforderten neutralen Stellung des Markeninhabers, wenn überhaupt, nur schwer vereinbar. Ob, und wenn ja wie, sich ein Anspruch auf Nutzung einer Unionsgewährleistungsmarke ableiten lässt, soll daher erörtert werden.

a. (Unions-) Markenrechtlicher Anspruch

Trotz spezialrechtlicher Vorschriften zur Unionsgewährleistungsmarke enthält die Unionsmarkenverordnung (und auch das MarkenG¹⁶⁴¹) keine Regelungen zu möglichen Ansprüchen auf Benutzung. Gleiches gilt für die allgemeinen Vorschriften der Unionsmarkenverordnung und die Markenrechtsrichtlinie. Weder im Regelungsumfang der Lizenzen¹⁶⁴² noch im Rahmen der Ausschließlichkeitsrechte von Unionsindividual- und Unionskollektivmarken sind mögliche Benutzungsansprüche geregelt. Ein markenrechtlicher Anspruch für Dritte, um in den Kreis der Berechtigten aufgenommen zu werden oder einen Anspruch auf Nutzung geltend zu machen, lässt sich für die Unionsgewährleistungsmarke weder aus der Unionsmarkenverordnung, der Markenrechtsrichtlinie, noch aus dem deutschen Markenrecht ableiten.

Auch der Wortlaut des Art. 84 Verordnung (EU) 2017/1001 gibt dies in letzter Konsequenz nicht her. Zwar muss der Inhaber die „zur Benutzung der Marke befugten Personen“ angeben, da diese aber unabhängig von den „durch die Marke zu gewährleistenden Eigenschaften [...]“ stehen, bleibt der Benutzerkreis von diesen Eigenschaften grundsätzlich losgelöst und steht im freien Ermessen des Markeninhabers, auch wenn die Angabe der zur Benutzung befugten Personen kumulativ neben den anderen Anforderungen genannt wird. Es ist dem Urheber der Markensatzung (Anmelder, Inhaber) aus markenrechtlicher Sicht vollkommen freigestellt, den Benutzerkreis nach eigenen Vorlieben festzulegen. Einschränkungen, vergleichbar mit den

¹⁶⁴⁰ Siehe auch: Buckstegge S. 48 f.

¹⁶⁴¹ Siehe §§ 106a bis 106h MarkenG.

¹⁶⁴² Art. 25 Richtlinie (EU) 2015/2436 und Art. 25 Verordnung (EU) 2017/1001.

Anforderungen an den Anmelder und Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke, macht die Unionsmarkenverordnung hinsichtlich der Benutzer ebenfalls nicht.

Ein konkludenter Anspruch zur Benutzung einer Unionsgewährleistungsmarke lässt sich der Unionsmarkenverordnung, der Markenrechtsrichtlinie und dem deutschen Markenrecht ebenso wenig entnehmen. An keiner Stelle machen sie, obwohl sie teils ausführliche Regelungen zur Benutzung von Marken enthalten, Ausführungen zu möglichen Benutzungsansprüchen benachteiligter Dritter.

Gemessen daran, dass der Umstand möglicher Nutzungsansprüche dem Gesetzgeber der Unionsmarkenverordnung aus der Vergangenheit bekannt gewesen sein muss und er damit bewusst keine Regelungen dieser Art in der Verordnung aufgenommen hat, ist davon auszugehen, dass er auch für die Unionsgewährleistungsmarke solche Ansprüche weiterhin den Regelungsbereichen des Kartell-, Lauterkeits- und Bürgerlichen Rechts überlassen möchte. Die wichtigsten Anspruchsgrundlagen zur Aufnahme in den Benutzerkreis sollen daher kurz dargestellt werden.

b. Kartellrechtlicher Anspruch

Die Verwendung von Gütezeichen kann für die privilegierten Benutzer einen erheblichen Wettbewerbsvorteil bedeuten. Unternehmen, denen dieses Privileg nicht offen steht, erfahren unter Umständen wesentliche Nachteile. Erfolgt dies in diskriminierender Art, kann dem Betroffenen ein kartellrechtlicher Aufnahmeanspruch¹⁶⁴³ oder Nutzungsanspruch zustehen. Demnach ist es Gütezeichengemeinschaften untersagt Unternehmen die Aufnahme zu verweigern, wenn diese Ablehnung eine sachlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung darstellt.¹⁶⁴⁴ In Verbindung mit § 33 GWB kann sich daraus auch ein zivilrechtlicher Anspruch auf Aufnahme in die Gemeinschaft ergeben.¹⁶⁴⁵ Ob sich für bisher nicht berücksichtigte Dritte ein ähnlicher kartellrechtlicher Anspruch für die Unionsgewährleistungsmarke ableiten lässt, soll erörtert werden.

¹⁶⁴³ Bechtold/Bosch GWB § 20 Rn. 57.

¹⁶⁴⁴ Immenga/Mestsäcker GWB § 20 Rn. 136; Loewenheim/Meessen /Riesenkampff/Loewenheim GWB § 20 Rn. 93.

¹⁶⁴⁵ Immenga/Mestsäcker GWB § 20 Rn. 169.

aa. Europarechtliche Vorschriften

Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) enthält in Art. 101 Abs. 1 AEUV weitreichende Vereinbarungen zu wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen und Verhaltensweisen mit dem Vertragsziel eines unverfälschten Wettbewerbs.¹⁶⁴⁶ Er verbietet wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen von Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und abgestimmte Verhaltensweisen, die geeignet sind, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen.¹⁶⁴⁷ Die Bestimmung enthält ein umfassendes Verbot wettbewerbsbeschränkender Koordinierungen zwischen Unternehmen, das sowohl bezweckte als auch bewirkte Wettbewerbsbeschränkungen erfasst.¹⁶⁴⁸

Gemäß Art. 103 AEUV erlässt der Rat Durchführungsverordnungen oder -richtlinien zur Verwirklichung der in Art. 101 und 102 AEUV niedergelegten Grundsätze.¹⁶⁴⁹ Eine unmittelbare Anwendung ist im Grundsatz daher nicht vorgesehen. Art. 101 AEUV soll (aber kann¹⁶⁵⁰) immer nur dann zur Anwendung kommen, wenn eine Eignung zur Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels besteht, ansonsten ist ausschließlich nationales Kartellrecht anzuwenden.¹⁶⁵¹ Die Anwendung des Art. 101 AEUV mit gleichzeitiger Anwendung nationalen Kartellrechts und die Durchführung paralleler Verfahren ist aber grundsätzlich nicht ausgeschlossen.¹⁶⁵²

Norm- und Typvereinbarungen werden oft staatlicherseits festgelegt, zum Teil auch vorgeschrieben. Solange an ihrer Erstellung keine Unternehmen beteiligt sind oder allenfalls in beratender Funktion, ist Art. 101 AEUV nicht tangiert.¹⁶⁵³ Anders bei Normen und Typen mit Unternehmensbeteiligung. Diese können durchaus eine wettbewerbsbeschränkende Wirkung haben.¹⁶⁵⁴ Die Übereinstimmung von Waren mit Normen und Typen wird oft durch Konformitätsbescheinigungen oder -zeichen nachgewiesen. Wettbewerbsbeschränkungen sind hier möglich, wenn nicht alle betroffenen Unternehmen ungehinderten diskriminierungsfreien Zugang zur Konformitätsprüfung und -bescheinigung haben.¹⁶⁵⁵ Die Bedingungen für die

¹⁶⁴⁶ Bechtold/Bosch AEUV Art. 101 Rn. 1.

¹⁶⁴⁷ Bechtold/Bosch AEUV Art. 101 Rn. 1; Grabitz/Hilf/Nettesheim/Schuhmacher AEUV Art. 101 Rn. 1.

¹⁶⁴⁸ Grabitz/Hilf/Nettesheim/Schuhmacher AEUV Art. 101 Rn. 1.

¹⁶⁴⁹ Bechtold/Bosch AEUV Art. 101 Rn. 3; Grabitz/Hilf/Nettesheim/Schuhmacher AEUV Art. 101 Rn. 4.

¹⁶⁵⁰ Bechtold/Bosch AEUV Art. 101 Rn. 2.

¹⁶⁵¹ Grabitz/Hilf/Nettesheim/Schuhmacher AEUV Art. 101 Rn. 46.

¹⁶⁵² Vgl. Art. 103 Abs. 2 lit. e AEUV.

¹⁶⁵³ Grabitz/Hilf/Nettesheim/Schuhmacher AEUV Art. 101 Rn. 632.

¹⁶⁵⁴ Grabitz/Hilf/Nettesheim/Schuhmacher AEUV Art. 101 Rn. 632.

¹⁶⁵⁵ Grabitz/Hilf/Nettesheim/Schuhmacher AEUV Art. 101 Rn. 633.

Erlaubnis zur Benutzung eines bestimmten Gütezeichens können als solch eine Normenvereinbarung qualifiziert werden.¹⁶⁵⁶ Aus Sicht der Wettbewerbsbeschränkung muss das Aufnahmeverfahren für alle die Qualitätsnorm erfüllenden Produkte, unabhängig von ihrer Herkunft, offen, fair und transparent gestaltet sein.¹⁶⁵⁷

Kartellrechtliche Ansprüche im Zusammenhang mit Gütezeichen, finden ihren Ursprung damit nicht im nationalen Recht, sondern sind bereits Bestandteil der europäischen Verträge. Zwar ist ihre Umsetzung national zu gewährleisten, sollte diese aber mangelhaft sein und der zwischenstaatliche Handel beeinträchtigt werden, können sie unmittelbar zur Anwendung kommen. Für die Beurteilung von kartellrechtlichen Aufnahmeansprüchen für die Unionsgewährleistungsmarken bedeutet dies, dass zunächst nach jeweils nationalem Recht ein möglicher Aufnahmeanspruch zu prüfen ist. Erst wenn das nationale Recht (auch nach entsprechender Auslegung) an seine Grenzen stößt oder im Widerspruch zum Regelungszweck steht, wäre so ein europäischer Gleichlauf zu erzwingen. Ein möglicher Anspruch soll am deutschen Kartellrecht veranschaulicht werden.

bb. Nationale Vorschriften

Das GWB sieht in § 20 Abs. 5 die Einbeziehung von Gütezeichengemeinschaften vor.¹⁶⁵⁸ Sämtliche Unternehmensvereinigungen, die Gütezeichen definiert haben und dieses verleihen, sind unabhängig von ihrer Rechtsform Gütezeichengemeinschaften im Sinne des GWB.¹⁶⁵⁹ Die Mitglieder solcher Gütezeichengemeinschaften können durch die Verwendung der Gütezeichen Wettbewerbsvorsprünge gegenüber Außenstehenden haben, die entsprechende Waren in gleicher Qualität anbieten, das Gütezeichen aber nicht verwenden dürfen.¹⁶⁶⁰ Diese Wettbewerbsvorsprünge sind dann nicht auf einzelne unternehmerische Maßnahmen zurückzuführen, sondern beruhen auf den abgestimmten Maßnahmen des Inhaberkollektivs.¹⁶⁶¹ Der Ausschluss und die Aufnahmeverweigerung einzelner Unternehmen können sich ähnlich auf die Wettbewerbsstellung auswirken, wie der Ausschluss aus Wirtschafts- und Berufsvereinigungen.¹⁶⁶² Das ist der Grund für ihre Einbeziehung in den

¹⁶⁵⁶ Grabitz/Hilf/Nettesheim/Schuhmacher AEUV Art. 101 Rn. 714.

¹⁶⁵⁷ Grabitz/Hilf/Nettesheim/Schuhmacher AEUV Art. 101 Rn. 714.

¹⁶⁵⁸ Bechtold/Bosch GWB § 20 Rn. 57.

¹⁶⁵⁹ Bechtold/Bosch GWB § 20 Rn. 57.

¹⁶⁶⁰ Bechtold/Bosch GWB § 20 Rn. 57.

¹⁶⁶¹ Bechtold/Bosch GWB § 20 Rn. 57.

¹⁶⁶² OLG Düsseldorf NZKart 2013, 125,(125) - Gütegemeinschaft Kachelöfen.

Regelungsbereich des § 20 Abs. 5 GWB.¹⁶⁶³ In Verbindung mit § 33 GWB kann sich daraus ein zivilrechtlicher Aufnahmeanspruch für den Betroffenen ergeben.¹⁶⁶⁴ Dieser Sachverhalt trifft nur bedingt auf die Unionsgewährleistungsmarke und ihre besondere Ausgestaltung zu. Der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke ist gerade keine Gütegemeinschaft in diesem Sinne, auch wenn festgehalten werden kann, dass er den Unternehmensbegriff in diesem Sinne erfüllt, da er zweifelsfrei aktiv am Wirtschaftsleben teilnimmt.¹⁶⁶⁵ Auch die Gemeinschaft, bestehend aus dem Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke und den bereits zur Benutzung ermächtigten Dritten, entspricht einer solchen Gütegemeinschaft nicht, da die Rollen- und Machtverhältnisse der Beteiligten sich unterscheiden.

cc. Übertragbarkeit auf die Unionsgewährleistungsmarke

Die dargestellten Grundsätze der Gütegemeinschaften sind nicht ohne weiteres auf die Unionsgewährleistungsmarke übertragbar. Anders als bei den Gütezeichengemeinschaften oder dem Inhaberezusammenschluss einer Kollektivmarke, liegt die Entscheidung darüber, wer eine Unionsgewährleistungsmarke benutzen darf, einzig in der Hand des Inhabers einer Unionsgewährleistungsmarke und somit potenziell auch in der Hand eines Einzelnen. Damit erscheint fraglich, ob § 20 Abs. 5 GWB bereits dem Wortlaut nach auf diesen Fall anwendbar ist. Dieser spricht eindeutig von „Vereinigungen“ sowie „Gemeinschaften“.

Auch Art. 101 AEUV spricht von „Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen sowie aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen“ und geht damit klar von einem Zusammenwirken mehrerer aus. Eine Vereinbarung kann immer nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine Willensübereinstimmung zwischen mindestens zwei verschiedenen Personen handelt.¹⁶⁶⁶ Keine Vereinbarungen sind daher einseitige Maßnahmen einer Partei gegenüber einer oder mehreren anderen Parteien. Dies können Empfehlungen, Warnungen oder Weisungen sein. Derartige Maßnahmen sind vielmehr, ebenso wie interne Beschränkungen der Produktion oder des Absatzes, nach Unionsrecht grundsätzlich erlaubt, solange sie nicht den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung im Sinne des Art. 102 AEUV darstellen.¹⁶⁶⁷ Art. 101 Abs. 1

¹⁶⁶³ Bechtold/Bosch GWB § 20 Rn. 57.

¹⁶⁶⁴ Bechtold/Bosch GWB § 20 Rn. 62 f.; Immenga/Mestmäcker § 20 Rn. 169.

¹⁶⁶⁵ Bechtold/Bosch GWB § 18 Rn. 5.

¹⁶⁶⁶ Immenga/Mestmäcker AEUV Art. 101 Abs. 1 Rn. 62, 69.

¹⁶⁶⁷ Immenga/Mestmäcker AEUV Art. 101 Abs. 1 Rn. 69; siehe ausführlich zur Abgrenzung: Loewenheim/Meessen/Riesenkampff/Grave/Nyberg AEUV Art. 101 Rn. 219 ff.

AEUV würde erst dann greifen, wenn es sich nur um scheinbar einseitige Maßnahme handelt, diese tatsächlich jedoch eine Vereinbarung im Sinne des Art. 101 AEUV darstellen.¹⁶⁶⁸

Die Variante der aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen des Art. 101 AEUV stellen dabei eine Auffangregelung dar.¹⁶⁶⁹ Sie sollen jene Form des Zusammenwirkens pönalisieren, die zu einem bewussten und gewollten Zusammenspiel von Unternehmen zum Zwecke der Ausschaltung unternehmerischer Risiken führt.¹⁶⁷⁰ Davon erfasst ist eine aufeinander abgestimmte Verhaltensweise in Form der Koordinierung zwischen Unternehmen, die zwar noch nicht zu einer vertraglichen Verpflichtung führt, jedoch bewusst eine praktische Zusammenarbeit an die Stelle eines risikoreichen Wettbewerbs treten lässt.¹⁶⁷¹ Selbst diese schwächste Form der aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen widerspricht im Kern dem Grundsatz der Neutralität des Inhabers einer Unionsgewährleistungsmarke. Ein Zusammenwirken des Inhabers mit weiteren Unternehmen muss definitiv sanktioniert werden, ein Aufnahmeanspruch betroffener Dritter, lässt sich daraus aber nicht ableiten. Die nationalen Vorschriften des GWB, auch unter Berücksichtigung des AEUV, geben dies nicht her. Vielmehr könnte ein solches Verhalten schon aus markenrechtlichen Vorschriften zum Verfall der Unionsgewährleistungsmarke insgesamt führen. Denn nicht nur dürfte ein solches Zusammenwirken im Widerspruch zu den satzungsmäßigen Benutzungsbedingungen stehen (Art. 91 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001), denn darüber hinaus würde das Publikum durch diese Art der Benutzung gleichzeitig über den Charakter der Marke, einer neutralen und vergleichbaren Kennzeichnung bestimmter Eigenschaften der jeweiligen Produkte, in die Irre geführt werden (Art. 91 lit. d Verordnung (EU) 2017/1001).

Solch ein bewusstes Zusammenwirken der Beteiligten ist aber selbstverständlich denkbar und würde, vergleichbar mit den Ansprüchen gegenüber Gütezeichengemeinschaften, entsprechende Ansprüche gemäß § 33 GWB für den Betroffenen auslösen. Wenn auch der Wortlaut des § 20 Abs. 5 GWB mit den Bezeichnungen „Vereinigung“ und „Gemeinschaft“, wie oben dargestellt, nur bedingt zutrifft, muss man mittels zweckgerichteter Auslegung dennoch zu dem Ergebnis kommen, dass den Betroffenen in solchen Fällen ein entsprechender Benutzungsanspruch zustehen muss. Es würden den Intentionen des Gesetzgebers nicht

¹⁶⁶⁸ Immenga/Mestmäcker AEUV Art. 101 Abs. 1 Rn. 69.

¹⁶⁶⁹ Bechtold/Bosch/Brinker AEV Art. 101 Rn. 53.

¹⁶⁷⁰ EuGH BeckRS 2004, 74887 Rn. 158 – Polypropylen; Bechtold/Bosch/Brinker AEV Art. 101 Rn. 53.

¹⁶⁷¹ EuGH EuZW 2009, 505 Rn. 27 – T-Mobile Netherlands; Bechtold/Bosch/Brinker AEV Art. 101 Rn. 53.

gerecht werden, würde man sich an diesen Begriffen aufhängen, zumal das bestehende Konstrukt aus Inhabern und bereits die Marke benutzenden Dritten einer solchen „Vereinigung“ oder „Gemeinschaft“ entspricht. Dieses Szenario dürfte jedoch kaum repräsentativ für den gewöhnlichen Gebrauch einer Unionsgewährleistungsmarke sein, zumal der Nachweis eines solchen Zusammenwirkens, das stets im Verborgenen erfolgen wird, für den Betroffenen mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist.

Dem von der Benutzung ausgeschlossenen Dritten könnten noch weitere kartellrechtliche Ansprüche zustehen. Insbesondere für solche Szenarien, in denen der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke aus eigenem Antrieb heraus handelt und dabei dennoch bewusst oder unbewusst Dritten die berechtigte Nutzung seiner Marke versagt. Ein solcher kartellrechtlicher Anspruch des Betroffenen gegen den Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke könnte sich aus den §§ 18, 19 GWB¹⁶⁷² ergeben, die das Verhalten marktbeherrschender Unternehmen regeln. Marktbeherrschend ist ein Unternehmen immer dann, wenn es (i) ohne Wettbewerber ist, (ii) keinem wesentlichen Wettbewerb ausgesetzt ist oder (iii) eine im Verhältnis zu seinen Wettbewerbern überragende Marktstellung hat.¹⁶⁷³ Diese marktbeherrschende Stellung müsste von den jeweiligen Unternehmen dann missbräuchlich ausgenutzt werden, um einen Anspruch zu begründen.¹⁶⁷⁴

Zunächst muss geklärt werden, ob der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke überhaupt eine marktbeherrschende Stellung für sich in Anspruch nehmen kann. Schließlich steht es grundsätzlich jedem frei eine Unionsgewährleistungsmarke für bestimmte, unter Umständen auch bereits durch andere Gewährleistungsmarken erfasste Eigenschaften anzumelden und damit eine marktbeherrschende Stellung oder gar ein Monopol aufzubrechen. Die Unionsmarkenverordnung, und dies würde dem Zweck der Unionsgewährleistungsmarke auch widersprechen, sieht keine Beschränkungen oder Untersagung der Anmeldung einer Unionsgewährleistungsmarke vor, die solche Eigenschaften von Produkten zum Gegenstand hat, die bereits Gegenstand einer anderen Unionsmarke sind. Auch die Inhaber bestehender Unionsgewährleistungsmarken können dies nicht unterbinden; ihnen stehen solche oder vergleichbare Ausschließlichkeitsrechte nicht zu.

¹⁶⁷² Siehe für das Europarecht und den damit verbundenem Gleichlauf auf europäischer Ebene: Art. 102 AEUV.

¹⁶⁷³ § 18 Abs. 1 GWB.

¹⁶⁷⁴ § 19 Abs. 1 GWB.

Was theoretisch einfach und möglich erscheint, stellt sich in der Praxis nicht so eindeutig dar. Denn gerade denen, die solch eine Gewährleistungsmarke gerne verwenden würden und die damit einer gewerblichen Tätigkeit in diesem Bereich nachgehen, ist die Anmeldung einer solchen Unionsgewährleistungsmarke untersagt. Sie wären also darauf angewiesen, dass ein unabhängiger Dritter eine Gewährleistungsmarke, mit den identischen Eigenschaften als Gegenstand, zur Anmeldung bringen würde. Darüber hinaus wäre nicht sichergestellt, dass diese neue Unionsgewährleistungsmarke auch die ausreichende Akzeptanz am Markt erfahren würde, um die bestehende marktbeherrschende Stellung des Inhabers einer Unionsgewährleistungsmarke aufzubrechen. Im begrenzten Umfeld der Gewährleistungsmarken ist eine marktbeherrschende Stellung durch einen einzelnen Markeninhaber in allen drei Varianten, dass er (i) ohne Wettbewerber ist, (ii) keinem wesentlichen Wettbewerb ausgesetzt ist oder (iii) eine im Verhältnis zu seinen Wettbewerbern überragende Marktstellung hat, eindeutig möglich.

Entscheidend für die Beurteilung, ob eine Marktbeherrschung vorliegt, ist nicht nur die Stellung des Inhabers selbst, sondern auch die wettbewerbliche Einheit, die er mit einer Gruppe von Unternehmen bilden kann. Solch eine wettbewerbliche Einheit kann auch ein einzelner Unternehmer, als Markeninhaber, durch eine selektive Auswahl der Nutzungsberechtigten bewusst oder unbewusst schaffen.¹⁶⁷⁵ Neben den Anstrengungen des Markeninhabers selbst sind somit, trotz unterschiedlicher Lager, auch die Verhältnisse zu den bestehenden Benutzern der Unionsgewährleistungsmarke zur Beurteilung einer marktbeherrschenden Stellung zu berücksichtigen. Was eine Marktbeherrschung ausmacht, ist in diesem Zusammenhang ebenfalls zu erörtern.

Die Marktbeherrschung muss insbesondere an der Verbreitung bzw. Reichweite, der Akzeptanz sowie der Bekanntheit und Kontinuität der gegenständlichen Unionsgewährleistungsmarke festgemacht werden. Das Zusammenwirken dieser Eigenschaften und Umstände ist es, das nicht nur die Begehrlichkeit bei potenziellen Benutzern wachsen lässt, sondern auch dem Inhaber die notwendige Relevanz mit seiner Marke am Markt gibt. Die einhergehende Attraktivität und der damit verbundene Wert für Inhaber und Benutzer sind dann ins Verhältnis mit den bestehenden Marktverhältnissen zu setzen. Gemessen am existierenden Wettbewerb sind die Anforderungen an eine Marktbeherrschung sehr

¹⁶⁷⁵ Bechtold/Bosch GWB § 18 Rn. 4.

unterschiedlich zu bewerten. Dabei sollte auch auf die bewährten Beurteilungskriterien gemäß § 18 Abs. 3 GWB zurückgegriffen werden, die jedoch nicht abschließend¹⁶⁷⁶ auf das Szenario entsprechend anzuwenden sind. Agiert der Inhaber ohne Wettbewerb, kann solch eine Marktbeherrschung unter Umständen schnell erreicht sein. Hat er im Verhältnis zu seinen Wettbewerbern lediglich eine überragende Stellung, sind die Grenzen entsprechend höher.

Insgesamt dürfen die Anforderungen an die Bejahung einer marktbeherrschenden Stellung nicht zu hoch angesetzt werden. Denn es entspricht in diesem Zusammenhang der Intention eines am Wirtschaftsleben teilhabenden Inhabers einer Unionsgewährleistungsmarke sich positiv von seinen Konkurrenten abzugrenzen, wirtschaftlich zu agieren, dafür eine entsprechende Nachfrage für seine Marke zu generieren und eine für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar herausragende Stellung einzunehmen. Schließlich sind diese Erkennbarkeit und das in der Regel damit verbundene Vertrauen gerade eines der Regelungsziele der Unionsgewährleistungsmarke und es liegt somit fast zwangsläufig in der Natur der Sache, dass eine Vielzahl von Markeninhabern mit Ihrer Gewährleistungsmarke eine Marktbeherrschung innehaben werden. Mit Blick auf den Regelungszweck der Unionsgewährleistungsmarke, der Funktion einer Beschaffenheitsidentität und der damit einhergehende Mehrwert, ist dies in gewisser Hinsicht sogar gewollt. Dennoch dürfen die Grenzen einer marktbeherrschenden Stellung, auch zur Wahrung des fairen Wettbewerbs, den Inhabern einer Unionsgewährleistungsmarke nicht zu viel Spielraum geben.

Wird eine marktbeherrschende Stellung bejaht, muss diese auch noch missbräuchlich ausgenutzt werden. Ein solcher Missbrauch liegt immer dann vor, wenn der Inhaber (bewusst oder unbewusst) Dritten auf willkürliche Art die Benutzung der Unionsgewährleistungsmarke unmöglich macht. Willkürlich ist die Versagung immer dann, wenn sie aus sachlich nicht gerechtfertigten Beweggründen erfolgt. Sollten diese Voraussetzungen erfüllt sein, steht dem betroffenen Dritten ein Anspruch auf Benutzung der gegenständlichen Unionsgewährleistungsmarke zu. Wenn auch der Wortlaut des § 33 GWB lediglich von der „Beseitigung der Beeinträchtigung“ spricht, muss man mittels zweckgerichteter Auslegung dennoch zu dem Ergebnis kommen, dass den Betroffenen in solchen Fällen ein entsprechender Benutzungsanspruch zustehen muss. Denn die Beseitigung der Beeinträchtigung ist nichts

¹⁶⁷⁶ Immenga/Mestmäcker/Fuchs/Möschel GWB § 18 Rn. 124.

anderes als ein gleichberechtigter Zugang zur Benutzung der Unionsgewährleistungsmarke für berechnigte Dritte.

c. Lauterkeitsrechtlicher Anspruch

Neben dem Kartellrecht kann sich ein Aufnahmeanspruch auch aus dem Lauterkeitsrecht ergeben. Lauterkeitsrecht und Kartellrecht stehen sachlich und begrifflich in enger Beziehung zueinander. Das Lauterkeitsrecht, das (national) durch das UWG und seine Nebengesetze geregelt ist, wird ebenso häufig als Wettbewerbsrecht bezeichnet, wie das Kartellrecht. Wobei das Lauterkeitsrecht (Recht des unlauteren Wettbewerbs) dabei auch als das Wettbewerbsrecht in engerem Sinne bezeichnet wird.¹⁶⁷⁷

aa. Europarechtliche Grundlagen

Der AEUV regelt in seinem Abschnitt zum Wettbewerbsrecht (Art. 101 ff. AEUV) lediglich das Kartellrecht. Ausdrückliche Vorschriften zum Lauterkeitsrecht fehlen hingegen.¹⁶⁷⁸ Seit der Richtlinie (EG) 2005/29 über unlautere Geschäftspraktiken¹⁶⁷⁹ und deren Fristablauf zur Anwendung am 12. Dezember 2007 sind jedoch große Teile des deutschen Lauterkeitsrechts durch ihren Regelungsgehalt abschließend determiniert.¹⁶⁸⁰ Durch die Richtlinie (EG) 2005/29 wird das Verhalten von Gewerbetreibenden, das unmittelbar mit der Absatzförderung, dem Verkauf oder der Lieferung eines Produktes an Verbraucher zusammenhängt, erfasst.¹⁶⁸¹ Die Richtlinie (EG) 2005/29 bezweckt diesbezüglich eine Totalharmonisierung und gibt dem nationalen Gesetzgeber keine Regelungsspielräume mehr.¹⁶⁸²

Das Verhalten von Unternehmen untereinander ist von der Richtlinie (EG) 2005/29 nicht erfasst.¹⁶⁸³ Der Anspruch auf Aufnahme in eine Gütegemeinschaft bzw. der hier einschlägige Anspruch auf Benutzung einer Unionsgewährleistungsmarke betrifft aber gerade diesen

¹⁶⁷⁷ MünchKommUWG/Sosnitza Grundlagen Rn. 26; Loewenheim/Meessen/Riesenkampff/Meessen Einf. Rn. 131.

¹⁶⁷⁸ Ohly/Sosnitza Einl. Abschnitt C Rn. 3.

¹⁶⁷⁹ Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken), ABl. 2005 Nr. L 149/22.

¹⁶⁸⁰ Harte/Henning/Glöckner Einl. Rn. 2.

¹⁶⁸¹ Harte/Henning/Glöckner Einl. Rn. 2.

¹⁶⁸² Harte/Henning/Glöckner Einl. Rn. 2.

¹⁶⁸³ Siehe auch im Umkehrschluss: Harte/Henning/Glöckner Einl. Rn. 9; Köhler/Bornkamm/Feddersen Einl. Rn. 3.6.

Bereich. Der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke nimmt unmittelbar am Wirtschaftsgeschehen teil und ein möglicher Anspruchsteller möchte die Unionsgewährleistungsmarke gerade für seine Teilnahme am Wirtschaftsgeschehen verwenden. Sie sind daher beide als Unternehmer im Sinne der Richtlinie einzuordnen.

Das nationale Lauterkeitsrecht unterliegt jedoch anderen und vielfältigen Einwirkungen des Unionsrechts, und zwar sowohl auf der Ebene des primären Unionsrechts¹⁶⁸⁴ als auch auf der Ebene des sekundären Unionsrechts.¹⁶⁸⁵ Das primäre Unionsrecht schützt die Mitbewerber eines Unternehmens durch die Wettbewerbsregeln der Art. 101 und 102 AEUV. Im Bereich des sekundären Unionsrechts dient die Richtlinie (EG) 2006/114 über irreführende und vergleichende Werbung¹⁶⁸⁶ auch dem Schutz der Mitbewerber.¹⁶⁸⁷ Gemäß Art. 3 Richtlinie (EG) 2006/114 sind „Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Werbung irreführend ist, [...] alle ihre Bestandteile zu berücksichtigen, insbesondere in ihr enthaltene Angaben über die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, wie [...] Beschaffenheit.“ Eine Unionsgewährleistungsmarke bezieht sich gerade auf die Beschaffenheit der durch sie gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, sodass sich ihre rechtmäßige Ausgestaltung, Anwendung und auch ein Anspruch auf Benutzung durch Dritte an den Regelungsabsichten der Richtlinie (EG) 2006/114 messen und beurteilen lassen muss.

Die Anwendung der nationalen Vorschriften muss also ebenfalls in entsprechend unionsrechtskonformer Auslegung erfolgen,¹⁶⁸⁸ sodass es hier, wenn auch wieder über Umwege, zu einem europarechtlichem Gleichlauf des Lauterkeitsrechts kommt. Etwaige Ansprüche auf Nutzung einer Unionsgewährleistungsmarke sind vor diesem Hintergrund zu bewerten und sollten europaweit einheitliche Ansprüche ermöglichen. Dies soll am deutschen Lauterkeitsrecht veranschaulicht werden.

bb. Nationale Ansprüche

Das UWG erfasst geschäftliche Handlungen und damit „jedes Verhalten einer Person zugunsten des eigenen oder eines fremden Unternehmens vor, bei oder nach einem

¹⁶⁸⁴ Köhler/Bornkamm/Feddersen Einl. Rn. 3.14 ff.

¹⁶⁸⁵ Köhler/Bornkamm/Feddersen Einl. Rn. 3.37 ff.

¹⁶⁸⁶ Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung; ABl. 2006 Nr. L 376/21.

¹⁶⁸⁷ Ohly/Sosnitza/Ohly § 4 Rn. 3; Köhler/Bornkamm/Feddersen/Köhler § 4 Rn. 4.3a.

¹⁶⁸⁸ Köhler/Bornkamm/Feddersen/Köhler Einl. Rn. 3.13.

Geschäftsabschluss, das mit der Förderung des Absatzes oder des Bezugs von Waren oder Dienstleistungen oder mit dem Abschluss oder der Durchführung eines Vertrages über Waren oder Dienstleistungen objektiv zusammenhängt.“¹⁶⁸⁹ Ein Unternehmen ist „jede natürliche oder juristische Person, die geschäftliche Handlungen im Rahmen ihrer gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit vornimmt.“¹⁶⁹⁰

Am Beispiel einer Gütezeichengemeinschaft ergibt sich ein Aufnahme- und damit Benutzungsanspruch für das jeweilige Gütezeichen immer dann, wenn die Nichtaufnahme oder die Nutzungsverweigerung zu einer gezielten Behinderung des Mitbewerbers führt und damit eine spürbare Beeinträchtigung geschützter Interessen gemäß § 3 Abs. 1 UWG vorliegt.¹⁶⁹¹ Gütezeichengemeinschaften fördern (in der Regel) durch die besonderen Anforderungen an die Benutzung der Gütezeichen die Interessen seiner Mitglieder und ihren wirtschaftlichen Erfolg.¹⁶⁹² Weigert sich die Gütezeichengemeinschaft bestimmten Dritten die Benutzung des Gütezeichens zu gestatten und erfolgt dies ohne sachliche Begründung, liegt eine gezielte Behinderung des Wettbewerbs vor.¹⁶⁹³ In diesen Fällen kann der Wettbewerber über den Beseitigungsanspruch nach § 8 Abs. 1, 3 Nr. 1 UWG oder den Schadensersatzanspruch nach § 9 S. 1 UWG die Aufnahme in die Gütezeichengemeinschaft erreichen.¹⁶⁹⁴ Die Beurteilung, ob eine unangemessene Beeinträchtigung vorliegt, erfolgt im Rahmen einer umfassenden Güter- und Interessenabwägung.¹⁶⁹⁵ Ein vergleichbarer Anspruch könnte einem betroffenen Dritten auch gegenüber dem Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke zur Seite stehen.

cc. Übertragbarkeit auf die Unionsgewährleistungsmarke

Der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke wird als Unternehmer behandelt und vom Regelungsbereich erfasst, zumal das UWG auch solche Verhaltensweisen von Beteiligten regelt, durch die Dritte lediglich gefördert werden.¹⁶⁹⁶ Im Kern kann sein Verhalten auch nach den Grundsätzen des UWG bewertet werden. Weigert sich also der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke einem Dritten die Benutzung der Marke zu gestatten, behindert er diesen an seiner wettbewerblichen Entfaltungsmöglichkeit. Dies stellt immer dann eine

¹⁶⁸⁹ § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG.

¹⁶⁹⁰ § 2 Abs. 1 Nr. 6 UWG.

¹⁶⁹¹ BGH GRUR 2009, 8766 Rn. 26 – Änderung der Voreinstellung; Alexander, ZStV 2014, 121 (125 f.).

¹⁶⁹² Alexander, ZStV 2014, 121 (126).

¹⁶⁹³ Ohly/Sosnitza/Ohly § 4 Rn. 4/9; Köhler/Bornkamm/Feddersen/Köhler § 4 Rn. 4.9 f.

¹⁶⁹⁴ Alexander, ZStV 2014, 121 (126).

¹⁶⁹⁵ Köhler/Bornkamm/Feddersen/Köhler § 4 Rn. 4.9 f.

¹⁶⁹⁶ Ohly/Sosnitza/Sosnitza § 2 Rn. 26. 27; Köhler/Bornkamm/Feddersen/Köhler § 2 Rn. 54 ff.

gezielte Behinderung dar, wenn dieses Handeln von einer Verdrängungsabsicht bestimmt wird oder die wettbewerbliche Gestaltungsmöglichkeit des Dritten unangemessen beeinträchtigt wird.¹⁶⁹⁷ Eine solche rechtswidrige Verdrängungsabsicht liegt immer dann vor, wenn der Inhaber eine künstliche Exklusivität¹⁶⁹⁸ seiner Gewährleistungsmarke kreieren möchte, die dazu führt, dass eigentliche Mitbewerber an ihrer wettbewerblichen Entfaltung gehindert und dadurch vom Markt verdrängt werden.

Das Verhalten des Inhabers einer Unionsgewährleistungsmarke ist darüber hinaus auch dann zu sanktionieren, wenn ein Mitbewerber seine Leistung am Markt durch eigene Anstrengungen nicht mehr in angemessener Weise zur Geltung bringen kann und so in seiner wettbewerblichen Entfaltung beeinträchtigt wird.¹⁶⁹⁹ Die Unterscheidung zwischen (zulässigem) Leistungswettbewerb und (unzulässigem) Nichtleistungswettbewerb ist unter Gesamtwürdigung der Umstände des Einzelfalls und den sich gegenüberstehenden Interessen der beteiligten Mitbewerber, Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmern sowie der Allgemeinheit abzuwägen.¹⁷⁰⁰ Bewertungsmaßstab sind die gesetzlichen Wertungen, insbesondere der Grundsatz des freien Wettbewerbs und der in § 1 S. 2 UWG verankerte Schutz des Interesses der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb.¹⁷⁰¹

Im Zusammenhang mit der Unionsgewährleistungsmarke besteht das Interesse der Allgemeinheit insbesondere an einer unvoreingenommenen Vergleichbarkeit unterschiedlicher Produkte von verschiedenen Herstellern anhand spezifischer Eigenschaften mittels einer neutralen Kennzeichnung durch einen unabhängigen Dritten, dem Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke. Diesem Zweck kann die Unionsgewährleistungsmarke nur dann gerecht werden, wenn ausschließlich sachliche Gründe darüber entscheiden, welche Produkte mit der Marke gekennzeichnet werden dürfen und welche nicht und somit Unternehmer nicht an ihrer freien Entfaltung hindern. Ob solche Hindernisse noch sachlicher Natur sind, muss sich bezogen auf den Einzelfall insbesondere nach den Erwartungen der angesprochenen Verkehrskreise richten. Diese Bestimmung kann unter Umständen im Einzelfall leicht

¹⁶⁹⁷ Vergleiche: Köhler/Bornkamm/Feddersen/Köhler § 4 Rn. 4.

¹⁶⁹⁸ Vergleiche: Köhler/Bornkamm/Feddersen/Köhler § 4 Rn. 4.9 f.

¹⁶⁹⁹ BGH GRUR 2010, 346 Rn. 12 – Rufumleitung; BGH WRP 2010, 764 Rn. 53 – WM-Marken; WRP 2017, 46 Rn. 14 – Fremdcoupon-Einlösung; Köhler/Bornkamm/Feddersen/Köhler § 4 Rn. 4.10.

¹⁷⁰⁰ BGH GRUR 2010, 346 Rn. 12 – Rufumleitung; BGH WRP 2011, 1469 Rn. 65 – Automobil-Onlinebörse; WRP 2014, 839 Rn. 23 – Flugvermittlung im Internet; WRP 2015, 714 Rn. 16 – Uhrenankauf im Internet; WRP 2016, 1354 Rn. 54 – Ansprechpartner; Köhler/Bornkamm/Feddersen/Köhler § 4 Rn. 4.10.

¹⁷⁰¹ Köhler/Bornkamm/Feddersen/Köhler § 4 Rn. 4.11; Fezer/Büscher/Obergfell/Fezer § 1 Rn. 111;

getroffen werden, etwa bei objektiven und klar abgrenzbaren Merkmalen der gekennzeichneten Produkte. Erfüllen Wettbewerber diese objektiven Anforderungen und wird ihnen dennoch die Verwendung des Kennzeichens versagt und sie in ihrer freien Entfaltung gehindert, muss sich daraus ein Anspruch des Betroffenen auf Benutzung der Unionsgewährleistungsmarke gegen den Inhaber ergeben. Der Betroffene kann in diesen Fällen über den Beseitigungsanspruch nach § 8 Abs. 1, 3 Nr. 1 UWG oder den Schadensersatzanspruch nach § 9 S. 1 UWG die Benutzung der Unionsgewährleistungsmarke erzwingen.¹⁷⁰²

d. Anspruch aus dem Bürgerlichen Recht

Schließlich kann sich für Betroffene ein Nutzungsanspruch auch aus dem Bürgerlichen Recht ergeben.¹⁷⁰³ Anspruchsgrundlage wären §§ 249, 826 BGB, da die Verweigerung zur Nutzung auch eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung darstellen kann.¹⁷⁰⁴ Erforderlich dafür wären aber zumindest eine marktbeherrschende, monopolähnliche Stellung, alternativ eine erhebliche wirtschaftliche oder soziale Machtstellung des Markeninhabers. Diese Stellung erfüllte in der Vergangenheit oftmals eine Gütezeichengemeinschaft.¹⁷⁰⁵ Die in diesem Zusammenhang zu prüfenden Tatbestandsmerkmale orientieren sich jedoch stark an § 20 Abs. 5 GWB und werden daher auch oft zusammen geprüft.¹⁷⁰⁶ Es kann somit auf das bereits Gesagte zurückgegriffen werden.¹⁷⁰⁷

In Bezug auf die Unionsgewährleistungsmarke gilt es jedoch zu beachten, dass der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke eine Person und weder Gemeinschaft noch ein Verband ist. Die angesprochene wirtschaftliche oder soziale Machtstellung ist nur schwer erreichbar und es ist auch nicht ersichtlich aus welchen Gründen hier andere Anforderungen zu stellen wären. Zudem wäre ein europarechtlicher Gleichlauf mangels fehlender Harmonisierung nur schwer zu erreichen.

¹⁷⁰² Vergleiche für die Gewährleistungsmarken als Kollektivmarke: Alexander, ZStV 2014, 121 (126).

¹⁷⁰³ Siehe vergleichend: Alexander, ZStV 2014, 212 (217).

¹⁷⁰⁴ Buckstege S. 53.

¹⁷⁰⁵ Immenga/Mestmäcker/Markert § 20 Rn. 171; Alexander ZStV 2014, 121 (127); Traub WRP 1985, 591 (595).

¹⁷⁰⁶ BGH WuW/E BGH 2226 (2226); OLG Frankfurt am Main WuW/E DE-R 2648 (2649)

– Handballverband; Immenga/Mestmäcker/Markert § 20 Rn. 171; Ingerl/Rohnke § 102 Rn. 15.

¹⁷⁰⁷ Seiten 268ff.

e. Ergebnis

Der Gesetzgeber hat es verpasst, im Zusammenhang mit den Nutzungsansprüchen für eine einfache, praktikable und einheitliche Regelung auf Unionsebene und mit Rücksicht auf die neu geschaffene Markenart zu sorgen. Zwar stehen den Betroffenen unter Umständen Ansprüche gegen den jeweiligen Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke zu, diese müssen jedoch einzeln und zunächst auf Grundlage der jeweils einschlägigen nationalen Rechte diesem Inhaber gegenüber geltend gemacht werden. Dies ist im grenzübergreifendem Handelsverkehr ein Umstand, der dazu führen kann, dass der Betroffene hohe Anstrengungen unternehmen muss, um seine Ansprüche durchsetzen zu können. Der dadurch einsetzende Verdrängungs- und Verzögerungsprozess ist nicht zu unterschätzen und entspricht nicht den Intentionen des Gesetzgebers. Den Betroffenen wäre zu raten, in solchen Konstellationen neben den höchstpersönlichen Bemühungen entsprechende Verfallsanträge gemäß Art. 91 Verordnung (EU) 2017/1001 beim EUIPO einzureichen, um den Druck auf den Inhaber zu erhöhen, eine Beschleunigung seiner Ansprüche zu bewirken und, sollten diese nicht erfolgreich sein, im Ergebnis die Unionsmarke für verfallen erklärt wird.

III. Die Rechte aus der Unionsgewährleistungsmarke

Bezugnehmend auf die Anpassung der Rechte aus einer Unionsmarke hinsichtlich Art. 9, 10 und 11 Verordnung (EU) 2017/1001,¹⁷⁰⁸ folgen nun die deren Anwendbarkeit und Übertragbarkeit auf die Unionsgewährleistungsmarke.

1. Rechte der Unionsmarken

Jede eingetragene Unionsmarke gewährt dem Markeninhaber zahlreiche Ansprüche und Rechte. Dies gilt gemäß Generalverweis des Art. 83 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001 und die durch Art. 83 ff. Verordnung (EU) 2017/1001 ergänzten Rechte auch für die Unionsgewährleistungsmarke. Neben den erwähnten relativen Eintragungshindernissen gemäß Art. 8 Verordnung (EU) 2017/1001, die es einem bestehenden Markeninhaber ermöglichen neuen Markenmeldungen zu widersprechen, gibt die Unionsmarkenverordnung dem Markeninhaber eine Reihe von Unterlassungsansprüchen an die Hand, mittels derer er gegen die Benutzung seiner Marke verletzende Kennzeichen vorgehen kann. Die Markeneintragung des Inhabers und die Geltendmachung der relativen Eintragungshindernisse gemäß Art. 8

¹⁷⁰⁸ Ausführlich dazu: Seite 115.

Verordnung (EU) 2017/1001 wären ansonsten ein stumpfes Schwert und wert- sowie wirkungslos.¹⁷⁰⁹

Dieser Rechtserhaltung und Rechtsdurchsetzung wird insbesondere Art. 9 Verordnung (EU) 2017/1001 gerecht. Dieser ermöglicht dem Inhaber einer Unionsmarke die Geltendmachung eines Unterlassungsanspruches gegen die Benutzung eines identischen Zeichens für identische Waren oder Dienstleistungen (Art. 9 Abs. 2 lit. a Verordnung (EU) 2017/1001) sowie gegen die Benutzung mit einem ähnlichen Zeichen für Waren oder Dienstleistungen, die mit denen der Unionsmarke identisch oder ähnlich sind, sollte dadurch eine Verwechslungsgefahr bei den angesprochenen Verkehrskreisen hervorgerufen werden (Art. 9 Abs. 2 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001) und gegen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens, auch ohne die Benutzung für solche Waren oder Dienstleistungen, die mit der Unionsmarke identisch oder ähnlich sind, wenn die Unionsmarke in der Union bekannt ist und die Benutzung die Wertschätzung oder Unterscheidungskraft der Unionsmarke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt (Art. 9 Abs. 2 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001).¹⁷¹⁰

Wird ein Zeichen durch Dritte im geschäftlichen Verkehr entsprechend genutzt und wurde dies vom Markeninhaber nicht gestattet, kann er sich der rechtsverletzenden Zeichenbenutzung widersetzen. Diese Ausschließlichkeitsrechte gelten jedoch nicht unbegrenzt und unterliegen den allgemeinen Beschränkungen der Unionsmarkenverordnung.

Demnach werden die Möglichkeiten des Markeninhabers wiederum durch die Schutzschränken der Art. 14 Verordnung (EU) 2017/1001 (Wirkungsbeschränkung)¹⁷¹¹ und Art. 15 Verordnung (EU) 2017/1001 (Erschöpfung)¹⁷¹² beschränkt oder mittels Anspruchsverlust in Verbindung mit Art. 16 Verordnung (EU) 2017/1001 gemäß Art. 60 Abs. 3 (Zustimmung),¹⁷¹³ Art. 61 Abs. 1 oder 2 Verordnung (EU) 2017/1001 (Verwirkung)¹⁷¹⁴ oder

¹⁷⁰⁹ Siehe auch: BeckOK MarkenR/Grundmann UMV 2017 Art. 9 Rn. 1, Stand: 01.10.2018.

¹⁷¹⁰ Ausführlich dazu: Seite 152.

¹⁷¹¹ Ausführlich: BeckOK MarkenR/Kretschmar UMV 2017 Art. 14 Rn. 1 ff., Stand: 01.10.2018; BeckOK UMV/Pohlmann/Schramek UMV Art. 14 Rn. 1 ff., Stand: 28.05.2018.

¹⁷¹² Ausführlich: BeckOK MarkenR/Steudtner UMV 2017 Art. 15 Rn. 1 ff., Stand: 01.10.2018; BeckOK UMV/Müller UMV Art. 15 Rn. 1 ff., Stand: 28.05.2018.

¹⁷¹³ Ausführlich: BeckOK UMV/Pohlmann/Schramek UMV Art. 60 Rn. 6 ff., Stand: 28.05.2018; BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 60 Rn. 20 ff., Stand: 01.10.2018.

¹⁷¹⁴ Ausführlich: BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 61 Rn. 1 ff., Stand: 01.10.2018; BeckOK UMV/Pohlmann/Schramek UMV Art. 61 Rn. 1 ff., Stand: 28.05.2018.

Art. 64 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 (Verfall) aufgehoben.¹⁷¹⁵ Die Grundsätze einer fehlenden markenmäßigen Benutzung gemäß Art. 18 Verordnung (EU) 2017/1001 können den Ausschließlichkeitsrechten des Markeninhabers ebenfalls entgegenstehen.¹⁷¹⁶

Für die Unionsindividualmarke ist der Anspruchsinhaber möglicher Ausschließlichkeitsrechte der Markeninhaber.¹⁷¹⁷ Dies gilt für die Unionsgewährleistungsmarke gleichermaßen und ergibt sich, neben dem Generalverweis aus Art. 83 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001 explizit aus Art. 90 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001. Der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke ist zudem stets klagebefugt und kann seine Rechte so durchsetzen.¹⁷¹⁸ Ein möglicher Anspruch muss sich dabei immer, auch wenn dessen Umfang nicht immer leicht zu bestimmen ist,¹⁷¹⁹ gegen den Benutzer des rechtsverletzenden Zeichens richten.¹⁷²⁰

Neben dem Grundtatbestand der Doppelidentität (Art. 9 Abs. 2 lit. a Verordnung (EU) 2017/1001),¹⁷²¹ einer Verwechslungsgefahr (Art. 9 Abs. 2 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001)¹⁷²² oder des erweiterten Schutzes einer bekannten Marke (Art. 9 Abs. 2 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001)¹⁷²³ nennt das Gesetz zwei weitere Voraussetzungen, die mit einem der drei Verletzungstatbestände kumulativ vorliegen müssen. Die jeweils einschlägige Art der Benutzung muss ohne Zustimmung des Inhabers und im geschäftlichen Verkehr (Art. 9 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001) erfolgen.

Die Anforderungen an eine Nutzung im geschäftlichen Verkehr sind dabei gering. Nach Ansicht des EuGH sind diese bereits dann erfüllt, wenn die Benutzung mittels einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit im nicht privaten Bereich erfolgt.¹⁷²⁴ Diesbezüglich kann unter Hinweis auf die besondere Funktion der Unionsgewährleistungsmarke auf die dort erläuterten Grundsätze verwiesen werden. Zuletzt

¹⁷¹⁵ Siehe ausführlich: BeckOK MarkenR/Hanne UMV 2017 Art. 64 Rn. 20 ff., Stand: 01.10.2018.

¹⁷¹⁶ Siehe dazu: Seite 216.

¹⁷¹⁷ BeckOK MarkenR/Grundmann UMV 2017 Art. 9 Rn. 8, Stand: 01.10.2018.

¹⁷¹⁸ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74h Rn. 1.

¹⁷¹⁹ Ausführlich: BeckOK MarkenR/Grundmann UMV 2017 Art. 9 Rn. 8 ff., Stand: 01.10.2018.

¹⁷²⁰ Ausführlich: BeckOK MarkenR/Grundmann UMV 2017 Art. 9 Rn. 8 ff., Stand: 01.10.2018.

¹⁷²¹ Ausführlich dazu: Seite 153.

¹⁷²² Ausführlich dazu: Seite 154.

¹⁷²³ Ausführlich dazu: Seite 46.

¹⁷²⁴ EuGH GRUR 2010, 445 Rn. 50 – Google France; GRUR Int. 2003, 229 Rn. 40 – Arsenal FC; GRUR 2007, 971 Rn. 17 – Celine.

setzt der Anspruch voraus, dass die Benutzung ohne Zustimmung des Markeninhabers erfolgt. Neben der ausdrücklichen, und damit in vielen Fällen leicht zu identifizierenden Zustimmung (zum Beispiel Lizenzierung),¹⁷²⁵ kommt auch eine konkludente Zustimmung des Markeninhabers in Betracht. Sie ist jedoch nur in sehr begrenzten Fällen gerechtfertigt und liegt, wenn überhaupt, nur in besonderen Einzelsituationen vor.¹⁷²⁶

Schließlich, und hier wird es für die Unionsgewährleistungsmarke erneut interessant, muss man den Erfordernissen des EuGH¹⁷²⁷ gerecht werden und dementsprechend die Benutzung des Kennzeichens die Hauptfunktion der Unionsmarke, nämlich die Herkunftsfunktion, beeinträchtigen, um eine Benutzung im Sinne des Art. 9 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 zu bejahen.¹⁷²⁸ Dies erfordert erneut eine Auseinandersetzung mit der speziellen Funktion der Unionsgewährleistungsmarke, die gerade nicht die Herkunft, sondern die Beschaffenheit der gekennzeichneten Produkte zum Gegenstand hat.

2. Das Recht der Unionsgewährleistungsmarke und ihre spezielle Markenfunktion

Für die Unionsgewährleistungsmarke muss die Anforderung an eine Funktionsbeeinträchtigung, ihrem Zweck entsprechend, transformiert werden. Erforderlich für einen Unterlassungsanspruch aus Art. 9 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 ist eine (mögliche) Beeinträchtigung der Hauptfunktion einer Unionsgewährleistungsmarke, also ihrer Funktion der Gewährleistung bestimmter Eigenschaften bzw. die Beschaffenheitsidentität in Bezug auf die gekennzeichneten Produkte. Diese spezielle Markenfunktion ist regelmäßig beeinträchtigt, wenn Produkte mit einem Kennzeichen versehen sind, das die Kollisionstatbestände des Art. 9 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 erfüllt und die Waren oder Dienstleistungen die Anforderungen, die die Unionsgewährleistungsmarke an ihre rechtmäßige Nutzung stellt, nicht erfüllen. Diese Anforderungen sind immer dann nicht erfüllt, wenn die Eigenschaften der gekennzeichneten Produkte nicht mit der Beschaffenheitsidentität der jeweiligen Unionsgewährleistungsmarke übereinstimmen.¹⁷²⁹

¹⁷²⁵ Siehe zur ausdrücklich erteilten Zustimmung: EuGH GRUR Int. 2010, 135 Rn. 23 – Makro Zelfbedieningsgroothandel u. a.; GRUR 2002, 156 Rn. 46 – Zino Davidoff und Levi Strauss; GRUR 2009, 593 Rn. 42 – Copad.

¹⁷²⁶ BeckOK MarkenR/Grundmann UMV 2017 Art. 9 Rn. 50, Stand: 01.10.2018.

¹⁷²⁷ Unter anderem: EuGH GRUR Int. 1999, 441 Rn. 38 – BMW; GRUR 2011, 1124 Rn. 62 – Interflora; GRUR Int. 2003, 229 Rn. 51 – Arsenal; GRUR Int. 2009, 1015 Rn. 58 – L'Oréal.

¹⁷²⁸ Siehe ausführlich: Eisenführ/Schennen/Eisenführ Art. 9 Rn. 37-68; EuGH GRUR Int. 1999, 441 Rn. 38 – BMW.

¹⁷²⁹ Siehe für die Qualitätsfunktion auch: Schlussanträge der Generalanwältin Kokott in C 46/10 Rn. 45-47.

IV. Die rechtsverletzende Benutzung

Die Unionsgewährleistungsmarke ist ein Unterfall der Unionsmarke und muss mit ihren Ausschließlichkeitsrechten dem Inhaber einen wirksamen und effektiven Schutz gegen Rechtsverletzungen bieten. Zentrale Norm ist mangels Sondervorschriften auch für die Unionsgewährleistungsmarke Art. 9 Verordnung (EU) 2017/1001, der die rechtsverletzende Benutzung eines Kennzeichens sanktioniert. Voraussetzung für die Rechtsverletzung ist eine markenmäßige Benutzung¹⁷³⁰ eines mit der Marke identischen oder ähnlichen Zeichens, im geschäftlichen Verkehr und ohne die Zustimmung des Inhabers. Zudem muss sich der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke über die Folgen einer nicht geahndeten, aber satzungsbzw. rechtswidrige Nutzung seiner eingetragenen Marke bewusst sein. Gemessen an den restriktiven Maßstäben einer konkludenten Zustimmung des Markeninhabers und dem Grundsatz, dass sich aus dem bloßen Schweigen des Markeninhabers keine konkludente Zustimmung ergibt, dürfte ein solches Verhalten in diesem Zusammenhang nicht anders bewertet werden. Der Zweck der Unionsgewährleistungsmarke verbietet eine andere Wertung. Die Markensatzung soll einen einheitlichen Maßstab und Transparenz für den angesprochenen Verkehrskreis fördern. Stünden die Rahmenbedingungen der Satzungskonformität jedoch zur Disposition des Markeninhabers, indem er nach freiem Ermessen entscheidet, welche Verstöße er ahnden möchte oder nicht, könnte die Unionsgewährleistungsmarke diesem Zweck nicht mehr gerecht werden. Daraus würde sich ein klarer Verstoß gemäß Art. 91 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001 ergeben, der zu einem Verfall der Unionsgewährleistungsmarke führen würde. Der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke ist zur Pflege seiner Marke verpflichtet und muss beim Bekanntwerden von Verstößen entsprechend tätig werden. Wann und wie diese eintreten können, ist für ihn von übergeordnetem Interesse.

1. Die besondere Markenfunktion und mögliche Verletzungsfälle

Zentraler Rechtsbegriff bei der Prüfung eines Verletzungstatbestandes ist der Begriff der Benutzung.¹⁷³¹ Dieser ist weder in der Unionsmarkenverordnung noch in der Markenrechtsrichtlinie legal definiert.¹⁷³² Bereits bei den Unionsindividual- und Unionskollektivmarken waren eine Vielzahl von Auslegungsentscheidungen notwendig, um

¹⁷³⁰ Zur unionsweiten einheitlichen Auslegung: EuGH GRUR 209, 1156 Rn. 42 – UDV North America; EuGH GRUR 2008, 698 Rn. 56 – O2 Holdings und O2 (UK); EuGH GRUR 2007, 318 Rn. 17 - Adam Opel.

¹⁷³¹ BeckOK UMG/Müller Art. 9 Rn. 25, Stand: 28.05.2018.

¹⁷³² Siehe zur rechtserhaltenden Benutzung: S. 216.

diese Lücke zu füllen.¹⁷³³ Mit Blick auf die abweichende Markenfunktion der Unionsgewährleistungsmarke und den fehlenden Sondervorschriften ist es daher unumgänglich, die rechtsverletzende Benutzung einer Unionsgewährleistungsmarke kritisch zu betrachten. Dabei sind insbesondere drei verschiedene Verletzungsfälle denkbar. Die Verletzung der Markenfunktion (a) durch ähnliche oder identische (zusammengefasst: verwechslungsfähige) Gewährleistungs-, Kollektiv- und Individualmarken oder sonstige Kennzeichen (b), durch einen nicht legitimierten Dritten (c), durch Verstoß gegen die in der Satzung festgelegten Anforderungen (d) oder durch den Verweis auf Zertifizierungstätigkeiten (e).¹⁷³⁴

a. Beeinträchtigung der Markenfunktion

Nicht jede Benutzung von Kennzeichen ist gleich rechtsverletzend im Sinne des Art. 9 Verordnung (EU) 2017/1001. Der EuGH verlangt als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal, dass die Benutzung des Kennzeichens „als Marke“ erfolgen muss.¹⁷³⁵ Damit die in Art. 9 Verordnung (EU) 2017/1001 enthaltenen Ausschließlichkeitsrechte des Markeninhabers auch tatsächlich betroffen sind, müssen die von der Marke zu erfüllenden Funktionen tatsächlich beeinträchtigt sein.¹⁷³⁶ In der Vergangenheit hat der EuGH daher die rechtsverletzende Benutzung an der Hauptfunktion einer Unionsmarke, der Gewährleistung einer Herkunft der Waren oder Dienstleistungen durch Kennzeichnung, ausgerichtet.¹⁷³⁷ Weitere hinzutretende Funktionen, wie die der Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion, aber auch die Gewährleistung von Eigenschaften oder der bestimmten Qualität von Produkten wurden wenn, lediglich ergänzend erfasst.¹⁷³⁸

Im Gegensatz dazu darf und kann es bei der Unionsgewährleistungsmarke nicht auf die Verletzung einer Herkunftsfunktion ankommen.¹⁷³⁹ Die Hauptfunktion einer

¹⁷³³ Nicht abschließend: EuGH GRUR 2009, 1156 Rn. 42 – UDV North America; GRUR 2008, 698 Rn. 56 – O2 Holdings und O2 (UK); GRUR 2007, 318 Rn. 17, 21 – Adam Opel; GRUR 2003, 55 Rn. 45, 51-54 – Arsenal Football Club; GRUR Int. 1999, 438 Rn. 39 – BMW; GRUR 2002, 692 Rn. 17 – Michael Hölterhoff/Ulrich Freiesleben; GRUR 2003, 143 Rn. 29 – Robelco; GRUR 2004, 58 Rn. 39 – Adidas-Salomon und Adidas Benelux; GRUR 2008, 503 Rn. 34, 41 – Adidas und Adidas Benelux; GRUR 2009, 756 Rn. 37 und 51-54 – L’Oréal/Bellure; GRUR 2010, 445 Rn. 60-74 – Google France; GRUR 2010, 451 Rn. 18-22 – Bergspechte; GRUR 2010, 841 Rn. 27-28 – Portakabin; GRUR 2011, 1124 Rn. 37 – Interflora und Interflora British Unity.

¹⁷³⁴ Siehe auch: Dröge, GRUR 2017, 1198 (1201).

¹⁷³⁵ Beck OK UMV/Müller Art. 9 Rn. 27, Stand: 28.05.2018.

¹⁷³⁶ EuGH GRUR 2007, 318 Rn. 22 – Adam Opel; GRUR 2005, 153 Rn. 59 – Anheuser-Busch.

¹⁷³⁷ Beck OK UMV/Müller Art. 9 Rn. 27, Stand: 28.05.2018.

¹⁷³⁸ Beck OK UMV/Müller Art. 9 Rn. 27, Stand: 28.05.2018.

¹⁷³⁹ Siehe für die nationale Gewährleistungsmarke: Buckstegge S. 265.

Unionsgewährleistungsmarke ist die Garantie bzw. Gewährleistung bestimmter Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen. Bei der Beurteilung einer möglichen Rechtsverletzung muss auch genau diese Funktion entsprechend beeinträchtigt sein.¹⁷⁴⁰ Verbindet der angesprochene Verkehrskreis berechtigterweise bestimmte Erwartungen an bestimmte Produkte, die mit einer Unionsgewährleistungsmarke gekennzeichnet sind und werden diese nicht erfüllt, können die Ursachen für solch eine Irreführung vielfältig sein. Die denkbar prominentesten Fällen sollen hier dargestellt werden. Entscheidend für alle Szenarien ist, dass die Beschaffenheitsidentität der rechtmäßig gekennzeichneten Produkte und damit die Integrität der jeweiligen Unionsgewährleistungsmarke durch die widrige Kennzeichennutzung Dritter gefährdet wird. Unter der Integrität einer Unionsgewährleistungsmarke ist in diesem Zusammenhang das Vertrauen der Verkehrskreise in eine neutrale, nachvollziehbare, vergleichbare und verlässliche Kennzeichnung einzelner Produkte mit einer Marke zu verstehen, die ihnen die Prüfung bestimmter Eigenschaften, neben hinzutretenden Variablen (z. B. Aussehen, Design, Menge, Preis), bei Entscheidungsfindungen erspart.¹⁷⁴¹

b. Die Verletzung durch identische oder ähnliche Kennzeichen

Die rechtsverletzende Benutzung einer Unionsgewährleistungsmarke ist immer dann gegeben, wenn durch die Benutzung von Kennzeichen Dritter die Gefahr einer Irreführung der angesprochenen Verkehrskreise einhergeht. Eine Irreführung liegt immer dann vor, wenn die gekennzeichneten Produkte eine bestimmte und (eigentlich) zutreffende Vorstellung der angesprochenen Verkehrskreise nicht erfüllen können. Es ist dabei unerheblich, ob es sich bei diesen Kennzeichen Dritter ebenfalls um eine (identische oder ähnliche) Gewährleistungsmarke oder aber ein Kennzeichen anderer Art (und damit anderer Markenfunktion) handelt.¹⁷⁴² Zur wirksamen Durchsetzung seiner Ausschließlichkeitsrechte muss der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke auch gegen solche Kennzeichen vorgehen können, die in erster Linie zwar eine andere Markenfunktion als die einer Unionsgewährleistungsmarke erfüllen, die Funktion der Gewährleistung seiner eingetragenen Marke jedoch trotzdem eingeschränkt oder gefährdet wird. Dies ist immer dann der Fall, wenn ein Zeichen fälschlich den Eindruck erweckt, die Eigenschaften der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen wären vom Gewährleistungsmarkeninhaber seiner Markensatzung entsprechend zertifiziert worden. Solche Fehlvorstellungen würden die Garantiefunktion und

¹⁷⁴⁰ Fezer, GRUR 2017, 1118 (1197).

¹⁷⁴¹ Zur Funktion siehe ausführlich: Seite 163.

¹⁷⁴² Siehe auch: Würtenberger/Freischem, GRUR 2017, 366 (367).

das Ziel der Beschaffenheitsidentität durch eine Unionsgewährleistungsmarke insgesamt gefährden.¹⁷⁴³ Diese Fallkonstellation kann jedoch nicht ohne weiteres mittels der bestehenden und durch die Rechtsprechung ausformulierten Ausschließlichkeitsrechte der Unionsmarken abgebildet werden.¹⁷⁴⁴

Die Gefahr einer Verwechslung ergibt sich, unabhängig von der eigentlichen Markenart, wenn die Benutzung eines mit der Gewährleistungsmarke kollidierenden Zeichens, die Gewährleistungsfunktion der geschützten Gewährleistungsmarke zu beeinträchtigen, geeignet ist.¹⁷⁴⁵ Exemplarisch darf die kollidierende Bezeichnung nicht den Anschein erwecken eine identische Gewährleistungsmarke zu sein oder ein gedankliches Inverbindungbringen mit der geschützten Gewährleistungsmarke begründen.¹⁷⁴⁶

Die Unionsgewährleistungsmarke kennzeichnet bestimmte Eigenschaften der Produkte. Es wird eine Identität der Beschaffenheit generiert und, verbunden mit dem sich daraus ergebenden Vertrauen des Publikums, muss eine mögliche Gefährdung dieser Qualitäts- und Garantiefunktion streng geahndet werden.¹⁷⁴⁷ Im Ergebnis kann der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke daher gegen jedes Kennzeichen unabhängig seiner Funktionsintention vorgehen, das markenmäßig verwendet wird und die spezifischen Funktionen seiner Marke beeinträchtigt. Dies ist immer dann gegeben, wenn das angesprochene Publikum in die Garantiefunktion durch negative Abweichung dieser kommunizierten Garantien gestört wird, aber auch dann, wenn das Publikum nicht nur über bestimmte Eigenschaften getäuscht wird, sondern auch die eigentliche Art der Kennzeichnung verwässert wird, die Beschaffenheitsidentität in den Hintergrund tritt und das Kennzeichen letztlich nicht mehr als Gewährleistungsmarke wahrgenommen wird.

c. Die Verletzung durch einen nicht legitimierten Dritten

Die Ausgestaltung der Unionsgewährleistungsmarke macht es möglich, dass nicht nur eine Rechtsverletzung durch die Ausgestaltung und konkrete Verwendung eines Kennzeichens droht, sondern auch die Frage, wer ein bestimmtes Kennzeichen verwendet, entscheidend sein kann. Unterschiede im Vergleich zur Individualmarke ergeben sich dabei aus der öffentlichen

¹⁷⁴³ Dröge, MarkenR 2016, 549 (557).

¹⁷⁴⁴ Siehe für die nationale Unionsmarke: Buckstegge S. 265.

¹⁷⁴⁵ Fezer, GRUR 2017, 1188 (1197).

¹⁷⁴⁶ Fezer, GRUR 2017, 1188 (1197).

¹⁷⁴⁷ Siehe für die nationale Unionsmarke: Buckstegge S. 265.

Satzung einer Unionsgewährleistungsmarke und dem Aufnahmeanspruch unbeteiligter Marktteilnehmer. Denkbar sind dabei zwei Szenarien. Deutlich ist der Fall gelagert, in dem der nicht legitimierte Dritte weder die Erlaubnis durch den Markeninhaber hat noch die technischen Anforderungen zur Benutzung der Marke erfüllen kann. In diesen Fällen ist der Inhaber ohne weiteres berechtigt die Benutzung zu untersagen. Anders als im Rahmen üblicher Lizenzierungsstrukturen zwischen Markeninhabern und Dritten, den sich daraus ergebenden Nutzungsrechten und gegenüberstehenden Untersagungsrechten, sind im Rahmen der Unionsgewährleistungsmarke Szenarien denkbar, in denen Dritte die Marke verwenden, keine entsprechende Berechtigung vom Inhaber ableiten können, sie aber grundsätzlich in der Lage wären die Unionsgewährleistungsmarke zu verwenden und diese Berechtigung auch einfordern könnten.

Es stellt sich die Frage, ob die Verwendung durch solche Benutzer der eigentlichen Funktion einer Unionsgewährleistungsmarke entgegensteht. Eine Gefahr für die Gewährleistungs- und Garantiefunktion sind zumindest nicht unmittelbar gefährdet, da der Benutzer den Anforderungen entsprechen kann und der Satzung gerecht wird. Mit Blick auf die bereits angesprochene strenge Anwendung der Ausschließlichkeitsrechte muss dieser Grundsatz auch hier gelten. Es darf nicht dazu führen, dass ein grundsätzlicher Aufnahmeanspruch unmittelbar zur Nutzungsberechtigung führt. Zwar sieht die Unionsmarkenverordnung nicht vor, dass die Benutzung einer Unionsgewährleistungsmarke unbedingt an eine entsprechende Genehmigung durch den Inhaber gebunden ist, es ist in der Regel aber davon auszugehen. Dies insbesondere aus dem Grund, dass der Inhaber die Kontrolle über seine Marke und deren Verwendung behält. Wäre der Inhaber jedoch nicht in der Lage die Benutzung eines theoretisch, aber nicht praktisch berechtigten Dritten zu untersagen, würde dies seine neutrale Stelle in diesem Sinne faktisch vollständig untergraben.

Daher muss jede Verletzung durch einen nicht legitimierten Dritten die gleichen Ausschließlichkeitsrechte des Markeninhabers auslösen. Zur Wahrung der typbedingten Funktionen der Unionsgewährleistungsmarke ist es unumgänglich, dass zumindest der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke in der Lage sein muss den möglichen berechtigten Benutzerkreis seiner Marke zu bestimmen.

d. Die Verletzung durch Verstoß gegen die Satzung

Denkbar ist ebenfalls eine Verletzung der Ausschließlichkeitsrechte des Inhabers durch den zunächst berechtigten Benutzer, der in der Folge (nach Ermächtigung durch den Inhaber) die Anforderungen an die Satzung nicht mehr erfüllen kann oder möchte. Die Art der Marke macht es unumgänglich, dass dem Inhaber auch in diesen Fällen Rechte zugesprochen werden, um gegen diese Verletzung vorzugehen. Wäre ihm diese Möglichkeit versagt, könnte er seinen Pflichten zur Überwachung der Einhaltung seiner satzungsmäßigen Vorschriften nicht nachkommen. Der so zunächst berechnigte Benutzer wäre durch seinen dann andauernden Verstoß gegen die Markensatzung wie ein nicht berechtigter Benutzer zu behandeln, dem die Verwendung der Unionsgewährleistungsmarke untersagt werden kann und aus Sicht des Inhabers auch untersagt werden muss. Zwar sollte dem handelnden Benutzer, je nach Vorsatz der Verletzung, eine angemessene Frist zur Beseitigung der Rechtsverletzung eingeräumt werden. Diese können jedoch nur soweit gewährt werden, wie die Nachteile für die betroffenen Verkehrskreise noch in einem erträglichen Verhältnis stehen. Je nach Schwere der Verletzung und Auswirkung für die betroffenen Verkehrskreise ist dabei einzelfallabhängig zu entscheiden, ob ein Rechtsverstoß vorliegt.

e. Rechtsverletzende Benutzung durch den Verweis auf Zertifizierungsdienstleistungen

Der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke hat vornehmlich ein Interesse daran zu verhindern, dass Waren oder Dienstleistungen rechtswidrig mit seiner Marke oder einem ähnlichen Zeichen gekennzeichnet werden. Sie stehen im unmittelbaren Kontakt mit den angesprochenen Verkehrskreisen und sind damit prägendes Merkmal seiner Tätigkeit. Es ist jedoch möglich, dass Dritte diese Marke oder ein ähnliches Zeichen nicht zur Kennzeichnung ihrer Produkte verwenden, sondern um ihre angebotene Zertifizierungstätigkeit zu kennzeichnen. Wenn dies auch erst die Vorstufe zur tatsächlichen Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen mit der geschützten Unionsgewährleistungsmarke darstellt, hat der Markeninhaber ein berechtigtes Interesse daran, auch diese Kennzeichnung schon unterbinden zu können. Ob ihm dies ohne weiteres möglich ist und dadurch seine Rechte aus der Unionsgewährleistungsmarke tatsächlich betroffen sind, gerade wenn er diese nur für die zu zertifizierenden Waren oder Dienstleistungen und nicht für seine Tätigkeit als zertifizieren eingetragen hat, ist zumindest fraglich.

Eine Beurteilung auf Grundlage der gerade dargelegten Rechtsverletzungen lässt nicht zwangsläufig auf den erforderlichen Schutz schließen, da das Kennzeichen in diesem Fall nicht als Hinweis auf eine Gewährleistung bestimmter Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen, sondern als Herkunftshinweis verwendet wird und damit im Kern einer anderen Kennzeichenfunktion nachgeht. Die Kennzeichnung einer Dienstleistungstätigkeit erfüllt eine Herkunftsfunktion nicht die einer Gewährleistungsfunktion. Der Verwender des Kennzeichens weist auf seine Zertifizierungstätigkeit hin und versucht sich so von der Tätigkeit Dritter abzugrenzen. Es geht um die Frage „WER“ etwas kennzeichnet und damit um den Ursprung der Kennzeichnung im Sinne der Herkunft. Ein Kennzeichen, das als Gütezeichen zur Kennzeichnung bestimmter Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, weist dagegen darauf hin, „WAS“ gekennzeichnet wird, und erfüllt damit eine Garantiefunktion. Dennoch hat der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke ein erhebliches und schützenswertes Interesse daran bereits in diesem Stadium gegen eine Kennzeichnung, mittels seiner Marke, für eine Zertifizierungstätigkeit vorgehen zu können und nicht abwarten zu müssen, bis schließlich eine Zertifizierung erfolgt ist und Waren oder Dienstleistungen dann tatsächlich mit seiner Marke gekennzeichnet werden.

Entscheidend ist, welcher Eindruck bei den angesprochenen Verkehrskreisen erweckt und ob die so gekennzeichnete Zertifizierung dem Inhaber der Unionsgewährleistungsmarke zugerechnet wird.¹⁷⁴⁸ In solchen Fällen müssen dem Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke bereits aus Gründen der Verwechslungsgefahr der Verbraucher Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um gegen diesen Kennzeichenmissbrauch vorgehen zu können (Art. 9 Abs. 2 lit. b Verordnung (EU) 2017/1001). Eine rechtsverletzende Benutzung ist in solchen Fällen und trotz abweichender Markenfunktion auch bei der Unionsgewährleistungsmarke zu bejahen.

Dem Anmelder einer Unionsgewährleistungsmarke ist dennoch zu empfehlen, im Rahmen der Anmeldung seiner Marke, diese nicht nur für die gegenständlichen Waren oder Dienstleistungen, sondern zusätzlich auch für seine (und andere) Zertifizierungsdienstleistung eintragen lassen. Wenn eine weitere Kennzeichenklasse nicht ohnehin schon enthalten ist, wären die erhöhten Kosten seiner Anmeldung für eine zusätzliche Kennzeichenklasse im

¹⁷⁴⁸ Vergleiche: BGH GRUR 2003, 152 (156); EuGH GRUR 2002, 804 (806) - Philips; GRUR 1998, 922 (924) - Canon.

Vergleich zum erforderlichen späterem finanziellen Aufwand zur Rechtegeltendmachung zu vernachlässigen. Möchte er sich vollumfänglich und klarstellend absichern, sollte der Anmelder gleichzeitig auch noch eine Unionsindividualmarke, seine Zertifizierungstätigkeit betreffend, einreichen.

2. Aktivlegitimation im Rahmen einer Verletzungsklage

Die Durchsetzung und der Bestand einer Unionsgewährleistungsmarke sind insbesondere von der Verlässlichkeit und dem damit verbundenem Vertrauen der angesprochenen Verkehrskreise abhängig. Rechtsverletzungen und der damit verbundene Verlust der Verlässlichkeit können dieses Vertrauen erheblich beschädigen, wenn die Verbraucher Produkte irrtümlich als vom Gewährleistungsmarkeninhaber getestet und geprüft wahrnimmt und diese tatsächlich die gewährleisteten Eigenschaften gar nicht aufweisen. Die konsequente Ahndung von Rechtsverletzungen ist daher von großer Bedeutung für alle Betroffenen: die Inhaber, die Benutzer und die angesprochenen Verkehrskreise.

Die Prüfung und Überwachung der rechtmäßigen Benutzung einer Unionsgewährleistungsmarke liegt in erster Linie bei ihrem Inhaber.¹⁷⁴⁹ Art. 90 Verordnung (EU) 2017/1001 regelt die Befugnis zur Erhebung von Verletzungsklagen im Zusammenhang mit betroffenen Unionsgewährleistungsmarken. Der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke ist demnach stets klagebefugt,¹⁷⁵⁰ gleichzeitig ist ihm die Nutzung der eigenen Marke für viele Bereiche jedoch untersagt.¹⁷⁵¹ Bei der Durchsetzung seiner Rechte handelt er daher nicht nur im eigenen, sondern auch im Interesse der generellen Markenerhaltung bzw. Markenattraktivität und damit übergeordnet im Interesse der gemäß der Satzung legitimierten Dritten. Das Interesse an der ausschließlich satzungskonformen Nutzung einer Unionsgewährleistungsmarke liegt nicht nur beim Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke selbst, der um seine Eintragung fürchten muss, sondern insbesondere auch bei den Dritten, die die Unionsgewährleistungsmarke den Vorschriften entsprechend und mit allen Einschränkungen und ggf. damit verbundenen Anforderungen und Investitionen verwenden.

¹⁷⁴⁹ Ausführlich dazu: Seite 192.

¹⁷⁵⁰ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74h Rn. 1.

¹⁷⁵¹ Ausführlich dazu: Seite 165.

Der Benutzungsberechtigte einer Unionsgewährleistungsmarke ist trotz dieser Betroffenheit nicht als Klagebefugter aufgeführt.¹⁷⁵² Gemäß Art. 90 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 ist es dem Inhaber einer Marke jedoch möglich, beliebige Personen zur Erhebung einer Verletzungsklage speziell zu ermächtigen.¹⁷⁵³ Damit unterscheidet sich die Art der Umsetzung, wie die Klagebefugnis auf die Verbandsmitglieder übertragen werden kann, zumindest dem Wortlaut nach¹⁷⁵⁴ von der Unionskollektivmarke und den in Art. 80 Verordnung (EU) 2017/1001 enthaltenen Regelungen.¹⁷⁵⁵ Entsprechend der Verweisung des Art. 80 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 auf Art. 25 Abs. 3 und 4 Verordnung (EU) 2017/1001 finden bei der Unionskollektivmarke die Vorschriften über die Rechte der Lizenznehmer Anwendung. Die Verbandsmitglieder einer Unionskollektivmarke können eine Verletzungsklage nur mit Zustimmung des Verbands erheben.¹⁷⁵⁶ Im Gegensatz dazu müssen Dritte bei der Erhebung einer Verletzungsklage mit einer Unionsgewährleistungsmarke als Gegenstand dem Wortlaut entsprechend vom Inhaber speziell ermächtigt werden.

Der Kreis derer, die so vom Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke ermächtigt werden können, ist jedoch nicht auf die Benutzungsberechtigten im Sinne eines Lizenznehmers beschränkt¹⁷⁵⁷ und enthält auch keine formellen Anforderungen an die Art und Weise der speziellen Ermächtigung. Vergleichbar mit den bestehenden Grundsätzen eines Lizenznehmers (Art. 25 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001)¹⁷⁵⁸ sollten sie aber durch einfaches Rechtsgeschäft erteilt werden können. Dies bedeutet, dass es dem Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke möglich wäre, einen bisher vollkommen unbeteiligten Dritten mit der Erhebung einer oder mehrerer Verletzungsklagen zu ermächtigen. Nicht ausgeschlossen wäre somit auch die systematische Ermächtigung eines Dritten, der so effektiv die Pflichten des Markeninhabers, insbesondere im Sinne des Art. 91 Verordnung (EU) 2017/1001, wahrnehmen kann.

¹⁷⁵² Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74h Rn. 1; Dröge, MarkenR 2016, 549 (557).

¹⁷⁵³ Art. 90 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹⁷⁵⁴ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74h Rn. 1.

¹⁷⁵⁵ Siehe ausführlich: BeckOK MarkenR/Miosga UMV 2017 Art. 80 Rn. 1 ff., Stand: 01.10.2018.

¹⁷⁵⁶ BeckOK MarkenR/Miosga UMV 2017 Art. 80 Rn. 1, Stand: 01.10.2018.

¹⁷⁵⁷ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74h Rn. 1.

¹⁷⁵⁸ BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 90 Rn. 1, Stand: 01.10.2018; im Ergebnis auch: BeckOK MarkenR/Taxhet UMV 2017 Art. 25 Rn. 21, Stand: 01.10.2018.

Im Rahmen der Kollektivmarken wurde die erforderliche Zustimmung oftmals im Rahmen der Markensatzung geregelt und die Ermächtigung dort generell erteilt.¹⁷⁵⁹ Einer solchen Ermächtigung durch die Markensatzung könnte der Wortlaut des Art. 90 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 entgegenstehen, der von einer „speziell“ vom Inhaber zur Erhebung der Verletzungsklage ermächtigten Person spricht. Dieser unterschiedliche Wortlaut soll aber einer allgemeinen Ermächtigung durch entsprechende Regelungen innerhalb der Markensatzung nicht entgegenstehen.¹⁷⁶⁰ Im Ergebnis ist es auch im Rahmen der Unionsgewährleistungsmarke im Interesse aller Beteiligten, wenn bei stattfindenden Verstößen diese zeitnah und effektiv abgestellt werden können. Nachdem der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke selbst nur mittelbaren Kontakt zu den angesprochenen Verkehrskreisen hat, schließlich darf er nicht selbst gewerbliche tätig sein, wird er in der Regel über Verletzungshandlungen seine Marke betreffend auch nur zeitversetzt Kenntnis erlangen. Unmittelbar betroffen sind hingegen die Benutzer der Marke, denen dann auch entsprechende Mittel zur Hand gegeben werden sollen.

Dem steht nur die Überlegung entgegen, dass so eine pauschale Ermächtigung in Verletzungsfällen zu einer Vielzahl von Klagen führen kann. Schließlich wird zumeist nicht nur ein Benutzer (oder wie sonst der Inhaber) von einem Kennzeichenmissbrauch betroffen sein, sondern eine Vielzahl, wenn nicht sogar alle übrigen Benutzer. Der Verletzer sähe sich nicht nur einer großen Anzahl von Anspruchsinhabern, sondern im schlimmsten Fall auch Anspruchstellern ausgesetzt. Nachdem der Verletzer jedoch nur wenig schützenswert ist, wäre dieser Umstand in Abwägung mit den sich dadurch ergebenden Vorteilen für die Rechtsdurchsetzung sowie Markenpflege und verbundenem Schutz der angesprochenen Verkehrskreise zu vernachlässigen. Dem jeweiligen Verletzer droht dadurch, wenn überhaupt, nur ein geringer Nachteil. Ein gegen ihn erwirktes Unterlassungsurteil ist grundsätzlich geeignet, auch gegenüber anderen Betroffenen seine Wirkung zu entfalten und die Wiederholungsgefahr zu beseitigen.¹⁷⁶¹

Je nach Marktstellung seiner Marke und insbesondere der Anzahl der möglichen Benutzer sollte der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke solch einer Ermächtigung jedoch einen formellen Zwischenschritt zur Seite stellen. Bei der Erhebung einer Verletzungsklage durch einen ermächtigten Benutzer sollte dieser zumindest verpflichtet werden, den Markeninhaber

¹⁷⁵⁹ BeckOK MarkenR/Schoene MarkenG § 101 Rn. 3; Ingerl/Rohnke MarkenG § 101 Rn. 5

¹⁷⁶⁰ So auch: BeckOK MarkenR/Slopek UMG 2017 Art. 90 Rn. 1, Stand: 01.10.2018

¹⁷⁶¹ Vergleiche: BGH GRUR 2003, 450 (452).

über sein Vorgehen in Kenntnis zu setzen. So ist gewährleistet, dass der Inhaber stets den Überblick behält, potenzielle Verstöße sammeln und entsprechend gegensteuern kann. Darüber hinaus hätte er so die Möglichkeit bei einem Gleichlauf mehrerer Verletzungsklagen einzugreifen und gegebenenfalls weitere betroffene Benutzer darauf hinzuweisen. Schließlich wäre er so auch in der Lage, den vollen Umfang möglicher Schadensersatzansprüche genauer zu bestimmen und ein koordiniertes Vorgehen aller Betroffenen abzustimmen. Schließlich erhält er die Möglichkeit dem Rechtsstreit gegebenenfalls beizutreten und seine Interessen vollumfänglich einzubringen.

3. Kompensation im Rahmen eines Verletzungsfalles

Neben der reinen Unterbindung von Verletzungsfällen werden der Inhaber einer Gewährleistungsmarke und unter Umständen auch die übrigen berechtigten Benutzer ein Interesse daran haben mögliche Schäden ersetzt zu bekommen. Art. 90 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 regelt auch den Anspruchsumfang, der durch den Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke mittels Verletzungsklage geltend gemacht werden kann. Dieser kann über das hinausgehen, was der Inhaber unter Umständen selbst erlitten hat. Denn gemäß Abs. 2 ist der Inhaber berechtigt im Namen der zur Benutzung der Marke befugten Personen Ersatz des Schadens zu verlangen, der diesen Personen aus der unberechtigten Benutzung der Marke entstanden ist.

Allein der Umstand, dass der zur Benutzung einer Unionsgewährleistungsmarke Berechtigte nur mit Ermächtigung durch den Inhaber die Möglichkeit hat selbst eine Verletzungsklage zu erheben, soll den Verletzer nicht besser stellen.¹⁷⁶² Demnach kann und wird der Inhaber der Unionsgewährleistungsmarke gemäß Art. 90 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 auch Ersatz solcher Schäden verlangen, die nicht nur ihm, sondern auch den zur Benutzung der Marke befugten Personen aus der unberechtigten Benutzung der Marke entstanden sind.¹⁷⁶³ In der Folge ist der Inhaber dann verpflichtet diesen erstrittenen Schaden an die tatsächlich Betroffenen auszukehren. Dies ergibt sich bereits aus allgemeinen zivilrechtlichen Überlegungen.¹⁷⁶⁴ Der Inhaber darf aber solche Aufwendungen in Abzug bringen, die zur Durchsetzung dieser Rechte angemessen waren. Sollte er im Rahmen der Geltendmachung der

¹⁷⁶² So auch: BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 90 Rn. 2, Stand: 01.10.2018.

¹⁷⁶³ Art. 90 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹⁷⁶⁴ Siehe vergleichend für die Unionskollektivmarke: BeckOK UMV/Bartos UMV Art. 80 Rn. 3.1., Stand: 23.11.2018.

Schadensersatzansprüche für mehrere Betroffene tätig geworden sein, so sind diese Aufwendungen anteilig zu übernehmen.

Zu klären bleibt, in welchem Umfang vom Inhaber ermächtigte Dritte, nicht nur eigene Schadenspositionen, sondern auch solche anderer Betroffener geltend machen können. Denkbar wäre auch ein Szenario, dass der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke einen Dritten auswählt, den er vollständig mit der Überwachung der Satzungskonformität, Sanktionierung der Verstöße und Geltendmachung der entstandenen Schäden beauftragt und ermächtigt. Eine solche Ermächtigung eines Dritten muss im Rahmen des Art. 90 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 möglich sein. Strittig wäre höchstens, ob der Wortlaut des Art. 90 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001: „Der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke kann [...]“, dem entgegensteht und lediglich der Inhaber und nicht der von ihm Ermächtigte befugt wäre, die Schäden von Berechtigten geltend zu machen. Art. 90 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 ist aber so zu verstehen, dass dieser lediglich den Umfang einer Verletzungsklage bestimmen und nicht den Grundsatz der Ermächtigungsmöglichkeit des Art. 90 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 beschränken soll. Die weiteren Voraussetzungen der „ermächtigten Person“¹⁷⁶⁵ richten sich nach Art. 3 und 5 Verordnung (EU) 2017/1001.¹⁷⁶⁶ Zur Erreichung einer ungestörten Benutzung der Unionsgewährleistungsmarke und einer effektiven, umfangreichen und abschließenden Sanktionierung von Rechtsverletzungen unberechtigter Benutzer muss dem Inhaber eine solche Möglichkeit der Interessenwahrnehmung zur Seite gestellt werden.

Diese Möglichkeit steht denjenigen zu, die der Inhaber dazu ermächtigt hat. Denn es muss verhindert werden, dass jede allgemein und gegebenenfalls bereits durch die Markensatzung ermächtigte Person im Namen anderer, der zur Benutzung der Marke befugten Personen, Ersatz solcher Schäden verlangen kann, die dieser Person aus der unberechtigten Benutzung der Marke entstanden sind. Dies kann vom Regelungszweck des Art. 90 Verordnung (EU) 2017/1001 nicht erfasst sein.

¹⁷⁶⁵ Art. 90 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹⁷⁶⁶ Siehe ausführlich: BeckOK UMG/Bartos UMG Art. 5 Rn. 1-9 i. V. m. Art. 3 Rn. 1-8, Stand: 23.11.2018.

V. Die Umwandlung einer Unionsgewährleistungsmarke

Die Art. 139 bis 141 Verordnung (EU) 2017/1001 eröffnen Möglichkeiten, die Anmeldung oder bereits erfolgte Eintragung einer Unionsmarke in die Anmeldung einer nationalen Marke bzw. Benelux Marke¹⁷⁶⁷ umzuwandeln.¹⁷⁶⁸ Die Umwandlung richtet sich nach dem Begehren des Anmelders und erfolgt dann, wenn er, statt wie zunächst vorgesehen und ggf. bereits umgesetzt, keine Unionsmarke, sondern eine nationale Marke anmelden möchte. Art. 139 Verordnung (EU) 2017/1001 eröffnet ihm dann die Möglichkeit, seine bereits abgegebene bzw. fehlgeschlagene Anmeldung oder Eintragung seiner Unionsmarke in eine nationale Markenmeldung umzuwandeln.¹⁷⁶⁹ Mit der Wirkung, dass die nationale Anmeldung, die aus der Umwandlung einer Unionsmarke hervorgegangen ist, in den betreffenden Mitgliedstaaten weiterhin den Anmeldetag bzw. Prioritätstag der umgewandelten Anmeldung oder Unionsmarke (Art. 139 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001) genießt.¹⁷⁷⁰

Artikel 93 Verordnung (EU) 2017/1001 ergänzt die Voraussetzungen der Art. 139 bis 141 Verordnung (EU) 2017/1001 für die Unionsgewährleistungsmarke um eine weitere Anforderung, die für die wirksame Umwandlung einer Unionsgewährleistungsmarke in eine nationale Marke erforderlich ist. Demnach kann eine Unionsgewährleistungsmarke auch nur in eine nationale Garantie- oder Gewährleistungsmarke und nicht Individual- oder Kollektivmarke umgewandelt werden.¹⁷⁷¹ Dies wird immer dann zu einem Problem, wenn das jeweilige nationale Markenrecht keine entsprechenden Regelungen zur Anmeldung einer Garantie- oder Gewährleistungsmarke vorsieht.

Der Art. 28 Abs. 1 Richtlinie (EU) 2015/2436 räumt den Mitgliedstaaten das Recht ein, ohne sie zu verpflichten, Garantie- oder Gewährleistungsmarken im nationalen Recht vorzusehen.¹⁷⁷² Damit ist nicht garantiert, dass jeder Mitgliedstaat entsprechende Regelungen für Garantie- bzw. Gewährleistungsmarken in das nationale Markenrecht aufnimmt und den Verwendern bereitstellt. Die Umwandlung der Anmeldung oder Eintragung einer

¹⁷⁶⁷ Siehe zur Benelux Marke: Uniform Benelux Law on marks of March 19, 1962 (amended by the Protocol of November 10, 1983, amending the Uniform Benelux Law on Trademarks and by the Protocol of December 2, 1992, amending the Uniform Benelux Law on Marks).

¹⁷⁶⁸ Siehe ausführlich: BeckOK MarkenR/Leister UMV 2017 Art. 139 Rn. 1 ff.; Art. 140 Rn. 1 ff.; Art. 141 Rn. 1 ff., Stand: 01.10.2018; BeckOK UMV/Pohlmann/Schramek UMV Art. 139 Rn. 1 ff.; Art. 140 Rn. 1 ff.; Art. 141 Rn. 1 f., Stand: 28.05.2018.

¹⁷⁶⁹ Die genauen Umwandlungsgründe ergeben sich aus Art. 139 Abs. 1 lit. a und b, Art. 202 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001; Siehe dazu: BeckOK UMV/Pohlmann/Schramek UMV Art. 139 Rn. 1, Stand: 28.05.2018.

¹⁷⁷⁰ BeckOK UMV/Pohlmann/Schramel UMV Art. 139 Rn. 18, Stand: 28.05.2018.

¹⁷⁷¹ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74k Rn. 1.

¹⁷⁷² Ausführlich dazu: Seite 127.

Unionsgewährleistungsmarke hin zu einer nationalen Anmeldung findet gemäß Art. 93 Verordnung (EU) 2017/1001 aber nicht statt, wenn in den nationalen Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats die Eintragung von Garantie- oder Gewährleistungsmarken gemäß Art. 28 Richtlinie (EU) 2015/2436 nicht vorgesehen ist.¹⁷⁷³ Die Umwandlung steht so unter dem Vorbehalt, dass der jeweilige Mitgliedstaat von der Möglichkeit des Art. 28 Abs. 1 Richtlinie (EU) 2015/2436 Gebrauch gemacht und Garantie- bzw. Gewährleistungsmarken ausdrücklich geregelt hat.¹⁷⁷⁴ Eine Unionsgewährleistungsmarke kann somit nicht in eine nationale Individual- oder Kollektivmarke, sondern lediglich in eine Garantie- bzw. Gewährleistungsmarke umgewandelt werden.¹⁷⁷⁵ Sieht das nationale Recht des Mitgliedstaats einen entsprechenden Markentypus nicht vor, ist die Umwandlung einer Unionsgewährleistungsmarke in eine nationale Marke somit insgesamt ausgeschlossen.

Diesbezüglich ist der Wortlaut des Art. 93 Verordnung (EU) 2017/1001 eindeutig. Zweck der Einführung der Unionsgewährleistungsmarke, mit der unter anderem Transparenz und Einheitlichkeit der Garantie- und Gewährleistungsmarken gesteigert werden soll, verbieten es, den eindeutigen Wortlaut der Norm anders auszulegen. Diese Anforderungen sind damit strenger als die der Unionskollektivmarken, die keiner entsprechenden Einschränkung unterliegen.¹⁷⁷⁶ Dies hat sich zwar mit der obligatorischen Pflicht zur nationalen Regelung von Kollektivmarken ohnehin erübrigt,¹⁷⁷⁷ zeigt aber das explizite Interesse des Gesetzgebers, die Umwandlungen einer Unionsgewährleistungsmarke nur bei entsprechenden nationalen Regelungen zu dulden. Dies würde sonst dazu führen, dass die unterschiedlichen nationalen Gepflogenheiten im Umgang mit Garantie- und Gewährleistungsmarken, ohne die verpflichtende Umsetzung einheitlicher nationaler Normen, als Unterfall der Markengattungen von Individual- oder Kollektivmarke fortgesetzt und indirekt sogar gefördert werden.¹⁷⁷⁸

Die langfristig angestrebten Ziele von Transparenz und Einheitlichkeit für die gesamte Union wären so nicht zu erreichen. Gleichzeitig übt der Art. 93 Verordnung (EU) 2017/1001 einen gewissen Druck auf die noch untätig gebliebenen Mitgliedstaaten aus, sodass diese

¹⁷⁷³ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74k Rn. 1.

¹⁷⁷⁴ BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 93 Rn. 1, Stand: 01.10.2018.

¹⁷⁷⁵ BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 93 Rn. 1, Stand: 01.10.2018; Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74k Rn. 1.

¹⁷⁷⁶ Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74k Rn. 2.

¹⁷⁷⁷ Siehe dazu: Seite 127.

¹⁷⁷⁸ So auch: BeckOK MarkenR/Slopek UMV 2017 Art. 92 Rn. 1, Stand: 01.10.2018.

entsprechende nationale Regelungen nun umsetzen. Spätestens dann, wenn nationalen Unternehmen Nachteile daraus erwachsen, dass diese ihre Unionsgewährleistungsmarken bzw. deren gescheiterten Anmeldungen nicht in nationale Garantie- oder Gewährleistungsmarken ihres Heimatlandes umwandeln können, wird der nationale Gesetzgeber sich genötigt sehen, tätig zu werden.¹⁷⁷⁹ Im Übrigen kann auch für die Unionsgewährleistungsmarke auf die allgemeinen Grundsätze der Umwandlung einer Unionsmarke verwiesen werden.

C. Die Gebührenordnung und Registervorgaben

Die Neuordnung der Gebühren und ihre Entwicklung wurden bereits im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens und innerhalb der Ausführungen zu den konkreten Änderungen der Unionsmarkenverordnung erörtert.¹⁷⁸⁰ Schließlich soll hier noch auf die spezifischen Gebührenregelungen der Unionsgewährleistungsmarke eingegangen werden.

I. Die Gebühren der Unionsgewährleistungsmarke

Mit der Verordnung (EU) 2015/2424 wurde Anhang I der Verordnung (EU) 2017/1001 eingeführt, der nun die an das Amt zu entrichtenden Gebühren regelt. Gleichzeitig hat dies zur Aufhebung der Verordnung (EG) 2869/95 und Verordnung (EG) 2868/95 mit den dortigen Gebührenregelungen geführt. Die damit einhergehende Neuregelung der Gebühren hat insgesamt eine Gebührensenkung der Anmeldung bewirkt.¹⁷⁸¹ Auch die Unionsgewährleistungsmarke profitiert davon und ihre Gebührenstruktur entspricht den anderen Unionsmarken. Die Grundgebühren der Unionsindividualmarken berechnen sich nach der Art der Anmeldung. Hier wird zwischen der elektronischen Anmeldung (850 EUR)¹⁷⁸² und der nicht elektronischen Anmeldung (1.000 EUR)¹⁷⁸³ unterschieden. In dieser Grundgebühr ist die Waren- und Dienstleistungsklassifizierung für eine Klasse des Abkommens von Nizza enthalten. Für die zweite Klasse sind weitere 50 EUR zu entrichten.¹⁷⁸⁴ Ab der dritten (und dann) für jede weitere Klasse fällt pro Klasse eine Gebühr von 150 EUR an.¹⁷⁸⁵ Die Anmeldung einer Unionskollektiv- oder Unionsgewährleistungsmarke erfolgt nach dem gleichen Schema,

¹⁷⁷⁹ Anderer Ansicht: Eisenführ/Schennen/Schennen Art. 74a Rn. 21.

¹⁷⁸⁰ Ausführlich dazu: Seite 85.

¹⁷⁸¹ Siehe auch: BeckOK MarkenR/Rohlfing-Dijoux UMV 2017 Anhang I Rn. 1 ff., Stand: 01.10.2018.

¹⁷⁸² Anhang I. Höhe der Gebühren Nr. 2; Art. 31 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹⁷⁸³ Anhang I. Höhe der Gebühren Nr. 1; Art. 31 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹⁷⁸⁴ Anhang I. Höhe der Gebühren Nr. 3; Art. 31 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹⁷⁸⁵ Anhang I. Höhe der Gebühren Nr. 4; Art. 31 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001.

lediglich die Grundgebühren fallen höher aus (1.500 EUR elektronisch¹⁷⁸⁶ und 1.800 EUR in Papierform¹⁷⁸⁷). Auch hier ist mit der Anmeldung lediglich eine Nizzaklasse enthalten, die zweite kostet ebenfalls weitere 50 EUR¹⁷⁸⁸ und ab der dritten Klasse fallen für jede weitere Klasse 150 EUR¹⁷⁸⁹ an. Die Gebühren für die Verlängerung einer Unionsmarke und auch die der Unionsgewährleistungsmarke sind identisch mit den Grundgebühren der Anmeldung.¹⁷⁹⁰ Sie richten sich in der Höhe ebenfalls nach der Anzahl der angemeldeten Klassen.

II. Detailregelungen innerhalb der Unionsmarkenverordnung zur Unionsgewährleistungsmarke

Neben dem unmittelbaren Regelungsabschnitt der Unionsgewährleistungsmarke enthält die Verordnung (EU) 2017/1001 an einigen weiteren Stellen formelle Regelungsvorschriften in Bezug auf die Unionsgewährleistungsmarke, die zusammenfassend dargestellt werden sollen.

a. Die Kennzeichnungspflicht im Register

Art. 111 Verordnung (EU) 2017/1001 „Register der Unionsmarken“ sieht vor, dass im durch das EUIPO geführten Register auch der Vermerk enthalten sein muss, dass es sich bei der eingetragenen Unionsmarke um eine Unionsgewährleistungsmarke in diesem Sinne handelt (Art. 111 Abs. 2 lit. m Verordnung (EU) 2017/1001). Gemessen an den Eigenarten der Unionsgewährleistungsmarke, den damit verbundenen besonderen Anforderungen und im Sinne der gewünschten Transparenz ist dies konsequent. Die Anforderung entspricht den bestehenden Regelungen zur Unionskollektivmarke, deren Angabe des Markentyps ebenfalls im Register enthalten sein muss (Art. 111 Abs. 2 lit. l Verordnung (EU) 2017/1001).

b. Registereintragungen von Satzungsänderungen

Gemäß Art. 88 Abs. 4 Verordnung (EU) 2017/1001 ist die Satzungsänderung einer Unionsgewährleistungsmarke nach Eintragung erst dann wirksam, wenn sie ins Register eingetragen worden ist. Konsequenterweise muss demnach auch nach Art. 111 Abs. 3 lit. y Verordnung (EU) 2017/1001 das Register einen entsprechenden Hinweis auf die Änderung der

¹⁷⁸⁶ Anhang I. Höhe der Gebühren Nr. 6; Art. 31 Abs. 2, Art. 74 Abs. 3; Art. 83 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹⁷⁸⁷ Anhang I. Höhe der Gebühren Nr. 5; Art. 31 Abs. 2, 74 Abs. 3; Art. 83 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹⁷⁸⁸ Anhang I. Höhe der Gebühren Nr. 7; Art. 31 Abs. 2, Art. 74 Abs. 3; Art. 83 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹⁷⁸⁹ Anhang I. Höhe der Gebühren Nr. 8; Art. 31 Abs. 2, Art. 74 Abs. 3; Art. 83 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹⁷⁹⁰ Anhang I. Höhe der Gebühren Nr. 11 bis 18 Verordnung (EU) 2017/1001.

Satzung einer Gewährleistungsmarke enthalten. Die Markensatzung ist (einer) der Kernbestandteil(e) der Unionsgewährleistungsmarke. Das Register kann seinem Anspruch von Transparenz und leichter Handhabung für die Markenanwender nur so auch tatsächlich gerecht werden. Dies entspricht ebenfalls dem Regelungszweck des Art. 111 Verordnung (EU) 2017/1001, der unter dem Abschnitt 3 „Unterrichtung der Öffentlichkeit und der Behörden der Mitgliedstaaten“ aufgeführt ist.

c. Umgang mit Gewährleistungsmarken als Basismarke einer internationalen Registrierung mit Benennung der Union

In Art. 194 Verordnung (EU) 2017/1001 wird der Umgang internationaler Registrierungen auf der Basis von Gewährleistungsmarken, in denen die Union benannt ist, genauer geregelt. Gemäß Abs. 1 ist eine internationale Registrierung, die sich „auf eine Basisanmeldung oder eine Basiseintragung einer Kollektiv-, Gewährleistungs- oder Garantimärke“ stützt und bei der die Union in dieser Registrierung benannt wird, entsprechend als Unionskollektivmarke bzw. als Unionsgewährleistungsmarke zu behandeln. Stützt sich die Basiseintragung auf eine Gewährleistungsmarke, dann ist diese als Unionsgewährleistungsmarke einzutragen. Der Inhaber der internationalen Registrierung muss gemäß Art. 194 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 innerhalb von zwei Monaten ab dem Tag, an dem das Internationale Büro dem EUIPO die internationale Registrierung mitgeteilt hat, dem EUIPO eine Markensatzung gemäß Art. 84 Verordnung (EU) 2017/1001 vorlegen. Die Regelungen des Art. 194 Verordnung (EU) 2017/1001 waren bisher in der Durchführungsverordnung enthalten (Regel 121 Nr. 1 und 2 Verordnung (EG) 2868/95), wurden nun um die Regelungen der Unionsgewährleistungsmarke ergänzt und in die Unionsmarkenverordnung übertragen.

Es bleibt abzuwarten, wie das EUIPO mit solchen internationalen Registrierungen umgeht, die zwar eine Gewährleistungsmarke bzw. ein Gütezeichen zum Gegenstand haben, deren nationale Eintragung aber mangels vorhandener Spezialnormen auf der Eintragung einer nationalen Individual- oder Kollektivmarke basiert. Das EUIPO hat, denn genaue gesetzliche Bestimmungen enthält Art. 194 Verordnung (EU) 2017/1001 diesbezüglich nicht, zu entscheiden, ob es auf den eigentlichen Typ der Markeneintragung „Gewährleistungsmarke“ abstellt oder alleine die formellen nationalen Vorschriften für die Kategorisierung einer internationalen Registrierung entscheidend sind.

D. Die Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 und die Delegierte Verordnung (EU) 2018/625 vom 05.03.2018

Die Reform der Unionsmarkenverordnung hat dazu geführt, dass auch die Verordnungen zur Durchführung von Verfahren vor dem EUIPO den damit verbundenen Gebühren und der Verfahrensordnung angepasst werden mussten. Dies wurde, neben der eigentlichen Verordnung (EU) 2015/2424, zunächst durch die Durchführungsverordnung (EU) 2017/1431 und die delegierte Verordnung (EU) 2017/1430 erreicht. Sie enthielten Einzelheiten zu der Umsetzung einzelner Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/1001 und zu den Aufhebungen der Verordnung (EG) 2868/95 sowie der Verordnung (EG) 216/96. Nur kurze Zeit nach ihrem Inkrafttreten wurden beide Verordnungen aus Gründen der Klarheit und Vereinfachung jedoch erneut aufgehoben und durch die Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 und die Delegierte Verordnung (EU) 2018/625 ersetzt.¹⁷⁹¹ Damit wird der Gesetzgeber den Neu Nummerierungen der Artikel und der anwenderfreundlicheren Bezugnahme auf die Verordnung (EU) 2017/1001 gerecht.

I. Die Durchführungsverordnung (EU) 2018/626

Gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,¹⁷⁹² die Verordnung (EU) 2017/1001 und den dort geforderten Durchführungsrechtsakten¹⁷⁹³ ist die Europäische Kommission dieser Verpflichtung erneut¹⁷⁹⁴ mittels der einheitlichen Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 vom 05.03.2018 mit Einzelheiten zur Umsetzung von Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/1001 des Rates über die Unionsmarke nachgekommen. Zweck dieser neuen Unionsmarkendurchführungsverordnung (UMDV) ist es, den Änderungen durch die Verordnung (EU) 2015/2424 gerecht zu werden und bestehende Vorschriften zu ersetzen, die in der Verordnung (EG) 2868/95 festgelegt waren und ebenfalls auf die Umsetzung der Verordnung (EU) 2017/1001 abzielten.¹⁷⁹⁵ Sie löst darüber hinaus aus Gründen der Klarheit und Vereinfachung die Durchführungsverordnung (EU) 2017/1431 ab.

¹⁷⁹¹ Siehe schon: Seite 69.

¹⁷⁹² Art. 290 und Art. 291 AEUV.

¹⁷⁹³ Art. 20 Abs. 6, Art. 31 Abs. 4, Art. 35 Abs. 2, Art. 38 Abs. 4, Art. 39 Abs. 6, Art. 44 Abs. 5, Art. 50 Abs. 9, Art. 51 Abs. 3, Art. 54 Abs. 3, Art. 55 Abs. 1, Art. 56 Abs. 8, Art. 57 Abs. 5, Art. 75 Abs. 3, Art. 84 Abs. 3, Art. 109 Abs. 2, Art. 116 Abs. 4, Art. 117 Abs. 3, Art. 140 Abs. 6, Art. 146 Abs. 11, Art. 161 Abs. 2, Art. 184 Abs. 9, Art. 186 Abs. 2, Art. 187 Abs. 2, Art. 192 Abs. 6, Art. 193 Abs. 8, Art. 198 Abs. 4, Art. 202 Abs. 10 und Art. 204 Abs. 6 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹⁷⁹⁴ Siehe unter anderem: Verordnung (EG) 2868/95.

¹⁷⁹⁵ Erwägungsgrund Nr. 2 Durchführungsverordnung (EU) 2018/626.

Die UMDV trat am 20. Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft¹⁷⁹⁶ und gilt vorbehaltlich weniger Ausnahmen seit dem 14.05.2018.¹⁷⁹⁷

1. Wesentliche Zielsetzung der Durchführungsverordnung

Im Rahmen ihrer Verpflichtungen verfolgt die Europäische Kommission mit der Durchführungsverordnung einige zentrale Regelungsabsichten. Demnach müssen die wesentlichen Punkte einer Unionsmarkenmeldung, ob obligatorisch oder fakultativ, klar und erschöpfend wiedergegeben werden, um im Interesse von Anwenderfreundlichkeit (Klarheit), Rechtssicherheit und Effizienz unnötigen Verwaltungsaufwand zu vermeiden.¹⁷⁹⁸ In diesem Sinne und da die Wiedergabe einer Marke mit grafischen Mitteln nicht mehr erforderlich ist, muss hervorgehoben werden, dass der präzise Schutzgegenstand einer Unionsmarke sich einzig durch ihre Wiedergabe bestimmt.¹⁷⁹⁹ Aus diesem Grund und aus der notwendigen Kohärenz einzelner Unionsmarkenmeldungen sind allgemeine Grundsätze aufzustellen, denen die Wiedergabe einer Unionsmarke entsprechen muss.¹⁸⁰⁰

Diesen Erwägungsgründen und den geforderten Durchführungsrechtsakten durch die Kommission wird Art. 3 Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 gerecht. Er fordert eine angemessene Form,¹⁸⁰¹ definiert den Gegenstand der Eintragung¹⁸⁰² sowie die Besonderheiten der einzelnen Markenformen und, was bei ihrer Wiedergabe zu beachten ist.¹⁸⁰³ Mangels etwaiger Einschränkungen trifft dies im vollen Umfang auch auf die Wiedergabe einer Unionsgewährleistungsmarke zu.

Daneben stellt Art. 2 Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 dezidierte Anforderungen an die Anmeldung einer Unionsmarke, die mit den notwendigen Ergänzungen des Art. 17 Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 auch für die Anmeldung einer Unionsgewährleistungsmarke gelten. Darüber hinaus trifft die Europäische Kommission eine Vielzahl von Einzelregelungen, u. a. Anforderungen an die Wiedergabe einer Unionsmarke im

¹⁷⁹⁶ Art. 39 Abs. 1 Durchführungsverordnung (EU) 2018/626.

¹⁷⁹⁷ Art. 39 Abs. 2 Durchführungsverordnung (EU) 2018/626.

¹⁷⁹⁸ Erwägungsgrund Nr. 4 Durchführungsverordnung (EU) 2018/626.

¹⁷⁹⁹ Erwägungsgrund Nr. 5 Durchführungsverordnung (EU) 2018/626.

¹⁸⁰⁰ Erwägungsgrund Nr. 5 Durchführungsverordnung (EU) 2018/626.

¹⁸⁰¹ Art. 3 Abs. 1 Durchführungsverordnung (EU) 2018/626.

¹⁸⁰² Art. 3 Abs. 2 Durchführungsverordnung (EU) 2018/626.

¹⁸⁰³ Art. 3 Abs. 3 lit. a – j Durchführungsverordnung (EU) 2018/626.

Markenregister, die nun auch über einen Link erfolgen kann,¹⁸⁰⁴ diverse Vorschriften zur Kostenreduzierung,¹⁸⁰⁵ der Effizienz und dem Informationsaustausch im Rahmen der Unionsmarkenverordnung.¹⁸⁰⁶

2. Der Inhalt von Markensatzung der Unionsgewährleistungsmarken

Neben diesen allgemeingültigen Regelungen enthält die Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 auch ausdrücklich Vorschriften zur Unionsgewährleistungsmarke. Damit die Rechtssicherheit gewährleistet werden kann, ohne dabei an Flexibilität einzubüßen, hält es die Kommission für notwendig, einen Mindestinhalt der Satzungen für Unionsgewährleistungsmarken festzulegen und die Marktteilnehmer so in die Lage zu versetzen, Unionsgewährleistungsmarken und ihren Markenschutz zukünftig möglichst hindernisfrei erkennen und nutzen zu können.¹⁸⁰⁷ Art. 84 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001 regelt die Umsetzung der Anforderungen an die Satzung einer Unionsgewährleistungsmarke innerhalb der Unionsmarkenverordnung. Die Kommission war demnach angehalten („Die Kommission erlässt“¹⁸⁰⁸), einen Durchführungsrechtsakt gemäß dem Prüfverfahren aus Art. 207 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001, der wiederum auf den Art. 5 der Verordnung (EU) 182/2011¹⁸⁰⁹ verweist, zu erlassen. Im Rahmen dieses Durchführungsrechtsakts sollte der Inhalt der Satzung für die Unionsgewährleistungsmarke im Einzelnen festgelegt werden. Diese Übertragung der Durchführungsbefugnisse auf die Kommission ist nach Art. 291 Abs. 2 AEUV dann erforderlich, wenn „einheitliche Bedingungen“ für die Durchführung der Regelungen notwendig sind.¹⁸¹⁰ Im Sinne einer wirksamen Durchsetzung der Unionsgewährleistungsmarke und zur Erlangung europaweiter Marktfähigkeit ist dies zweckdienlich. Diesen Anforderungen ist die Europäische Kommission in Art. 17 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 gerecht geworden.

¹⁸⁰⁴ Erwägungsgrund Nr. 9, 10, Art. 7 lit. c, Art. 9 Durchführungsverordnung (EU) 2018/626.

¹⁸⁰⁵ Erwägungsgrund Nr. 13, Art. 18 Durchführungsverordnung (EU) 2018/626.

¹⁸⁰⁶ Erwägungsgrund Nr. 14-18, Art. 19, 20 und 29 Durchführungsverordnung (EU) 2018/626.

¹⁸⁰⁷ Erwägungsgrund Nr. 12 Durchführungsverordnung (EU) 2018/626.

¹⁸⁰⁸ Art. 84 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹⁸⁰⁹ Verordnung (EU) 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.02.2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren. (Abl. Nr. L 55 S. 13).

¹⁸¹⁰ Groeben, von der/Schwarze/Hatje Vertrag über die Europäische Union 2015 Art. 291 Rn. 11

a. Wesentliche Angaben zum Anmelder einer Unionsgewährleistungsmarke

Die Durchführungsverordnung stellt an die Markensatzung einer Unionsgewährleistungsmarke in Hinblick auf ihren Anmelder mehrere Anforderungen. Gemäß Art. 17 lit. a Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 muss die Satzung zunächst Angaben zum Namen des Anmelders enthalten. Damit wird bereits aus der Satzung ersichtlich, wer verantwortlich ist für Anmeldung und dann spätere Prüfung bzw. Überwachung der Satzungsauflagen und deren Einhaltung durch die Benutzer der Unionsgewährleistungsmarke. Der Art. 17 lit. b Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 fordert darüber hinaus eine (Selbst-)Erklärung, die Auskunft darüber gibt, dass der Anmelder die Erfordernisse des Artikels 83 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2017/1001 erfüllt. Weitere Ausführungen dazu, welche Anforderungen an diese Erklärung zu stellen sind, enthält Art. 17 lit. b Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 leider nicht. Denkbar ist eine Art Selbsterklärung des Anmelders, ggf. in Kombination mit weiteren Nachweisen darüber, dass er nicht in einer dem Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 widersprechenden Art und Weise gewerblich tätig ist oder absehbar sein wird. Je nach Umfang und Art der sonstigen oder vergangenen gewerblichen Tätigkeiten des Anmelders müssen die Anforderungen an diese Erklärung ggf. strenger ausgelegt werden.¹⁸¹¹ Maßstab für den Inhalt der Erklärung muss die Prüfung der Eintragungsvoraussetzung einer entsprechenden Tauglichkeit des Anmelders sein und das damit verbundene Erfordernis, nach dem das EUIPO zu der Überzeugung gelangen muss, es handelt sich bei dem Anmelder um eine den Anforderungen entsprechende Person.¹⁸¹² Dabei kann und muss grundsätzlich von der Gutgläubigkeit des Anmelders - auch hinsichtlich seiner Erklärung - ausgegangen werden.¹⁸¹³

b. Wiedergabe der Unionsgewährleistungsmarke und ihrer Waren und Dienstleistungen

Die Markensatzung muss eine Wiedergabe der Unionsgewährleistungsmarke enthalten (Art. 17 lit. c Durchführungsverordnung (EU) 2018/626). Die Notwendigkeit dieser Regelung erschließt sich nicht direkt. Die Markensatzung ist Bestandteil der eigentlichen Markenmeldung und steht neben bzw. ergänzend zur eigentlichen Marke, die Grundbestandteil jeder Registereintragung und Anmeldung ist. Eine Wiedergabe ist somit in jeder Anmeldung zwangsläufig enthalten. Unabhängig davon vervollständigt dies die Markensatzung insgesamt und ermöglicht es, diese als ein Gesamtpaket zu verstehen, in dem

¹⁸¹¹ Dröge, MarkenR 2016, 549 (552, 555).

¹⁸¹² Dröge, MarkenR 2016, 549 (555).

¹⁸¹³ Siehe auch: Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum EUIPO, Teil B Prüfung, Abschnitt 4 Absolute Eintragungshindernisse, Kapitel 16 Unionsgewährleistungsmarken Nr. 4, Stand 1.10.2017.

alle wesentlichen Informationen enthalten sind. In der Markensatzung sind gemäß Art. 17 lit. d Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 auch die Waren oder Dienstleistungen, die Gegenstand der Unionsgewährleistungsmarke sind, anzugeben. Diese Angaben ergeben sich ebenfalls aus der eigentlichen Markenmeldung (dort über die Nizzaklassen). Aus dem Art. 17 lit. d Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 ergibt sich darüber hinaus nicht, ob und wenn ja, wie diese Waren und Dienstleistungen im Vergleich zu den Angaben der eigentlichen Anmeldung näher zu konkretisieren bzw. zu bestimmen sind. Aus Sicht des Anmelders ergibt es jedoch Sinn, diese Chance zu nutzen und hier möglichst genau den Waren und Dienstleistungsumfang zu bestimmen, soweit er dies zum Zeitpunkt der Anmeldung oder Satzungsnachreichung bereits tun kann. Schließlich liegt es an ihm, die Benutzung der Unionsgewährleistungsmarke zu überwachen, und dies wird ihm erleichtert, sollte er den Umfang schon so klar und deutlich begrenzen.

Dies gilt insbesondere in der Kombination mit dem weiteren Erfordernis gemäß Art. 17 lit. e Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 und der Angabe solcher Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, die mit der Unionsgewährleistungsmarke bescheinigt werden sollen. Mit dieser Konkretisierung bezieht sich die Durchführungsverordnung auf die Anforderung des Art. 84 Abs. 2 S. 1 Verordnung (EU) 2017/1001, nach dem in der Satzung „die durch die Marke zu gewährleistenden Eigenschaften, die Art und Weise, wie die betreffenden Stellen diese Eigenschaften zu prüfen und die Benutzung der Marke zu überwachen hat, anzugeben (sind).“¹⁸¹⁴ Nicht nur muss der Anmelder mit diesen Angaben den gesetzlichen Anforderungen gerecht werden, sondern es liegt gleichzeitig auch in seinem Interesse eine reibungslose Durchführung seiner Prüfungs- und Überwachungspflichten zu ermöglichen und diesbezüglich möglichst genaue und umfassende Angaben der Markensatzung (quasi als Handbuch) für alle Beteiligten beizulegen. Diese Angaben dürften der Kernbestandteil einer jeder Markensatzung sein. In diesem Zusammenhang sollten auch nicht lediglich die Waren und Dienstleistungen benannt werden. Dies wäre unzureichend und es würde an den für Jedermann klar erkennbaren zu zertifizierenden Charakteristika fehlen.¹⁸¹⁵ Vielmehr muss es darüber hinaus klare Angaben über die Besonderheiten dieser Waren- oder Dienstleistungen geben, ohne dabei zwangsläufig die zu gewährenden Eigenschaften zu nennen.

¹⁸¹⁴ Ausführlich dazu: Seite 191.

¹⁸¹⁵ Dröge, MarkenR 2016, 549 (555).

c. Bedingungen für die Benutzung, die Sanktionen und den Kreis befugter Personen

Bereits der Art. 84 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 fordert für die Satzung Angaben hinsichtlich der „zur Benutzung der Marke befugten Personen“¹⁸¹⁶ und den „Bedingungen für die Benutzung der Marke, einschließlich Sanktionen.“¹⁸¹⁷ Art. 17 lit. f und g Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 dienen der Umsetzung der Anforderung gemäß Art. 84 Abs. 3 S. 1 Verordnung (EU) 2017/1001, nach der die Einzelheiten dieser in Art. 84 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 geforderten Angaben mittels Durchführungsrechtsakt festgelegt werden sollen. In der Satzung müssen gemäß Art. 17 lit. f Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 „die Bedingungen für die Benutzung der Unionsgewährleistungsmarke, einschließlich Sanktionen“ angegeben sein. Vergleicht man den Wortlaut des Art. 84 Abs. 2 S. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 mit dem des Art. 17 lit. f Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 erschließt sich nicht, zu welchem Grad (oder überhaupt) die Kommission die in Art. 84 Abs. 3 S. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 geforderten „Einzelheiten“ „festgelegt“ hat. Die Kommission wiederholt lediglich den identischen Wortlaut des Art. 84 Abs. 2 S. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 und verpasst somit die Gelegenheit, hier proaktiv, präventiv und, wie gefordert, die Einzelheiten festzulegen, die eine Rechtsanwendung und Benutzung der Unionsgewährleistungsmarke erleichtert, sicherer und anwenderfreundlicher gemacht hätten. Gleiches gilt für die notwendigen Angaben, über die zur Benutzung der Unionsgewährleistungsmarke befugten Personen, die ebenfalls durch einen Durchführungsrechtsakt in ihren Einzelheiten hätten festgelegt werden sollen. Denn auch diesbezüglich hat die Kommission keine über den Wortlaut des Art. 84 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 hinausgehende Ausführungen in Art. 17 Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 aufgenommen.

d. Art und Weise der Prüfung und Überwachung

Schließlich geht Art. 17 lit. h Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 auf das Erfordernis des Art. 84 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 ein, nach dem „die Art und Weise, wie die betreffende Stelle diese Eigenschaften zu prüfen und die Benutzung der Marke zu überwachen hat“, ebenfalls in der Markensatzung angegeben sein müssen. Einzige Konkretisierung des Gesetzgebers ist hier, aus der „betreffenden Stelle“ (Art. 84 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001) die „bescheinigende Stelle“ zu machen (soweit darin eine Konkretisierung gesehen

¹⁸¹⁶ Art. 84 Abs. 2 S. 1 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹⁸¹⁷ Art. 84 Abs. 2 S. 1 Verordnung (EU) 2017/1001.

werden kann). Somit hat es die Kommission auch diesbezüglich verpasst, eine klare Position zu beziehen und eine allgemein gültige, jedoch konkretere Ausgestaltung der Anforderungen an die Satzung einer Unionsgewährleistungsmarke vorzunehmen. Insgesamt orientiert sich der Gesetzgeber damit stark an den ehemals¹⁸¹⁸ und erneut¹⁸¹⁹ festgelegten Einzelheiten bezüglich der Satzung von Unionskollektivmarken, ohne dabei auf den speziellen Markentypus der Unionsgewährleistungsmarke und seine Eigenarten einzugehen. Vielleicht auch bedingt durch die knappe Zeitvorgabe hat der Gesetzgeber es somit aber insgesamt ausgelassen, konkretisierte, jedoch allgemein gültige Einzelheiten festzulegen.

3. Regelungen zur Unionsgewährleistungsmarke im Übrigen

Die Unionsgewährleistungsmarke findet darüber hinaus in der Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 an wenigen Stellen - meist formeller bzw. administrativer Art - Erwähnung.

Der Art. 2 Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 regelt die Inhalte einer Unionsmarkenanmeldung. Dort verlangt Art. 2 Abs. 1 lit. i Durchführungsverordnung (EU) 2018/626, soweit zutreffend, bei Anmeldung die Erklärung, dass es sich bei der Anmeldung um eine Unionsgewährleistungsmarke handelt. Wieder in Art. 2 Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 nun Abs. 3 wird der Umfang der Anmeldung einer Unionsgewährleistungsmarke auf die Satzung erweitert und verlangt, soweit diese nicht bereits in der Anmeldung enthalten war, dass sie im genannten Zeitraum vorzulegen ist. Der Art. 7 Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 regelt den Inhalt der Veröffentlichung einer Anmeldung und damit - soweit zutreffend - die Erklärung, dass die Anmeldung für eine Unionsgewährleistungsmarke erfolgt. Abschließend legt Art. 39 Abs. 2 lit. h Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 fest, dass die Verordnung zwar seit dem 14.05. 2018 gilt, dies aber vorbehaltlich der Ausnahme, dass die Anmeldung einer Unionsgewährleistungsmarke vor dem 01.10.2017 eingereicht wurde. Nachdem die Anmeldung einer Unionskollektivmarke ohnehin erst seit dem 01.10.2017 möglich war, hat dies lediglich eine klarstellende Funktion. Alle anderen Regelungen bezüglich der Unionsgewährleistungsmarke wurden bereits erwähnt und sind ausschließlich in Art. 17 Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 enthalten.

¹⁸¹⁸ Durchführungsverordnung (EG) 2868/95 Regel 43.

¹⁸¹⁹ Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 Art. 16.

II. Die Delegierte Verordnung (EU) 2018/625 vom 05.03.2018

Mit der Reform des europäischen Markenrechts sollen das Anmelde- und Eintragungsverfahren für eine Unionsmarke beim EUIPO gestrafft werden und durch klare Bestimmungen und die Beseitigung von Unklarheiten darüber hinaus auch die Rechtssicherheit verbessert werden.¹⁸²⁰ Aus diesen und anderen Gründen¹⁸²¹ wurde die delegierte Verordnung (EU) 2017/1430 der Kommission vom 18.05.2017 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1001 des Rates über die Unionsmarke und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 2868/95 und Verordnung (EG) 216/96 erlassen und kurz darauf erneut durch die Delegierte Verordnung (EU) 2018/625 ersetzt. Die dort umgesetzten Bestimmungen sollen die Transparenz, Wirksamkeit und Effizienz der Verfahren vor dem Amt erhöhen und sie an die Realität des Marktes und die Alltagsbedürfnisse der Nutzer anpassen.¹⁸²² Sie ergänzt die bereits angesprochene Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 die, anders als die Delegierte Verordnung (EU) 2018/625, nicht der Aufhebung von Verordnungen, sondern einzig der Durchführung spezieller Regelungen der Verordnung (EU) 2017/1001 dient.¹⁸²³ Die neuen Regelungen der Delegierten Verordnung sollen anstelle der bestehenden Regeln der Verordnung (EG) 2868/95 und der Verordnung (EG) 216/96 stehen, die daher aufgehoben wurden.¹⁸²⁴ Der genaue Gegenstand der Delegierten Verordnung ergibt sich aus Art. 1, der die durch Vorschriften zur Festlegung geregelten Sachverhalte in den lit. a bis lit. k aufzählt. Die mittels der Verordnung (EU) 2015/2424 durchgeführten Änderungen der Verordnung (EG) 2868/95¹⁸²⁵ sind damit obsolet und soweit erforderlich in der Verordnung (EU) 2017/1001 und der neuen Delegierten Verordnung (EU) 2018/625 bzw. der Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 aufgegangen.

Die Unionsgewährleistungsmarke wird wie bereits in der Verordnung (EG) 2868/95 auch in der Delegierten Verordnung (EU) 2018/625 nur am Rande erwähnt. Einzig Art. 76 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/625 enthält bezüglich der Verfahren, betreffend die internationale Registrierung von Marken, Anmerkungen zur Unionsgewährleistungsmarke und geht auf die markentypischen Eintragungshindernisse der Art. 74c Abs. 1 oder 2 in Verbindung

¹⁸²⁰ Erwägungsgrund Nr. 3 Delegierte Verordnung (EU) 2017/1430.

¹⁸²¹ Siehe ausführlich: Erwägungsgrund Nr. 4-18 Delegierte Verordnung (EU) 2017/1430.

¹⁸²² Erwägungsgrund Nr. 11 Delegierte Verordnung (EU) 2017/1430.

¹⁸²³ Erwägungsgrund Nr. 2 Delegierte Verordnung (EU) 2018/625.

¹⁸²⁴ Erwägungsgrund Nr. 2 Delegierte Verordnung (EU) 2018/625 und Art. 80 Delegierte Verordnung (EU) 2017/1430.

¹⁸²⁵ Art. 2 Verordnung (EU) 2015/2424.

mit Art. 74c Abs. 3 der Verordnung (EU) 2017/1001 ein, die - soweit sie vorliegen - zu einer vorläufigen Schutzverweigerung durch das Amt führen. Gemäß Art. 81 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1430 ist sie zunächst am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft getreten und galt mit einigen Ausnahmen seit dem 01.10.2017. Mit Ablauf des 13.05.2018 wurde sie durch die Delegierte Verordnung (EU) 2018/625 ersetzt. Die Ausnahmen betreffen in Teilen solche Verfahren oder Vorgänge, die bereits vor dem Datum begonnen haben oder erfolgt sind.¹⁸²⁶

D. Das Konkurrenzverhältnis zum UWG

Neben den bereits erfolgten Ausführungen zu den möglichen Benutzungsansprüchen, die auch lauterkeitsrechtlicher Art sein können,¹⁸²⁷ gibt es weitere Sachverhalte im Zusammenhang mit der Unionsgewährleistungsmarke, die Überschneidungen mit den Regelungen des Lauterkeitsrechts aufweisen. So ist die Anmeldung einer Unionsgewährleistungsmarke immer dann zurückzuweisen, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum über die Art oder die Bedeutung der Marke irregeführt wird.¹⁸²⁸ Eine Unionsgewährleistungsmarke ist darüber hinaus für verfallen zu erklären, wenn die Art der Benutzung durch ihren Inhaber bewirkt hat, oder zumindest die Gefahr besteht, dass das Publikum im Sinne von Art. 85 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 irregeführt wird.¹⁸²⁹ Die Unionsmarkenverordnung enthält damit bereits an diesen Stellen Regelungen, die im Lauterkeitsrecht verankert sind. Die maßgeblichen Normen bei möglichen Verstößen gegen das Lauterkeitsrecht sind in Deutschland im UWG enthalten.¹⁸³⁰ Das UWG schützt ganz allgemein Konkurrenten, angesprochene Verkehrskreise (Verbraucher und gewerbliche Abnehmer) und die Allgemeinheit vor unlauterem Wettbewerb.¹⁸³¹

So sind auch Irreführungsverbote nicht nur im (Unions-)Markenrecht verankert, sondern allgemein in § 3 UWG, dem Anhang zu § 3 Abs. 3 UWG und umfassend in § 5 UWG geregelt. Zwar werden die Regelungen des UWG oftmals durch die anderschutzrechtlichen Regelungen des Markenrechts als Spezialnormen verdrängt,¹⁸³² das Konkurrenzverhältnis und

¹⁸²⁶ Art. 82 Abs. 2 lit. a – lit. u delegierte Verordnung (EU) 2018/625.

¹⁸²⁷ Seite 276.

¹⁸²⁸ Siehe ausführlich: Seiten 210 ff.

¹⁸²⁹ Art. 91 lit. c Verordnung (EU) 2017/1001.

¹⁸³⁰ Künkel S. 99; Alexander § 1, Rn. 6.

¹⁸³¹ § 1 UWG; siehe auch: Ohly/Sosnitza Einl. Rn. 1.

¹⁸³² Ohly/Sosnitza/Sosnitza § 5 Rn. 28, 708 ff.; Köhler/Bornkamm/Feddersen/ Bornkamm/Feddersen UWG § 5 Rn. 0.100 ff.

Zusammenwirken dieser beiden spezialrechtlichen Normenkataloge (Unionsmarkenverordnung und UWG) sollte aber kurz und prägnant dargestellt werden.¹⁸³³ Zudem werden im Anhang des § 3 Abs. 2 UWG eine Reihe von irreführenden Handlungen in Bezug auf Güte- und Qualitätskennzeichen (Nr. 2) bei geschäftlichen Handlungen gegenüber Verbrauchern ausdrücklich namentlich erwähnt und explizit verboten.¹⁸³⁴ Dieser Umstand muss aufgegriffen werden.

I. Vorrang der sogenannten schwarzen Liste bei Verbrauchern

Im Zuge der gemäß UWG zu beurteilenden geschäftlichen Handlungen gegenüber Verbrauchern wird zunächst vorrangig geprüft, ob diese in den Regelungsbereich des § 3 Abs. 3 UWG und seinen Anhang fallen (Schwarze Liste¹⁸³⁵).¹⁸³⁶ Gemäß Nr. 2 des Anhangs stellt die Verwendung von Gütezeichen, Qualitätskennzeichen oder Ähnlichem ohne die erforderliche Genehmigung eine unzulässige Handlung dar. Unter die Begriffe der Gütezeichen, Qualitätszeichen oder Ähnlichem fallen solche Bezeichnungen, die sich auf bestimmte Eigenschaften eines Unternehmens oder deren Produkte beziehen sowie aufgrund einer objektiven Prüfung anhand von festgelegten Standards durch eine unabhängige Stelle¹⁸³⁷ im Zuge einer Genehmigung vergeben und damit als Hinweis auf eine bestimmte Güte oder Qualität verstanden werden.¹⁸³⁸ Grundvoraussetzung für diese Art Kennzeichen ist, dass ihrer Verwendung eine Prüfung objektiver Kriterien durch einen unabhängigen Dritten vorausging und nur bei Konformität das Kennzeichen zunächst verliehen und in der Folge auch verwendet wird. Eine geschäftliche Handlung ist also immer dann unlauter, wenn Kennzeichen den Eindruck eines Gütezeichens, Qualitätskennzeichens oder Ähnliches machen, ohne dass bei diesen eine Prüfung der zu gewährleistenden Eigenschaften durch einen unabhängigen Dritten erfolgt ist und das Zeichen ausschließlich bei Übereinstimmung dieser so festgelegten Kriterien verwendet wird.¹⁸³⁹

Mit der Formulierung der „erforderlichen Genehmigung“ soll dabei klargestellt werden, dass es sich bei dem Kennzeichen um ein tatsächlich existierendes Kennzeichen eines Dritten

¹⁸³³ Siehe auch ausführlich: Ohly/Sosnitza/Sosnitza § 5 Rn. 708 ff.; Köhler/Bornkamm/Fedderson/Bornkamm/Fedderson UWG § 6 Rn. 32 ff.; Schladt S. 124 ff.

¹⁸³⁴ Fezer/Büscher/Obergfell/Peifer UWG § 5 Rn. 41; Künkel S. 103 ff.

¹⁸³⁵ Harte/Henning/Henning Anhang zu § 3 Abs. 3.

¹⁸³⁶ Ohly/Sosnitza/Sosnitza § 3 Rn. 135; Harte/Henning/Henning § 3 Rn. 6; Anhang zu § 3 Abs. 3 UWG Rn. 6.

¹⁸³⁷ BGH GRUR 2012, 214 – Zertifizierter Testamentvollstrecker.

¹⁸³⁸ BGH GRUR 2016, 1076 – LGA tested; Köhler/Bornkamm/Fedderson/Bornkamm/Fedderson § 5 Rn. 2.3.

¹⁸³⁹ Köhler/Bornkamm/Köhler/Köhler Anhang zu § 3 Abs. 3 Rn. 2.3.

handelt und nicht der Fantasie des Nutzers entsprungen ist.¹⁸⁴⁰ Bereits bei dieser lauterkeitsrechtlichen Anforderung ist die Überschneidung mit der Unionsgewährleistungsmarke und ihrer Struktur zu erkennen. Denn auch dort wird für ordnungsgemäße Eintragung der Marke die Entscheidung eines unabhängigen Dritten, dem Inhaber der Unionsgewährleistungsmarke, gefordert.¹⁸⁴¹

II. Geschäftliche Handlungen gegenüber sonstigen Marktteilnehmern

Der Anhang des § 3 Abs. 3 UWG findet ausschließlich auf Verbraucher Anwendung. Geschäftliche Handlungen gegenüber sonstigen Marktteilnehmern, die „unwahre Angaben [...] oder sonstige zur Täuschung geeignete Angaben“¹⁸⁴² enthalten, sind hingegen von § 5 UWG erfasst.

Die erste Variante, bei der es sich um eine unwahre Angabe handelt, ist rein objektiv zu beurteilen.¹⁸⁴³ Der Wortlaut des § 5 Abs. 1 S. 2 UWG ist in seiner Folge eindeutig und eine unwahre Angabe ist in jedem Fall irreführend.¹⁸⁴⁴ Dies ist dahingehend zu korrigieren, dass solche Fälle, in denen zwar unwahre Angaben gemacht wurden, diese aber vom Verkehr anders wahrgenommen und zu keiner Irreführung geführt haben, nicht ohne Weiteres davon erfasst sein dürfen.¹⁸⁴⁵ Das zusätzliche Erfordernis der Irreführung ist (unstreitig) in jedem Fall dann erforderlich, wenn es sich um eine sonstige zur Täuschung geeignete Angabe handelt.¹⁸⁴⁶

Darüber hinaus muss die geschäftliche Handlung auch eine gewisse Relevanz haben und den Betroffenen zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Die Vorstellung des angesprochenen Verkehrs von einer absatzbezogenen geschäftlichen Handlung und der Wirklichkeit müssen auseinanderfallen.¹⁸⁴⁷ Dabei ist nicht die objektive Richtigkeit einer Aussage entscheidend, um über die Eignung zur Irreführung zu

¹⁸⁴⁰ Harte/Henning/Weidert Anhang § 3 Abs. 3 Rn. 14; Weidert GRUR-Prax 2010, 352 (352).

¹⁸⁴¹ Siehe dazu bereits: Seite 165.

¹⁸⁴² § 5 UWG.

¹⁸⁴³ Harte/Henning/Dreyer § 5 Rn. 174 f.; anderer Ansicht: Köhler/Bornkamm/Feddersen/ Bornkamm/Feddersen § 5 Rn. 1.59.

¹⁸⁴⁴ Köhler/Bornkamm/Feddersen/ Bornkamm/Feddersen § 5 Rn. 1.19.

¹⁸⁴⁵ Ohly/Sosnitza/Sosnitza § 5 Rn. 85.

¹⁸⁴⁶ Fezer/Büscher/Obergfell/Peifer/Obergfell § 5 Rn. 18 ff.

¹⁸⁴⁷ Fezer/Büscher/Obergfell/Peifer/Obergfell § 5 Rn. 22.

entscheiden, sondern das subjektive Verständnis durch diejenigen Verkehrskreise, an die sich die Werbung richtet und deren EntschlieÙung sie beeinflussen soll.¹⁸⁴⁸

Auch im Zusammenhang mit Gütezeichen ist im Grundsatz immer dann ein VerstoÙ gegen §§ 3 und 5 UWG anzunehmen, wenn diese Gütezeichen nicht durch Prüfung eines neutralen Dritten vergeben und geduldet werden.¹⁸⁴⁹

III. Das Verhältnis des UWG zu markenrechtlichen Regelungen

Der Unterschied zwischen dem Kennzeichenschutz und dem lauterkeitsrechtlichen Irreführungsschutz ist mehrschichtig.¹⁸⁵⁰ Kennzeichenrechte sind Individualisierungsmittel, die auf ein Unternehmen oder einen sonstigen Berechtigten hinweisen.¹⁸⁵¹ Im Verhältnis des Lauterkeitsrechts zum Markenrecht gilt im Grundsatz, dass eine Beschränkung des Lauterkeitsrechts immer dann erfolgen muss und soll, wenn die Regelungen des UWG im Widerspruch zu den markenrechtlichen Regelungsabsichten stehen, aber auch dann, wenn beide Regelungen zum gleichen Regelungsergebnis kommen würden.¹⁸⁵² Das Lauterkeitsrecht soll nicht dazu dienen, dem Kennzeicheninhaber ein Schutzrecht zu verschaffen, das ihm aus markenrechtlichen Gesichtspunkten eigentlich nicht zusteht.¹⁸⁵³ Erst wenn ein vom Markenrecht nicht erfasster Unlauterkeitstatbestand hinzutritt, kann dieser Sachverhalt nicht nur markenrechtlich geahndet werden, sondern auch einen LauterkeitsverstoÙ darstellen.¹⁸⁵⁴

Die bloÙe Irreführung über einen Namensträger oder die Herkunft eines Produkts aus dem Betrieb dieses Namensträgers fällt daher nicht unter das lauterkeitsrechtliche Irreführungsverbot, sondern unter die Spezialnormen des Kennzeichenrechts, die insoweit abschließend sind.¹⁸⁵⁵ Dies entspricht auch der Regelungsabsicht der UGP-Richtlinie,¹⁸⁵⁶ die

¹⁸⁴⁸ Köhler/Bornkamm/Bornkamm/Feddersen § 5 Rn. 2.67; Harte/Henning/Dreyer § 5 Rn. 5; Ohly/Sosnitza/Sosnitza § 5 Rn. 130.

¹⁸⁴⁹ Köhler/Bornkamm/Bornkamm/Feddersen § 5 Rn. 1.167.

¹⁸⁵⁰ Fezer/Büscher/Obergfell/Peifer/Obergfell § 5 Rn. 41.

¹⁸⁵¹ Fezer/Büscher/Obergfell/Peifer/Obergfell § 5 Rn. 41.

¹⁸⁵² Ohly/Sosnitza/Sosnitza § 5 Rn. 708; Fezer/Büscher/Obergfell/Peifer/Obergfell § 5 Rn. 41.

¹⁸⁵³ Ohly/Sosnitza/Sosnitza § 5 Rn. 708; Köhler/Bornkamm/Feddersen/ Bornkamm/Feddersen UWG § 5 Rn. 0.100; MünchKommUWG/Ruess § 5 Rn. 143.

¹⁸⁵⁴ Ohly/Sosnitza/Sosnitza § 5 Rn. 709; Fezer/Büscher/Obergfell/Peifer/Obergfell UWG § 5 Rn. 41.

¹⁸⁵⁵ Fezer/Büscher/Obergfell/Peifer/Obergfell § 5 Rn. 41.

¹⁸⁵⁶ Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.05.2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinie 97/7/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken).

kein anderes Verständnis des Konkurrenzverhältnisses zwischen Lauterkeitsrecht und Sonderschutzrechten hat,¹⁸⁵⁷ auch wenn durch diese Verwischung der Abgrenzung der Vorrang des Markenrechts kurzzeitig wieder diskussionswürdig wurde.¹⁸⁵⁸ Mit der Einführung einer unmittelbar geltenden Unionsgewährleistungsmarke könnte diese Diskussion auch für den Regelungsbereich der Güte-, Gewähr-, Garantiekennzeichen und sonstigen Kennzeichen dieser Art wieder aufgenommen werden. War dieser Regelungsbereich in der Vergangenheit den lauterkeitsrechtlichen Rechtsvorschriften vorbehalten, werden diese nun durch eindeutige markenrechtliche Regelungen flankiert. Auch Art. 17 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 sieht bei der ergänzenden Anwendung des einzelstaatlichen Rechts bei Verletzungen das Recht unberührt, Klagen, eine Unionsmarke betreffend, auch auf innerstaatliche Rechtsvorschriften und nicht nur über die zivilrechtliche Haftung, sondern auch den unlauteren Wettbewerb zu stützen. Dies wird unter anderem an den bereits angesprochenen Benutzungsansprüchen Dritter deutlich.¹⁸⁵⁹ Im Ergebnis darf aber auch weiterhin das Lauterkeitsrecht nur dann zur Anwendung kommen, soweit die Unionsmarkenverordnung und die einschlägigen national markenrechtlichen Vorschriften keine spezialrechtlichen Regelungen vorsehen und die Ergebnisse durch die Heranziehung ergänzender Vorschriften nicht im Widerspruch zur markenrechtlichen Regelungsabsicht stehen.

IV. Lauterkeitsrechtliche Ansprüche von Kennzeicheninhabern

Liegen aus der Sicht des Kennzeicheninhabers sowohl die Voraussetzungen des markenrechtlichen Verwechslungsschutzes, da die Marke ordnungsgemäß eingetragen wurde, als auch die Voraussetzungen des lauterkeitsrechtlichen Irreführungsschutzes vor, gibt es zwischen den jeweiligen Spezialnormen keinen Regelungskonflikt (betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Produkte).¹⁸⁶⁰ Mit dem Ergebnis, dass im Umkehrschluss für Kennzeichen, die wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht eintragungsfähig sind, auch keine Irreführungsfahr gemäß § 5 Abs. 2 UWG geltend gemacht werden kann. Gleiches gilt für nicht registrierte, nicht verlängerte oder verfallene Kennzeichenrechte.¹⁸⁶¹ Dem Kennzeicheninhaber müssen in diesem Fall lauterkeitsrechtliche Ansprüche verwehrt bleiben, da ansonsten die Regelungsabsichten des Markenrechts unterlaufen und die damit verfolgten

¹⁸⁵⁷ Ohly/Sosnitza/Sosnitza § 5 Rn. 710.

¹⁸⁵⁸ Siehe auch: Fezer/Büscher/Obergfell/Peifer/Obergfell § 5 Rn. 41.

¹⁸⁵⁹ Siehe dazu: Seite 265.

¹⁸⁶⁰ Siehe auch: Ohly/Sosnitza/Sosnitza § 5 Rn. 713; Köhler/Bornkamm/Fedderson/ Bornkamm/Fedderson § 5 Rn. 9.2.

¹⁸⁶¹ Ohly/Sosnitza/Sosnitza § 5 Rn. 714.

Ziele nicht erreicht werden.¹⁸⁶² Auch der Anhang zu § 3 Abs. 3 UWG ist davon erfasst. Entsprechend müssen auch dem Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke solche Ansprüche verwehrt bleiben, die ihm bereits unionsmarkenrechtlich nicht zustehen.

V. Lauterkeitsrechtliche Ansprüche Dritter

Soweit Dritte (§ 8 Abs. 3 UWG) eine kennzeichenähnliche Verwechslungsgefahr nach § 5 Abs. 2 UWG geltend machen, führt dies nicht zwangsläufig zu einer ungerechtfertigten Ausdehnung des markenrechtlichen Schutzes zum Vor- oder Nachteil der Beteiligten.¹⁸⁶³ Wird der lauterkeitsrechtliche Irreführungsschutz der Verbraucher durch die UGP-RL akzeptiert, dann muss dieser auch ohne den Willen des Markeninhabers durchsetzbar sein.¹⁸⁶⁴ Unterlassungsansprüche könnten daher von Dritten geltend gemacht werden.¹⁸⁶⁵

Wenn auch die lauterkeitsrechtlichen Ansprüche Dritter den markenrechtlichen Intentionen nur bedingt zuwiderlaufen, erfordern die markenrechtlichen Wertungen auch hier Beschränkungen.¹⁸⁶⁶ Insbesondere sollen auch Dritte einen Lauterkeitsverstoß nicht auf solche Zeichen stützen dürfen, die bereits nicht eintragungsfähig sind oder denen der Schutz im Nachhinein verwehrt wurde.¹⁸⁶⁷ In der Vergangenheit hatte dies bereits Auswirkungen auf dreidimensionale Marken, die eine Ware selbst oder deren Verpackung dargestellt haben.¹⁸⁶⁸ Fehlt solchen Zeichen die notwendige Unterscheidungskraft, muss dies bei der Beurteilung einer Verwechslungsgefahr nach § 5 Abs. 2 beachtet werden.¹⁸⁶⁹ Andernfalls droht eine trennungsarme Vermengung des Lauterkeitsrechts und des Kennzeichenschutzes.¹⁸⁷⁰ Zur Herleitung der notwendigen Unterscheidungskraft dürfen daher auch im Lauterkeitsrecht keine anderen Maßstäbe als im Markenrecht gelten.¹⁸⁷¹

Demnach gehört es auch nicht zur Funktion der Marke, eine bestimmte Güte der Ware zu gewährleisten.¹⁸⁷² Dem Markeninhaber steht es daher grundsätzlich frei, unter der Marke

¹⁸⁶² Ohly/Sosnitza/Sosnitza § 5 Rn. 714; angedeutet: Köhler/Bornkamm/Feddersen/ Bornkamm/Feddersen § 5 Rn. 0.101 ff., 9.3.

¹⁸⁶³ Ohly/Sosnitza/Sosnitza § 5 Rn. 715.

¹⁸⁶⁴ Ohly/Sosnitza/Sosnitza § 5 Rn. 715.

¹⁸⁶⁵ Ohly/Sosnitza/Sosnitza § 5 Rn. 715.

¹⁸⁶⁶ Ohly/Sosnitza/Sosnitza § 5 Rn. 716.

¹⁸⁶⁷ Siehe auch: Ohly/Sosnitza/Sosnitza § 5 Rn. 716.

¹⁸⁶⁸ EuGH GRUR 2003, 514 – Linde; EuGH GRUR 2006, 1022 Rn. 25 – Wicklerform; Sosnitza § 5 Rn. 16.

¹⁸⁶⁹ Ohly/Sosnitza/Sosnitza § 5 Rn. 716.

¹⁸⁷⁰ Ohly/Sosnitza/Sosnitza § 5 Rn. 716.

¹⁸⁷¹ Siehe ausführlich: Schladt S. 137 ff.

¹⁸⁷² Ohly/Sosnitza/Sosnitza § 5 Rn. 281.

Erzeugnisse verschiedener Qualitätsstufen zu vertreiben.¹⁸⁷³ Etwas anderes kann nur dann gelten, wenn zusätzliche Umstände hinzutreten, etwa bei Verwendung einer Kollektivmarke, die für bestimmte Eigenschaften steht, aber die Bedingungen für ihre Benutzung nicht eingehalten werden.¹⁸⁷⁴ Der Begriff der Beschaffenheit ist im Lauterkeitsrecht weit zu fassen und erfasst alle Umstände, die gemessen an der Verkehrsauffassung für die Bewertung einer Ware oder Dienstleistung von Bedeutung sein könnten.¹⁸⁷⁵ Somit auch Qualitätsaussagen über die Güte und Beschaffenheit, die auch durch entsprechende Kennzeichen kommuniziert werden können.¹⁸⁷⁶

Auch Gütezeichen und Prüfzeichen waren und sind dem UWG bekannt und wurden, mit Ausnahme der erwähnten Kollektivmarken, an lauterkeitsrechtlichen Maßstäben gemessen.¹⁸⁷⁷ Zusammen mit den Prüfzeichen stehen sie, entsprechend der allgemeinen Verkehrsauffassung, für eine ständig geprüfte und überwachte Produktqualität durch einen neutralen Dritten nach objektiven Prüfmaßstäben.¹⁸⁷⁸ Wurden diese Anforderungen trotz der Verwendung entsprechender Kennzeichnung nicht erfüllt, konnte und musste auch nach lauterkeitsrechtlichen Maßstäben bewertet und entschieden werden, ob durch diese Kennzeichenverwendung eine irreführende geschäftliche Handlung, also eine Handlung, die unwahre Angaben oder sonstige zur Täuschung geeignete Angaben enthält,¹⁸⁷⁹ gegeben war.

An diesem Grundsatz wird sich auch durch die Einführung der Unionsgewährleistungsmarke nichts ändern. Werden bei der Verwendung einer Unionsgewährleistungsmarke die gemäß Satzung festgelegten und geprüften Bedingungen zur Benutzung der Unionsgewährleistungsmarke durch die Verwender nicht befolgt, sind keine Gründe ersichtlich, nach denen es Dritten untersagt werden müsste, aus lauterkeitsrechtlichen Ansprüchen gegen diese Verwendung vorzugehen. Dies gilt erst Recht für solche Kennzeichen, die auch weiterhin als Gütezeichen verwendet werden, ohne gleichzeitig eine Unionsgewährleistungsmarke zu sein, da markenrechtliche Sanktionen wegfallen würden.

¹⁸⁷³ Ohly/Sosnitza/Sosnitza § 5 Rn. 281.

¹⁸⁷⁴ Vergleiche: BGH GRUR 84, 737, 738 – Ziegelfertigstürze; Ohly/Sosnitza/Sosnitza § 5 Rn. 281.

¹⁸⁷⁵ Ohly/Sosnitza/Sosnitza § 5 Rn. 247.

¹⁸⁷⁶ Ohly/Sosnitza/Sosnitza § 5 Rn. 247.

¹⁸⁷⁷ BGH GRUR 1991, 552 (554) – TÜV Prüfzeichen; siehe auch: Ohly/Sosnitza/Sosnitza § 5 Rn. 259; ausführlich: Künkel S. 99 ff.

¹⁸⁷⁸ Ohly/Sosnitza/Sosnitza § 5 Rn. 259, 260.

¹⁸⁷⁹ Ohly/Sosnitza/Sosnitza § 5 Rn. 103.

VI. Konsequenz der Einführung der Unionsgewährleistungsmarke

Die vorangestellten Grundsätze haben sich auch durch die Einführung der Unionsgewährleistungsmarke im Kern nicht geändert. Wenn es sich um solche der oben angesprochenen Güte- und Prüfzeichen handelt, sind die Einführung der Unionsgewährleistungsmarke und die damit verfolgten Regelungsabsichten bei der Anwendung lauterkeitsrechtlicher Regelungen zu berücksichtigen. Den Gütezeichen und ihrer rechtlichen Würdigung steht nun ein eindeutiges Regelungswerk innerhalb der Unionsmarkenverordnung in Form der Unionsgewährleistungsmarke zur Verfügung.

1. Der Vorrang des Markenrechts

Dem oben dargestellten Vorrang der spezialrechtlichen Regelungen des Markenrechts entsprechend sind solche Sachverhalte seit dem Inkrafttreten der Unionsgewährleistungsmarke am 01.10.2017 an ihrem Regelungswerk zu messen und das Markenrecht genießt bei sich überschneidenden Sachverhaltsfragen Vorrang gegenüber dem UWG. Das UWG kann darüber hinaus nur soweit Anwendung finden, wie es der Regelungsintention der Unionsmarkenverordnung und der Unionsgewährleistungsmarke nicht entgegenstehen würde.

Dies betrifft auch die Nr. 2 des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG in Verbindung mit § 3 Abs. 3 UWG, nachdem „die Verwendung von Gütezeichen, Qualitätskennzeichen oder Ähnlichem ohne die erforderliche Genehmigung stets“ unzulässig ist.¹⁸⁸⁰ Das Lauterkeitsrecht ist insbesondere dann zu beschränken, wenn es im Widerspruch zu markenrechtlichen Wertungen steht. Dabei darf aber auch nicht vergessen werden, dass es sich bei Sachverhalten mit einer möglichen Irreführung als Bestandteil, hier über die Tatsache, ob ein Gütezeichen durch einen unabhängigen Dritten geprüft wurde oder nicht, auch um spezielle Ausprägungen des Lauterkeitsrechts handelt¹⁸⁸¹ und dies bei der Bewertung einzelner Rechtsfragen berücksichtigt werden sollte. Für mögliche Gütezeichen bedeutet dies, dass eine Beurteilung, ob das jeweilige Gütezeichen tatsächlich ein Gütezeichen ist oder nur den Anschein erweckt, gemessen an den Regelungen der Unionsmarkenverordnung und den dort verfolgten Regelungsintentionen zu beurteilen ist, ohne dabei jedoch den lauterkeitsrechtlichen Grundgedanken zu vernachlässigen. Neben der Sicherstellung einer neutralen Prüfung der zu gewährleistenden

¹⁸⁸⁰ Allgemein siehe: Künkel S. 103 f.

¹⁸⁸¹ Siehe auch: Fezer/Büscher/Obergfell/Peifer/Obergfell UWG § 5 Rn. 41.

Eigenschaften¹⁸⁸² ist dies ein Mindestmaß an Unabhängigkeit ihrer Inhaber¹⁸⁸³ die sicherstellt, dass dieser nicht sich oder andere Benutzer bei der Verwendung des Gütezeichens auf unlautere Art bevorzugt.

Daneben sollte das Gütezeichen klare Regelungen zur Verwendung beinhalten, die es möglichen Benutzern und auch angesprochenen Verkehrskreisen möglich macht, das Gütezeichen und seine Umstände besser einordnen und beurteilen zu können. Darüber hinaus muss eine Verpflichtung existieren, diese zuvor festgelegten Bedingungen in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und bei Verletzungen zu sanktionieren. Wer diese Aufgabe übernimmt, kann vom Inhaber bestimmt werden, wird jedoch zumeist beim ihm selbst liegen. Schließlich muss das Gütezeichen sich klar als solches erkennbar zeigen, um Missverständnissen vorzubeugen.

2. Die Ergänzung durch das Lauterkeitsrecht

Nachdem die Unionsmarkenverordnung eine Vielzahl von dezidierten Regelungen die Gewährleistungs- und Garantimarken betreffend enthält, wird der Regelungsbereich des UWG entsprechend an vielen Stellen durch die markenrechtlichen Spezialnormen verdrängt und eingeschränkt. Dort, wo dem gewollten Zweck der Einführung einer Unionsgewährleistungsmarke und den damit verbundenen Regelungen die Anwendung des UWG nicht entgegensteht, dürfen die lauterkeitsrechtlichen Grundsätze Anwendung finden. Konkret muss dies zum Beispiel immer dann in Erwägung gezogen werden, wenn klare Verstöße gegen die, dann ja öffentlich einsehbare, Satzung einer Unionsgewährleistungsmarke erfolgen und der Inhaber selbst nicht tätig wird.¹⁸⁸⁴ Weitere denkbare Unlauterkeitstatbestände in diesem Zusammenhang wären solche Sachverhalte, in denen die Kennzeichnung sich im Sinne einer Garantie oder Gewährleistung nicht in den Angaben von Eigenschaften oder Beschaffenheit der gekennzeichneten Produkte erschöpft, sondern darüber hinaus Aussagen trifft, die auch weiterhin nicht durch die Unionsmarkenverordnung und dem Typ der Unionsgewährleistungsmarke abgedeckt sind und so den Anwendungsbereich des UWGs (im Fall einer Irreführung § 5 UWG) eröffnen. Dies können zum Beispiel Garantieverprechen sein. Lobt ein Unternehmer Garantien aus, die dann ggf. auch werbewirksam gekennzeichnet und mit einem entsprechenden Kennzeichen versehen sind, geht er nicht zwangsläufig davon

¹⁸⁸² Siehe Seite 168.

¹⁸⁸³ Siehe Seite 179.

¹⁸⁸⁴ Siehe zur Irreführung auch: Künkel S. 206.

aus, dass dieses Versprechen auch tatsächlich auf alle seine Fahrzeuge zutrifft oder es produktionsbedingte Abweichungen gibt (Beispiel: Eigenschaft 20 Jahre kein Rost), er aber bereit ist dafür einzustehen, sollte sich jemand innerhalb dieser 20 Jahre mit entsprechenden Problemen bei ihm melden.

Sie müssen immer dort Anwendung finden, wo die Unionsmarkenverordnung keine spezialrechtlichen Regelungen enthält. Die Unionsmarkenverordnung sieht richtigerweise keine Untersagungsmöglichkeiten für rechtswidrige, aber nicht als Marke eingetragene Gütezeichen vor. Diese Sachverhalte betreffen nur bedingt das Kennzeichenrecht mit seinen unterschiedlichen Markenformen. Es liegt vielmehr im Interesse des gesamten Wettbewerbs und seiner Teilnehmer, sodass auch hier auf die allgemeinen Vorschriften des Lauterkeitsrechts zurückgegriffen werden muss. Im Ergebnis darf dies aber keinesfalls dazu führen, dass die Benutzer eines nicht eingetragenen Gütezeichens gegenüber den Benutzern einer eingetragenen Unionsgewährleistungsmarke bevorteilt werden. In der Auslegung und Anwendung des Lauterkeitsrechts muss daher ein größtmöglicher Gleichlauf mit den markenrechtlichen Vorschriften und ihren Regelungsabsichten herbeigeführt und bei der Beurteilung beachten werden.

Teil 3

Die Folgen der Einführung für die Rechtspraxis

A. Internationaler Vergleich der Gewährleistungsmarken

Die Europäische Union und nun schließlich auch der nationale Gesetzgeber sind Nachzügler im Hinblick auf die Einführung einer eindeutigen, gesetzlichen Regelung von Gütezeichen. Im internationalen Vergleich bestehen teilweise schon seit mehreren Jahrzehnten explizite und umfangreiche gesetzliche Regelungen zur Handhabung von Garantie- bzw. Gewährleistungsmarken. Dieser Erfahrungsvorsprung darf nicht übergangen werden und so soll zumindest exemplarisch auf die bestehenden gesetzlichen Regelungen des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten von Amerika eingegangen werden.¹⁸⁸⁵

I. „Certification Mark“ des United Kingdom (Vereinigtes Königreich)

1. Einführung

Das Vereinigte Königreich sieht, anders als bisher Deutschland, eine Gewährleistungsmarke („Certification Mark U.K.“) auch nach nationalen Regelungen schon seit vielen Jahren vor. Der Trades Mark Act aus dem Jahr 1905 („Trades Mark Act 1905“) hat eine klassische Trade Mark (Individualmarke) wie folgt definiert: „Used or proposed to be used upon or in connexion with goods for the purpose of indication that they are the goods of the proprietor of such trade mark by virtue of manufacture, selection, certification, dealing with or offering sale.“¹⁸⁸⁶ Zwar war der Begriff „certification“ somit in § 3, der Generalklausel bereits enthalten, die Entscheidung *Prorace Ltd v. Le Brasseur*¹⁸⁸⁷ machte aber deutlich, dass Trade Marks, die einzig die Funktion einer Gewährleistung erfüllten, als Marken nur unter den besonderen Voraussetzungen des § 62 Trade Marks Act 1905 registriert werden konnten. Die Certification Mark (U.K.) war demnach schon damals als besondere Markenart benannt und wurde als solche auch gesondert geregelt.¹⁸⁸⁸ In der Folge gab es noch mehrere Gesetzesänderungen. Der Trade Marks Act von 1938 konsolidierte die vorherigen Acts von 1905, 1919 und 1937 und passte das geltende Recht an die damaligen wirtschaftlichen Umstände an, brachte aber in Bezug auf Gewährleistungsmarken keine wesentlichen Änderungen.

¹⁸⁸⁵ Siehe auch: Fezer, GRUR 2017, 1188 (1189).

¹⁸⁸⁶ § 3 Trades Mark Act 1905.

¹⁸⁸⁷ 44 Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases Volume 73; 1927 1 Ch. 589.

¹⁸⁸⁸ Siehe auch: Belson Rn. 2-12.

2. Die heutige „Certification Mark“

Heute ist die Certification Mark (U.K.) im Trade Marks Act aus dem Jahr 1994 geregelt ("Trade Marks Act"),¹⁸⁸⁹ der den Trade Marks Act 1938 abgelöst hat. Die Certification Mark (U.K.) wird in Paragraf („Section“) 50 Abs. 1 des Trade Marks Act definiert: „A certification mark is a mark indicating that the goods and services in connection with which it is used are certified by the proprietor of the mark in respect of origin, material, mode of manufacture of goods or performance of services, quality, accuracy or other characteristics.“ Die Certification Mark (U.K.) ist demnach eine Marke, die in ihrer Funktion als Kennzeichen Gewähr dafür gibt, dass die Waren und Dienstleistungen, für die sie verwendet wird, von dem Inhaber der Certification Marc (U.K.) hinsichtlich bestimmter Eigenschaften (u. a. geografische Herkunft, Material, Art der Produktion) zertifiziert wurden. Hauptmerkmal der Certification Mark (U.K.) in Unterscheidung und Abgrenzung zur gewöhnlichen Trade Mark¹⁸⁹⁰ ist neben ihrer Kennzeichenfunktion auch ihr Benutzerkreis. Sie wird nicht von ihrem Inhaber („Proprietor“), sondern ausschließlich durch vom Inhaber autorisierte Dritte verwendet.¹⁸⁹¹ Der Inhaber ist verantwortlich für die Zertifizierung und Prüfung der durch die Certification Mark (U.K.) gekennzeichneten Eigenschaften und die Benutzung ist im Grundsatz Dritten immer dann zu gestatten, wenn diese die erforderlichen Eigenschaftsnachweise für ihre Waren oder Dienstleistungen erbringen können.¹⁸⁹² Damit unterscheidet sich die Certification Mark (U.K.) grundlegend von der gewöhnlichen Trade Mark des Vereinigten Königreichs, die durch sie gekennzeichnete Waren und Dienstleistungen als von einem konkreten (oder mehreren bestimmten) Anbieter stammend ausweisen. Die Certification Mark (U.K.) hingegen kennzeichnet bestimmte Eigenschaften von einer undefinierten Anzahl verschiedenster Anbieter und ihre konkrete Kennzeichenkraft beschränkt sich damit auf bestimmte Eigenschaften.¹⁸⁹³ Die Anmeldung einer Certification Mark (U.K.) teilt sich in zwei Abschnitte. Im ersten Abschnitt erfolgt die Prüfung der Anmeldung, vergleichbar mit der Trading Mark, hinsichtlich absoluter und relativer Eintragungshindernisse sowie einiger spezieller Vorschriften, die explizit die Certification Mark (U.K.) betreffen. Im zweiten Schritt

¹⁸⁸⁹ Trade Marks Act 1994, 1994 Chapter 26, An Act to make new provision for registered trademarks, implementing Council Directive No. 89/104/EEC of 21st December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trademarks; to make provision in connection with Council Regulation (EC) No. 40/94 of 20th December 1993 on the Community trade mark; to give effect to the Madrid Protocol Relating to the International Registration of Marks of 27th June 1989, and to certain provisions of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 20th March 1883, as revised and amended; and for connected purposes.

¹⁸⁹⁰ § 1 Abs. 1 Trade Marks Act 1994.

¹⁸⁹¹ S. 2 Guidance on collective and certification trademarks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014.

¹⁸⁹² S. 2 Guidance on collective and certification trademarks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014.

¹⁸⁹³ S. 2 Guidance on collective and certification trademarks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014.

erfolgt die Prüfung der ebenfalls notwendigen Markensatzung, die Nutzung und Ausgestaltung der Certification Mark (U.K.) regelt.¹⁸⁹⁴ Damit soll gewährleistet werden, dass Certification Marks (U.K.) ihrer vorgesehenen Funktion gerecht werden und die Inhaber geeignet sind, die Marke zu überwachen. Im Kern ähneln sich die Unionsgewährleistungsmarke und die Certification Mark des Vereinigten Königreichs damit an vielen Stellen.¹⁸⁹⁵ Unterschiede bestehen zwar, die beiden Rechtsinstitute eignen sich dennoch für einen Rechtsvergleich.

3. Konkrete Ausgestaltung der Certification Mark

Im Vereinigten Königreich weicht die Certification Mark (U.K.) schon typbedingt von der klassischen Trade Mark ab. Die Grundsätze des Trade Marks Act des Vereinigten Königreichs sind aber auch auf sie anwendbar. Die Prüfung einer Anmeldung enthält daher an vielen Stellen Parallelen zur Prüfung einer klassischen Trade Mark, ergänzt durch darüber hinausgehende spezielle Vorschriften der Certification Mark (U.K.).

a. Unterscheidungskraft

Wie bei der klassischen Trade Mark darf bei der Anmeldung einer Certification Mark (U.K.) kein absolutes Eintragungshindernis einer Verwechslungsgefahr gemäß § 3 Abs. 1 Trade Marks Act vorliegen.¹⁸⁹⁶ Damit wird gewährleistet, dass die einzutragende Marke auch in der Lage ist, sich von anderen Kennzeichen zu unterscheiden, um so ihrer Kennzeichenfunktion gerecht zu werden. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft und für die Verwechslungsgefahr einer Certification Mark (U.K.) ist daher entscheidend, welche Funktion sie grundsätzlich ausüben soll, die sich -wie dargestellt- von der einer klassischen Trade Mark unterscheidet. Der § 2 im Anhang 2 des Trade Marks Act definiert die Unterscheidungsfunktion der Certification Mark (U.K.) als: „distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings shall be construed as a reference to distinguishing goods or services which are certified from those which are not.“¹⁸⁹⁷ Demnach muss die Certification Mark (U.K.) geeignet sein, die gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen von solchen Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden, die nicht vom Inhaber der Certification Mark (U.K.) geprüft und zertifiziert wurden. In der Regel wird eine gewöhnliche Trade Mark, gemessen an den Anforderungen hinsichtlich der Abgrenzung und

¹⁸⁹⁴ S. 2 Guidance on collective and certification trademarks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014.

¹⁸⁹⁵ Dröge, MarkenR 2016, 549 (549).

¹⁸⁹⁶ S. 2 Guidance on collective and certification trade marks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014.

¹⁸⁹⁷ S. 3 Guidance on collective and certification trade marks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014.

Unterscheidungskraft, im Grundsatz auch als Certification Mark (U.K.) eintragungsfähig sein.¹⁸⁹⁸ Es sind aber Konstellationen denkbar, in denen einer möglichen Trade Mark die Eintragungsfähigkeit als Certification Mark (U.K.) versagt werden muss, da sie nicht in der Lage wäre, die Zertifizierung und entsprechende Differenzierung durch den Inhaber zum Ausdruck zu bringen. Umgekehrt sind Certification Marks (U.K.) denkbar, die keine Eintragung als Trade Mark erlangen könnten, da sie zum Beispiel einzig eine Auskunft über bestimmte Eigenschaften von Waren und Dienstleistungen geben, ohne gleichzeitig in der Lage zu sein, hinsichtlich der betrieblichen Herkunft zu unterscheiden.¹⁸⁹⁹

Gemessen am allgemeinen Standard gilt, dass die Certification Mark (U.K.) (i) in der Lage sein muss ihrer Unterscheidungsfunktion gegenüber dem allgemeinen Verbraucher gerecht zu werden (§3 Abs. 1 lit. b Trade Marks Act), (ii) nicht rein beschreibend sein kann (§ 3 Abs. 1 lit. c Trade Marks Act) und (iii) keine bereits bestehenden, gebräuchlichen Bezeichnungen monopolisieren darf (§3 Abs. 1 lit. d Trade Marks Act).¹⁹⁰⁰ Eine Certification Mark (U.K.) darf daher nicht lediglich durch Selbstverständlichkeiten in einer nicht unterscheidungskräftigen Art kennzeichnen, sondern muss, wenn bestimmte Eigenschaften garantiert werden sollen, über eine rein beschreibende Art und Weise hinausgehen und dies zum Ausdruck bringen.¹⁹⁰¹ Dabei stehen die gekennzeichneten Eigenschaften im Vordergrund und eine Unterscheidung hinsichtlich der betrieblichen Herkunft kommt, wenn überhaupt, nur ergänzend in Betracht.

b. Geografische Bezeichnungen und geschützte geografische Angaben

Der klassischen Trade Mark ist die Verwendung einer geografische Bezeichnung aufgrund des absoluten Eintragungshindernisses einer lediglich beschreibenden Bezeichnung (§ 3 Abs. 1 lit. c Trade Marks Act) und der Tatsache, dass es Dritten gestattet sein muss, diese geografische Bezeichnung (wenn einschlägig) ebenfalls zu verwenden, in der Regel verwehrt. Für die Certification Mark (U.K.) eröffnet der Wortlaut in Anhang 2 des Trade Marks Act dem Anmelder hingegen die Möglichkeit, geografische Bezeichnungen unter besonderen Voraussetzungen als Certification Marks (U.K.) registrieren zu lassen. Die Registrierung solch einer Certification Mark (U.K.) ist jedoch in das Ermessen des Amtes gestellt („may be

¹⁸⁹⁸ S. 3 Guidance on collective and certification trade marks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014.

¹⁸⁹⁹ S. 3 Guidance on collective and certification trade marks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014.

¹⁹⁰⁰ S. 4 Guidance on collective and certification trade marks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014.

¹⁹⁰¹ Siehe das Beispiel: „Guaranteed 100 % Cotton“ und „Cottonmark 100% Cotton“ (S. 4 Guidance on collective and certification trade marks, Intellectual Property Office, vom 29.04.2014).

registered“)¹⁹⁰² und führt nicht automatisch zur Anmeldung.¹⁹⁰³ Kriterium für die Annahme der Registrierung ist auch hier, ob die so angemeldete Certification Mark (U.K.) trotz der Verwendung einer geografischen Bezeichnung in der Lage ist, ihre notwendige Unterscheidungsfunktion zu erfüllen. Die Certification Mark (U.K.) es also schafft, zertifizierte Produkte durch Kennzeichnung von Produkten ohne Zertifizierung abzugrenzen.¹⁹⁰⁴ Demzufolge wird das Amt nur solche Certification Marks (U.K.) akzeptieren, bei denen die durch sie gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen, die eine entsprechende geografische Bezeichnung inne haben, vom Inhaber hinsichtlich bestimmter Eigenschaften geprüft sind und sich durch die Kennzeichnung von solchen Waren und Dienstleistungen abgrenzen können, die vom Inhaber der Certification Mark (U.K.) nicht geprüft wurden.¹⁹⁰⁵

Wurde die Anmeldung erfolgreich eingetragen, gibt dies dem Inhaber gleichzeitig aber nicht das Recht, Dritten, die nach allgemeinen Grundsätzen berechtigt sind, die geografische Kennzeichnung zu verwenden und dies auf wettbewerbskonforme Art und Weise tun, eine solche Benutzung zu untersagen.¹⁹⁰⁶ Nachdem geografische Bezeichnungen bereits auf EU Ebene geregelt und dazu bestimmt sind, konkrete geografische Namen in den Bereichen Agrarerzeugnisse, Lebensmittel, Getränke, Wein und Spirituosen vor Verwässerung zu schützen und einen Missbrauch des Namens, der in der Regel für einen bestimmten Qualitätsstandard steht, zu verhindern, muss sich auch die Certification Mark (U.K.) an diesen Kriterien und dem Zweck dieser Regelung messen.¹⁹⁰⁷ Aus diesem Grund wird eine Certification Mark, die lediglich aus einer geografischen Bezeichnung besteht, häufig im Widerspruch zum Grundsatz der geografischen Bezeichnung stehen, deren Zweck es ist eine geografische und nicht eine betriebliche Herkunft oder weitere Gewährleistungen zu kennzeichnen.¹⁹⁰⁸ Eine Eintragung dürfte in diesen Fällen nicht erfolgen. Fehlt es anfänglich an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß den Anforderungen des § 3 Abs. 1 lit. b, c und d Trade Marks Act, dann kann diese Certification Mark nur zur Anmeldung zugelassen

¹⁹⁰² Anhang 2 § 3 Abs. 1 Trade Marks Act.

¹⁹⁰³ S. 6 Guidance on collective and certification trade marks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014.

¹⁹⁰⁴ S. 6 Guidance on collective and certification trade marks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014.

¹⁹⁰⁵ S. 6 Guidance on collective and certification trade marks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014.

¹⁹⁰⁶ Anhang 2 Art. 3 Abs. 2 Trade Marks Act.

¹⁹⁰⁷ S. 6 Guidance on collective and certification trade marks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014.

¹⁹⁰⁸ S. 6 Guidance on collective and certification trade marks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014.

werden, sollte sie in der Folge ihrer Verwendung die erforderliche Unterscheidungskraft bereits erlangt haben.¹⁹⁰⁹

c. Weitere absolute Eintragungshindernisse

Neben den bereits genannten gibt es weitere absolute Eintragungshindernisse, die der Anmeldung einer Certification Mark (U.K.) entgegenstehen können. Diese ergeben sich aus den allgemeinen Gründen des § 3 Abs. 2, 3, 4, 5 und 6 Trade Marks Act. Eine Certification Mark (U.K.) ist demnach von der Eintragung ausgeschlossen, wenn (i) sich ihre Darstellung in einer Wiedergabe der gekennzeichneten Produkte oder ihrer technischen bzw. wertbildenden Voraussetzungen selbst erschöpft (§ 3 Abs. 2 Trade Marks Act), (ii) sie nicht der Moral und öffentlichen Ordnung entsprechen oder irreführend sind (§ 3 Abs. 3 Trade Marks Act), (iii) sie sonstigen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen (§ 3 Abs. 4 Trade Marks Act), (iv) sie spezielle geschützte Zeichen gemäß § 4 Trade Marks Act enthalten (§ 3 Abs. 5 Trade Marks Act) oder (v) es sich um eine bösgläubige Markenmeldung handelt (§ 3 Abs. 6 Trade Marks Act). Diesbezüglich gibt es keine Veranlassung, zwischen Trade Marks und Certification Marks zu differenzieren, sodass der Prüfungsmaßstab sich nach den allgemeinen Grundsätzen richtet.¹⁹¹⁰

d. Relative Eintragungshindernisse

Im Rahmen der Anmeldung einer Certification Mark (U.K.) wird auch recherchiert, ob bereits ältere Kennzeichen (Trade Marks, Certification Marks oder Collective Marks) von einem Dritten eingetragen wurden und im Widerspruch zur Anmeldung stehen könnten (§ 5 Abs. 1 Trade Marks Act). Bei der Beurteilung einer möglichen Verwechslungsgefahr sind die gleichen Maßstäbe wie bei einer Prüfung gewöhnlicher Trade Marks anzuwenden, zunächst also die Frage der Ähnlichkeit und im zweiten Schritt die Wahrscheinlichkeit einer Verwechslung zu erörtern.¹⁹¹¹ Im Allgemeinen gibt es dabei keine abweichenden Besonderheiten für

¹⁹⁰⁹ Siehe auch: S. 7 Guidance on collective and certification trade marks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014; weitere Ausführungen zur Anforderung an die Verwendung: Re Legal Aid Trade Mark Application (High Court 2000 No. 00817) und Stilton Trade Mark Case (1967) RPC 173).

¹⁹¹⁰ S. 7 Guidance on collective and certification trade marks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014; siehe zu den allgemeinen Eintragungshindernissen ausführlich: S. 84 ff. Trade Marks Manual, Intellectual Property Office, Stand: 2016.

¹⁹¹¹ S. 8 Guidance on collective and certification trade marks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014.

Certification Mark (U.K.), lediglich ihre abweichende Markenfunktion ist zu berücksichtigen.¹⁹¹²

e. Tätigkeiten des Inhabers und die Koexistenz von Certification Marks und Trade Marks

Die Certification Mark (U.K.) gibt Auskunft über bestimmte Eigenschaften von Waren und Dienstleistungen, unabhängig ihrer Herkunft (geografische Angaben ausgenommen) oder der Person des Herstellers bzw. Leistungserbringers. Zur wirksamen Umsetzung dieser Funktion ist vorgesehen, dass der Inhaber einer Certification Mark (U.K.) als unabhängige Instanz zwischen den Verwendern und den angesprochenen Verkehrskreisen der jeweiligen Certification Mark (U.K.) steht. Der § 4 in Anhang 2 des Trade Marks Act ist diesbezüglich deutlich: „A certification mark shall not be registered if the proprietor carries on a business involving the supply of goods of the kind certified.“ Es ist dem Inhaber einer Certification Mark (U.K.) demnach untersagt, neben seiner Inhaberschaft eine gewerbliche Tätigkeit auszuüben, die eine Belieferung oder Bereitstellung („supply“) solcher Waren oder Dienstleistungen beinhaltet, die durch die Certification Mark (U.K.) zertifiziert werden. Wird während der Anmeldung einer Certification Mark (U.K.) öffentlich, dass der Anmelder bereits Inhaber einer gewöhnlichen Trade Mark für die identischen Waren- oder Dienstleistungsklassen ist, dann gilt dies als widerlegbares Indiz dafür, dass der Anmelder einer gewerblichen Tätigkeit im Sinne des § 4 Anhang 2 des Trade Marks Act nachgeht.¹⁹¹³ Dieser Verdacht besteht unabhängig davon, ob die angemeldete Certification Mark (U.K.) und die ältere Trade Mark ähnlich sind oder nicht.¹⁹¹⁴ Dieses widerlegliche Eintragungshindernis kann der Anmelder durch entsprechende Nachweise jedoch beseitigen. Konkret kann die Beseitigung mittels einer Erklärung erfolgen, die darlegt, dass der Anmelder trotz vorhandener Markeneintragung gerade keine gewerbliche Tätigkeit in dem Bereich der zu zertifizierenden Waren oder Dienstleistungen ausübt. Wird diese Erklärung im geforderten Umfang abgegeben, dann ist eine Löschung der älteren Trade Mark nicht notwendig.¹⁹¹⁵ Stellt sich nachträglich heraus, dass diese Erklärung falsch gewesen ist, oder fängt der Inhaber der Certification Mark

¹⁹¹² S. 8 Guidance on collective and certification trade marks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014; zu den allgemeinen Prüfungsmaßstäben ausführlich: S. 149 ff. Trade Marks Manual, Intellectual Property Office, Stand: 2016.

¹⁹¹³ S. 8 Guidance on collective and certification trade marks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014.

¹⁹¹⁴ S. 8 Guidance on collective and certification trade marks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014.

¹⁹¹⁵ S. 8 Guidance on collective and certification trade marks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014.

(U.K.) später an, einer gewerblichen Tätigkeit dieser Art nachzugehen, führt dies zum Verlust der eingetragenen Certification Mark (U.K.).¹⁹¹⁶

f. Anforderungen an den Inhaber einer Certification Mark (U.K.)

Neben der Beschränkung des Markeninhabers, selbst bestimmte Tätigkeiten im Umfeld der zertifizierten Waren und Dienstleistungen nicht ausüben zu dürfen,¹⁹¹⁷ stellt der Trade Marks Act noch weitere Anforderungen an den Markeninhaber. Gemäß § 7 Abs. 1 lit. b Anhang 2 Trade Marks Act muss der Anmelder qualifiziert genug sein, die Zertifizierung der Waren oder Dienstleistungen vorzunehmen.¹⁹¹⁸ Davon ist immer dann auszugehen, wenn es sich bei dem Anmelder um einen bekannten Branchenteilnehmer oder eine öffentliche Einrichtung handelt. Bei berechtigten Zweifeln kann von dem Anmelder verlangt werden, Nachweise darüber zu erbringen, dass er in der Lage ist, die Anforderungen, die eine Certification Mark (U.K.) an ihre Benutzer stellt, auch zu prüfen und zu überwachen. Genaue Anforderungen daran, wie dieser Nachweis zu erbringen ist, stellt der Trade Marks Act an den Inhaber bzw. Anmelder nicht. Eine plausible Erklärung sollte in der Regel jedoch ausreichen.¹⁹¹⁹

g. Irreführung über die Art der Marke

Eine Certification Mark (U.K.) muss als solche klar erkennbar sein und ihren Markentyp den angesprochenen Verkehrskreisen gegenüber durch ihr Auftreten hinreichend klar kommunizieren. Gemäß § 5 in Anhang 2 des Trade Marks Act darf eine Certification Mark (U.K.) nicht eingetragen werden, wenn sie durch ihr Erscheinen geeignet ist, die Öffentlichkeit über ihren Markencharakter und ihre Bedeutung in die Irre zu führen. Dies insbesondere dann, wenn sie den Eindruck erweckt, etwas anderes als eine Certification Mark (U.K.) zu sein. Zu registrierende Certification Marks (U.K.) müssen es also vermeiden, als gewöhnliche Trade Marks wahrgenommen zu werden.¹⁹²⁰ Gelingt dies nicht, ist der Certification Mark (U.K.) die Eintragung zu verweigern.

h. Spezifikationen von Waren und Dienstleistungen

Die Anmeldung einer Certification Mark (U.K.) muss eine konkrete Abgrenzung der Waren und Dienstleistungen enthalten, für die sie ihr Inhaber anmelden möchte, also die Waren und

¹⁹¹⁶ S. 8 Guidance on collective and certification trade marks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014.

¹⁹¹⁷ Ausführlich dazu: on page 327.

¹⁹¹⁸ S. 14 Guidance on collective and certification trade marks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014.

¹⁹¹⁹ S. 14 Guidance on collective and certification trade marks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014.

¹⁹²⁰ S. 9 Guidance on collective and certification trade marks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014.

Dienstleistungen, denen mittels Kennzeichnung durch Dritte die Certification Mark (U.K.) bestimmte Eigenschaften bescheinigen soll.¹⁹²¹ Dieses Erfordernis bezieht sich auf die Waren und Dienstleistungen, die von den Benutzern der Certification Mark (U.K.) gekennzeichnet werden, und nicht auf die zertifizierende Tätigkeit des Anmelders und Inhabers der Certification Mark (U.K.).¹⁹²²

i. Markensatzung der Certification Mark (U.K.)

Die Certification Mark (U.K.) und ihre Benutzung sind durch Regularien - ähnlich oder gleich einer Markensatzung - zu definieren. Diese Markenregularien sind mit der Anmeldung anzugeben, öffentlich einsehbar und erfüllen den Zweck, dass jeder, der die Marke verwenden möchte, leichten Zugang zu den Voraussetzungen hat und sich ein Bild davon machen kann, welche Anforderungen es für die Benutzung der Marke zu erfüllen gilt.¹⁹²³ Sie bilden den Grundstein für jede Certification Mark (U.K.) und ihre Beteiligten.¹⁹²⁴ Beteiligte in diesem Sinne sind nicht nur Inhaber und Benutzer einer Marke, sondern auch die allgemeine Öffentlichkeit, die über den Kennzeichnungsumfang informiert werden soll, und die öffentlichen Stellen.¹⁹²⁵ Wesentlicher Inhalt sind die prüfenden und überwachenden Pflichten des Markeninhabers, Angaben darüber, wer die Marke verwenden darf, die zu gewährenden Eigenschaften, und wie diese Eigenschaften getestet werden, sowie Angaben darüber, wie die Verwendung letztlich überwacht wird.¹⁹²⁶ Darüber hinaus sollen die Regularien auch die (soweit vorgesehen) Gebühren bzw. Lizenzkosten für den Benutzer der Certification Mark (U.K.) auflisten. Nicht nur kann sich so der Markt ein genaues Bild über die Anforderungen und Aufwendungen für die Benutzung einer Certification Mark (U.K.) machen, sondern potenzielle Nutzer sollen so gleichzeitig vor überhöhten Gebühren geschützt werden.¹⁹²⁷ Dies bedeutet aber nicht, dass der Inhaber einer Certification Mark (U.K.) mit den Gebühren der Benutzer keinen Gewinn erwirtschaften darf.¹⁹²⁸ Es soll jedoch verhindert werden, dass bestimmte Benutzer durch die Gebührenstruktur bewusst ausgegrenzt werden.¹⁹²⁹ Schließlich

¹⁹²¹ § 34 Abs. 1 Trade Marks Act.

¹⁹²² S. 10 Guidance on collective and certification trade marks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014.

¹⁹²³ S. 11 Guidance on collective and certification trade marks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014.

¹⁹²⁴ Belson Rn. 3-17.

¹⁹²⁵ Belson Rn. 3-17.

¹⁹²⁶ § 6 Abs. 2 Anhang 2 Trade Marks Act; siehe auch: Belson Rn. 3-17.

¹⁹²⁷ S. 15 Guidance on collective and certification trade marks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014.

¹⁹²⁸ Dies war einmal anders: Belson Rn. 3-23; Trade Mark Registry Work Manual, Chap. 12 Certification Marks, June 1996 S. 19.

¹⁹²⁹ S. 15 Guidance on collective and certification trade marks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014; die Gebühren müssen vom Amt genehmigt werden: § 6 Abs. 2 Anhang 2 Trade Marks Act.

soll die Satzung Vorschriften für Streitbeilegungen im Zusammenhang mit der Certification Mark (U.K.) enthalten, die für eine faire und gleichberechtigte Einigung in Streitfällen sorgen sollen.¹⁹³⁰ Wurde die Markensatzung einmal angenommen, sind Änderungen nur durch Eintragungen im Register möglich.¹⁹³¹ Die Regularien müssen zusammen mit der Markenmeldung, spätestens jedoch drei Monate danach, eingereicht werden.¹⁹³²

II. „Certification Mark“ der United States of America (Vereinigte Staaten von Amerika)

1. Einführung

In den Vereinigten Staaten von Amerika wurden die ersten markenrechtlichen Spezialregelungen im Jahr 1870 durch den „First Federal Trademark Act“ in Kraft gesetzt.¹⁹³³ Bereits 1879 erklärte der United States Supreme Court jedoch das erlassene Gesetz für nicht verfassungskonform, da es im Widerspruch zum geltenden Patentrecht stand, und es wurde keine zehn Jahre nach Einführung wieder aufgehoben.¹⁹³⁴ Erst mit dem Lanham Act vom 05.07.1946 wurde das Markenrecht der Vereinigten Staaten von Amerika wieder auf ein Niveau mit dem damaligen deutschen und englischen Markenrecht gehoben.¹⁹³⁵ Das Kennzeichenrecht war zuvor ausschließlich im Common Law und den State Statues geregelt.¹⁹³⁶ Der Lanham Act von 1946¹⁹³⁷ definiert eine Trademark (Individualmarke) mit: „The term „trademark“ includes any word, name, symbol, or device or any combination thereof adopted and used (...) to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.“¹⁹³⁸ Damit kennzeichnet eine klassische Trademark der Vereinigten Staaten von Amerika ebenfalls die Herkunft der Waren und Dienstleistungen im Sinne einer Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion. Schon früh haben sich auch dort Kennzeichen

¹⁹³⁰ S. 15 Guidance on collective and certification trade marks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014.

¹⁹³¹ § 10 Anhang 2 Trade Marks Act; siehe auch: Belson Rn. 3-17.

¹⁹³² § 7 Abs. 2 Anhang 2 Trade Marks Act; S. 11 Guidance on collective and certification trade marks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014.

¹⁹³³ Siehe auch: Belson Rn. 2-14.

¹⁹³⁴ United States v. Steffens, et al. 100 U.S. 82.

¹⁹³⁵ Ono S. 5.

¹⁹³⁶ Horwitz/Levi FIPME Law Journal 1996, 59 (60); Siehe auch: Trade Mark Cases, 100 U. S. 82, 92 (1879) („The right to adopt and use a symbol or a device to distinguish the goods or property made or sold by the person whose mark it is, to the exclusion of use by all other persons, has long been recognized by the common law ...“); Coffeen v. Brunton 5 F. Cas. 1184 (C.C.D. Ind. 1849) (No. 2,946) (holding that the law prevents the adoption of another’s mark or label when it prevents the public from distinguishing between competitors’ products); Walton v. Crowley, 29 F. Cas. 138 (C.C.S.D.N.Y. 1856) (No. 17,133) (preventing the sale of sewing needles packaged under counterfeit replicas of a competitor’s labels).

¹⁹³⁷ The Trade Mark Act of 1946 („Lanham Act“) Ch. 540, 60 Stat. 427 (codified as amended at 15 U.S.C.A. §§ 1051-1127 (West Supp. 1996)).

¹⁹³⁸ § 45 (15 U.S.C. § 1127).

entwickelt, die anders als klassische Trademarks den Fokus auf eine Kommunikation mit Eigenschaften statt der betrieblichen Herkunft gelegt haben. Kennzeichen angebracht von „Union“-Mitgliedern (vergleichbar mit den deutschen Zünften), wurden schon früh als Gewährleistungs- oder Kollektivmarken wahrgenommen, ohne dass sie damals als Trademarks im eigentlichen Sinne akzeptiert waren, da sie keine eindeutige Auskunft über die Herkunft einer Ware gegeben haben.¹⁹³⁹

Mit der Einführung des Lanham Acts wurde schließlich auch ausdrücklich die ordentliche Eintragung einer Certification Mark (U.S.) als eigener Markentyp vorgesehen.¹⁹⁴⁰ Mit Rücksicht auf die so bereits seit über 70 Jahren bestehende Anwendungspraxis einer normgeregelten Gewähr- bzw. Garantiemarke darf dieser spezielle Regelungsabschnitt des Lanham Acts nicht unerwähnt bleiben.

2. Die heutige „Certification Mark (U.S.)“

Der § 4 Lanham Act ermöglicht die Registrierung einer Certification Mark (U.S.). Diese ist in § 45 Lanham Act als eine Certification Mark definiert mit: „The term „certification mark“ means any word, name, symbol, or device, or any combination thereof (1) used by a person other than its owner, or (2) which its owner has a bona fide intention to permit a person other than the owner to use in commerce and files an application to register on the principal register established by this chapter, to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such person’s goods or services or that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization.“ Damit ist die Certification Mark (U.S.) eine Markenart, die mit ihrer speziellen Funktion für einen grundsätzlich unterschiedlichen Zweck als die gewöhnliche Trademark geschaffen wurde.¹⁹⁴¹ Die Certification Mark (U.S.) ist ein Kennzeichen, das von anderen (Dritten) als ihrem Inhaber benutzt wird, um eine regionale oder andere geografische Herkunft, ein bestimmtes Material, eine gewisse Art der Herstellung, der Qualität, die Genauigkeit oder sonstige abgrenzbare Eigenschaften von Produkten zu kennzeichnen oder aber Auskunft darüber zu geben, ob Arbeiten an den jeweiligen Produkten von einer bestimmten Gruppe durchgeführt wurden.

¹⁹³⁹ Belson Rn. 3-13.

¹⁹⁴⁰ Belson Rn. 3-13.

¹⁹⁴¹ In re Florida Citrus Commission, 160 USPQ 495, 499 (TTAB 1968).

Im Grundsatz kennt der Lanham Act damit drei verschiedene Arten von Certification Marks (U.S.). Zunächst sind dies solche Marken, die gewährleisten, dass die Waren oder Dienstleistungen bestimmte Kriterien in Bezug auf ihre Eigenschaften erfüllen.¹⁹⁴² Dann solche Certification Marks (U.S.), die Auskunft über eine geografische Herkunft der Produkte geben.¹⁹⁴³ Schließlich regelt der Lanham Act Certification Marks (U.S.), die eine Handwerks- oder Produktionsleistung des Mitglieds eines Berufsstandes oder einer bestimmten Organisation zertifizieren.¹⁹⁴⁴ Sie gibt dabei aber lediglich Auskunft darüber, ob bestimmte Arbeitsschritte von einer bestimmten Gruppe durchgeführt wurden, nicht welche Ergebnisse diese erzielt haben.¹⁹⁴⁵

3. Konkrete Ausgestaltung der Certification Mark

Die Certification Mark (U.S.) unterscheidet sich von der klassischen Trade Mark (U. S.) und der ebenfalls speziellen Service Mark.¹⁹⁴⁶ Zwei wesentliche Punkte differenzieren die Certification Mark (U. S.) von den anderen Markentypen. Die Certification Mark (U. S.) wird nicht von ihrem Inhaber selbst verwendet, sondern ausschließlich von entsprechend autorisierten Benutzern, sie kennzeichnet keine gewerbliche Herkunft und unterscheidet nicht zwischen bestimmten Personen (Herstellern, Dienstleistern), sondern gibt vielmehr eine geprüfte Auskunft über bestimmte Eigenschaften der zertifizierten Produkte, die sie von nicht zertifizierten Produkten unterscheiden.¹⁹⁴⁷ Sie kennzeichnet damit eine Beschaffenheitsidentität und, nicht wie bei der Trade Mark üblich, die klassische Ursprungsidentität.

a. Benutzung der Certification Mark (U. S.)

Eine Certification Mark (U. S.) darf von dem Inhaber der Marke nicht selbst, sondern ausschließlich von autorisierten Dritten benutzt werden.¹⁹⁴⁸ Die Art und Weise der Nutzung

¹⁹⁴² Siehe exemplarisch: *Midwest Plastic Fabricators Inc. v. Underwriters Laboratories Inc.*, 906 F.2d 1568, 15 USPQ2d 1359 (Fed. Cir. 1990) (UL certifies, among other things, representative samplings of electrical equipment meeting certain safety standards); *In re Celanese Corp. Of America*, 136 USPQ 86 (TTAB 1962) (CELANESE certifies plastic toys meeting certifier's safety standards).

¹⁹⁴³ Siehe exemplarisch: *Community of Roquefort v. William Faehndrich, Inc.*, 303 F.2d 494, 133 USPQ 633 (2d Cir. 1962); *State of Florida, Department of Citrus v. real Juices, Inc.*, 330 F. Supp. 428, 171 USPQ 66 (M.D. Fla. 1971) (SUNSHINE TREE for citrus from Florida).

¹⁹⁴⁴ Siehe exemplarisch: *In re Nat'l Inst. For Auto. Serv. Excellence*, 218 USPQ 744, 747 (TTAB 1983); *Am. Speech-Language-Hearing Ass'n v. Nat'l Hearing Aid Soc'y*, 224 USPQ 798 (TTAB 1984).

¹⁹⁴⁵ § 1306.04 (d)(ii) Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁴⁶ Siehe zur Service Mark ausführlich: § 1301 ff. Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁴⁷ § 1306.01 Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁴⁸ § 1306.01(a) Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

richtet sich im Grundsatz nach der allgemeinen Definition der Benutzung einer Marke¹⁹⁴⁹ und erfordert eine gewerbliche Verwendung zur Kennzeichnung von Produkten, die dann im Handel transportiert oder verkauft werden.¹⁹⁵⁰ Damit hat der Lanham Act lediglich explizit aufgenommen, was ohnehin der gewöhnlichen Ausgestaltung eines Kennzeichens zur Zertifizierung bestimmter Eigenschaften entspricht. Typischerweise verwendet der Inhaber von Zertifizierungszeichen diese nicht selbst und kennzeichnet damit keine eigenen Produkte, sondern gestattet es Dritten, die Marke für ihre Produkte zu verwenden.¹⁹⁵¹ Der Inhaber produziert weder die Waren, die zertifiziert werden, noch bietet er zertifizierte Dienstleistung an, hat somit keinen direkten Einfluss auf die Eigenschaften und Qualität dieser Produkte. Es wäre daher nicht sachgerecht, würde der Lanham Act es den Inhabern einer Certification Mark (U.S.) gestatten, diese selbst zu verwenden. Es ist hingegen die markenrechtliche Aufgabe des Inhabers, die Benutzung durch Dritte zunächst zu überprüfen, dann zu überwachen und sicherzustellen, dass die Certification Mark (U.S.) nur solche Produkte kennzeichnet, die den vom Inhaber aufgestellten und eingetragenen Anforderungen gerecht werden.¹⁹⁵²

b. Funktion der Certification Mark (U.S.)

Sinn und Zweck der Certification Mark (U.S.), der sich im Kern bereits aus der Definition erschließt, ist es, den Verbrauchern der gekennzeichneten Produkte zuvor festgelegte Eigenschaften zu garantieren.¹⁹⁵³ Die Certification Mark (U.S.) ist hingegen nicht geeignet, die gewerbliche Herkunft oder einen bestimmten Produzenten bzw. Dienstleister und damit eine betriebliche Herkunft zu kennzeichnen, wie es eine gewöhnliche Trademark tun würde.¹⁹⁵⁴ Die Certification Mark (U.S.) soll darüber informieren, dass die gekennzeichneten Produkte geprüft, getestet oder auf andere Art von einem Dritten, nicht notwendigerweise dem Eigentümer der Marke, begutachtet wurden und so unabhängig vom Hersteller oder Dienstleister den Produkten bestimmte Eigenschaften bescheinigt werden können. Für gewöhnlich geschieht dies für eine Vielzahl von Produkten unterschiedlichster Produzenten. Trotz ihres abweichenden Markentyps wird sie dabei in einer der klassischen Marke ähnlichen

¹⁹⁴⁹ § 1306.01(a) Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁵⁰ § 901.01 Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁵¹ § 1306.01(a) Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁵² § 1306.01(a) Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁵³ § 1306.01(b) Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁵⁴ § 1306.01(b) Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

Art und Weise der Kennzeichnung verwendet.¹⁹⁵⁵ Die Certification Mark (U.S.) muss bereits bei der Anmeldung klar als eine solche Marke bezeichnet werden.¹⁹⁵⁶

c. Anmeldung der Certification Mark (U.S.)

Die Anmeldung einer Certification Mark (U.S.) muss bestimmten Anforderungen gerecht werden. Neben den wesentlichen Angaben einer jeden Markenmeldung (Name des Anmelders, Adresse, Gesellschaftsform, Darstellung der Marke etc.) muss die spezielle Anmeldung einer Certification Mark zusätzliche Informationen enthalten. Der Anmeldung muss (i) eine Auskunft, was der Anmelder den gekennzeichneten Produkten bescheinigen möchte,¹⁹⁵⁷ (ii) eine Kopie der Prüfungsrichtlinien des Inhabers, (iii) eine Erklärung, dass der Anmelder nicht an dem Vertrieb der zu zertifizierenden Produktklassen beteiligt ist und dies auch nicht beabsichtigt und schließlich (iv) eine Liste der Waren oder Dienstleistungen, die mit der Certification Mark (U.S.) gekennzeichnet werden sollen, enthalten.¹⁹⁵⁸ Wesentlicher Bestandteil der Anmeldung ist dabei die Auflistung der zu zertifizierenden Eigenschaften. Die Erklärung muss detailliert genug sein, Auskunft darüber zu geben, was genau zertifiziert werden soll, ohne sich dabei zwangsweise auf einzelne Eigenschaften zu beschränken.¹⁹⁵⁹ Die Eigenschaften müssen jedoch konkret und nicht nur in Überbegriffen genannt werden. Schlicht von einer „Qualität“ zu sprechen, ohne genau zu beziffern, was diese Qualität im Einzelfall ausmacht, wird dem nicht gerecht.¹⁹⁶⁰ Die so bezeichneten Standards müssen nicht zwangsläufig vom Anmelder der Certification Mark (U.S.) entwickelt worden sein, sondern (soweit zulässig) kann dieser auf bereits bestehende Standards zurückgreifen.¹⁹⁶¹

Zwar muss der Anmelder eine Erklärung abgeben, dass er nicht in Verbindung mit der Produktion und dem Vertrieb, der zu zertifizierenden Produkten steht (s. o.), dies hindert ihn jedoch nicht, die Certification Mark (U.S.) selbst und ihren zertifizierenden Zweck in der Öffentlichkeit zu bewerben und so ihre Bekanntheit und Akzeptanz zu steigern. Dies kann sich dabei durchaus auf einzelne zertifizierte Produkte der Benutzer beziehen und muss nicht ausschließlich allgemein gehalten sein.¹⁹⁶² Der Anmelder einer Marke muss mittels Erklärung

¹⁹⁵⁵ § 1306.02(a)(i)(B) Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁵⁶ § 1306.01(c) Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁵⁷ Siehe ausführlich: § 1306.03 Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁵⁸ § 1306.02 Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁵⁹ § 1306.03(a) Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁶⁰ § 1306.03(a) Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁶¹ § 1306.04(b) Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁶² § 1306.03(c) Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

deutlich machen, dass die Certification Mark (U.S.) die Absicht verfolgt, am Markt benutzt zu werden, und er auch in der Lage ist, diese Benutzung am Markt zu überwachen. Grundlage dafür ist es, die Benutzung der Marke nur solchen Dritten zu gestatten, die den Anforderungen an die Certification Mark (U.S.) gerecht werden, und Irreführungen diesbezüglich zu vermeiden.¹⁹⁶³ Damit unterscheidet sich die Anmeldung einer Certification Mark (U.S.) an etlichen Stellen von der einer gewöhnlichen Trademark, insbesondere mit Blick auf die abweichenden Personen von Inhaber und Benutzer. Mit Blick auf die wesentlichen Unterschiede der verschiedenen Markentypen, darf die Anmeldung einer Certification Mark (U.S.) auch nicht, wie sonst bei der Trademark in bestimmten Fällen möglich, auf eine international bereits eingetragene, gewöhnliche Individualmarke gestützt werden.¹⁹⁶⁴

d. Darstellung der Certification Mark (U.S.)

Der Lanham Act stellt keine expliziten Anforderungen an die Darstellung oder Gestaltung einer Certification Mark (U.S.). Weder wird eine bestimmte grafische Gestaltungstiefe gefordert, noch müssen verpflichtende textliche Komponenten enthalten sein.¹⁹⁶⁵ Unabhängig davon haben sich für die Certification Mark (U.S.) verschiedene Bezeichnungen (e.g. „approved by“, „inspected“, „conforming to“, „certified“) alleine aus ihrem Zweck heraus entwickelt, die für eine Certification Mark (U.S.) jedoch nicht verpflichtend sind. Die Certification Mark (U.S.) muss auch nicht unmittelbar als eine solche zu identifizieren sein oder gar übermäßige Bekanntheit in der Öffentlichkeit genießen. Sie sollte jedoch in der Lage sein, ihrer Kernfunktion gerecht zu werden und dabei eine nicht unwesentliche Funktion als Zertifizierungshilfe am Markt erfüllen können.¹⁹⁶⁶ Funktion und Charakter der Certification Mark (U.S.) erlauben es zudem, dass diese in Kombination mit anderen Trademarks und Service Marks auf den identischen Produkten zur Kennzeichnung angebracht werden können (als Einzelkennzeichen oder sogar in Kombination). Dies dürfte sogar die Regel darstellen und Fälle in denen die Certification Mark (U.S.) das einzige Kennzeichen auf einem Produkt ist, sollen Anlass geben, den tatsächlichen Charakter der Marke (Certification Mark oder Trade bzw. Service Mark) genau zu prüfen.¹⁹⁶⁷

¹⁹⁶³ § 1306.02(b)(i) Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁶⁴ § 1306.02(a)(iv)(A) Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017; siehe auch: *In re Löwenbräu München*, 175 USPQ 178 (TTAB) 1972.

¹⁹⁶⁵ § 1306.04 (c) Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁶⁶ § 1306.04 (c) Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁶⁷ § 1306.04 (c) Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

e. Verbot der Doppelanmeldung

Trademark und Service Mark kennzeichnen Waren oder Dienstleistungen hinsichtlich ihrer Herkunft und werden von ihren Inhabern in der Regel auch selbst genutzt. Die Certification Mark (U.S.) hingegen unterscheidet nicht zwischen der betrieblichen Herkunft eines Produktes (Sonderfälle der geografischen Identität einmal ausgenommen s. u.), sondern gewährt bestimmte Eigenschaften der Produkte selbst, die in der Regel aus den unterschiedlichsten Quellen stammen.¹⁹⁶⁸ Diese beiden grundverschiedenen Markenfunktionen (Ursprungsidentität und Beschaffenheitsidentität) gebieten es, den parallelen Gebrauch eines identischen Kennzeichens als Trademark bzw. Service Mark und gleichzeitig als Certification Mark (U.S.) für die ebenfalls identischen Waren- oder Dienstleistungsklassen zu untersagen. Ihre gegensätzlichen Funktionen würden sonst Irreführung und Unsicherheit bei den Verbrauchern über den eigentlichen Gegenstand der Kennzeichnung zur Folge haben und im schlimmsten Fall eine Marke für beide Kennzeichnungszwecke (Ursprungs- und Beschaffenheitsidentität) schließlich unbrauchbar machen.¹⁹⁶⁹ Aus diesem Grund sind solche Anmeldungen einer Certification Mark ausgeschlossen, die in Form einer identischen Marke bereits als Trademark oder Service Mark für die gleichen Waren- oder Dienstleistungsklassen angemeldet wurde oder eingetragen sind.¹⁹⁷⁰ Neben identischen Marken sind notwendigerweise auch solche Marken davon erfasst, die sich zum Verwechseln ähnlich sind. Geringe Abweichungen zwischen den Marken sind in den meisten Fällen jedoch schon ausreichend.¹⁹⁷¹

f. Geografische Certification Marks

In der Entscheidung *Roquefort v. William Faehndrich*¹⁹⁷² wurde die geografische Certification Mark definiert als: „A geographic certification mark is a word, name, symbol, device, or some combination of these elements, used alone or as a portion of a composite mark, to certify that the goods or services originate in the geographical region identified by the term or, in some circumstances, from a broader region that includes the region identified by the term.“ Eine geografische Certification Mark (U.S.) nimmt in der Aussage ihrer Gewährleistung somit stets Bezug auf eine geografische Herkunft. Die geografische Certification Mark (U.S.) kann bestimmte geografische Bezeichnungen beinhalten, die für eine relevante geografische Region

¹⁹⁶⁸ § 1306.04 (f) Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁶⁹ § 1306.04 (f) Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁷⁰ Siehe auch: § 1054 Trademark Act, 15 U.S.C.

¹⁹⁷¹ § 1306.04 (f) Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁷² *Cmty of Roquefort v. William Faehndrich, Inc.*, 303 F.2d 494, 497, 133 USPQ 633, 635 (2d Cir. 1962).

stehen, oder eine Variation oder Abwandlung einer geografischen Bezeichnung benutzen, die beide in Kombination mit weiteren Zeichen oder für sich allein genutzt werden können. Dies in unterschiedlichen grafischen oder wörtlichen Darstellungen.¹⁹⁷³ Wie jede Certification Mark (U.S.) wird auch eine geografische Certification Mark (U.S.) nicht von ihrem Inhaber selbst, sondern von autorisierten Dritten verwendet.¹⁹⁷⁴ Ob eine geografische Certification Mark (U.S.) eintragungsfähig ist, steht und fällt mit der Wahrnehmung der Verbraucher. Diese müssen in der Lage sein, alleine mittels Kennzeichnung der Marke zu erkennen, dass diese Produkte aus der jeweiligen Region stammen.¹⁹⁷⁵ Unerheblich ist, ob daneben auch der Zertifizierungscharakter des Kennzeichens direkt erkennbar ist.¹⁹⁷⁶ Im Übrigen müssen die Anmeldungen einer solchen Certification Mark (U.S.) alle sonst auch erforderlichen Elemente enthalten.¹⁹⁷⁷ Zusätzlich muss die Anmeldung jedoch sicherstellen, dass (i) sie eine Erklärung über die geografische Bezeichnung enthält, die detailliert genug ist, Auskunft über die zertifizierten Eigenschaften zu geben, und diese gegebenenfalls über die geografische Bezeichnung hinausgehen,¹⁹⁷⁸ (ii) Dritte, die ebenfalls ein angemessenes und berechtigtes Interesse an der kennzeichnenden Verwendung der geografischen Bezeichnung haben, daran nicht gehindert werden,¹⁹⁷⁹ (iii) bedingt durch den besonderen Charakter der Marke der Anmelder die Umstände und Rahmenbedingungen der Nutzung darstellt und (iv) die Verbraucher in der geografischen Certification Mark (U.S.) auch tatsächlich eine geografische Herkunft sehen und nicht lediglich eine bestimmte Produktart oder Produkttyp.¹⁹⁸⁰

III. Übertragbarkeit der internationalen Erfahrungen auf die Unionsgewährleistungsmarke

Das Vereinigte Königreich mit ihrer Certification Mark (U.K.) und die Vereinigten Staaten von Amerika mit der Certification Mark (U.S.) besitzen, dies zeigen die eben dargestellten Rahmenbedingungen, bereits seit etlichen Jahren ein jeweils mit der Unionsgewährleistungsmarke stark vergleichbares Rechtsinstitut.¹⁹⁸¹ Es existieren zwar deutliche Unterschiede zwischen den Rechtsinstituten im Vergleich zur

¹⁹⁷³ § 1306.05(a) Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁷⁴ § 1306.05(a) Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁷⁵ Siehe auch: Institut Nat'l Des Appellations D'Origine v. Brown-Forman Corp., 47 USPQ2d 1875 (TTAB 1998).

¹⁹⁷⁶ § 1306.05(a) Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁷⁷ § 1306.05(a) Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁷⁸ § 1306.05(b)(i) Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁷⁹ § 1306.05(b)(ii) Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁸⁰ § 1306.05(c) Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁸¹ So auch: Dröge, MarkenR 2016, 549 (549, 550).

Unionsgewährleistungsmarke, Beispiel dafür ist die Entscheidung, anders als in dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika, geografische Herkunftsangaben nicht unter den Schutz der Unionsgewährleistungsmarke zu stellen.¹⁹⁸² Dennoch kann die Certification Mark (U.K. und U.S.) dieser beiden Länder an vielen Stellen wertvolle Hinweise auf Praxis- und Anwendungsprobleme dieses Markentypes liefern, die bei Beurteilung und Auslegung der neuen Regelungen zur Unionsgewährleistungsmarke in Teilen als erste Wegweiser dienen können.¹⁹⁸³

1. Unterscheidungskraft und Gestaltung einer Unionsgewährleistungsmarke

Ein Vergleich mit den beiden dargestellten Regelungsvorschriften und ihre Anwendungspraxis zeigt, jedes unterscheidungskräftige Kennzeichen kann im Grundsatz als Gewährleistungsmarke eingetragen werden, so lange es von den Verbrauchern später als spezieller Markentyp einer Unionsgewährleistungsmarke wahrgenommen wird. Dies auch dann, wenn man dem Kennzeichen den Markentyp nicht notwendigerweise sofort ansieht und auch das Kennzeichen selbst keine unmittelbaren Zusätze enthält oder darauf verweist, eine Gewährleistungsmarke zu sein. Explizite Hinweise auf den Markentyp in Art und Weise einer deutlichen Kennzeichnung mit Zusätzen wie „geprüft“, „zertifiziert“, „getestet“ oder direkt „gewährleistet“ mögen sich zwar einbürgern, zwingend erforderlich sind sie jedoch nicht.¹⁹⁸⁴ Trotz aller Gestaltungsfreiheit oder gerade aus diesem Grund muss der Auftritt einer Unionsgewährleistungsmarke - gemessen an die Anforderungen ihrer Unterscheidungskraft - sicherstellen können, zertifizierte und gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen von solchen Waren und Dienstleistungen gleicher Art zu unterscheiden, die nicht zertifiziert wurden, um dem Verbraucher so eine Orientierungshilfe bieten zu können.¹⁹⁸⁵ Im Ergebnis führt dies zu einer, wie auch immer gearteten, notwendigen Erkennbarkeit der Unionsgewährleistungsmarke als Markentyp, die der Anmelder durch Gestaltung, Kommunikation, Art der Verwendung oder andere spezielle Formen sicherstellen muss.¹⁹⁸⁶ Dies zeigt auch die Anwendungspraxis der oben dargestellten Certification Marks (U.K. und U.S.), die zwar keine ausdrückliche Kennzeichnung einer Gewährleistungsmarke als solche verlangen, es faktisch jedoch auf eine klare Erkennbarkeit der Gewährleistungsmarken als

¹⁹⁸² Dröge, MarkenR 2016, 549 (549).

¹⁹⁸³ Siehe auch: Dröge, MarkenR 2016, 549 ff.

¹⁹⁸⁴ § 1306.05 Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁸⁵ Dröge, MarkenR 2016, 549 (550); § 1306.05 Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁸⁶ Im Ergebnis so auch: Dröge, MarkenR 2016, 549 (550).

solche hinausläuft.¹⁹⁸⁷ Diese Erkennbarkeit wird auch für die Unionsgewährleistungsmarke unumgänglich sein.

2. Inhaberschaft

Die Kerneigenschaften der Certification Mark (U.K.), Certification Mark (U.S.) und der Unionsgewährleistungsmarke decken sich. Dem Markeninhaber selbst ist es nicht gestattet, im Vertrieb der Produkte (Waren und/oder Dienstleistungen), für die seine Gewährleistungsmarke eingetragen und er Inhaber ist, tätig zu sein, oder wenn er diese anmeldet, es nach Anmeldung zu werden.¹⁹⁸⁸ Der Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 bedient sich des Wortlautes „die Lieferung (...), umfasst.“ und bietet damit viel Spielraum für eine Interpretation und Auslegung. Die vergleichbaren Rechtsordnungen aus dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten können hier als erste Auslegungshilfe dienen. Der § 2.45 (C) Trade Mark Act verlangt vom Inhaber den Nachweis, weder an der Produktion („production“) noch an dem Marketing der Waren oder Dienstleistungen, die seine Certification Mark (U.K.) kennzeichnet, beteiligt zu sein.¹⁹⁸⁹ Das Trade Mark Manual of Examine Procedure (in Bezug auf den Lanham Act) ist in seiner Auslegung etwas ausführlicher, aber auch großzügiger,¹⁹⁹⁰ und möchte es dem Inhaber einer Gewährleistungsmarke grundsätzlich freistellen, unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls im Bereich seiner zertifizierten Waren oder Dienstleistungen gewerblich tätig zu sein. Grundvoraussetzung ist aber auch hier stets, dass die vom Inhaber so verwendete Marke nicht identisch mit seiner Certification Mark (U.S.) ist. Dann soll es aber (Beispiel:) einem Hersteller chemischer Holzschutzmittel möglich sein, als Inhaber einer Gewährleistungsmarke die Eigenschaften von Hölzern oder Holzprodukten Dritter zu zertifizieren.¹⁹⁹¹ Eine solch eng verzahnte Tätigkeit zwischen Zertifizierung und Absatz eigener Produkte dürfte sich nur schwer auf die Unionsgewährleistungsmarke übertragen lassen. Die Neutralität und Unabhängigkeit der Markeninhaber ist als unabdingbarer Bestandteil in der Norm aufgenommen und steht im deutlichen Widerspruch zu den oben bereits dargestellten Grundsätzen.¹⁹⁹²

¹⁹⁸⁷ S. 3 Guidance on collective and certification trade marks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014; § 1306.05 Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁸⁸ Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001.

¹⁹⁸⁹ S. 8 Guidance on collective and certification trade marks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014.

¹⁹⁹⁰ § 1306.04(b) „Ownership“ Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁹¹ § 1306.04(b) „Ownership“ Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁹² So auch: Dröge, MarkenR 2016, 549 (551, 552).

Darüber hinaus soll es, mit Einschränkung und nach Abwägung seines Tätigkeitsschwerpunktes, für den Inhaber einer Certification Mark (U.S.) möglich sein, auch höchstpersönlich Produkte im Markt der Waren oder Dienstleistungen seiner Certification Mark (U.S.) zu vertreiben oder anzubieten.¹⁹⁹³ Kommt eine Abwägung zu dem Ergebnis, dass der ganz wesentliche Teil seiner Tätigkeit in der Zertifizierung liegt und er lediglich in Nebentätigkeit den Vertrieb, zum Beispiel der zuvor zertifizierten Produkte, ausübt, soll dies auf die Legitimation seiner Markeninhaberschaft noch keinen Einfluss haben. Auch dieses Anwendungsbeispiel stellt noch eine Verwässerung des Merkmals aus Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 und dem dort geregelten Grundsatz der Trennung von Inhaber und Benutzer eine Unionsgewährleistungsmarke dar, dem in der hier exemplarisch dargestellten Großzügigkeit¹⁹⁹⁴ auch unter großer Sorgfalt der Aufsichtsbehörden nicht gefolgt werden kann.¹⁹⁹⁵ Im Sinne der Neutralität und Unabhängigkeit der Markeninhaber sowie dem noch zu erarbeitenden Vertrauensgewinn bei den Verbrauchern muss hier restriktiv geurteilt werden.¹⁹⁹⁶ Selbst bei einer strikten internen Trennung der jeweils tätigen Geschäftssparten des Markeninhabers, ausdrücklichen Hinweisen darauf, wie und in welchem Umfang der Gewerbetreibende im jeweils anderen Geschäftsfeld tätig ist, und einer entsprechenden Information der betroffenen Verbraucherkreise sollte im Sinne der Qualität und Neutralität der Unionsgewährleistungsmarke auf eine solch großzügige Auslegung verzichtet werden. Eine Orientierung an den internationalen Vergleichsvorschriften eignet sich diesbezüglich nur bedingt. Die Pflicht zur Vorlage von Nachweisen, die entsprechende Konfliktherde widerlegen sollen, sind insbesondere der Certification Mark (U.K.) bekannt und sollten als Hilfestellung zur Einordnung und Wertung der vom Anmelder abzugebenden Erklärung seiner Tauglichkeit im Sinne des Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 herangezogen werden.

3. Satzung der Unionsgewährleistungsmarke

Die Notwendigkeit einer Markensatzung bzw. ein die Nutzung der Gewährleistungsmarke regelndes Begleitdokument besteht für die Gewährleistungsmarke als „erklärungsbedürftiges Produkt“¹⁹⁹⁷ nicht erst seit Einführung der Unionsgewährleistungsmarke, sondern existierte in der Vergangenheit schon für die Certification Mark (U.K.) und die Certification Mark (U.S.).

¹⁹⁹³ § 1306.04(b) „Ownership“ Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁹⁴ § 1306.04(b) „Ownership“ Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

¹⁹⁹⁵ Anderer Ansicht: Dröge, MarkenR 2016, 549 (551, 552).

¹⁹⁹⁶ Deutlicher hier die Certification Mark (U.K.): S. 8 Guidance on collective and certification trade marks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014.

¹⁹⁹⁷ Dröge, MarkenR 2016, 549 (554).

Im Kern der Anforderungen an die Markensatzung ist der Gesetzeswortlaut im Grundsatz und Umfang eindeutig, in der konkreten Ausgestaltung aber sehr einzelfallabhängig. Für eine praxisrelevante Ausgestaltung sollten die Art und der Umfang der Veröffentlichung der vom Anmelder eingereichten Markensatzungen umfangreich gestaltet und einfach zugänglich sein.

Die Unionsmarkenverordnung sieht lediglich vor, dass die Satzung in das Register eingetragen wird. Eine Veröffentlichung - dort oder an anderer Stelle - ist jedoch nicht vorgesehen und eine Einsicht in die Markensatzung ist erst auf konkrete Anfrage beim Amt möglich. Die Certification Mark (U.K.) sieht aus Gründen der Verbraucherinformation eine Veröffentlichung der Markensatzung vor.¹⁹⁹⁸ Etwas woran sich das EUIPO im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit, Neutralität und Zugänglichkeit der Unionsgewährleistungsmarke orientieren sollte und der breiten Allgemeinheit, ohne bisher notwendige Anfrage, die Unterlagen inklusive Markensatzung durch unmittelbare Veröffentlichung zur Verfügung stellen.¹⁹⁹⁹ Die Anmeldung sollte aus Gründen der Handhabung und Übersichtlichkeit einheitlich und vollständig eingereicht werden.²⁰⁰⁰ Dies ist zwar auch nach der Unionsmarkenverordnung nicht ausdrücklich gefordert,²⁰⁰¹ sollte aber im Sinne der Vollständigkeit gemäß Art. 17 Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 vom EUIPO so gehandhabt werden und lediglich Ergänzungen zur Nachreichung zulässig sein. Eine bruchstückhafte Einreichung der Satzung mit mehreren Dokumenten, die unter Umständen aufeinander verweisen, wäre nach den aktuellen Regelungen möglich.²⁰⁰²

Bezogen auf den eigentlichen Inhalt und die Ausgestaltung der Markensatzung sieht das Trade Mark Manual des Trade Marks Act vor,²⁰⁰³ dass die vom Inhaber verlangten Gebühren nicht zu hoch angesetzt werden dürfen und so unter Umständen der Zugang zur Gewährleistungsmarke einzelnen gewollten Teilnehmern unmöglich gemacht wird. Diese Beschränkung kann der Unionsmarkenverordnung direkt nicht entnommen werden. Sie wäre darüber hinaus mit der verfassungsrechtlich geschützten Eigentumsposition des Markeninhabers nur schwer vereinbar.²⁰⁰⁴ Eine ähnliche Beschränkung lässt sich allein den

¹⁹⁹⁸ S. 16 Guidance on collective and certification trade marks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014.

¹⁹⁹⁹ So auch: Dröge, MarkenR 2016, 549 (554).

²⁰⁰⁰ S. 11 Guidance on collective and certification trade marks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014.

²⁰⁰¹ Art. 84 Verordnung (EU) 2017/1001; siehe auch: Dröge, MarkenR 2016, 549 (554).

²⁰⁰² Dröge, MarkenR 2016, 549 (554).

²⁰⁰³ S. 14 Guidance on collective and certification trade marks, Intellectual Property Office, vom 29.4.2014.

²⁰⁰⁴ Dröge, MarkenR 2016, 549 (555).

Grundsätzen der Unionsmarkenverordnung daher nur schwer ablesen und ist nicht übertragbar, auch wenn sie zu begrüßen wäre.

4. Verbot der Anmeldung einer Gewährleistungsmarke als gewöhnliche Marke

Individual- und Kollektivmarke auf der einen und Gewährleistungsmarken auf der anderen Seite sind unterschiedliche Markentypen, die sich in ihren wesentlichen Charakteristika - ihrer Markenfunktionen - unterscheiden. Die Kennzeichnung einer Ursprungsidentität bei den „klassischen“ Markentypen und die Kennzeichnung einer Beschaffenheitsidentität durch die Gewährleistungsmarke, stehen jeweils für sich betrachtet im gegenseitigen Widerspruch zueinander und treffen grundverschiedene Aussagen über die durch sie gekennzeichneten Produkte. Würde also ein identisches Kennzeichen sowohl als Gewährleistungsmarke als auch als Individualmarke angemeldet werden, hätte dies die erhebliche Gefahr einer Irreführung der angesprochenen Verkehrskreise zur Folge.²⁰⁰⁵ Die Anmeldung einer Unionsgewährleistungsmarke ist gemäß Art. 85 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 immer dann zurückzuweisen, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum über den Charakter oder die Bedeutung der Marke irregeführt wird, insbesondere wenn diese Marke den Eindruck erwecken kann, als wäre sie etwas anderes als eine Gewährleistungsmarke. Existiert bereits eine identische Individual- oder Kollektivmarke, wäre die so zur Anmeldung gebrachte Unionsgewährleistungsmarke im Sinne des Art. 85 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 nicht nur etwas „anderes“ als eine Unionsgewährleistungsmarke, sondern sie ist bereits etwas anderes, nämlich die bereits bestehende und eingetragene Unionsindividual- oder Unionskollektivmarke.

Das explizite Verbot einer identischen Anmeldung enthält die Unionsmarkenverordnung zwar nicht, ihre Regelungsabsicht muss aber auch mit Blick auf den internationalen Vergleich so verstanden und ausgelegt werden. Der § 1064 (5) (B) Trademark Act, 15 U.S.C. verbietet die Eintragung einer Certification Mark (U.S.), wenn sie vom Inhaber oder einem Dritten nicht in ihrer Funktion als Kennzeichnung von bestimmten Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, sondern lediglich Auskünfte über die Herkunft der gekennzeichneten Produkte gibt. Der § 1306.04(f) Trade Mark Manual of Examining Procedure vom April 2017 ist diesbezüglich ebenfalls eindeutig und schließt die Verwendung einer Certification Mark gleichzeitig als Trade Mark oder Service Mark (oder umgekehrt) aus.

²⁰⁰⁵ Dröge, MarkenR 2016, 549 (556).

Eine Certification Mark unterscheidet nicht zwischen der betrieblichen Herkunft, sondern zwischen bestimmten Eigenschaften der gekennzeichneten Produkte.²⁰⁰⁶

Diese eindeutige Haltung sollte vom EUIPO in der Beurteilung bei Fragen einer Gefahr der Irreführung durch Verwechslung hinsichtlich der Darstellung einer Unionsgewährleistungsmarke, aber auch in Bezug auf die Art und den Umfang der gewerblichen Tätigkeit der Anmelder/Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke berücksichtigt werden. Die identische Anmeldung einer Unionsgewährleistungsmarke als Unionsindividual- oder Unionskollektivmarke oder umgekehrt verbietet sich ohnehin.²⁰⁰⁷ Im Ergebnis müsste dies zu einer amtlichen Prüfung des relativen Eintragungshindernisses aller bestehenden Markeneintragungen führen. Nachdem davon auszugehen ist, dass bestehende Unionsmarkeninhaber sich mittels Widerspruch gegen Anmeldungen identischer Unionsgewährleistungsmarken wehren werden, betrifft dies insbesondere solche Fälle, in denen ein Unionsindividual- oder Unionskollektivmarkeninhaber selbst oder mit dessen Zustimmung eine identische Unionsgewährleistungsmarke anmeldet. Es bleibt abzuwarten, mit welcher Konsequenz das Amt und die Gerichte dieses Eintragungshindernis anwenden werden.

Insbesondere in solchen Fällen, in denen der Inhaber einer alten Unionsindividual- oder Unionskollektivmarke diese ausschließlich als Gütezeichen verwendet hat, diese erhalten möchte und gleichzeitig eine Unionsgewährleistungsmarke anmelden möchte. Im Grundsatz wäre eine solche Anmeldung zurückzuweisen. Richtigerweise müsste bei der Entscheidung aber nicht auf den eingetragenen Markentyp, sondern die Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise nach außen ausschlaggebendes Kriterium für eine Zurückweisung der Anmeldung sein. Die Unionsgewährleistungsmarke würde gerade nicht den Eindruck erwecken, sie sei etwas anderes als eine Gewährleistungsmarke, wäre die identische Unionsindividual- oder Unionskollektivmarke schon in der Vergangenheit ausschließlich als Gewährleistungsmarke verwendet worden. Entscheidend für die Abgrenzung und die Entscheidung müsste dann auch hier die Funktion der bestehenden Marke sein. Diente sie ausschließlich zur Kennzeichnung einer Beschaffungsidentität, ohne gleichzeitig Auskünfte über die Ursprungsidentität zu geben, dürfte der parallelen Anmeldung einer

²⁰⁰⁶ § 1306.04(f) “Same Mark Not Registrable as Certification Mark and as Any Other Type of Mark” Trade Mark Manual of Examining Procedure, April 2017.

²⁰⁰⁷ Art. 85 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001.

Unionsgewährleistungsmarke dies nicht entgegengehalten werden. Die Anmeldung wäre lediglich eine formale Richtigstellung der bereits tatsächlich bestehenden Umstände der Markennutzung.

B. Die Historie der deutschen Gewährleistungsmarke

Der Begriff und das Institut der Gewährleistungsmarke waren dem deutschen Markenrecht lange Zeit unbekannt und fanden in der Vergangenheit keine explizite Erwähnung in den Gesetzestexten.²⁰⁰⁸ Dies trifft auch auf die Sonderregelungen über die Kollektivmarke in § 97 MarkenG zu, die keine ausdrücklichen Vorgaben zu Gütezeichen enthalten und lediglich den Begriff der Qualität erwähnen.²⁰⁰⁹ Dies bedeutet jedoch nicht, dass Gewährleistungsmarken bzw. Gütezeichen in der Vergangenheit nicht von Bedeutung waren.²⁰¹⁰ Ihre tatsächliche Erscheinungsform in kollektiver Trägerschaft war vielfältig.²⁰¹¹ Die „Gewährleistungsmarke“ im übergeordneten Sinne als Garantiemarke oder Gütezeichen wurde in Deutschland in markenrechtlicher Hinsicht seit je als Kollektivmarke behandelt.²⁰¹² Zwar fehlte dem deutschen Markengesetz lange eine ausdrückliche Normierung von Gütezeichen oder Gewährleistungsmarken in den Gesetzestexten, dennoch ist der Kennzeichentyp dem deutschen Markenrecht nicht unbekannt.²⁰¹³

I. Die Anfänge

Das Markenrecht vor 1874 und die damit verbundene Grundlagenbildung ist eng verbunden mit der Industrialisierung der Gesellschaft²⁰¹⁴ und dem Wandel unseres Wirtschaftssystems von einer merkantilistischen Staatsführung hin zu einer freien Marktwirtschaft.²⁰¹⁵ Zu dieser Zeit fehlte es noch an einer effektiven Handhabe, gegen Markenverletzungen vorzugehen. Weder spezialrechtliche Normen noch das gemeine Recht standen für einen Schutz zur Verfügung. Einzig strafrechtliche Bestimmungen²⁰¹⁶ befassten sich mit den Tatbeständen unbefugter Nutzung fremder Warenzeichen.²⁰¹⁷ Diese klar staatlich dominierten Interessen ließen privatrechtliche Belange in den Hintergrund treten. Dabei standen das Allgemeinwohl

²⁰⁰⁸ Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (660).

²⁰⁰⁹ Ekey/Bender/Fuchs-Wisseemann/Klippel § 97 Rn. 24 ff.

²⁰¹⁰ Tilmann, GRUR Int. 1980, 504 (505).

²⁰¹¹ Tilmann, GRUR Int. 1980, 504 (506).

²⁰¹² Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (356).

²⁰¹³ Siehe auch: Buckstegge S. 32 f.

²⁰¹⁴ Sosnitza, Markenrecht 2015§ 2 Rn. 3.

²⁰¹⁵ Ekey/Bender/Fuchs-Wisseemann/Klippel E 1 Rn. 2; Wadle Band 2, S. 341, Band 1 S. 241 ff.

²⁰¹⁶ Eine ausführliche Übersicht: Klostermann Band 1 S. 214 f. und Band 2 S. 390.

²⁰¹⁷ Ströbele/Hacker/Hacker Einl. Rn. 1.

und der Konsumentenschutz in Bezug auf Qualitäts- und Herkunftsnachweise im Vordergrund und ihnen galt der Fokus der strafrechtlichen Regelungen.²⁰¹⁸

Nachdem die regionalen Bezüge immer weiter in den Hintergrund traten, die Arbeitsteilung Einzug hielt, die standardisierte Produktion zunahm und der Einfluss und Stellenwert der Zünfte und Meisterabzeichen aus diesen Gründen geringer wurde, steigerte dies das Interesse und die Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung.²⁰¹⁹ Nicht nur für das klassische Kennzeichenrecht, sondern auch und gerade für Kennzeichen, die als Güte- und Gewährleistungszeichen fungieren konnten. Es dauerte jedoch bis in das späte 19. Jahrhundert, bis erste spezialgesetzliche Regelungen zum Markenrecht verabschiedet wurden,²⁰²⁰ und mehr als ein weiteres Jahrhundert, bis schließlich eine ausdrückliche gesetzliche Regelung zu den Gewährleistungsmarken Einzug in das deutsche Markenrecht gefunden hat.

II. Das Gesetz über Markenschutz (MSchG) von 1874

Bis zum Jahr 1874 gab es in Deutschland keine spezialgesetzlichen Normen, die sich des Markenrechtes und Kennzeichenschutzes angenommen hätten. Einzig Art. 27 des Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuchs²⁰²¹ sah Regelungen diesbezüglich vor. Der Art. 27 sanktionierte zwar den Gebrauch und die unbefugte Nutzung einer Firmenbezeichnung, die Rechtsprechung und Literatur legten diese Regelung jedoch so eng aus, dass nicht einmal der Gebrauch einer Firmenbezeichnung als Warenzeichen oder auf einem Etikett erfasst war.²⁰²²

Der moderne Markenschutz in Deutschland findet seinen Ursprung im MSchG²⁰²³ vom 30.11.1874.²⁰²⁴ Dieser Schutz beschränkte sich jedoch auf Bildzeichen bzw. bildlich gestaltete Zeichen (§ 3 II MSchG). Wort-, Zahl- und Buchstabenzeichen waren nicht erfasst. Die zu schützenden Zeichen, „welche zur Unterscheidung ihrer Waren von den Waren anderer Gewerbetreibenden auf den Waren selbst oder auf deren Verpackung angebracht werden sollen“ (§ 1 MSchG), mussten zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet werden. Dabei war gemäß § 2 MSchG - wie heute auch - ein Verzeichnis der Warengattung beizufügen.

²⁰¹⁸ Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann/Klippel Einl. 1 Rn. 3,4.

²⁰¹⁹ Sosnitza, Markenrecht 2015§ 2 Rn. 3.

²⁰²⁰ Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (356).

²⁰²¹ Bundesgesetzblatt des Norddeutschen Bundes Band 1869, Nr. 32 Seite 601-602 vom 12.08.1869.

²⁰²² Sosnitza, Markenrecht 2015§ 2 Rn. 4; Klippel Schutz des Namens 1985 S. 132.

²⁰²³ Ströbele/Hacker/Theiering/Hacker Einl. Rn. 2.

²⁰²⁴ RGBI 1874, 143.

Bereits damals galt das Prioritätsprinzip und der Ausschließlichkeitsgrundsatz des Erstanmelders (§ 8 MSchG). Ein Unterlassungsanspruch (§ 13 MSchG) stand dem Anmelder ebenfalls zur Seite und somit waren die wesentlichen Strukturen des Markenschutzes geschaffen.²⁰²⁵ Das MSchG blieb im Übrigen aber in einem sehr eingeschränkten Anwendungsbereich.²⁰²⁶

Die Eintragungspflicht in das Handelsregister hatte zur Folge, dass es nur Kaufleuten möglich war, eine Marke anzumelden, und es über den Kreis der Kaufleute hinaus auch keine Möglichkeit gab, Einblick in das Register zu bekommen.²⁰²⁷ Eine explizite Regelung zu den Güte- oder Gewährleistungszeichen fand sich in diesen ersten spezialgesetzlichen Normen noch nicht.

Mit der Schaffung dieser neuen Rechte trat gleichzeitig die Frage auf, wie diese einzuordnen sind. Einer Einordnung als reine Privilegien, Monopolrechte oder als geistiges Eigentum der jeweiligen Inhaber standen die bereits erwähnten Grundsätze der merkantilen Staatenführung entgegen. Der Staat beschränkte sich zur damaligen Zeit jedoch darauf, gleiche Existenz- und Konkurrenzbedingungen zu schaffen und überließ die Neu- und Weiterentwicklung der Produktions- und Kapitalwirtschaft den Fabrikanten, Bankiers und Großkaufmännern.²⁰²⁸

Auf breitere Resonanz stießen aber die Theorien der Immaterialgüter- und Persönlichkeitsrechte. Geprägt wurde diese Theorie insbesondere durch den Rechtswissenschaftler Karl Gareis (1844-1923), dem diesbezüglich eine besondere Bedeutung zukommt.²⁰²⁹ Zwar fanden die Rechtsinstitute des Immaterialgüter- und Persönlichkeitsrechts schon vor seinem Wirken Erwähnung und erste Legitimierung,²⁰³⁰ erst Karl Gareis konnte jedoch mit seiner Lehre der Persönlichkeitsrechte als besondere Kategorie der subjektiven Rechte für die - in der damaligen Zeit notwendigen - politisch-theoretischen Grundlagen sorgen.²⁰³¹ Auch Josef Kohler (1849-1919), der die Kategorie der Immaterialgüterrechte etwa zeitgleich entwickelte, war prägend für diese Anfangszeit. Im Kern widmete er sich jedoch

²⁰²⁵ Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker Einl. Rn. 2.

²⁰²⁶ Sosnitza, Markenrecht 2015§ 2 Rn. 5

²⁰²⁷ Sosnitza, Markenrecht 2015§ 2 Rn. 5.

²⁰²⁸ Böhme, Prolegomena 1968 S. 62 ff.; Zapfe, Ausgestaltung des Markenrechts in Deutschland 2002 S. 13.

²⁰²⁹ Festschrift Traub, Diethelm Klippel S. 211 f.

²⁰³⁰ Festschrift 100 Jahre GRUR e.V., Barbara Dölemeyer u. Diethelm Klippel, S. 196 ff.

²⁰³¹ Festschrift Traub, Diethelm Klippel S. 212.

dem Urheberrecht und dessen Einordnung. Die wirtschaftliche Verwertung des Werkes war dabei charakteristisch für den Regelungsinhalt der durch ihn entwickelten Immaterialgüterrechte.²⁰³² Diese Entwicklung war mit verantwortlich für die gesellschaftliche Bereitschaft, neue spezialrechtliche Regelungen zu akzeptieren, und entsprach den Forderungen der Fabrikanten und Händler, die einen Schutz ihrer Marken, die sie zur Kennzeichnung ihrer Produkte verwendeten, verlangten.²⁰³³ Es war Kohler, der den Durchbruch erreichte, indem er das Markenrecht als Individual- und Persönlichkeitsrecht verstand, nach dem die Position eines Markeninhabers als subjektives Privatrecht eingeordnet werden konnte.²⁰³⁴

Das Gesetz über Markenschutz verhalf der Geltung des Individualinteresses zur erforderlichen Aufmerksamkeit und legte den Grundstein für die darauf folgenden Regelungen.²⁰³⁵ Bereits hier findet sich, fernab expliziter spezialrechtlicher Normen, der Ursprung der Gütezeichen, die allgemein hin als Kollektivmarken eingeordnet wurden.²⁰³⁶

III. Das Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen von 1894 (WBG)

Trotz seines fortschrittlichen Regelungsgehalts wies das Markenschutzgesetz von 1874 etliche Regelungslücken auf. Der Schutz des MSchG beschränkte sich auf Bildzeichen bzw. bildlich ausgestaltete Zeichen (§ 3 II MSchG). Reine Wort-, Buchstaben- oder Zahlzeichen waren davon nicht erfasst. Das Reichsgericht hat in seiner Entscheidung vom 21.12.1880²⁰³⁷ darüber hinaus deutlich gemacht, dass eine Anwendbarkeit allgemeiner zivilrechtlicher Grundsätze neben dem Markenschutzgesetz nicht möglich ist. Erst das Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen von 1894²⁰³⁸ zeigte ein Umdenken in dieser Frage. Der Markenschutz wurde nun als Bestandteil der umfassenden Regelungen der Gesetze gegen den unlauteren Wettbewerb verstanden.²⁰³⁹

Weiter fehlte es noch immer an einer zentralen Registrierungsstelle und die Anmeldungen wurden dezentral im Handelsregister geführt. Mit der Zeichenrolle, errichtet durch das

²⁰³² Wandtke, GRUR 1995, 385.

²⁰³³ Gloy, Die Entwicklung des Wettbewerbsrechts in Festschrift für GRUR Bd II S. 857.

²⁰³⁴ Wadle, GRUR 1979, 383 (389); vollständig: Kohler, Markenschutz 1884.

²⁰³⁵ Wadle, GRUR 1979, 383 (384).

²⁰³⁶ Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (356).

²⁰³⁷ RGZ 3, 69.

²⁰³⁸ RGBl 1894, 441.

²⁰³⁹ Wadle, GRUR 1979, 383 (389).

Patentgericht 1877, die nunmehr durch das Reichspatentamt auch als Zentralregister für die Markeneintragungen geführt (§ 2 WBG) wurde, konnte diesem Umstand abgeholfen werden.²⁰⁴⁰ Gemäß § 3 S. 2 WBG stand eine Einsicht in die Zeichenrolle darüber hinaus jedermann frei und war nicht auf bestimmte Personenkreise beschränkt.

Mit der den Änderungen einhergehenden restriktiven Auslegung des MSchG sollte der damaligen Rechtsprechung entgegengewirkt werden. Insbesondere das Reichsgericht sah in seiner damaligen Rechtsprechung das MSchG als abschließend an und verhinderte somit, anders als etliche Instanzgerichte, eine subsidiäre Anwendung des allgemeinen Zivilrechts.²⁰⁴¹ Das WBG berücksichtigte diese Regelungs- und Anwendungsmisstände zum Teil.²⁰⁴² Ungehindert der teils unvollständigen Ausbesserung bekannter Misstände waren fast alle charakteristischen Merkmale des heutigen Markenschutzes bereits im WBG enthalten oder angedeutet. Dies betrifft unter anderem die Orientierung an der Herkunftsfunktion einer Marke, die Unterscheidung zwischen formeller Rechtsbegründung und dem Erwerb durch Verkehrsgeltung, das Bündel materieller Schutzvoraussetzungen, die Einführung eines zentralen Registers, die Möglichkeit zivil- und strafrechtlicher Sanktionen sowie die inhaltliche Ausgestaltung des Markenrechts generell.²⁰⁴³ Das Gesetz von 1894 war der Anfang einer gesetzlichen Entwicklung, die erstmals einen tatsächlichen Wettbewerbsschutz bieten konnte.²⁰⁴⁴ Das Gesetz von 1894 enthielt zwar noch keine allgemeinen Regelungen gegen den unlauteren Wettbewerb, brachte aber das Reichsgericht im weiteren Verlauf dazu, von seiner Ansicht, das Warenzeichenrecht enthielte eine abschließende Normierung des Wettbewerbsrechts, Abstand zu nehmen.²⁰⁴⁵

Zur gleichen Zeit entstanden die dem Kennzeichenschutz dienenden Vorschriften des § 37 HGB und § 12 BGB, die noch heute unverändert gelten und immer wieder für Konkurrenzprobleme sorgen.²⁰⁴⁶ Zudem hatte die fast zeitgleiche Verabschiedung des Gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs vom 27.05.1896²⁰⁴⁷ Auswirkungen auf

²⁰⁴⁰ Fezer, Markenrecht 2009 Einl. A Rn. 21.

²⁰⁴¹ Beispielhaft: Reichsgericht RGZ 6, 76.

²⁰⁴² Ekey/Bender/Fuchs-Wisseemann/Klippel Einl. 1 Rn. 17.

²⁰⁴³ Wadle, GRUR 1979, 383 (383).

²⁰⁴⁴ Ohly/Sosnitza/Ohly Einl. Rn. 28.

²⁰⁴⁵ RGZ 38, 128 (131) – Zigarrenausstattungen; RGZ 48, 233 (235) – PAH / Solingen; Beater Unlauterer Wettbewerb 2011, Rn. 295.

²⁰⁴⁶ Ekey/Bender/Fuchs-Wisseemann/Klippel Einl. 1 Rn. 19.

²⁰⁴⁷ RGBl. 145.

den Regelungsumfang des WBG. Ursprünglich hatte es der Reichstag geplant, im WBG eine allgemeine strafrechtliche Bestimmung gegen Praktiken des unlauteren Wettbewerbs aufzunehmen. Dieser Vorschlag wurde durch die Einführung des UWG verworfen. Die dort in § 8 des Gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs enthaltenen Bestimmungen zum Schutz von Name, Firma und besonderen Bezeichnungen eines Gewerbes im geschäftlichen Verkehr waren für den Regelungszweck ausreichend.²⁰⁴⁸ Diese Regelung war der Vorläufer des § 16 UWG aus dem Jahr 1909, der seinen Weg 1995 in Ausgestaltung der §§ 5, 15 in das Markengesetz fand und den engen Zusammenhang der beiden Regelungsfelder deutlich macht.²⁰⁴⁹ Bereits zur Geltungszeit des WBG trat in den Zeitungen oder anderen Werbedruckschriften neben den klassischen Warenzeichen noch eine neue Gattung von Zeichen in Erscheinung: Die schon damals sogenannten „Gütezeichen“.²⁰⁵⁰

Der Antrieb für die Notwendigkeit von Zeichen zur Güteklassifizierung geht auf die Zeit nach dem 1. Weltkrieg zurück, als die Wirtschaft bemüht war, das in den Kriegsjahren gesunkene Qualitätsniveau ihrer Erzeugnisse zu heben, für eine bestimmte Warengüte Gewähr zu bieten und die Warengüte durch das gemeinsame Gütezeichen zu garantieren.²⁰⁵¹ Daraus ergibt sich auch der vornehmliche Zweck der Gütezeichen, die Qualitäts- bzw. Garantiefunktion und nicht die Herkunftsfunktion in den Vordergrund zu rücken.

Die rechtliche Einordnung dieser Gütezeichen war damals keinesfalls eindeutig. Qualitäts- und Garantiekennzeichen entstanden zu dieser Zeit vornehmlich aus der schlichten Nutzung bestimmter Marken am Markt und den mit ihnen verbundenen Eigenschaften in der Wahrnehmung der Konsumenten. Wiederholte positive Erfahrungen und konkrete Qualitätserwartungen hafteten einer bestimmten Marke lediglich an.²⁰⁵² Diese Eigenschaften der Gütezeichen - die Qualitäts- und Garantiefunktion - wurde zu dieser Zeit nicht als eine rechtlich geschützte Funktion der Marke anerkannt. Zwar erwartete der Verbraucher durch Kennzeichnung einer Marke eine gleichbleibende Beschaffenheit und Güte des Produkts, die Marke bürgte aber nicht für die tatsächliche Produktqualität. Die Marke steht nicht zwingend

²⁰⁴⁸ Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann/Klippel Einl. 1 Rn. 18.

²⁰⁴⁹ Sosnitza, Markenrecht 2015§ 2 Rn. 7.

²⁰⁵⁰ Slopek/Leister, GRUR 2013, 356.

²⁰⁵¹ Miosga, GRUR 1968, 570 (575); ebenso Gröschler, GRUR 1950, 61; Vergleiche auch Tilmann, GRUR Int. 1980, 504, mit dem Hinweis, dass Gewährleistungsmarken in den 1920er Jahren eine beachtenswerte Rolle eingenommen haben, im weiteren Verlauf aber von den Individualmarken verdrängt wurden.

²⁰⁵² Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (356).

für eine gleichbleibende Beschaffenheit der gekennzeichneten Produkte, vergleichbar mit einem Sachmangel.²⁰⁵³ Die Qualitätskennzeichnung bekam ihre tatsächliche Bedeutung nur in Verbindung mit und als Nebenwirkung der rechtlichen Herkunftsfunktion der jeweiligen Marke zuerkannt. Die Gleichheit der Produktion und der Herkunft sind damals die Grundlage für das Urteil der Verbraucher über die qualitativen Eigenschaften eines Produkts gewesen.²⁰⁵⁴ Ein tatsächlicher, rechtlicher Schutz kam der Qualitäts- und Garantiefunktion lediglich mittelbar zu Gute.²⁰⁵⁵

Die so Anfang des 20. Jahrhunderts aufkommenden Gütezeichen stellten insbesondere ein wirtschaftliches Phänomen dar und ließen sich rechtlich gerade nicht unproblematisch in die Systematik des bestehenden Markenrechts einfügen.²⁰⁵⁶ Dem Gütezeichen immanent und gleichzeitig grundverschieden vom damaligen Grundverständnis des Markenrechts ist das Auseinanderfallen von Inhaber und Verwender der Gütezeichen. Da der Inhaber eines solchen Gütezeichens regelmäßig nicht auch der Hersteller der so gekennzeichneten Waren war, sah man weder Möglichkeit noch Erfordernis, diesen Kennzeichentyp in das Markensystem genormt aufzunehmen.²⁰⁵⁷ Kommuniziert werden sollen nicht die Herkunft und Identität eines bestimmten Produktes, sondern qualitative Eigenschaften.²⁰⁵⁸ Diese zunächst stagnierende Entwicklung war durchaus erwünscht, denn durch die rege Verbreitung von Warenzeichen jeglicher Art führte diese als „Zeicheninflation für all’ und jedes“ bezeichnete Periode zu einem großen Misstrauen der Verbraucher.²⁰⁵⁹ Der Markenschutzverband versuchte daher zunächst, die klassische Marke von sonstigen Kennzeichen klar abzugrenzen und so neues Vertrauen zu gewinnen.²⁰⁶⁰ Es war jedoch klar, dass dieser Bereich insgesamt mehr Struktur bedurfte und daher „zuverlässige Wegweiser geschaffen werden mussten, die sich von Kennzeichen einzelner Betriebe und deren Eigeninteressen unterscheiden“. ²⁰⁶¹ Die Gütezeichen sollten dabei nicht in die „Rolle einer Marke“ gedrängt werden.²⁰⁶²

²⁰⁵³ RG GRUR 1939, 852 – Original Zählerersatzteile; BGHZ 48, 118, 123 – Trevira.

²⁰⁵⁴ Vergleiche: Fezer, Markenrecht 2009 Einl. Rn. 8.

²⁰⁵⁵ Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (660); Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (356).

²⁰⁵⁶ Vergleiche bereits: Hamann, GRUR 1953, 517.

²⁰⁵⁷ Hamann, GRUR 1953, 517; Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (357); Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (660).

²⁰⁵⁸ Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (367).

²⁰⁵⁹ Gröschler, GRUR 1950, 61 (61).

²⁰⁶⁰ Gröschler, GRUR 1950, 61 (61).

²⁰⁶¹ Gröschler, GRUR 1950, 61 (62).

²⁰⁶² Gröschler, GRUR 1950, 61 (62).

Das System der Gütezeichen bestand damals aus den Gütezeichen selbst und den Gütezeichenverbänden mit den durch die Verbände entwickelten Satzungen, die von den Mitgliedern einzuhaltende Qualitätsstandards festlegten, damit die Mitglieder in der Folge die Gütezeichen verwenden konnten.²⁰⁶³ Gütezeichenverbände übernahmen damit die Funktion der Zünfte, deren Kennzeichen als Kollektivmarken mit Ursprungs- (ehemals Zugehörigkeit der Zunft) und gleichzeitiger Beschaffenheitsidentität (ehemals Einhaltung der zunft eigenen Standards) verstanden wurden.²⁰⁶⁴ Die 1913 neu in das Gesetz eingefügten §§ 24 a bis h WBG sollten diesen Anforderungen gerecht werden und ermöglichten die Eintragung von Gütezeichen als Verbandszeichen (heute Kollektivmarken) und können als Ursprung der Gütezeichen bezeichnet werden.²⁰⁶⁵

IV. Das Warenzeichengesetz (WZG) 1936

Das WZG stellte im Kern eine Neuordnung des zuvor gültigen Gesetzes zum Schutz von Warenbezeichnungen dar und trat unter dem Titel „Warenzeichengesetz“ am 05.05.1936²⁰⁶⁶ in Kraft. Das Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen von 1894 musste unter anderem aufgrund internationaler Übereinkünfte in den Jahren bis 1936 immer wieder angepasst werden, es kam jedoch kriegsbedingt nie zu einer umfassenden Neugestaltung und Gesetzesverabschiedung. Da sich die Regelungen für Staat und Wirtschaft jedoch insgesamt bewährt hatten, waren auch diesmal Gegenstand der Änderungen lediglich vereinzelte Korrekturen einiger Vorschriften.²⁰⁶⁷

Inhaltlich wichtigste Neuerung war die Einführung eines Markenschutzes kraft Verkehrsgeltung (§ 25 WZG).²⁰⁶⁸ Gewährleistungsmarken waren auch im WZG lediglich unter der Bezeichnung der Verbandszeichen vertreten. Die in den §§ 24 lit. a bis lit. h WBG enthaltenen Regelungen zum Schutz von Verbandskennzeichen wurden durch die §§ 17 bis 23 WZG übernommen. § 17 I WZG im Wortlaut: „Rechtsfähige Verbände, die gewerbliche Zwecke verfolgen, können, auch wenn sie keinen auf Herstellung oder Vertrieb von Waren gerichteten Geschäftsbetrieb haben, Warenzeichen anmelden, die in den Geschäftsbetrieben

²⁰⁶³ Slopek/Leister, GRUR 2013, 356.

²⁰⁶⁴ Bock, Gütezeichen als Qualitätsaussage im digitalen Informationsmarkt S. 146; Völcker, Das deutsche Gütezeichen S. 5; Hellmann, Soziologie der Marke 2003 S. 45.

²⁰⁶⁵ Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (356); Reimer, BlfPMZ 1913, 174.

²⁰⁶⁶ Mit den Materialien in BlfPMZ 1936, 90 ff.

²⁰⁶⁷ Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann/Klippel Einl. 1 Rn. 20.

²⁰⁶⁸ Sosnitza, Markenrecht 2015§ 2 Rn. 8.

ihrer Mitglieder zur Kennzeichnung von Waren dienen sollen (Verbandskennzeichen).“ Eine Norm, die nur bedingt auf die besonderen Anforderungen der Gütezeichen zugeschnitten ist.²⁰⁶⁹ Weitere Ergänzungen in Hinblick auf die Güte- und Gewährleistungszeichen gab es nicht, sodass in Hinblick auf explizite Regelungen für eine Garantie- und Gewährleistungsmarke nur wenig erreicht war.

V. Verordnung über die Güte-, Prüf-, Gewähr- und ähnliche Zeichen (Gütezeichenverordnung) von 1942

Nachdem das WZG keine auf die Gütezeichen zugeschnittenen Regelungen enthalten hatte, wurde im Jahr 1942 zusätzlich eine Gütezeichenverordnung²⁰⁷⁰ erlassen, mit dem Ziel dem WZG spezialrechtliche Normen zur Regelung der Gütezeichen an die Seite zu stellen.²⁰⁷¹ Das Ansehen der Gütezeichen und die erhebliche Bedeutung für den Binnenmarkt machten eine zusätzliche Sicherung notwendig.²⁰⁷² Durch die Kriegsgeschehnisse in den Folgejahren hat die Gütezeichenverordnung jedoch weder besondere Bedeutung noch Geltung erlangt.²⁰⁷³ Mit der Verordnung war der Gesetzgeber auch über seine Kompetenzen hinausgegangen, denn statt lediglich einen zusätzlichen gesetzlichen Schutz für die Bezeichnung „Gütezeichen“ zu bieten, wurde diese Aufgabe vollständig in behördliche Verwaltung gegeben.²⁰⁷⁴ Nach Kriegsende wurde die Gütezeichenverordnung wegen Zweifel an ihrer Verfassungsmäßigkeit überwiegend als nicht rechtmäßig erachtet.²⁰⁷⁵ Schließlich wurde die Gesetzesgrundlage, auf der die Gütezeichenverordnung aufgebaut war, als nicht zutreffend bewertet und die Rechtsgültigkeit der Gütezeichenverordnung durch das Bundesministerium für Wirtschaft, das Bundesministerium für Justiz und den Spitzenorganisationen der Wirtschaft verneint.²⁰⁷⁶ Die Gütezeichenverordnung wurde daraufhin zunächst nicht gelebt und war einige Zeit später auch nicht mehr in Kraft.²⁰⁷⁷

²⁰⁶⁹ Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (357).

²⁰⁷⁰ Verordnung über Güte-, Prüf-, Gewähr- und ähnliche Zeichen (Gütezeichenverordnung), RGBl. 1942 I, 273.

²⁰⁷¹ Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (660).

²⁰⁷² Gröschler, GRUR 1950, 61 (63).

²⁰⁷³ Gröschler, GRUR 1956, 21 (21).

²⁰⁷⁴ Gröschler, GRUR 1956, 21 (21).

²⁰⁷⁵ BGH GRUR 1977, 488 (489) – DIN-Geprüft; Hamann, GRUR 1953, 517; Miosga, GRUR 1968, 570 (54); andere Ansicht: Gröschler, GRUR 1950, 61 (64).

²⁰⁷⁶ Gröschler, GRUR 1956, 21 (22).

²⁰⁷⁷ Siehe auch: Tilmann, GRUR Int. 1980, 504 (507).

VI. Das Markenrecht nach 1945

Nach Kriegsende und der Entwicklung des modernen Europas wird die Entwicklung des Warenzeichenrechts zunehmend unübersichtlich. Durch die Schließung des Reichspatentamtes im April 1945 trat zunächst ein Rechtsstillstand ein.²⁰⁷⁸ Erst mit dem Gesetz über die Einrichtung von Annahmestellen für Patent-, Gebrauchsmuster- und Warenzeichenanmeldungen vom 05.07.1948²⁰⁷⁹ besserte sich die Lage wieder ein wenig. Aber auch jetzt waren die Anmelde- und Schutzmöglichkeiten deutlich beschränkt. In diese Zeit fällt auch die Errichtung des Deutschen Patentamtes (DPA), welches durch das Gesetz über die Errichtung eines Patentamtes im Vereinigten Wirtschaftsgebiet vom 12.08.1949²⁰⁸⁰ legitimiert und am 01.10.1949 eröffnet wurde. Gleichzeitig wurde in West-Berlin die Zweigstelle „Deutsches Patentamt Dienststelle Berlin“ errichtet, die nach der Wiedervereinigung am 01.09.1998 nach Jena verlagert wurde.

In diesen unruhigen Zeiten gab es immer wieder Versuche, die rechtliche Einordnung von Gütezeichen im WZG systematisch zusammenzufassen.²⁰⁸¹ Nach damals wohl herrschender Meinung²⁰⁸² mussten für ein Gütezeichen die kumulativen Merkmale der Wahrhaftigkeit des Zeichens, objektive Gütebedingungen der Eigenart des jeweiligen Produkts, die Anerkennung durch eine neutrale Stelle, eine öffentliche Gütevorschrift und die Garantie zur Sicherstellung der Einhaltung dieser Gütevorschriften vorliegen.²⁰⁸³ Nach der zunächst undurchsichtigen Entwicklung des Warenzeichenrechts seit 1945 erfolgte die erste fundamentale Reform Ende der achtziger Jahre.²⁰⁸⁴ Im Jahr 1980 beklagte sich unter anderem die deutsche Landesgruppe der AIPPI,²⁰⁸⁵ dass Gütezeichen und ähnliche Kennzeichen trotz ihrer wirtschaftlichen Bedeutung im Schatten der Individualmarken stehen.²⁰⁸⁶ Die rechtliche Aufarbeitung dieser Einordnung kam zu dem Ergebnis, das deutsche Recht würde in den §§ 17 ff. WZG Verbandszeichen zwar schützen, jedoch keinen gesonderten Schutz für Gütezeichen oder Gewährleistungsmarken vorsehen.²⁰⁸⁷

²⁰⁷⁸ Fezer, Markenrecht 2009 E A Rn. 24.

²⁰⁷⁹ WiGBl S. 65.

²⁰⁸⁰ WiGBl S. 251.

²⁰⁸¹ Hamann, GRUR 1953, 517.

²⁰⁸² Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (357).

²⁰⁸³ Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (357).

²⁰⁸⁴ Ekey/Bender/Fuchs-Wisseemann/Klippel E 1 Rn. 22.

²⁰⁸⁵ Die deutsche Landesgruppe der Internationalen Vereinigung für den Schutz des Geistigen Eigentums.

²⁰⁸⁶ Tilmann, GRUR Int. 1980, 504 (505).

²⁰⁸⁷ Tilmann, GRUR Int. 1980, 504 (507).

Dies hat in der Folge zu einer dogmatisch nicht sauberen, dafür aber an den Bedürfnissen der Wirtschaft orientierten Notlösung²⁰⁸⁸ geführt, die dem fehlenden Rechtsschutz für Gewährleistungsmarken durch eine freizügige Handhabung des Begriffs der Verbandszeichen entgegengewirkt hat.²⁰⁸⁹ Gütezeichenverbände entwickelten zu dieser Zeit Satzungen, deren Qualitätsstandards ihre Mitglieder einhalten mussten, um ihre Waren mit den jeweiligen Verbandskennzeichen markieren zu dürfen.²⁰⁹⁰ Diese Praxis hat der BGH in seiner DIN-Geprüft Entscheidung für rechtskonform befunden,²⁰⁹¹ nachdem das BPatG den gegenständlichen Zeichen die für die Eintragung erforderliche Herkunftsfunktion zunächst abgesprochen hatte.²⁰⁹² Die Entscheidung des BPatG ließ nicht eindeutig erkennen, ob Gütezeichen im Grundsatz mangels notwendiger Herkunftsfunktion ein markenrechtlicher Schutz versagt werden sollte oder ob es sich um eine Einzelfallentscheidung gehandelt hat.²⁰⁹³ Zur Klarstellung führte der BGH in seiner Begründung jedoch aus, dass Gütezeichen „zwar in erster Linie eine Gewähr für das Vorhandensein bestimmter, vom Verkehr für die Güte und Brauchbarkeit der Ware als wesentlich erachtete Eigenschaften bieten (sollen); die sogenannte Gütefunktion gehört beim Gütezeichen mit zum wesensbestimmenden Zeichencharakter. Das bedeutet jedoch nicht, dass Gütezeichen nicht auch eine Herkunftsfunktion besitzen können. Herkunftsfunktion und Gütefunktion schließen einander zeichenrechtlich nicht aus; sie können sich ergänzen (...). Es ist daher allgemein anerkannt, dass Gütezeichen (...) jedenfalls als Verbandszeichen (§ 17 WZG) in die Warenzeichenrolle eingetragen werden können.“²⁰⁹⁴

Dies bezog sich jedoch ausschließlich auf die Eintragung als Verbandszeichen. Der Schutz als Individualzeichen wurde den Gütezeichen weitgehend verweigert.²⁰⁹⁵ Der Verkehr verstehe Gütezeichen als Hinweis auf eine durch Verbände, Gütegemeinschaften oder sonstige neutrale Stellen garantierte Qualitätskontrolle,²⁰⁹⁶ die einer Individualmarke gerade nicht gerecht werden kann. Damit entsprach die damalige Haltung des BGH in seinen Grundzügen der nun vom EuGH erlassenen Entscheidung zu der Vorlagefrage, ob eine Individualmarke markenmäßig benutzt wird, wenn sie ausschließlich Funktionen der Gewährleistung erfüllt,

²⁰⁸⁸ Berg in Festschrift für Vieregge 1995, S. 61 (63); siehe auch: Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (358).

²⁰⁸⁹ Tilmann, GRUR Int. 1980, 504 (507).

²⁰⁹⁰ Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (357).

²⁰⁹¹ BGH GRUR 1977, 488 – DIN-Geprüft.

²⁰⁹² BPatG, BIPMZ 1976, 54.

²⁰⁹³ Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (358).

²⁰⁹⁴ BGH GRUR 1977, 488 (489) – DIN-Geprüft.

²⁰⁹⁵ Slopek/Leister, GRUR 2013, 256 (368).

²⁰⁹⁶ DPA, GRUR 1961, 538 L – Qualitätssiegel; Vergleiche auch: BPatGE 28, 139 (144) – Gütezeichenverband; Marx GRUR-Prax 2011, 492.

hingegen keine Herkunftsfunktion innehat.²⁰⁹⁷ Demnach ist die Herkunftsfunktion einer eingetragenen Individualmarke essenziell für die markenmäßige Benutzung, schließt eine daneben stehende Gewährleistungsfunktion jedoch keinesfalls aus.²⁰⁹⁸

VII. Entstehung des MarkenG

Als Konsequenz zu der Umsetzung der ersten Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 21.12.1988²⁰⁹⁹ wurde durch das Gesetz zur Reform des Markenrechts (MRRG) vom 25.10.1994 das Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz – MarkenG) erlassen. Dabei löste das MarkenG das WZG in seiner Fassung der Bekanntmachung vom 02.01.1968, zuletzt geändert durch das ErstrG vom 23.04.1992,²¹⁰⁰ ab. Mit Wirkung zum 01.01.1995 trat das MarkenG in Kraft.²¹⁰¹ Gleichzeitig wurde der § 16 UWG in seiner damaligen Ausgestaltung abgeschafft.²¹⁰² Dieser nahm im Rahmen des UWG bis dato stets eine gesonderte Stellung ein²¹⁰³ und passte wenig in das übrige Regelungssystem, war seine Anwendung doch nicht auf die Fälle des Wettbewerbs beschränkt.²¹⁰⁴ Der § 16 UWG wird, ohne die Absicht an der Rechtslage etwas zu ändern, ersetzt durch den § 5 MarkenG.²¹⁰⁵ Somit bildete das MarkenG in der Folge den einzigen spezialgesetzlichen Ausgangspunkt eines Schutzes für Marken, geschäftliche Bezeichnungen, geografische Herkunftsangaben und auch die Gütezeichen in Form von Garantie- bzw. Gewährleistungskennzeichen als Kollektivmarken.

²⁰⁹⁷ EuGH BeckRS 2017, 112231.

²⁰⁹⁸ Ausführlich dazu: Seite 137.

²⁰⁹⁹ Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. EG Nr. L 40 vom 11.02.1989).

²¹⁰⁰ Gesetz über die Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten (Erstreckungsgesetz – ErstrG) vom 23.04.1992 (BGBl. I S. 938).

²¹⁰¹ Art. 50 Abs. 3 MRRG.

²¹⁰² § 16 UWG Missbrauch gewerblicher Kennzeichnungsmittel

Wer im geschäftlichen Verkehr einen Namen, eine Firma oder die besondere Bezeichnung eines Erwerbsgeschäfts, eines gewerblichen Unternehmens oder einer Druckschrift in einer Weise benutzt, welche geeignet ist, Verwechslungen mit dem Namen, der Firma oder der besonderen Bezeichnung hervorzurufen, deren sich ein anderer befugter Weise bedient, kann von diesem auf Unterlassung der Benutzung in Anspruch genommen werden.

Der Benutzende ist dem Verletzten zum Ersatze des Schadens verpflichtet, wenn er wusste oder wissen musste, dass die missbräuchliche Art der Benutzung geeignet war, Verwechslungen hervorzurufen.

Der besonderen Bezeichnung eines Erwerbsgeschäfts stehen solche Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäfts von anderen Geschäften bestimmte Einrichtungen gleich, welche innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Erwerbsgeschäfts gelten. Auf den Schutz von Warenzeichen und Ausstattungen finden diese Vorschriften keine Anwendung.

²¹⁰³ Callmann, Der unlautere Wettbewerb 1929 § 16 Rn. 1.

²¹⁰⁴ Reichsgericht RGZ 108, 274.

²¹⁰⁵ Schmieder, NJW 1994, 3335 (3336).

Die Einführung des Markengesetzes zum 01.01.1995 hätte schon damals Gelegenheit geboten, eine ausdrückliche Regelung von Gewährleistungsmarken aufzunehmen.²¹⁰⁶ Denn bereits die erste Richtlinie 89/104²¹⁰⁷ /EWG des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken war gemäß Artikel 1 für die Anwendung von Individual-, Kollektiv-, Garantie- und Gewährleistungsmarken vorgesehen und Art. 15 beinhaltete spezielle Anwendungsvorschriften nicht nur für Kollektiv-, sondern auch Garantie- und Gewährleistungsmarken. Es war demnach den Mitgliedstaaten freigestellt, etwaige Spezialregelungen in die nationalen Vorschriften aufzunehmen. Der deutsche Gesetzgeber entschied sich nur für einen Mittelweg, indem er klarstellte, dass die in § 97 Abs. 1 MarkenG geregelten Kollektivmarken auch dazu dienen können, Waren und Dienstleistungen nach ihrer Art, Qualität oder sonstigen Eigenschaften zu unterscheiden.²¹⁰⁸

C. Gegenwärtige Rechtslage in Deutschland

Nicht zuletzt durch die aktuelle Markenrechtsreform gestaltet sich auch das deutsche Markenumfeld in Bezug auf Garantie-, Gewährleistungsmarken und sämtliche ähnlich ausgestaltete Gütezeichen derzeit spannend bis undurchsichtig. Neben der bereits dargestellten Entscheidung des EuGH, die mit ihrer Tragweite für immense Bewegung in diesen Bereichen sorgen dürfte, hat sich auch der deutsche Gesetzgeber dazu durchgerungen, die Markenrechtsreform der Europäischen Union als Anlass zu nehmen, den Markentyp der Gewährleistungsmarke in das deutsche Markenrecht aufzunehmen.²¹⁰⁹ Durch den sich gerade vollziehenden Wandel dürften viele der aktuellen und folgend dargestellten Regelungs- und Handlungsabläufe schon bald zum Teil der Rechtsgeschichte zählen und die Rechtsgrundlage zur Regulierung dieses Bereiches des Markenrechts sich grundlegend geändert haben. Dennoch darf eine Darstellung der noch gültigen Rechtslage, die schließlich auch Grundlage der nun zu vollziehenden Anpassungen im deutschen Markenrecht ist, nicht fehlen.

I. Allgemeines

In Deutschland haben Gütezeichen - wie dargestellt - seit jeher eine erhebliche Bedeutung.²¹¹⁰ Garantimarken oder Gütezeichen wurden in Deutschland aber bisher regelmäßig als

²¹⁰⁶ So in seiner Forderung auch schon: Tilmann, GRUR 1980, 504 (507).

²¹⁰⁷ Fezer, GRUR 2017, 1188 (1188).

²¹⁰⁸ Siehe auch: Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (359).

²¹⁰⁹ §§ 106a – 106h MarkenG.

²¹¹⁰ Fezer § 97 Rn. 19.

Kollektivmarken behandelt.²¹¹¹ Das MarkenG selbst kannte den Begriff einer Garantie- oder Gewährleistungsmarke lange nicht.²¹¹² Dennoch war die Kollektivmarke in der Vergangenheit immer dann das Mittel zum Zweck, wenn Waren und Dienstleistungen bezüglich ihrer geografischen Herkunft, ihrer Art, Qualität oder sonstigen Eigenschaften Abseits einer Ursprungsidentität gekennzeichnet werden sollten.²¹¹³ Solch eine - der Gewährleistungsmarke ähnelnde - Eintragung einer Kollektivmarke war dieser Art in der Regel nur dann möglich, wenn die RAL eine Unbedenklichkeitsbescheinigung erteilt hat.²¹¹⁴ Der Markeneintragung hätte sonst das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG und der dort geregelten Gefahr einer Irreführung entgegengestanden.²¹¹⁵

Die Erlangung eines Gütezeichens nach den Grundsätzen der RAL ist an ein besonderes Anerkennungsverfahren geknüpft, bei dem sich die interessierte Öffentlichkeit, d.h. die betroffenen Wirtschafts- und Verbraucherkreise, und die zuständigen Behörden beteiligen und gemeinsam den Zweck des Gütezeichens, den technisch zu erfassenden und beanspruchten Wirkungsbereich, Form und Verwendung des Gütezeichens sowie das Satzungswerk der Gütezeichengemeinschaft und die Gütebedingungen festlegen.²¹¹⁶ Durch diese gemeinschaftliche Erarbeitung der Rahmenbedingungen wird gewährleistet, dass in einem neutralen Verfahren Gütebedingungen bestimmt werden, die den praktischen Bedürfnissen des betreffenden Wirtschaftszweigs gerecht werden.²¹¹⁷ Der „Rechtsausschuss für Lieferbedingungen“ (RAL) wurde 1925 als Gemeinschaftsorgan der Spitzenverbände der Wirtschaft und des Staates gegründet, um Gütesicherung, Warenkennzeichnung und Bezeichnungswesen einheitlich und neutral zu organisieren.²¹¹⁸ Als Grundvorstellung über die Charakteristika eines Gütezeichens hat sich auch im deutschen Rechtsverkehr die Auffassung durchgesetzt, dass mit einem Gütezeichen gekennzeichnete Waren oder Dienstleistungen einen besonderen Standard bzw. bestimmte Mindestanforderungen erfüllen, die anhand objektiver Merkmale von einer neutralen Stelle, die nicht gewinnorientiert handelt und die notwendige Befähigung zu einer objektiven Prüfung besitzt, umfangreich und unabhängig geprüft

²¹¹¹ Slopek/Leiter GRUR 2013, 356 (356); Fezer § 97 Rn. 9.

²¹¹² Fezer § 97 Rn. 9.

²¹¹³ Fezer § 97 Rn. 21; Ingerl/Rohnke § 97 Rn. 9; Rinklake, *Werberecht der Qualitätskennzeichen* 2010 S. 67; siehe auch: Leister/Romeike, GRUR Int. 2016, 122 (124).

²¹¹⁴ Baldauf S. 131; Grub S. 67 f.; Buckstegge S. 37; Wiebe, WRP 1993, 74 (75).

²¹¹⁵ BPatG BParGE 28, 139.

²¹¹⁶ BGH GRUR 1991, 552 (554) – TÜV-Prüfzeichen.

²¹¹⁷ BGH GRUR 1991, 552 (554) – TÜV-Prüfzeichen.

²¹¹⁸ Siehe auch: Rinklake, *Werberecht der Qualitätskennzeichen* 2010 S. 46.

wurde.²¹¹⁹ Sie sind eine komprimierte Form der Beschaffenheitsangabe, die sich durch die Kennzeichnung mittels Gütesiegel von anderen Beschaffenheitsangaben privilegiert.

Nach Auffassung des Deutschen Patentamtes war einem Gütezeichen die Eintragung aus Gründen der Täuschungsgefahr zu verwehren, wenn dieses Gütezeichen von der RAL nicht als ein solches klassifiziert worden war.²¹²⁰ Das Patentamt ging davon aus, dass das Publikum bei der Bezeichnung Gütezeichen, stets die Qualitätskontrolle durch eine amtliche oder halbamtliche Stelle erwarten würde.²¹²¹ Diese Eintragungspraxis wurde noch 1985 durch die Oberlandesgerichte Düsseldorf und Hamburg bestätigt.²¹²² Gütezeichen ohne eine entsprechende Bescheinigung des RAL seien stets als irreführend einzustufen.²¹²³ Bereits 1986 wurde diese Haltung durch das Bundespatentgericht gekippt, die Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf aufgehoben und das Bundespatentgericht führt aus, dass die Qualitätskontrolle nicht nur durch den RAL, sondern jede andere neutrale Stelle oder Einrichtung erfolgen kann.²¹²⁴ Heute gibt es eine Vielzahl von Gütezeichen, die ohne entsprechende Bescheinigung der RAL eingetragen wurden.²¹²⁵

Der Begriff Gütezeichen wurde im MarkenG nicht verwendet. Einzig § 20 Abs. 6 GWB spricht von der Gütezeichengemeinschaft, enthält aber ebenfalls keine Legaldefinition des Begriffs der „Gütezeichen“, sondern setzt diesen als gegeben voraus.²¹²⁶ Darunter sollen aber zumindest solche Gütezeichen zu verstehen sein, die den Grundsätzen der RAL entsprechen oder die eine, diesen Grundsätzen entsprechende Garantiefunktion aus Sicht der Abnehmer erfüllen.²¹²⁷ Die fehlende Legaldefinition im Umfeld einer sonst hohen Regelungsdichte erschien lange inkonsequent, führte wiederholt zu Abgrenzungsfragen²¹²⁸ und ist schließlich durch die Markenreform einen wichtigen Schritt hin zu einer einheitlichen und für den Rechtsanwender freundlichen, da eindeutig normierten, Regelung gegangen. Es besteht Einigkeit darüber, dass der Begriff „Gütezeichen“ nicht der einzige seiner Art war und ist, um Waren hinsichtlich ihrer

²¹¹⁹ Vergleiche Gutachterausschuss für Wettbewerbsfragen, WRP 1973, 56; Gruber, Verbraucherinformation durch Gütezeichen 1986, 150 ff.; Slopek/Leister, GRUR 2013, 356.

²¹²⁰ Baldauf S. 131; Gruber S. 153; Buckstegge S. 37.

²¹²¹ Grub S. 68; Buckstegge S. 37.

²¹²² OLG Düsseldorf BB 1985, 2191; OLG Hamburg BB 1985, 2193.

²¹²³ OLG Düsseldorf BB 1985, 2191; OLG Hamburg BB 1985, 2193.

²¹²⁴ BPatGE 28, 139 – Gütezeichenverband.

²¹²⁵ Buckstegge S. 38.

²¹²⁶ Gruber Verbraucherinformation durch Gütezeichen 1986 S. 140.

²¹²⁷ Immenga/Mestsäcker/Markert § 20 Rn. 136; Loewenheim/Meessen/Riesenkampff/Dorß § 20 Rn. 178.

²¹²⁸ Vergleiche: Rinklake, Werberecht der Qualitätskennzeichen 2010 S. 32.

Qualität und Eigenschaften zu kennzeichnen.²¹²⁹ So erwähnt bereits § 3 Abs. 3 UWG in seinem Anhang „die Verwendung von Gütezeichen, Qualitätskennzeichen oder Ähnlichem“ und stellt damit klar, dass die Kennzeichnung von Eigenschaften einer Sache außerhalb von den im Markengesetz geregelten Möglichkeiten durchaus möglich ist. An einer Legaldefinition fehlt es aber auch hier.

Erfasst sind solche Kennzeichen, die dem Verbraucher als Unterstützung für seine Kaufentscheidung dienen, da sie von einem neutralen Dritten vergeben wurden und somit eine Vergleichbarkeit der Produkte mit Blick auf deren Güte oder Qualität gewährleisten.²¹³⁰ Typischerweise handelt es sich dabei um Wort- und/oder Schriftzeichen, Logos, Labels, Siegel oder ähnliche Kennzeichen.²¹³¹ Das designierte Kennzeichen muss durch einen Dritten vergeben werden, der organisatorisch unabhängig von den Benutzern der Kennzeichen agiert und der sicherstellt, dass die von ihm festgelegten Kriterien erfüllt werden, indem er oder eine zuständige Stelle die festgelegten Standards bei Vergabe der Kennzeichen überprüft und deren Einhaltung durch die Benutzer im weiteren Verlauf überwacht.²¹³² Diese weit gefasste Formulierung und die geringen Mindestanforderungen haben zu einer unüberschaubaren Vielfalt der unterschiedlichsten Qualitäts- und Eigenschaftskennzeichen im deutschen Rechtsraum geführt. Die Wettbewerbszentrale verzeichnet in der Werbung eine „Inflation“ von „Gütesiegeln“ und „Auszeichnungen“, die eine neutrale Prüfung mehr oder weniger abbilden, zumindest aber suggerieren.²¹³³

Schon die RAL verfügt über mehr als 150 Gütegemeinschaften, die für die Einhaltung der Richtlinien der jeweiligen RAL-Gütezeichen verantwortlich sind und sich zumeist als Vereine organisieren.²¹³⁴ Daneben stehen diverse weitere Prüfzeichen, wie etwa das GS-Zeichen,²¹³⁵ geregelt in § 21 des Produktsicherheitsgesetzes, oder das CE-Zeichen²¹³⁶ als reines

²¹²⁹ Kopp 2009, S. 32.

²¹³⁰ MünchKommUWG/Alexander § 3 Abs. 3 Nr. 2 Rn. 15,16; Weidert, GRUR 2010, 351 (352).

²¹³¹ MünchKommUWG/Alexander § 3 Abs. 3 Nr. 2 Rn. 14

²¹³² MünchKommUWG/Alexander § 3 Abs. 3 Nr. 2 Rn. 15.

²¹³³ Weidert, GRUR 2010, 351 (351).

²¹³⁴ RAL Gütezeichen – Übersicht, Stand: Juni 2017.

²¹³⁵ Geprüfte Sicherheit.

²¹³⁶ Welcher Begriff hinter der CE Abkürzung stehen soll, wird in der Literatur unterschiedlich wiedergegeben. Teilweise wird darin die Abkürzung für „Conformité Européenne“ gesehen (OLG Köln-RR 2004, 1141). Andere sehen in der Abkürzung die in mehreren Amtssprachen mögliche Gleichsetzung der Anfangsbuchstaben der Europäischen Gemeinschaft für „Comunidad Europea“, „Comunidade Europeia“, „Comunitá Europea“ oder „Communautés Européennes“ (Klindt GPSG § 6 Rn. 5; Moritz/Geiß Das Produktsicherheitsgesetz S. 71). Mittlerweile wird die Abkürzung autonom verwendet und wurde durch die CE-Kennzeichnungsrichtlinie (Richtlinie 93/38/EWG des Rates vom 14.06.1993 zur Koordinierung der Auftragsvergabe durch Auftraggeber

Verwaltungszeichen,²¹³⁷ mit dem der Verwender gemäß EU-Verordnung 765/2008 erklärt, „dass das Produkt den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind“.²¹³⁸ Hinzu kommen diverse von der Industrie und dem Handel frei erfundene Öko-²¹³⁹ bzw. Bio-Label,²¹⁴⁰ Zertifikate des fairen Handels bzw. regionaler Besonderheiten, die sich zuweilen gerne gegenseitig testen und einander Unabhängigkeit, Objektivität und Kontrollfunktion attestieren.²¹⁴¹ Dies führte zwangsläufig zu (grundsätzlichen) rechtlichen Fragestellungen und hat in der bereits abgehandelten Vorlagefrage des OLG Düsseldorf an den EuGH, mit der anschließenden Entscheidung, seinen ersten Höhepunkt erreicht. Grundlage für eine bessere Regelungs- und Kontrollmöglichkeit dieser teils ideologischen, insbesondere aber aus Marketinggründen getriebenen Vergleichbarkeit von Produkten wäre zunächst eine klare Abgrenzung der einzelnen Kategorien von Qualitätskennzeichen und eine Definition der grundlegenden Rechtsbegriffe. Als Überkategorie könnte man umfassend von Eigenschafts- oder Beschaffenheitskennzeichen sprechen, würde damit aber den in der Regel positiv gekennzeichneten Eigenschaften nicht gerecht werden. Mit dem Begriff der Qualitätskennzeichen wird der Erwartungshaltung der betreffenden Kreise schon eher entsprochen.

Gemessen an den Vorgaben und Regularien, die Qualitätskennzeichen zu erfüllen haben, können diese grob in aktuell drei Anforderungsklassen eingeteilt werden.²¹⁴² (1) Die Klasse mit den strengsten Anforderungen umfasst die der gesetzlich vorgeschriebenen obligatorischen Kennzeichen, zum Beispiel in den Bereichen Lebensmittel- oder Arzneimittelrecht und dem Textilkennzeichnungsgesetz, die neben weiteren verpflichtende Angaben über Inhaltstoffe, Mindesthaltbarkeitsdaten und Pflegeinformationen stehen. Die Einhaltung dieser Vorschriften wird öffentlich-rechtlich überwacht und Mittel des Ordnungswidrigkeitenrechts stehen zur

im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor (ABl. EG 1993 L 220)) auch in der Namensgebung in allen relevanten Gemeinschaftsrechtsakten terminologisch als „CE-Kennzeichnung“ angeglichen (Klindt ProdSG § 7 Rn. 3).

²¹³⁷ Küffner, FAZ Nr. 41 1997 vom 18.02.1997.

²¹³⁸ EG Nr. 765/2008 Artikel 2 Nr. 20.

²¹³⁹ ÖKO-TEST Verlag GmbH, Postfach 900766, 60447 Frankfurt am Main.

²¹⁴⁰ Beide, Öko- und Bio-Label sind jedoch hinsichtlich ihrer Mindeststandards zumindest an die EU-Öko-Verordnung (EG 834/2007), deren Durchführungsvorschrift (EG 889/2008), dem Öko-Landbaugesetz, dem Öko-Kennzeichengesetz und der Öko-Kennzeichen-Verordnung (ÖkoKennzV) gebunden.

²¹⁴¹ Siehe exemplarisch auch: Dröge, MarkenR 2016, 549 (549, 550).

²¹⁴² Rinklake, *Werberecht der Qualitätskennzeichen* 2010 S. 33; Weser 1976, S. 40 ff.; Gruber, *Verbraucherinformation durch Gütezeichen* 1986, S. 7 ff.

Verfügung, um diese durchzusetzen und Verstöße zu ahnden.²¹⁴³ (2) Geordnet nach Intensität der Anforderungen folgen darauf die fakultativen Kennzeichen, die ihre Grundlagen aber in gesetzlichen Regelungen finden. Deren Einhaltung und Rahmenbedingungen finden nur auf die tatsächlichen Verwender Anwendung, werden dann aber auch von öffentlich-rechtlicher Stelle überwacht und die festgelegten Rahmenbedingungen werden durchgesetzt. Beispiele dafür wären im Lebensmittelbereich geografische Angaben, Erntejahr oder die Angabe bestimmter Erzeugungsverfahren²¹⁴⁴ für Erzeugnisse des Weinbaus, geregelt in der europäischen Verordnung (EG) 1234/2007 und diversen Richtlinien, die im Weingesetz vom 18.01.2011²¹⁴⁵ national umgesetzt wurden. (3) Die dritte Klasse, und dies sind die überwiegende Anzahl an Kennzeichen, enthält die privatrechtlich geregelten Qualitätskennzeichen. Sie sind weder speziell-staatlich noch speziell-gesetzlich geregelt. Sie richten sich ausschließlich nach den allgemeinen gesetzlichen Regelungen und dort insbesondere im Rahmen der Gesetze gegen den unlauteren Wettbewerb und des Markenrechts. Nicht alle diese Kennzeichen geben dabei Auskunft über die Qualität und Güte der jeweiligen Produkte, sondern sind im genannten Rahmen frei in ihrer Umsetzung. Diesen Zeichen stellte das Unionsrecht und auch das nationale Markenrecht bisher keine markenrechtlichen Spezialnormen zur Seite.²¹⁴⁶

II. Die Garantie- bzw. Gewährleistungsmarke als Unterfall der Kollektivmarke

Die Unterschiede zwischen Kollektiv- und Individualmarken wurden bereits erläutert.²¹⁴⁷ Ebenfalls dargestellt wurde die Einordnung von Garantie- bzw. Gewährleistungsmarken als Unionskollektivmarken.²¹⁴⁸ Auch das deutsche Markenrecht hat den Typ der Garantie- bzw. Gewährleistungsmarken in der Vergangenheit nicht direkt, sondern als Unterfall der Kollektivmarke behandelt.²¹⁴⁹ Der § 97 Abs. 1 MarkenG eröffnet einen entsprechenden Anwendungsbereich, indem er den Kollektivmarken zuspricht, dass diese auch der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen nicht nur nach ihrer betrieblichen oder geografischen Herkunft und ihrer Art, sondern eben auch nach ihrer Qualität oder sonstigen

²¹⁴³ § 10 Abs. 1 Var. 1 Verordnung über die Kennzeichnung von Lebensmitteln (Lebensmittel – Kennzeichnungsverordnung – LMKV); § 97 Abs. 2 Nr. 4 Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln.

²¹⁴⁴ Zipfel/Rathke Vor. § 22 b Rn. 90.

²¹⁴⁵ BGBl. I S. 66, geändert durch das Gesetz vom 22.12.2011, BGBl. I S. 3044; das Siebte ÄndG vom 14.12.2012, BGBl. I S. 2592 und das Gesetz vom 20.04.2013, BGBl. I S. 917.

²¹⁴⁶ So auch: Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (356).

²¹⁴⁷ Ausführlich dazu: Seite 39.

²¹⁴⁸ Ausführlich dazu: Seite 63.

²¹⁴⁹ Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker § 97 Rn. 1

Eigenschaften dienen kann.²¹⁵⁰ Im deutschen Markenrecht waren Garantimarken entsprechend solche Kontrollzeichen, die nicht die Funktion einer Ursprungsidentität hinsichtlich der Produkte verschiedener Unternehmen innehatten, sondern der Gewährleistung bestimmter Produkteigenschaften von Waren oder Dienstleistungen unabhängig der unternehmerischen Herkunft dienten.²¹⁵¹ Ihr Zweck war eine Sicherung der Produktkontinuität und die Information der Verbraucher über bestimmte Produkteigenschaften.²¹⁵² Zwar wurden sie nicht als Marken im Sinne des MarkenG behandelt, sie erlangten aber einen Markenschutz gemäß § 4 Nr. 1 MarkenG durch die Eintragung als Kollektivmarke im Sinne des § 97 Abs. 1 MarkenG.²¹⁵³

III. Die RAL Gütezeichen

Im Zusammenhang mit dem deutschen Markenrecht und den Garantie- bzw. Gewährleistungsmarken oder allgemein den Gütezeichen führt – wie bereits erwähnt - kein Weg an den RAL-Grundsätzen und den diesen Grundsätzen entsprechenden RAL-Gütezeichen vorbei. RAL-Gütezeichen können als Garantimarken bezeichnet werden, die als solche jedoch keine Marken im Sinne des § 4 Nr. 1 MarkenG sind.²¹⁵⁴ Sie erlangen ihren Markenschutz durch die Eintragung als Kollektivmarke gemäß § 97 Abs. 1 MarkenG.²¹⁵⁵

Wird ein Gütezeichen durch einen entsprechenden Gütezeichenverband vergeben, erwartet der Verkehr, dass die Prüfung und Qualitätsüberwachung mit den RAL-Grundsätzen vergleichbar sind.²¹⁵⁶ Dies gilt jedenfalls für Anmeldungen von Kollektivmarken, die den Bestandteil „Gütezeichen“ enthalten oder vom Verkehr als solche aufgefasst werden. Diese Vergleichbarkeit wird durch die RAL selbst, einer Unbedenklichkeitsbescheinigung der RAL oder einer anderen neutralen Stelle, die entsprechende Maßnahmen sicherstellt, ermöglicht.²¹⁵⁷

Schnell befindet man sich damit erneut in dem oben bereits erwähnten Bereich, für den das Markenrecht zumindest in Teilen anwendbar ist. Denn fehlt es an diesen Voraussetzungen gemäß RAL, ist eine Anmeldung von entsprechenden Marken aus verschiedenen Gründen,

²¹⁵⁰ Siehe auch: Fezer § 97 Rn. 9.

²¹⁵¹ Fezer § 97 Rn. 16.

²¹⁵² Fezer § 97 Rn. 18.

²¹⁵³ Fezer § 97 Rn. 18.

²¹⁵⁴ Fezer § 97 Rn. 19.

²¹⁵⁵ Fezer § 97 Rn. 19.

²¹⁵⁶ BPatGE 28, 139, 143 – Gütezeichenverband.

²¹⁵⁷ Fezer § 97 Rn. 21.

unter anderem der Täuschungsgefahr gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG, ebenfalls zurückzuweisen.²¹⁵⁸ Eine Zeitlang war die Rechtsprechung sogar der Ansicht, ausschließlich die RAL dürfe Gütezeichen vergeben.²¹⁵⁹ Erschwerend dabei ist die undurchsichtige Struktur der RAL. Die RAL ist als eingetragener Verein organisiert, der den Zweck verfolgt, eine übergeordnete Gütesicherung durch überwachte Qualitätsanforderung an Waren und Dienstleistungen sicherzustellen und voranzutreiben.²¹⁶⁰ Entscheidend für eine Allgemeinverbindlichkeit der durch die RAL aufgestellten Definitionen und Grundsätze wäre eine entsprechende Rechtsetzungsbefugnis. Die Adressaten zum Erlass von Normen mit Außenwirkung sind in Art. 80 GG aber abschließend aufgezählt. Die RAL zählt nicht dazu. Ermächtigt zum Erlass von Rechtsverordnungen sind lediglich die Bundesregierung, Bundesminister oder Landesregierungen.²¹⁶¹ Auch wenn Art. 80 Abs. 1 S. 4 GG eine Übertragung der Ermächtigung grundsätzlich einräumt, ist eine Subdelegation auf nicht staatliche private Stellen - was die RAL als eingetragenen Verein einschließt - nicht möglich.²¹⁶²

Eine verbindliche rechtliche Ausgestaltung der RAL-Grundsätze auf Grundlage der aktuellen Umstände ist somit auch auf lange Sicht ausgeschlossen. Es bleibt abzuwarten, ob sich als Kollektivmarken einzutragende Gütezeichen auch zukünftig an diesen Anforderungen messen müssen oder, was vielmehr zu begrüßen wäre, sie ebenfalls auf Basis der neuen gesetzlichen Vorschriften zur Regelung von Gewährleistungsmarken (§§ 106a ff. MarkenG) auf ihre Rechtmäßigkeit hin zu beurteilen sind. Dies soll die Existenz und Berechtigung der RAL Gütezeichen nicht infrage stellen, die oben beschriebene obligatorische Vereinbarkeit mit den Grundsätzen der RAL wäre jedoch obsolet und nur ein möglicher, aber nicht verpflichtender Weg zur Sicherstellung der Vereinbarkeit mit den Verkehrsanforderungen an Gütezeichen. Zumindest aber sollte die Entscheidungskompetenz, vergleichbar mit der neuen Gewährleistungsmarke, nicht nur bei der RAL und ihrer Unbedenklichkeitsbescheinigung verankert sein, sondern auch bei dem über die Anmeldung zu entscheidenden Markenamt. Denn es ist auch für die Zukunft zu erwarten, dass Verbände sich trotz der Möglichkeit der

²¹⁵⁸ BPatGE 28, 139 – YACHT CHARTER.

²¹⁵⁹ BGH GRUR 1977, 488 (489) – DIN-geprüft.

²¹⁶⁰ Fezer § 97 Rn. 19.

²¹⁶¹ Art. 80 Abs. 1 GG.

²¹⁶² BVerfGE 8, 155 (163); Maunz/Düring/Remmert GG Bd. VII Art. 80 Rn. 74 ff.; von Münch/Kunig/Wallrabenstein GG Bd. II Art. 80 Rn. 16ff.; Dreier/Bauer GG Bd. II Art. 80 Rn. 22 ff.; Beck OK GG/Uhle Art. 80 GG Rn. 34, Stand: 01.06.2017.

Eintragung einer Gewährleistungsmarke für die Anmeldung einer Kollektivmarke als Gütezeichen entscheiden. Dafür spricht auch die Intention des Gesetzgebers, der trotz Einführung der nationalen Gewährleistungsmarke das Merkmal der Qualität für die Kollektivmarke in § 97 MarkenG erhalten hat.

D. Das Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) und die Einführung einer nationalen Gewährleistungsmarke in der Bundesrepublik Deutschland

Der deutsche Gesetzgeber ist unterdessen nicht tatenlos geblieben und hat zur Modernisierung des MarkenG mit Wirkung zum 14.01.2019 das Markenrechtsmodernisierungsgesetz – MaMoG erlassen.

I. Das MaMoG

Das Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) dient der vollständigen nationalen Umsetzung²¹⁶³ der Richtlinie (EU) 2015/2436 vom 16.12.2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken²¹⁶⁴ und hat keine darüber hinausgehenden Ergänzungen.²¹⁶⁵ Den Absichten der europäischen Markenrechtsreform entsprechend verfolgt auch das MaMoG drei wesentliche Ansätze.²¹⁶⁶

Der Deutsche Bundestag hat am 11.10.2018 in zweiter und dritter Lesung das MaMoG beschlossen und der Bundesrat am 23.11.2018 abschließend beraten. Es wurde am 14. Dezember 2018 im Bundesgesetzblatt verkündet.²¹⁶⁷ Die Modernisierung des nationalen deutschen Markenrechts hat zum Ziel (i), die Koexistenz der verschiedenen Markensysteme zu fördern und ein kohärentes System von nationalen und unionsweiten Markenrechten durch ein ausgewogenes Nebeneinander von Unionsmarke und nationaler Marke, auch mittels einer verstärkten Kooperation der nationalen Markenämter und dem EUIPO, zu etablieren,²¹⁶⁸ (ii) die Einrichtung und Förderung eines gut funktionierenden Binnenmarktes und die Erleichterung der Eintragung, der Verwaltung und den Schutz von Marken sowie die

²¹⁶³ Figge/Hörster, MarkenR 2018, 509 (509); Würtenberger/Freischem, GRUR 2017, 366 (366).

²¹⁶⁴ MaMoG vom 11. Dezember 2018, BGBl. I S. 2357.

²¹⁶⁵ Würtenberger/Freischem GRUR 2017, 366 (366).

²¹⁶⁶ Problem und Ziel S. 1 Gesetzesentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken – Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) (Gesetzesentwurf der Bundesregierung MaMoG), Deutscher Bundestag, Drucksache 19/2898, Stand: 20.06.2018.

²¹⁶⁷ BGBl. 2018 I S. 2357.

²¹⁶⁸ Problem und Ziel S. 1 Gesetzesentwurf der Bundesregierung MaMoG.

Förderung von Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit durch Rechtssicherheit in Bezug auf den Schutzzumfang von Markenrechten mittels Modernisierung und Technologieanpassungen und den damit verbundenen leichteren Zugang²¹⁶⁹ sowie (iii) die effektive Bekämpfung von Produktpiraterie, der durch ein Verbotsrecht des Markeninhabers hinsichtlich aller zollrechtlichen Situationen, einschließlich der Durchfuhr, Umladung, Lagerung, Freizonen, vorübergehenden Verwahrungen, aktiven Veredelungen oder vorübergehenden Verwendung von Waren begegnet werden soll.²¹⁷⁰

II. Konkrete Maßnahme der Rechtlinienumsetzung

Nach Maßgabe des Art. 54 Abs. 1 Richtlinie (EU) 2015/2436 sind diese Anforderungen entsprechend in das deutsche Markenrecht umzusetzen.

1. Erweiterung der Darstellungsmöglichkeiten im elektronischen Register

Das deutsche Markengesetz wird in Zukunft auf das Erfordernis einer grafischen Darstellbarkeit schutzfähiger Zeichen (bisher § 8 Abs. 1 MarkenG a.F.) verzichten.²¹⁷¹ Damit entfällt die Beschränkung der zulässigen Darstellungsmittel auf eine grafische oder visuelle Darstellung, wird gleichzeitig durch ein flexibles Kriterium ersetzt²¹⁷² und das MarkenG wird so den Anforderungen des Art. 3 Richtlinie (EU) 2015/2436 gerecht.²¹⁷³ Das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit stellte insbesondere für unkonventionelle Marken (Hör-, Riech-, Farbmarken) eine schwer überwindbare Hürde dar.²¹⁷⁴ Trotz der Erweiterung müssen Zeichen gemäß der Richtlinie (EU) 2015/2436²¹⁷⁵ in eindeutiger, präziser, in sich abgeschlossener, leicht zugänglicher, verständlicher, dauerhafter und objektiver Weise darstellbar sein.²¹⁷⁶ Diese Erweiterung der Darstellungsmöglichkeiten wird somit auch technische Anpassungen im Register mit sich bringen. Insbesondere zur möglichen Eintragung, Speicherung und Bereithaltung von Audio- und Mediadateien.²¹⁷⁷

²¹⁶⁹ Problem und Ziel S. 1 Gesetzentwurf der Bundesregierung MaMoG.

²¹⁷⁰ Problem und Ziel S. 1, 2 Gesetzentwurf der Bundesregierung MaMoG.

²¹⁷¹ Figge/Hörster MarkenR 2018, 509 (510); siehe auch: Begründung S. 50 Gesetzentwurf der Bundesregierung MaMoG.

²¹⁷² Problem und Ziel S. 2 Gesetzentwurf der Bundesregierung MaMoG.

²¹⁷³ Erwägungsgrund Nr. 13 Richtlinie (EU) 2015/2436.

²¹⁷⁴ Begründung S. 50 Gesetzentwurf der Bundesregierung MaMoG.

²¹⁷⁵ Erwägungsgrund Nr. 13 Richtlinie (EU) 2015/2436.

²¹⁷⁶ EuGH MarkenR 2003, 26 – Siekmann.

²¹⁷⁷ Begründung S. 50 Gesetzentwurf der Bundesregierung MaMoG.

2. Einführung eines amtlichen Nichtigkeitsverfahrens beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)

Gemäß den Anforderungen des Art. 45 Abs. 1 Richtlinie (EU) 2015/2436 müssen die Markenämter ein „effizientes und zügiges“ Verfahren für die Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit vorhalten.²¹⁷⁸ Solch amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren haben den Vorteil, dass diese in der Regel kostengünstiger und schneller abgehandelt werden. Darüber hinaus bringt es den Vorzug einer gebündelten Prüfkompetenz und die Gerichte entscheiden über Verfall und Nichtigkeit nur im Rahmen einer Widerklage und in Fällen von Schadensersatz- oder Verletzungsprozessen.²¹⁷⁹ Das Gesetz (§ 53 f. MarkenG)²¹⁸⁰ hat daher ein Amtsverfahren zur Erklärung des Verfalls und der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke eingeführt.²¹⁸¹

3. Regelung für Waren unter zollamtlicher Überwachung

Der § 14a MarkenG²¹⁸² enthält ein neues ausschließliches Recht des Markeninhabers, das die Überführung von Waren, die seine Rechte verletzen, in allen zollrechtlichen Situationen und nicht nur bei der Ein- und Ausfuhr betrifft.²¹⁸³ Die Vorschriften über Waren in zollrechtlicher Überwachung wurden damit verschärft und dem Markeninhaber ein neuer Unterlassungsanspruch eingeräumt, der die Überführung in alle zollrechtlichen Situationen unterbinden und unter Zuhilfenahme der Zollbehörden stoppen kann. Damit wird der wachsenden Problematik der Produktfälschungen entgegengewirkt und ein wirksames Mittel zur Unterbindung nachgeahmter Waren geschaffen.²¹⁸⁴ Das neue Verfahren (§ 14a MarkenG) ist in zwei Stufen geteilt. Zunächst kann die zuständige Zollbehörde (i) die vermeintlich markenrechtsverletzenden Waren beschlagnahmen und diese, wenn kein Widerspruch erfolgt, vernichten oder (ii) bei einem Widerspruch des Betroffenen und Nachweis seiner Legitimation, die Waren ins endgültige Bestimmungsland zu verbringen, wieder freigeben.²¹⁸⁵ Dies entspricht einem Ausgleich zwischen der effektiven Durchsetzung von Markenrechten und dem Erfordernis eines freien Handels mit rechtmäßigen Waren.²¹⁸⁶ Das Recht der Waren unter

²¹⁷⁸ Begründung S. 51 Gesetzentwurf der Bundesregierung MaMoG.

²¹⁷⁹ Begründung S. 51 Gesetzentwurf der Bundesregierung MaMoG.

²¹⁸⁰ Art. 1 Nr. 33 MaMoG.

²¹⁸¹ Figge/Hörster MarkenR 2018, 509 (513).

²¹⁸² Art. 1 Nr. 8 MaMoG.

²¹⁸³ Figge/Hörster MarkenR 2018, 509 (510); Begründung S. 51 Gesetzentwurf der Bundesregierung MaMoG.

²¹⁸⁴ Vergleiche Erwägungsgrund Nr. 21 Richtlinie (EU) 2015/2436.

²¹⁸⁵ Begründung S. 52 Gesetzentwurf der Bundesregierung MaMoG.

²¹⁸⁶ Begründung S. 52 Gesetzentwurf der Bundesregierung MaMoG.

zollamtlicher Überwachung beschränkt sich, mutmaßlich aus Gründen der Rechtsklarheit, auf die Inhaber eingetragener Marken.²¹⁸⁷

4. Absolute Schutzhindernisse

Gemäß Richtlinienumsetzung werden die absoluten Schutzhindernisse für die nationalen Marken erweitert und durch neue Tatbestände ersetzt.²¹⁸⁸ In der Vergangenheit waren gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG a. F. solche Zeichen einem markenrechtlichen Schutz nicht zugänglich, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Die Richtlinie (EU) 2015/2436 fordert nun gemäß Art. 4 Abs. 1 lit. e, dass auch Zeichen, die ausschließlich aus einem „anderen charakteristischen Merkmal“ bestehen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, wenn es artbedingt, technisch bedingt oder wertbedingt ist.²¹⁸⁹ Nach dem neu gefassten § 3 Abs. 2 MarkenG wurde dies umgesetzt.²¹⁹⁰ Mit dieser Erweiterung wird der Öffnung des Markenregisters Rechnung getragen und soll Korrektiv für nicht-konventionelle Marken sein.²¹⁹¹

III. Einführung einer nationalen Gewährleistungsmarke im MarkenG

Im Zuge der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 wurde nun ausdrücklich die Gewährleistungsmarke in das deutsche Markengesetz aufgenommen.²¹⁹² Zwar war eine Einführung in die nationalen Markenrechte der Mitgliedstaaten gemäß Richtlinie (EU) 2015/2436 nicht verpflichtend,²¹⁹³ der deutsche Gesetzgeber hat damit aber der wachsenden Bedeutung von Gütezeichen für die Wirtschaft Rechnung getragen.²¹⁹⁴ Durch die Integration der Unionsgewährleistungsmarke in das Markenrechtsregime der Union ist auch eine unionsrechtliche Gewährleistungsmarke nach der Rechtssystematik und den markenrechtlichen Rechtsgrundsätzen des Unionsrechts zu beurteilen.²¹⁹⁵ Die Einfügung stellt einen inhaltlichen Schwerpunkt des MaMoG dar²¹⁹⁶ und implementiert eine neue

²¹⁸⁷ Würtenberger/Freischem, GRUR 2017, 366 (368).

²¹⁸⁸ Begründung S. 53 Gesetzentwurf der Bundesregierung MaMoG; Art. 4 Abs. 1 lit. e Richtlinie (EU) 2015/2436.

²¹⁸⁹ Begründung S. 53 Gesetzentwurf der Bundesregierung MaMoG.

²¹⁹⁰ Figge/Hörster MarkenR 2018, 509 (510).

²¹⁹¹ Begründung S. 53 Gesetzentwurf der Bundesregierung MaMoG.

²¹⁹² §§ 106a bis § 106h MarkenG.

²¹⁹³ Figge/Hörster MarkenR 2018, 509 (511 f.); Siehe Art. 27 und Art. 28 Richtlinie (EU) 2015/2436

²¹⁹⁴ Problem und Ziel S. 2 Gesetzentwurf der Bundesregierung MaMoG; siehe auch: Geiger/Kringer MarkenR 2018, 359 (359, 360).

²¹⁹⁵ Fezer, GRUR 2017, 1188 (1189).

²¹⁹⁶ Fezer, GRUR 2017, 1188 (1189).

Markenkategorie.²¹⁹⁷ Der Gesetzgeber umschreibt die deutsche Gewährleistungsmarke als Marke, die sich dadurch auszeichnet, dass „im Vergleich zur Individualmarke nicht die Herkunftsfunktion, sondern die Garantiefunktion im Vordergrund steht.“ und „Der Markeninhaber nimmt die Rolle eines Zertifizierers ein und übt selbst keine Tätigkeit aus, die die Produktion oder Verbreitung gekennzeichneter Produkte umfasst (sog. Neutralitätsgebot).“²¹⁹⁸ Damit decken sich nicht nur in großen Teilen der Wortlaut von Verordnung (EU) 2017/1001, der Richtlinie (EU) 2015/2436 und der Umsetzung in das MarkenG, sondern auch die Vorstellungen des deutschen Gesetzgebers mit der des europäischen Gesetzgebers über die Einführung einer Gewährleistungsmarke und ihren Charakteristika.²¹⁹⁹

Die zentralen Merkmale der nationalen Gewährleistungsmarke sind Transparenz, Neutralität und die Prüf- respektive Überwachungspflichten des Inhabers.²²⁰⁰ Damit wird dem Bedürfnis des Verkehrs nach qualitätsanzeigenden Zeichen Rechnung getragen und etwaige Rechtsunsicherheiten im Zusammenhang mit den bisherigen „Gütezeichen“ sollen ausgeräumt werden.²²⁰¹

1. Die deutsche Gewährleistungsmarke

Nach dem deutschen Markenrecht (§ 106a MarkenG) kennzeichnet eine Gewährleistungsmarke Waren und Dienstleistungen - für die sie angemeldet ist – in Bezug auf das Material, die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen, die Qualität, die Genauigkeit oder anderen Eigenschaften mit Ausnahme der geografischen Herkunft. Sie muss dabei geeignet sein, Waren und Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung besteht, von solchen Marken zu unterscheiden, für die eine derartige Gewährleistung nicht besteht.²²⁰² Bei ihrer Anmeldung muss eine Gewährleistungsmarke entsprechend als solch ein Markentyp bezeichnet werden.²²⁰³ Im Übrigen, und soweit die §§ 106a-106h MarkenG nicht etwas Anderes bestimmen, sind die allgemeinen Vorschriften

²¹⁹⁷ Geiger/Kringer MarkenR 2018, 359 (359).

²¹⁹⁸ Figge/Hörster MarkenR 2018, 509 (511 f.) Begründung S. 50 Gesetzentwurf der Bundesregierung MaMoG.

²¹⁹⁹ So auch: Fezer, GRUR 2017, 1188 (1189).

²²⁰⁰ Begründung S. 50 Gesetzentwurf der Bundesregierung MaMoG; siehe auch: Geiger/Kringer MarkenR 2018, 359 (360).

²²⁰¹ Begründung S. 51 Gesetzentwurf der Bundesregierung MaMoG.

²²⁰² § 106a Abs. 1 MarkenG; siehe auch: Begründung S. 93, 94 Gesetzentwurf der Bundesregierung MaMoG.

²²⁰³ § 106a Abs. 1 MarkenG; siehe auch: Begründung S. 93, 94 Gesetzentwurf der Bundesregierung MaMoG.

des MarkenG auf die Gewährleistungsmarke anzuwenden.²²⁰⁴ Mit seinem Wortlaut zieht die deutsche Gewährleistungsmarke mit Unionsmarkenverordnung und Markenrechtsrichtlinie gleich, ohne darüber hinausgehende Bestimmungen einzubringen.²²⁰⁵ Dabei orientiert sich der deutsche Gesetzgeber, was im Sinne der Kohärenz und Anwenderfreundlichkeit des nationalen und Unionsmarkenrechts zu begrüßen ist, stark an der Unionsgewährleistungsmarke und ihrer Ausgestaltung. Er schließt, anders als es ihm die Richtlinie (EU) 2015/2436 ermöglicht hätte,²²⁰⁶ die geografische Herkunft als zu gewährleistende Eigenschaft der Waren und Dienstleistungen für die Gewährleistungsmarke in Unterscheidung zu anderen nationalen Gewährleistungsmarken²²⁰⁷ ebenfalls aus.²²⁰⁸ Dieser Gleichlauf mit der Unionsgewährleistungsmarke ist im Sinne einer einheitlichen Rechtspraxis in der europäischen Union, auch wenn sie im Widerspruch zur Regelungen der Kollektivmarken steht, zu begrüßen.²²⁰⁹

2. Inhaber der Gewährleistungsmarke

Der Inhaber einer Gewährleistungsmarke kann jede natürliche oder juristische Person einschließlich Einrichtungen, Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts sein, sofern er keine Tätigkeit ausübt, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung besteht, umfasst.²²¹⁰ Bis auf den Wegfall der Bezeichnung „gewerbliche Tätigkeit“ ist der Wortlaut des § 106b Abs. 1 MarkenG identisch mit dem Wortlaut der Inhaberschaft einer Unionsgewährleistungsmarke.²²¹¹ Der Wortlaut stellt damit gleichermaßen klar, dass im Sinne der Neutralität der Anmelder einer Gewährleistungsmarke nicht selbst Waren herstellen oder Dienstleistungen erbringen darf, die von der Gewährleistung erfasst sind.²²¹² Der Gesetzgeber hat von der fakultativen Möglichkeit einer Eignungsprüfung des Markeninhabers der Richtlinie (EU) 2015/2436 keinen Gebrauch gemacht.²²¹³ Der § 106b Abs. 2 MarkenG stellt klar, dass eine Benutzung der Gewährleistungsmarke durch die Benutzung einer befugten Person, der üblichen Benutzung durch den Inhaber einer Individualmarke

²²⁰⁴ § 106a Abs. 2 MarkenG; siehe auch: Begründung S. 93, 94 Gesetzentwurf der Bundesregierung MaMoG.

²²⁰⁵ Begründung S. 93, 94 Gesetzentwurf der Bundesregierung MaMoG.

²²⁰⁶ Art. 27 lit. a, Art. 28 Abs. 4 Richtlinie (EU) 2015/2436.

²²⁰⁷ Exemplarisch: Certification Mark (U.S.) und Certification Mark (U.K.).

²²⁰⁸ So auch: Begründung S. 93, 94 Gesetzentwurf der Bundesregierung MaMoG.

²²⁰⁹ Anderer Ansicht: Fezer, GRUR 2017, 1188 (1190).

²²¹⁰ § 106b Abs. 1 MarkenG.

²²¹¹ Art. 83 Abs. 2 Verordnung (EG) 207/2009.

²²¹² Begründung S. 94 Gesetzentwurf der Bundesregierung MaMoG.

²²¹³ Begründung S. 94 Gesetzentwurf der Bundesregierung MaMoG.

entspricht.²²¹⁴ Es kann im Übrigen auf die ausführlichen Ausführungen zur Inhaberschaft der Unionsgewährleistungsmarke und den dortigen Stellungnahmen verwiesen werden, die im Grundsatz auf die deutsche Gewährleistungsmarke, ihre Inhaber und der Benutzung gemessen am Regelungsgehalt, im Grundsatz übertragen werden kann.

3. Satzung der Gewährleistungsmarke

Ebenfalls identisch mit der Unionsmarkenverordnung muss jede Anmeldung einer Gewährleistungsmarke gemäß § 106d MarkenG eine Markensatzung enthalten.²²¹⁵ Die Mindestanforderungen an diese Markensatzung decken sich mit den Anforderungen des Art. 85 Verordnung (EU) 2017/1001 und gehen sogar darüber hinaus. Die Gewährleistungsmarkensatzung muss (i) Name und Adresse des Inhabers, (ii) eine Erklärung des Inhabers, selbst keine Tätigkeit auszuüben, die im Widerspruch zu § 106b MarkenG stehen würde, (iii) eine Wiedergabe der Gewährleistungsmarke, (iv) die Waren und Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung bestehen soll, (v) Angaben darüber, welche Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen von der Gewährleistung umfasst werden, (vi) die Bedingungen für die Benutzung der Gewährleistungsmarke, (vii) Angaben über den Kreis der zur Benutzung befugten Personen, (viii) die Art und Weise, in der der Inhaber die von der Gewährleistung umfassten Eigenschaften prüfen und die Benutzung der Marke überwachen will sowie (ix) Angaben über die Rechte und Pflichten der Beteiligten im Falle von Verletzungen der Gewährleistungsmarke - insbesondere Sanktionen - enthalten.²²¹⁶ Damit sollen die Bedingungen zur Benutzung der Gewährleistungsmarke für die Nutzer, Lizenznehmer und auch Dritte transparent gestaltet werden.²²¹⁷ Gemäß § 106d Abs. 3 MarkenG wird die dann eingereichte Markensatzung im Register vermerkt und entsprechend den Anforderungen des § 106d Abs. 4 MarkenG steht eine Einsicht in die Gewährleistungsmarkensatzung jeder Person frei.²²¹⁸

4. Prüfung der Anmeldung einer Gewährleistungsmarke

Neben den von Amtswegen bereits zu berücksichtigenden Schutzhindernissen des § 37 MarkenG ist die Anmeldung einer Gewährleistungsmarke auch dann zurückzuweisen, wenn sie nicht den Vorschriften der §§ 106a, 106b Abs. 1 und 106d MarkenG entspricht oder sie

²²¹⁴ Begründung S. 94 Gesetzentwurf der Bundesregierung MaMoG.

²²¹⁵ Für die Unionsgewährleistungsmarke Art. 84 Verordnung (EG) 2017//1001.

²²¹⁶ § 106d Abs. 2 Nr. 1-9 MarkenG.

²²¹⁷ Begründung S. 95 Gesetzentwurf der Bundesregierung MaMoG.

²²¹⁸ Begründung S. 95 Gesetzentwurf der Bundesregierung MaMoG.

gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt.²²¹⁹ Gemäß § 106e Abs. 2 MarkenG wird die Anmeldung einer Gewährleistungsmarke auch dann zurückgewiesen, wenn die Gefahr besteht, dass der Verkehr über den eigentlichen Charakter oder die Bedeutung der Marke in die Irre geführt wird. Dies insbesondere für den Fall, dass die Marke den Eindruck erweckt, etwas anderes als eine Gewährleistungsmarke zu sein.²²²⁰ Vergleichbar mit der Unionsgewährleistungsmarke²²²¹ eröffnet § 106e Abs. 3 MarkenG dem Anmelder die Möglichkeit eine Zurückweisung durch Änderungen an der Marke noch zu verhindern.²²²²

5. Besondere Verfallsgründe, Klagebefugnis und Schadensersatz

Wie bereits die Unionsgewährleistungsmarke sieht auch die deutsche Gewährleistungsmarke besondere Verfallsgründe vor. Neben den allgemeinen, in § 49 MarkenG geregelten, Verfallsgründen sind dies Sachverhalte, in denen (i) der Inhaber die Anforderungen des § 106b MarkenG nicht mehr erfüllt,²²²³ (ii) der Inhaber keine geeigneten Maßnahmen trifft, es zu verhindern, dass die Gewährleistungsmarke missbräuchlich in einer der Satzung nicht entsprechenden Art benutzt wird,²²²⁴ (iii) die Gewährleistungsmarke so benutzt wird, dass die Gefahr besteht, das Publikum könnte gemäß § 106e Abs. 2 MarkenG in die Irre geführt werden²²²⁵ und (iv) eine Änderung der Markensatzung entgegen den gesetzlichen Anforderungen in das Register eingetragen und von dem Inhaber nicht korrigiert worden ist.²²²⁶ Die Vorschriften sollen sicherstellen, dass der Markeninhaber seinen Verpflichtungen nachkommt, indem er die tatsächliche Einhaltung seiner in der Markensatzung festgelegten Rahmenbedingungen überwacht und somit das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Gewährleistungsmarke konkret aber auch generell gestärkt wird.²²²⁷

Damit entspricht auch an dieser Stelle die nationale Gewährleistungsmarke nahezu identisch den besonderen Verfallsgründen der Unionsgewährleistungsmarke und es kann auf die dortigen Ausführungen, in einer entsprechenden Anwendung für die deutsche Gewährleistungsmarke, verwiesen werden. Gemäß § 106c Abs. 1 MarkenG kann, soweit die

²²¹⁹ § 106e MarkenG; zum Vergleich für die Kollektivmarke: § 103 Abs. 1 MarkenG.

²²²⁰ Siehe auch: Begründung S. 96 Gesetzentwurf der Bundesregierung MaMoG; die Vorschrift ist inhaltsgleich mit § 103 Abs. 2 MarkenG für die Kollektivmarke.

²²²¹ Art. 85 Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001.

²²²² Identisch zur Kollektivmarke, dort § 103 Abs. 3 MarkenG.

²²²³ § 106g Abs. 1 Nr. 1 MarkenG.

²²²⁴ § 106g Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

²²²⁵ § 106g Abs. 1 Nr. 3 MarkenG.

²²²⁶ § 106g Abs. 1 Nr. 4 MarkenG.

²²²⁷ Begründung S. 97 Gesetzentwurf der Bundesregierung MaMoG

Markensatzung nicht etwas anderes bestimmt, jede zur Benutzung der Gewährleistungsmarke berechnigte Person Klage wegen Verletzung der Gewährleistungsmarke nur dann erheben, wenn der Inhaber der Gewährleistungsmarke dem zustimmt. Hier weicht die deutsche Gewährleistungsmarke ein wenig von den Vorschriften der Unionsgewährleistungsmarke ab und orientiert sich stärker an der Kollektivmarke und ihrer Klagebefugnis. Im Vergleich sieht die Unionsgewährleistungsmarke vor, dass lediglich speziell vom Inhaber ermächtigte Dritte zu Klage befugt sind. Dieser nicht unerhebliche Unterschied²²²⁸ wird es bei Klageerhebung durch Dritte unerlässlich machen, deren Berechnigung in Hinblick auf die Benutzung einer Gewährleistungsmarke zum Gegenstand der Klageprüfung zu machen. Dies zunächst beim Inhaber der Gewährleistungsmarke, der seine Zustimmung erteilen muss, wohl aber auch im eigentlichen Klageverfahren, da es als klare Voraussetzung der Klagebefugnis genannt wird.

6. Rahmenbedingungen

Die Änderungen des MarkenG und die Einführung einer nationalen Gewährleistungsmarke machen als gänzlich neues Rechtsinstrument entsprechende technische und administrative Infrastrukturen erforderlich und das elektronische Register muss um eine neue Kategorie erweitert werden.²²²⁹ Eine erste Evaluierung der Maßnahme einer Einführung der Gewährleistungsmarke ist fünf Jahre nach ihrer Einführung geplant.²²³⁰

IV. Stellungnahme

Die Einbringung der Gewährleistungsmarke als neuer Markentyp in das deutsche Markengesetz ist zu begrüßen.²²³¹ Der dadurch nun hergestellte Gleichlauf von Unionsmarkenverordnung und dem nationalen Markenrecht wird die Rechtsanwendung für alle Beteiligte erleichtern.²²³² Wie schon durch die Einführung der Unionsgewährleistungsmarke wird sich das deutsche Markenrecht durch eine nationale Gewährleistungsmarke neuen Herausforderungen stellen müssen. Angefangen bei den grundverschiedenen Markenfunktionen einer Beschaffenheitsidentität oder Garantiefunktion²²³³ werden auch das Auseinanderfallen von Inhaber und Benutzer neuartiger

²²²⁸ Anderer Ansicht, nach der die Regelung im Wesentlichen dem Art. 90 Verordnung (EU) 2017/1001 für die Unionsgewährleistungsmarke entspricht: Begründung S. 95 Gesetzentwurf der Bundesregierung MaMoG.

²²²⁹ Begründung S. 57 Gesetzentwurf der Bundesregierung MaMoG.

²²³⁰ Begründung S. 61 Gesetzentwurf der Bundesregierung MaMoG.

²²³¹ So im Grundsatz auch: Württenberger/Freischem, GRUR 2017, 366 (367); verhalten: Buckstegge S. 275 f.

²²³² Zustimmend auch: Dröge in seiner Einleitung der Stellungnahme des Markenverbandes zum Referentenentwurf MaMoG vom 24.02.2017.

²²³³ Lösung S. 2 und Begründung S. 50 und 93 Gesetzentwurf der Bundesregierung MaMoG.

Markensetzungen und die Wahrnehmung der neuen Gewährleistungsmarke in der Öffentlichkeit zu bisher unbekanntem Konstellationen führen, die es rechtlich zu bewerten gilt. Dies betrifft insbesondere die Beurteilung der Unterscheidungsfunktion mit Hinblick auf den unterschiedlichen Zweck der verschiedenen Markentypen. Inwiefern aus gewöhnlichen Individual- und Kollektivmarken gegen eine Gewährleistungsmarke vorgegangen werden kann, lässt das MarkenG (ähnlich wie die Verordnung (EU) 2017/1001) in letzter Konsequenz unbeantwortet.²²³⁴ Es muss aber auch hier der Grundsatz gelten, dass bei identischen oder verwechselbaren Kennzeichen für identische oder ähnliche Waren- bzw. Dienstleistungsklassen aus jeder Markenart gegen eine andere und somit auch aus (oder gegen) einer Gewährleistungsmarke vorgegangen werden kann. Denn nur so kann man den anderen Anforderungen, exemplarisch der Irreführung über den eigentlichen Markentyp oder die Pflicht des Inhabers die Benutzung seiner Gewährleistungsmarke angemessen zu überwachen, gerecht werden. Die Abgrenzung zwischen dem Recht der geografischen Herkunftsbezeichnungen und dem Recht der Gewährleistungsmarken und deren strikte Trennung ist, wie auch bei der Unionsgewährleistungsmarke, erfreulich,²²³⁵ schafft Klarheit in der Anwendung und ist zu begrüßen, zumal auch damit die gewünschte Harmonisierung zwischen Unionsmarkenrecht und dem nationalen Markenrecht gestärkt wird.

²²³⁴ Ohne Stellungnahme: Würtemberger/Freischem, GRUR 2017, 366 (367).

²²³⁵ So auch: Figge/Hörster MarkenR 2018, 509 (512).

Teil 4

Zusammenfassung

Die Unionsmarkenverordnung kannte in der Vergangenheit mit der Unionsindividual- und Unionskollektivmarke lediglich zwei verschiedene Markentypen. Seit dem 01.10.2017 ist ein dritter Markentyp, die Unionsgewährleistungsmarke mit ihren speziellen Ausgestaltungen, hinzugekommen. Mit dieser Ergänzung des Markenportfolios der Europäischen Union wird der europäische Gesetzgeber einem markenrechtlichen Gebaren der Wirtschaft im Zusammenhang mit Gütezeichen gerecht, das schon über viele Jahrzehnte bestand und dessen Ursprung sich bereits bei den kennzeichenrechtlichen Anfängen des europäischen Markenrechts finden lässt.²²³⁶ Trotz verbreiteter Ausgestaltung und Anwendung durch die interessierten Wirtschaftsteilnehmer hatten es der europäische Gesetzgeber und, mit Ausnahme weniger, die einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union bisher versäumt, eindeutige und verpflichtende normierte Regelungen für diese Kennzeichenart zu schaffen.²²³⁷

Die Unionsindividual- und Unionskollektivmarken haben eine gemeinsame Hauptfunktion. Sie geben Auskunft über die gewerbliche bzw. betriebliche Herkunft der mit ihnen gekennzeichneten Produkte oder Dienstleistungen.²²³⁸ Ihre Kernfunktion besteht darin, den Verbrauchern Auskunft darüber zu geben, welchen wirtschaftlichen Ursprung die gekennzeichneten Produkte haben und auf welche gewerbliche Quelle diese zurückgeführt werden können. Sie dienen der Identifikation eines Verantwortlichen und geben diesem gleichzeitig die Möglichkeit, Investitionen und Aufwendungen in seine Waren oder Dienstleistungen von denen Dritter zu differenzieren und seine Aufwendungen so vor Verwässerung, Täuschung und Missbrauch zu schützen.²²³⁹ Diese Unterscheidungsfunktion ist der Ursprung und gleichzeitig das Fundament des Kennzeichenrechts. Sie dient als Investitions-, Forschungs- und Entwicklungsanreiz, sichert wirtschaftlichen Fortschritt und fungiert gleichzeitig als Werterhalt für einen geregelten und fairen Wettbewerb.²²⁴⁰

Aus dieser ursprünglichen Markenfunktion heraus, die daher auch als Hauptfunktion der Unionsindividual- und Unionskollektivmarken bezeichnet wird, haben die Unionsmarken

²²³⁶ Seite 127.

²²³⁷ Seite 10.

²²³⁸ Seite 39 ff.

²²³⁹ Seite 142 ff.

²²⁴⁰ Seite 34 ff.

schnell weitere Funktionen zur Unterscheidung entwickelt, die neben der Herkunftsfunktion einer Marke ergänzend zugesprochen werden können.²²⁴¹ Eine dieser ergänzenden Funktionen ist die Qualitätsfunktion. Sie gibt neben der eigentlichen Herkunft der Waren und Dienstleistungen Auskunft über bestimmte qualitative Eigenschaften der gekennzeichneten Produkte.²²⁴² Ergänzend zur der wesentlichen Entwicklung und Investition in die Qualität und Beständigkeit der vertriebenen Waren oder Dienstleistungen, ist sie in der Regel das Resultat einer konsequenten Markenpflege, gepaart mit Maßnahmen zur Kundenbindung und Produktkontinuität, mit denen sich der Markeninhaber von anderen Wettbewerbern abgrenzen kann.²²⁴³ Die angesprochenen Verkehrskreise verbinden ab einem bestimmten Zeitpunkt, der fließend ist und sich nicht eindeutig festlegen lässt, mit einer Unionsmarke nicht nur den Ursprung gekennzeichnete Produkte, sondern auch spezifische Merkmale, die zumeist qualitativer Art sind. Diese und andere Funktionen stehen jedoch stets ergänzend und lediglich neben der eigentlichen Herkunftsfunktion, die unabdingbare Funktion jeder Unionsmarken ist.²²⁴⁴ Erfüllt eine Unionsindividualmarke diese Funktion nicht, fehlt es an der rechtlich erforderlichen markenmäßigen Benutzung durch ihren Inhaber und ihr droht auf Antrag der markenrechtliche Verfall.²²⁴⁵

In der Wirtschaft und im Gewerbe bestand bereits seit der Frühzeit ihrer Industrialisierung das Bedürfnis, neben der betrieblichen Herkunft von Waren und Dienstleistungen auch weitere, davon losgelöste, Eigenschaften mit Marken zu kennzeichnen.²²⁴⁶ Getrieben durch die wirtschaftlichen Interessen der Marktteilnehmer und bedingt durch die vorhandene Regelungslücke haben sich so in der Vergangenheit unzählige Gewähr- und Gütezeichen in den verschiedensten Ausprägungen entwickelt.²²⁴⁷ Diese wurden von Industrie und Wirtschaft intensiv genutzt und von den angesprochenen Verkehrskreisen angenommen und akzeptiert. Eine eindeutige und vor allem europaweit einheitliche rechtliche Einbettung hat diesen Kennzeichen jedoch lange gefehlt. Dieses aufkommende rechtliche Vakuum wurde in der Vergangenheit von den beteiligten Ämtern und Gerichten nicht immer einheitlich und durch die fehlende klare rechtliche Einordnung inkonsequent behandelt.²²⁴⁸

²²⁴¹ Seite 3.

²²⁴² Seite 6.

²²⁴³ Seite 3.

²²⁴⁴ Seite 137.

²²⁴⁵ Seite 140.

²²⁴⁶ Seite 344 ff.

²²⁴⁷ Seite 6; Seite 356 ff.

²²⁴⁸ Seite 131 ff.

Im Unterschied zur Unionsmarkenverordnung hat die Markenrechtsrichtlinie schon früh einen Regelungsbedarf für Gütezeichen erkannt und ist diesem Bedürfnis zumindest rudimentär gerecht geworden, indem sie den Mitgliedstaaten die Möglichkeit nationaler Regelungen zu Garantie- und Gewährleistungsmarken ermöglicht hat. Verpflichtend war diese Umsetzung jedoch nicht und so blieb es dabei, dass lediglich vereinzelt Mitgliedstaaten entsprechende nationale Vorschriften in das Markenrecht aufgenommen haben.²²⁴⁹

Der deutsche Gesetzgeber hatte es in der Vergangenheit für nicht erforderlich gehalten, neben den nationalen Individual- und Kollektivmarken noch einen weiteren Markentypen in das MarkenG aufzunehmen. Lediglich die Regelungen zur Kollektivmarke sahen es vor, dass diese Markenart auch zur Kennzeichnung von bestimmten Qualitäten der Waren und Dienstleistungen verwendet werden kann, ohne auf die sich daraus ergebenden Besonderheiten einzugehen. Im Grundsatz war eine Anmeldung von nationalen Gütezeichen demnach möglich, jedoch an die besonderen Anforderungen einer Kollektivmarke gebunden.²²⁵⁰

Seit dem 01.10.2017 gehört diese unionsrechtliche Lücke im Markenrecht nun der Vergangenheit an. Mit der lange geplanten - und seit ihrer Einführung umfangreichsten - Reform der Unionsmarkenverordnung²²⁵¹ hat sich der europäische Gesetzgeber dazu durchgerungen, eine weitere Unionsmarke, die Unionsgewährleistungsmarke, einzuführen und den Güte- und Garantiezeichen damit einen eigenen gesetzlichen Regelungsrahmen zu geben.²²⁵² Als Unterfall der Unionsmarke ist sie im Grundsatz in Anwendung und Ausgestaltung mit dieser zu vergleichen und fügt sich damit in das allgemeine Regelungsgerüst der Unionsmarkenverordnung ein.²²⁵³ Gemäß Definition ist die Unionsgewährleistungsmarke dafür geschaffen worden, die mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen nicht hinsichtlich ihres Ursprungs, sondern in Bezug auf bestimmte gewährte Eigenschaften abzugrenzen und im markenrechtlichen Sinne zu unterscheiden.²²⁵⁴

²²⁴⁹ Seite 127 f.

²²⁵⁰ Seite 344 ff.; Seite 362.

²²⁵¹ Seite 108.

²²⁵² Seite 70 ff.

²²⁵³ Seite 123.

²²⁵⁴ Seite 125.

Bei der Ausgestaltung durch den Gesetzgeber sind viele Bestandteile der speziellen Regelungsvorschriften zu begrüßen. (i) Der Gesetzgeber trennt die geografischen Herkunftsangaben und die mittels Unionsgewährleistungsmarke zu kennzeichnenden Eigenschaften strikt,²²⁵⁵ (ii) die Rahmenbedingungen zur Benutzung und Verwaltung einer Unionsgewährleistungsmarke müssen in einer umfangreichen Markensatzung dargelegt werden,²²⁵⁶ (iii) dem Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke ist es - im Grundsatz - als neutrale Instanz untersagt, selbst im wirtschaftlichen Umfeld der gekennzeichneten Produkte gewerblich tätig zu sein,²²⁵⁷ (iv) gleichzeitig wurden Instrumente geschaffen, die den Inhaber zu marktfördernden und markenbewahrenden Maßnahmen verpflichten, und dabei trotz der gewerblichen Trennung Sanktionen geschaffen, die den Inhaber zur Einhaltung dieser Verpflichtungen anhalten²²⁵⁸ und (v) schließlich hat der Gesetzgeber auch Regelungen zur Beteiligung Dritter und den Möglichkeiten der Geltendmachung von Ansprüchen in der Dreieckskonstellation Inhaber, Benutzer und Verletzer vorgesehen.²²⁵⁹ Damit verzichtete der europäische Gesetzgeber darauf, lediglich mittels Ergänzungen und Ausnahmenvorschriften die bestehenden Regelungen zur Unionsindividual- und Unionskollektivmarke für entsprechende Sachverhalte anzupassen und zu modifizieren, sondern hat durch die Einführung eines spezifischen Markentyps für eine klare Rollenverteilung der einzelnen Markenarten und mehr Transparenz sowie Anmelder- und Benutzerfreundlichkeit gesorgt.

An anderen Stellen verpasste es der Gesetzgeber jedoch, deutliche und unmissverständliche Regelungen zum Umgang mit sowie der genauen Ausgestaltung der Unionsgewährleistungsmarke zu schaffen. (i) Der Umfang des gewerblichen Tätigkeitsverbots der Markeninhaber ist nur grob umrissen und lässt viel Spielraum zur Auslegung,²²⁶⁰ (ii) klare Eigenschaften, die an den Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke zu stellen sind, wurden in diesem Zusammenhang nicht genannt,²²⁶¹ (iii) die Anforderungen an die einzureichende Markensatzung und der damit verbundenen konkreten Benutzung der Unionsgewährleistungsmarke wurden nur rudimentär umschrieben,²²⁶² (iv) Hinweise auf den spezifischen Umgang mit den allgemeinen Vorschriften der Unionsmarkenverordnung sind

²²⁵⁵ Seite 208.

²²⁵⁶ Seite 186 ff.

²²⁵⁷ Seite 165 ff.

²²⁵⁸ Seite 216 ff.

²²⁵⁹ Seite 285 ff.

²²⁶⁰ Seite 165 ff.

²²⁶¹ Seite 179.

²²⁶² Seite 304.

unterblieben und werfen Fragen auf,²²⁶³ (v) Regelungen zum Umgang mit bestehenden Gewähr- und Gütezeichen fehlen gänzlich²²⁶⁴ und (vi) schließlich hat der Gesetzgeber es auch unterlassen, auf die konkrete Benutzung der Unionsgewährleistungsmarke und möglichen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit durch entsprechende Inhalte und ihrer Zugänglichkeit im Markenregister einzugehen.²²⁶⁵

Fast pünktlich zur Einführung der Unionsgewährleistungsmarke setzte sich der Europäische Gerichtshof mit der Frage einer markenmäßigen und damit rechtserhaltenden Nutzung einer Unionsindividualmarke als Gütezeichen auseinander.²²⁶⁶ Der Europäische Gerichtshof kommt zu dem Ergebnis, dass Unionsindividualmarken bei der ausschließlichen Nutzung als Gütezeichen ohne Hinweise auf den betrieblichen Ursprung nicht markenmäßig benutzt werden und im Zweifel für verfallen zu erklären sind. Da der Europäische Gerichtshof in diesem Zusammenhang bereits auf die neuen Regelungen zur Unionsgewährleistungsmarke eingegangen ist und diese berücksichtigt hat, macht er seine auch zukünftige Haltung diesbezüglich deutlich und spricht sich damit ausdrücklich für eine strikere Trennung der nun bestehenden Markentypen und ihrer Verwendung aus.

Diese Entscheidung und der grundsätzlich bestehende Bedarf der Marktteilnehmer, lässt erwarten, dass die Unionsgewährleistungsmarke ihrer vorgesehenen Bestimmung gerecht werden kann, sich als attraktive Alternative zu den bestehenden Markentypen anbietet und mit wachsender Erfahrung der Verwender eine beliebte und funktionale Markenart darstellen wird. Erste Anmeldungen und Eintragungen von Unionsgewährleistungsmarken sind bereits erfolgt und, sollten sich auch zu Beginn strittige Fragestellungen ergeben, es ist zu erwarten, dass die Unionsgewährleistungsmarke sich in ihrem Kern zügig festigen und einen verlässlichen Bestandteil der europäischen Markenlandschaft bilden wird. Vor diesem Hintergrund ist der Vorstoß und die Einführung einer nationalen Gewährleistungsmarke durch den deutschen Gesetzgeber ebenfalls zu begrüßen.

²²⁶³ Seite 145ff.; Seite 163 ff.; Seite 205ff.; Seite 216 ff.

²²⁶⁴ Seite 140.

²²⁶⁵ Seite 303.

²²⁶⁶ Seite 131 ff.

Die Unionsgewährleistungsmarke als Kernbestandteil der bisher umfangreichsten Reform der Unionsmarkenverordnung wird für die Harmonisierung und grundsätzlichen Stärkung des europäischen Markenrechts einen wesentlichen Beitrag leisten.

Literaturverzeichnis

- Ahrens, Hans-Jürgen:* Geografische Herkunftsangaben – Tätigkeitsverbot für den BGH ? – Über gemeinschaftsrechtlichen Eigentumsschutz und Importbehinderungen kraft Irreführungsschutzes, GRUR Int. 1997, 508-515.
- Alexander, Christian:* Wettbewerbsrecht, 1. Auflage, Köln 2016, zit.: Alexander § ... Rn. ...
- Alexander, Christian:* Die unberechtigte Verweigerung der Aufnahme in einen Wirtschaftsverband aus kartellrechtlicher, lauterkeitsrechtlicher und bürgerlichrechtlicher Sicht, ZStV 2014, 121-118.
- Annand, Ruth/Norman, Helen:* Guide to the Community Trade Mark, London 1998, zit.: Annand/Norman S.
- Baldauf, Sarah:* Werbung mit Gütesiegeln und Testergebnissen, Aachen 2011, zit.: Baldauf S.
- Baronikians, Patrick:* Der Schutz des Werktitels, 2. Auflage Köln 2014, zit.: Baronikians Rn.
- Baumbach, Adolf/
Hefermehl, Wolfgang:* Warenzeichenrecht und Internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht, 12. Auflage München 1985, zit.: Baumbach/Hefermehl § Rn.
- Beater, Axel:* Unlauterer Wettbewerb aus verschiedenen Perspektiven, München 2011, zit.: Beater Unlauterer Wettbewerb 2011 Rn.
- Bechtold, Rainer/
Bosch, Wolfgang:* Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, 9. Auflage München 2018, zit.: Bechtold/Bosch § Rn.
- Bechtold, Rainer/
Bosch, Wolfgang:*

- Brinker, Ingo:* EU-Kartellrecht, Art. 101 – 106 AEUV, EU-Kartell-VO 1/2003, 3. Aktualisierte und erweiterte Auflage München 2014, zit.: Bechtold/Bosch/Brinker AEUV Art. Rn.
- Beier, Friedrich Karl:* Der Schutz geografischer Herkunftsangaben in Deutschland, GRUR 1963, 236-243.
- Geografische Herkunftsangaben und Ursprungsbezeichnungen (Soll Deutschland dem Lissaboner Ursprungsabkommen beitreten?), GRUR 1968, 69-79.
- Ziele und Leitgedanken des europäischen Markenrechts, GRUR Int. 1976, 363-375.
- Beier, Friedrich-Karl/
Knaak, Roland:* Der Schutz geografischer Herkunftsangaben in der Europäischen Gemeinschaft, GRUR Int. 1992, 411-423.
- Beier; Friedrich-Karl/
Kur, Anette:* Deutschland und das Madrider Markenabkommen, GRUR Int. 1991, 667-669.
- Belson, Jeffrey:* Ecolabels: Ownership, use, and the public interest, Journal of Intellectual Property Law & Practice (JIPLP) 2012, 96-106.
- Belson, Jeffrey:* Special Report Certification Marks, London 2002, zit.: Belson Rn.
- Bender, Achim:* Die neue Unionsmarke, 2. Auflage Köln 2017, zit.: Bender Die neue Unionsmarke 2017 Rn.
- Was von der Reform übrig blieb: Das neue Markenrecht in Europa und in Deutschland. Ein Überblick über die wichtigsten Änderungen, MarkenR 2016, 10-23.
- Benkard, Georg:* Europäisches Patentübereinkommen: EPÜ, 2. Auflage München 2012, zit.: Benkard/Autor EPÜ Art. Rn.

- Berg, Günter:* Die geografische Herkunftsangabe – ein Konkurrent für die Marke?, GRUR Int. 1996, 425-432.
- Berg, Günter:* Vom Verbandszeichen zur Kollektivmarke, in: Festschrift für Ralf Vieregge zum 70. Geburtstag am 6. November 1995, herausgegeben von: Baur, Jürgen/Jacobs, Rainer/Lieb, Manfred/Müller-Graff, Peter-Christian, Berlin 1995, S. 61-64.
- Bingener, Senta:* Markenrecht, Ein Leitfaden für die Praxis, 3. Auflage München 2017, zit.: Bingener Markenrecht 2017, Teil Rn.
- Bock, Andreas:* Gütezeichen als Qualitätsaussage im digitalen Informationsmarkt, Darmstadt 2000.
- Boes, Ulrich/Deutsch, Volker:* Die „Bekanntheit“ nach dem neuen Markenrecht und ihre Ermittlung durch Meinungsumfragen, GRUR 1996, 168-173.
- Bogatz, Jana:* Rechtserhaltende Benutzung des roten Stoffhähnchens ohne LEVI'S Schriftzug, EuGH Urteil vom 18.04.2013 – C-12/12, BeckRS 2013, 80805 – Colloquium, GRUR-Prax 2013, 179.
- Bornkamm, Joachim:* Markenrecht und wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz zur Vorrangthese der Rechtsprechung, GRUR 2005, 97-102.
- Böhme, Helmut:* Prolegomena zu einer Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Deutschlands im 19. und 20. Jahrhundert, Köln 3. Auflage 1968, zit.: Böhme Prolegomena 1968 S.
- Brandi-Dohrn, Matthias:* Die kommende Neuordnung des Kennzeichenrechts: Das Markenrechtsreformgesetz, BB 1994, Beilage 16.
- Busche, Jan/Stoll, Peter-Tobias:* TRIPs Internationales und europäisches Recht des geistigen Eigentums Kommentar, München 2007, zit.: Busche/Stoll/Bearbeiter Art. Rn.

- Büscher, Wolfgang:* Die „Specsaver“ –Entscheidung im Kontext des nationalen und EU-Markenrechts, GRUR 2015, 305.
- Busse, Rudolf/Stark, Joachim:* Warenzeichengesetz, 6. Auflage Berlin 1990, zit.: Busse/Stark Warenzeichengesetz § Rn.
- Callmann, Rudolf:* Der unlautere Wettbewerb, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb und zu den materiellrechtlichen Vorschriften des Gesetzes zum Schutze der Warenbezeichnungen, Mannheim, Berlin, Leipzig 1929, zit.: Callmann Der unlautere Wettbewerb 1929 § Rn.
- Croon, C.:* Wege zur Vereinheitlichung des europäischen Markenrechts, GRUR Int. 1960, 341, zit.: Croon GRUR Int. 1960, 341.
- Delpy, Laura:* Markenrechtsreformpaket (Teil 2) Die neue Unionsmarkenverordnung, IPkompakt Ausgabe 03/2016 S. 2.
- Deutsch, Volker/
Ellerbrock, Tatjana:* Titelschutz, Werktitel und Domainnamen, 2. Auflage München 2004, zit.: Deutsch/Ellerbrock Rn.
- Dickertmann, Wolf-Christian:* Die geografischen Herkunftsangaben zwischen Gewerblichem Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht, Baden-Baden 2001, zit.: Dickertmann Herkunftsangabe S.
- Dissmann, Richard/
Somboonvong, Sarah:* Die Unionsgewährleistungsmarke, GRUR 2016, 657-664.
- Rechterhaltende Benutzung von Individualmarken als Gütezeichen Besprechung zu EuGH, Gözze/VBB (Internationales Baumwollzeichen), GRUR 2017, 777-779.
- Dölemeyer, Barbara/*

- Klippel, Diethelm:* Der Beitrag der deutschen Rechtswissenschaft zur Theorie des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts. Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschriften, Bd. 1 Weinheim 1991, S. 185-237, zit.: FS GRUR e.V., Autor S.
- Dreier, Horst:* Grundgesetz Kommentar, Band II Artikel 20-82, 3. Auflage Tübingen 2015, zit.: Dreier/Bearbeiter Bd. II Art. Rn.
- Dröge, Alexander:* Die Gewährleistungsmarke und ihre Praxisrelevanz, GRUR 2017, 1198-1202.
- Alle Angaben ohne Gewähr, Ein erster Blick auf die neue europäische Gewährleistungsmarke, WRP 11/2015 Umschlagteil.
- Die Gewährleistungsmarke – Überlegungen und Vergleiche zur Auslegung der neuen Regelung, MarkenR 2016, 549-560.
- Düick, Hermann:* Kriterien für eine geografisch korrekte Benutzung von „Made in Germany“, GRUR 2013, 576.
- Eichmann, Helmut:* Gegenwart und Zukunft der Rechtsdemoskopie, GRUR 1999, 939-955.
- Eisenführ, Günther/
Schennen, Detlef:* Unionsmarkenverordnung, 5. Auflage Köln 2017, zit.: Eisenführ/Schennen Art. Rn.
- Ekey, Friedrich L./
Bender, Achim/
Fuchs-Wisseemann, Georg:* Markenrecht: Band 1: Markengesetz und Markenrecht ausgewählter ausländischer Staaten, 3. Auflage Heidelberg 2015, zit.: Ekey/Bender/Fuchs-Wisseemann/Bearbeiter § Rn.
- Ekey, Friedrich/*

- Klippel, Diethelm:* Heidelberger Kommentar zum Markenrecht, MarkenG, GMV und Markenrecht ausgewählter ausländischer Staaten, Heidelberg 2003, zit.: Ekey/Klippel/Bearbeiter Markenrecht 2003 § Rn.
- Erdmann, Willi:* Schwerpunkte der markenrechtlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, GRUR 2001, 609-615.
- Ernst-Moll, Jürgen:* Die berühmte und die bekannte Marke, GRUR 1993, 8-18.
- Fammler, Michael:* Bekanntheitsschutz bei Produktähnlichkeit; Lässt „Davidoff“ noch Fragen offen? MarkenR 2004, 89-98.
- Faßbender, Kurt/
Herbrich, Tilman:* Geografische Herkunftsangaben im Spannungsfeld von nationalem und europäischem Recht, GRUR Int. 2014, 765-775.
- Fernandez-Novoa, Carlos:* El Sistema Comunitario De Marcas, Madrid 1995, zit.: Fernandez-Novoa El Sistema Comunitario De Marcas 1995 S.
- Fezer, Karl-Heinz:* Rechtsnatur und Rechtssystematik der unionsrechtlichen Konzeption einer Gewährleistungsmarke, GRUR 2017, 1188- 1197.
- Der Wettbewerb der Markensysteme, Chancen und Risiken der Änderungsvorschläge der EU-Kommission zur Markenrechtlinie und Gemeinschaftsmarkenverordnung, GRUR 2013, 1185-1195.
- Markenschutzfähigkeit der Kommunikationszeichen (§§ 3 und 8 MarkenG) und Kommunikationsschutz der Marken (§§ 14 und 23 MarkenG), WRP 2010, 165- 172.
- Markenrecht, Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen, Dokumentation des nationalen, europäischen und internationalen Kennzeichenrechts, 4.

Auflage München 2009, zit.: Fezer Markenrecht 2009 § Rn.

Grundprinzipien und Entwicklungslinien im europäischen Markenrecht Richtlinienkonforme Auslegung – Internationale Marktaufteilung – Funktionenlehre – Markenrechtlicher Designschutz, WRP 1998 S. 1-5.

Der Benutzungszwang im Markenrecht, Berlin 1974, zit.: Fezer Der Benutzungszwang im Markenrecht 1974, S.

Fezer, Karl-Heinz/Büscher,

Wolfgang/Obergfell, Eva Inés:

Lauterkeitsrecht Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Band 2, 3. Auflage Berlin 2016, zit.: Fezer/Büscher/Obergfell/Bearbeiter UWG § ... Rn. ...

Figge, Jutta/Hörster, Annika:

Das Markenrechtsmodernisierungsgesetz, MarkenR 2018, 509-513.

Figge, Jutta/Techert, Jan:

Die Weiterentwicklung des europäischen Markensystems. Vom Beginn der Reform bis zur Umsetzung, MarkenR 2016, 181-189.

Finniss, Guillaume:

Wege zur Vereinheitlichung des europäischen Markenrechts, GRUR Ausl. 1960, 337-341.

Fritze, Ulrich:

Namensfunktion nicht aussprechbarer Buchstabenfolgen als besondere Geschäftsbezeichnungen nach § 16 UWG, GRUR 1993, 538-540.

Gamm, Otto-Friedrich

Freiherr von:

Zur Warenzeichenrechtsreform, Anmerkungen zum Referentenentwurf vom 9.8.1993, WRP 1993, 793-798.

Geiger, Caroline/

Kringer, Stefanie:

Die Einführung der Gewährleistungsmarke in das deutsche Markenrecht -Überblick und Analyse der neuen Markenform-, MarkenR 2018, 359-367.

- Gielen, Charles/Strowl, Benoit:* Guide to the New Trademark Law in Europe, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 1993, 221 zit.: Gielen/Strowl Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 1993.
- Gierke, Cornelia v.:* Buchstabenkombinationen als Unternehmenskennzeichen, WRP 2000, 877-883.
- Gloy, Wolfgang (Bearbeiter):* Die Entwicklung des Wettbewerbsrechts und seiner Nebengebiete, im Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift Band II S. 857, Weinheim 1991, zit.: Gloy Entwicklung des Wettbewerbsrechts 1991 S.
- Goebel, Frank (Bearbeiter):* DPA-100 Jahre Marken-Amt: Festschrift, Deutsches Patentamt, Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Patentanwaltskammer, Deutscher Verband der Patentingenieure und Patentassessoren (Herausgeber), New York 1994, zit.: Bearbeiter FS DPA 100 Jahre Marken-Amt, 1994 S.
- Goldmann, Michael:* Der Schutz des Unternehmenskennzeichens, 3. Auflage Köln 2014, zit.: Goldmann § Rn.
- Goldmann, Michael/
Rau, Albrecht:* Der Schutz von Buchstabenkombinationen als Unternehmenskennzeichen – BGH GRUR 1998, 165 – RBB, GRUR 1999, 216-221.
- Goldmann, Michael:* Der Schutz von Geschäftsraum- und Produktgestaltungen als Unternehmenskennzeichen, MarkenR 2015, 8-23.
- González, Miguel Ángel Medina:* Collective, guarantee and certification marks and GIs: connections and dissimilarities, Journal of Intellectual Property law & Practice (JIPLP) 2012, 251-263.
- Grabitz, Eberhard/
Hilf, Meinhard/*

- Nettesheim, Martin:* Das Recht der Europäischen Union EUV/AEUV, 63. Auflage München 2018, zit.: Grabitz/Hilf/Nettesheim/Bearbeiter Art. Rn.
- Groebe, von der, Hans/
Schwarze, Jürgen/Hatje, Armin:* Europäisches Unionsrecht, Vertrag über die Europäische Union, Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 7. Auflage München 2015, zit.: Groebe, von der/Schwarze/Hatje Vertrag über die Europäische Union 2015 Art. Rn.
- Gröschler, A.:* Deutsche Gütezeichen Entwicklung und stand des deutschen Gütezeichenrechts, GRUR 1950, 61-64.
- Deutsche Gütezeichen in weiterer Entwicklung (Gemeinschaftsarbeit und Verkehrsübung schaffen „freiwillige Gesetze“), GRUR 1956, 21-32.
- Grub, Volker:* Gütezeichen de lege lata – de lege ferenda, Stuttgart 1972; zit.: Grub S.
- Gruber, Stephan:* Verbraucherinformation durch Gütezeichen, Köln/Berlin 1986, zit.: Gruber Verbraucherinformation durch Gütezeichen 1986 S.
- Gründig-Schnelle, Kerstin:* Bösgläubige Markenmeldung durch Aktionär des Inhabers des älteren Zeichens, GRUR-Prax 2013, 333.
- Günther, Philipp:* Die Entstehung des Unternehmenskennzeichenschutzes nach § 5 II S. 1 MarkenG, WRP 2005, 975-979.
- Hackbarth, Ralf:* Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht, Köln 1993, zit.: Hackbarth Grundfragen des Benutzungszwangs 1993 S.
- Hacker, Franz:* Markenrecht, 4. Auflage Köln 2016, zit.: Hacker Markenrecht 2016 Rn.
- Halbsguth, Daniel:* Territorialität im Verletzungsverfahren aus der Europäischen Gemeinschaftsmarke, die Grenzen der

- Einheitlichkeit, Hamburg 2010, zit.: Territorialität im Verletzungsverfahren S.
- Hamann, Siegfried:* Die Gütezeichen und ihre Funktion, GRUR 1953, 517-522.
- Harte-Bavendamm, Henning/
Henning-Bodewig, Frauke:* Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) mit Preisangabeverordnung, 4. Auflage München 2016, zit.: Harte/Henning/Bearbeiter § Rn.
- Hartmann, Malte:* Die Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren Frankfurt 2009, zit.: Hartmann Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren S.
- Hasselblatt, Gordian:* Community Trade Mark Regulation, München 2015, zit.: Hasselblatt/Bearbeiter Art. Rn.
- Münchener Anwalts Handbuch Gewerblicher Rechtsschutz, 5. Auflage München 2017, zit.: Hasselblatt/Bearbeiter MAH GewRS § Rn.
- Hellmann, Kai-Uwe:* Soziologie der Marke, Berlin 2003, zit.: Hellmann Soziologie der Marke 2003 S.
- Hennig-Bodewig, Frauke/
Kur, Anette:* Marke und Verbraucher: Funktionen der Marke in der Marktwirtschaft / Grundlagen Band 1, Berlin 1988, zit.: Henning-Bodewig/Kur Marke und Verbraucher S.
- Herrmann, Volker:* Neuer Schutz für Gütezeichen – Die Unionsgewährleistungsmarke kommt, IP-Rechtsberater 2017, 63-66.
- Heydt, Ludwig:* Wege zur Vereinheitlichung des europäischen Markenrechts, GRUR Ausl. 1960, 348-356.
- Zur Funktion der Marke, GRUR Int 1976, 339-345.

Benutzungszwang in der Denkschrift der EG-Kommission zur Schaffung einer EWG-Marke, GRUR Int. 1977, 47-56.

Benutzung und Benutzungszwang im europäischen Gemeinschaftsmarkenrecht, 1. Teil GRUR Int. 1978, 2-10, 2. Teil GRUR Int. 1978, 61-71.

Hildebrandt, Ulrich: Marken und andere Kennzeichen, Handbuch für die Praxis, 4. Auflage Köln 2017, zit.: Hildebrandt § Rn.

Horwitz, Ethan/Levi, Benjamin: Fifty Years of the Lanham Act: A Retrospective of Section 43(a), Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, Volume 7, Issue 1, 1996 Article 6, S. 59-72, zit.: Horwitz/Levi FIPME Law Journal, 1996 S.

Huber, Thomas: Gemeinschaftsmarke und Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Eine Untersuchung der Grundlagen, Überschneidung, Verletzung und Verfahrenssysteme, Hamburg 2015, zit.: Huber S.

Immenga, Ulrich/

Mestmäcker, Ernst-Joachim: Wettbewerbsrecht, Band 2, 5. Auflage München 2014, zit.: Immenga/Mestmäcker/Bearbeiter § Rn.

Immenhauser, Martin/

Wichtermann, Jürgen: Vernetzte Welt – Globales Recht, Jahrbuch junger Zivilrechtswissenschaftler 1998, Stuttgart 1999, zit.: Immenhauser/Wichtermann/Bearbeiter S.

Ingerl, Reinhard: Die Gemeinschaftsmarke, Stuttgart 1996, zit.: Ingerl Die Gemeinschaftsmarke S.

Ingerl, Reinhard/

Rohnke, Christian: Markengesetz, Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, 3. Auflage München 2010, zit.: Ingerl/Rohnke MarkenG § Rn.

Die Umsetzung der Markenrechts-Richtlinie durch das deutsche Markengesetz, NJW 1994, 1247-1255.

- Isay, Hermann:* Bericht betreffend die beiden Madrider Abkommen, GRUR 1920, 137-141.
- Joliet, René:* Schutz nicht eingetragener Warenzeichen und Wahrung erworbener Rechte bei der Rechtsvereinheitlichung: Das Benelux-Beispiel, GRUR Int. 1976, 10-26.
- Just, Clemens:* Die Gemeinschaftsmarke im System des internationalen Markenschutzes, Frankfurt am Main 2001, zit.: Just, Die Gemeinschaftsmarke 2001 S.
- Kilian, Wolfgang/Heussen, Benno:* Computerrechtshandbuch Informationstechnologie in der Rechts- und Wirtschaftspraxis, 26. Ergänzungslieferung München 2008, zit.: Kilian/Heussen/Bearbeiter Kapitel Rn.
- Klein, Fabia/Sieger, Jennifer:* „Made in EU“, „Germany“ oder die deutsche Flagge – Alternativen zu „Made in Germany“?, GRUR-Prax 2013, 57-59.
- Klindt, Thomas:* Produktsicherheitsgesetz ProdSG, 2. Auflage München 2015, zit.: Klindt ProdSG § Rn.
- Geräte- und Produktsicherheitsgesetz: GPSG, München 2007, zit.: Klindt GPSG § Rn.
- Klippel, Diethelm:* Der zivilrechtliche Schutz des Namens, Paderborn 1985, zit.: Klippel Schutz des Namens S.
- Die Theorie der Persönlichkeitsrechte bei Karl Gareis (1844-1923). Festschrift für Fritz Traub, hrsg. v. Loewenheim, Ulrich/Raiser, Thomas Frankfurt am Main 1994, S. 211-227, zit.: FS Traub, Autor S.
- Klosterman, Rudolf:* Das geistige Eigentum an Schriften, Kunstwerken und Erfindungen, nach preußischem und internationalem Recht, Band 1, Berlin 1867, Band 2, Berlin 1870, zit.: Klostermann Bd. S.

Knaak, Roland:

Internationale Zuständigkeiten und Möglichkeiten des forum shopping in Gemeinschaftsmarkensachen, Auswirkungen der EuGH-Urteile Roche Niederlande und GAT/LUK auf das Gemeinschaftsmarkenrecht, GRUR Int. 2007, 386-394.

Grundzüge des Gemeinschaftsmarkenrechts und Unterschiede zum nationalen Markenrecht, GRUR Int. 2001, 665-673.

Die Durchsetzung der Rechte aus der Gemeinschaftsmarke, GRUR 2001, 21-29.

Der Schutz geografischer Herkunftsangaben im neuen Markengesetz, GRUR 1995, 103-112.

Der Schutz geografischer Angaben nach dem TRIPS-Abkommen, GRUR Int. 1995, 642-652.

*Knaak, Roland/Kur, Annette/
von Mühlendahl, Alexander:*

Die Studie des Max-Planck-Instituts für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht zum Funktionieren des europäischen Markensystems, GRUR Int. 2012, 197-208.

Kochendörfer, Mathias:

Die Handelsmarke im Verletzungsverfahren, GRUR 2014, 35-39.

Kohler, Josef:

Das Recht des Markenschutzes: Mit Berücksichtigung ausländischer Gesetzgebung und mit besonderer Rücksicht auf die englische, angloamerikanische, französische, belgische und italienische Jurisprudenz, Würzburg 1884, zit.: Kohler Das Recht des Markenschutzes 1884 S.

Deutsches Patentrecht: systematisch bearbeitet unter vergleichender Berücksichtigung des französischen Patentrechts, Mannheim 1878, zit.: Kohler Deutsches Patentrecht 1878 S.

Das Autorrecht: eine zivilistische Abhandlung; zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Eigentum, vom Miteigentum, vom Rechtsgeschäft und vom Individualrecht. Sonderdruck aus Jahrbücher über die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts, 1880, Bd. 18, zit.: Kohler Das Autorrecht 1880 Bd. 18 S.

*Köhler, Helmut/Bornkamm,
Joachim/Feddersen, Jörn:*

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Preisangabenverordnung, Unterlassungsgesetz, Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung, 36. Auflage München 2018, zit.: Köhler/Bornkamm/Feddersen UWG § ... Rn. ...

Küffner, Georg:

Wirrwarr bei Sicherheitszeichen, FAZ Nr. 41, 1997 vom 18.02.1997.

Künkel, Daniel:

Effektiver Schutz der Prüfzeichen von Zertifizierungsunternehmen vor Missbrauch durch Dritte in Deutschland durch die Instrumentarien des Wettbewerbs, Löbnitz 2017, zit.: Künkel S.

Kunz-Hallenstein, Hans Peter:

Auf dem Wege zu einem neuen internationalen Abkommen über die Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens in Markensachen, GRUR Int. 1992, 763-767.

Perspektiven der Angleichung des in der EWG, GRUR Int. 1992, 81-91.

Kunze, Gerd:

Der Markenrechtsvertrag, WRP 1996, 982-989.

Kunze, Gerd:

Die Verzahnung der Gemeinschaftsmarke mit dem System der internationalen Registrierung von Marken unter der gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Markenabkommen und dem Madrider Protokoll, GRUR 1996, 627-636.

*Kur, Annette/
Bomhard, Verena/*

- Albrecht, Friedrich:* Beck'scher Online-Kommentar Markenrecht, 2. Edition München Stand 1. Juli 2018, zit.: BeckOK MarkenR/Bearbeiter, Norm, Rn.
- Kur, Annette:* Die notorisch bekannte Marke im Sinne von 6bis PVÜ und die „bekannte Marke“ im Sinne der Markenrechtsrichtlinie, GRUR 1994, 330-340.
- Kraßer, Rudolf/
Gotzen, Marcel:* Das Benelux-Warenzeichenrecht, GRUR Abhandlungen, Band 7, Weinheim 1973.
- Krenzler, Horst Günter/
Herrmann, Christoph/
Niestedt, Marian:* EU- Außenwirtschafts- und Zollrecht, 6. Ergänzungslieferung Oktober 2015 München, zit.: Krenzler/Herrmann/Niestedt/Bearbeiter Kapitel Ziffer Rn.
- Krieger, Albrecht/
Mühlendahl, Alexander:* Die Madrider Diplomatische Konferenz zum Abschluss eines Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken – Bericht der deutschen Delegation, GRUR Int. 1989, 734-738.
- Krieger, Albrecht:* Der internationale Schutz von geografischen Bezeichnungen aus deutscher Sicht, GRUR Int. 1984, 71-80.
- Krings, Philipp:* Der Schutz von Buchstabenkennzeichen, WRP 1999, 50-57.
- Lange, Paul:* Marken- und Kennzeichenrecht Handbuch zum deutschen und europäischen Recht, 2. Auflage München 2012, zit.: Lange § Rn.
- Leister, Alexander/
Romeike, Lukas:* Individual-, Kollektiv-, oder eigene Garantiemarke? Der Schutz von Gütezeichen in der GMV de lege lata und de lege ferenda, GRUR Int. 2016, 122-126.

- Lettl, Tobias:* Die Aktivlegitimation für Unterlassungsansprüche wegen unberechtigter Verwendung einer geografischen Herkunftsangabe nach § 128 I MarkenG, WRP 2008, 446-452.
- Lerach, Mark:* Modernisierung des Europäischen Markensystems: Ein erster Blick auf den Vorschlag der EU-Kommission, GRUR-Prax 2013, 195-198.
- Lewinsky, Dietrich:* Sitz und Verfahrenssprache des künftigen „Markenamts der Gemeinschaft“, Mitt. 1981, 172-174.
- Amtsrecherche für Gemeinschaftsmarken, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, Mitt. 1978, 121-124.
- Loewenheim, Ulrich/
Meessen, Karl/
Riesenkampff, Alexander/
Kersting, Christian/
Meyer-Lindemann, Hans Jürgen:* Kartellrecht Kommentar, 3. Auflage München 2016, zit.: Loewenheim/Meessen/Riesenkampff/Bearbeiter § Rn.
- Loschelder, Michael:* Geografische Herkunftsangaben – Absatzförderung oder erzwungene Transparenz, GRUR 2016, 339-346.
- Marten, Günther:* Die Reform des Unionsmarkensystems 2016, GRUR Int. 2016, 114-122.
- Marx, Claudius:* Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht, 2. Auflage Köln 2007, zit.: Marx Markenrecht. Rn.
- Marx, Nina Franziska:* Siegel eines Deutschen Hygienezertifikats mangels Unterscheidungskraft nicht eintragungsfähig; GRUR-Prax 2011, 492-493.

- Maunz, Theodor/Dürig, Günter:* Grundgesetz Kommentar Band VII. Die Gesetzgebung des Bundes Art. 70 – 82, 79. Ergänzungslieferung München Dezember 2016, zit.: Maunz/Dürig/Bearbeiter GG Bd. VII Art. Rn.
- Mey, Brenda/Eberli, Tatiana:* Die Verwendung der Bezeichnung „Made in Germany“ im europäischen und internationalen Kontext, GRUR Int. 2014, 321-332.
- Meyenburg, Michael:* Über die Herkunft von alpinem Bergkäse, Gorgonzola, Tiroler Schinkenspeck und „schlichtem“ Pils, MarkenR 1999, 227-234.
- Meyer, Andreas:* Das deutsche und französische Markenrecht nach der Umsetzung der Ersten Markenrichtlinie (RL 89/104/EWG), GRUR Int. 1996, 592, zit.: Meyer, GRUR Int. 1996, 592-612.
- Miosga, Willy:* Gütesicherung und Zeichenschutz, GRUR 1968, 570-579
- Moritz, Dirk/Geiß, Joachim:* Das Produktsicherheitsgesetz Erläuterungen zum Produktsicherheitsgesetz (ProdSG), unter praxisnaher Berücksichtigung von CE-Kennzeichen und GS-Zeichen sowie der europäischen Produktsicherheitsrichtlinie (ProdSL), 2. Auflage Berlin 2012, zit.: Moritz/Geiß Das Produktsicherheitsgesetz S.
- Mühlendahl, Alexander von/
Ohlgart, Dietrich/
Bornhard, Verena von:* Die Gemeinschaftsmarke, Systematische Darstellung des Rechts der Gemeinschaftsmarke sowie Texte zur Gemeinschaftsmarke, München 1998, zit.: Mühlendahl/Ohlgart/Bornhard S.
- Mühlendahl, Alexander von:* Der Angriff auf die Gleichgültigkeit der Gemeinschaftsmarke im Verletzungsprozess, zur Verteilung der Zuständigkeit im Gemeinschaftsmarkenrecht, GRUR Int. 1978, 317-327.
- Münch, Ingo von/Kunig, Philip:* Grundgesetz Kommentar Band 2 Art. 70 – 146, 6. Auflage München 2012, zit.: v. Münch/Kunig/Bearbeiter GG Bd. II Art. Rn.

- Münchener Kommentar:* Kommentar zum Lauterkeitsrecht, Band 1 Grundlagen des Lauterkeitsrechts, Internationales Wettbewerbs- und Wettbewerbsverfahrensrecht; Das Unionsrecht und die UGP-Richtlinie, Vorabentscheidungsverfahren, (§§ 1-4 UWG), 2. Auflage München 2014, zit.: MünchKommUWG/Bearbeiter § Rn.
- Münchener Kommentar:* Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 5 Schuldrecht, Besonderer Teil III §§ 705 – 853 BGB, Partnerschaftsgesellschaftsgesetz, Produkthaftungsgesetz, 6. Auflage München 2013, zit.: MünchKommBGB/Bearbeiter § Rn.
- Nave, Campos:* Einführung in das Markenrecht, Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht, 3. Auflage Frankfurt am Main 2011, zit.: Nave Rn.
- Noelle-Neumann, Elisabeth/
Schramm, Carl:* Höhe der Verkehrsgeltung (Bewertung und Bedeutung), GRUR 1966, 70-82.
- Obergfell, Eva Inés:* „Warsteiner“ – ein Fall für den EuGH- zugleich eine Anmerkung zum BGH Beschl. Vom 2.7.1998 – I ZR 54/96 – und BGH, Urt. Vom 2.7.1998 – I ZR 55/96 - , GRUR 1999, 551-558.
- „Qualitätsneutrale“ geografische Herkunftsangaben als Schutzdomäne des nationalen Rechts – Zur Entscheidung des EuGH vom 7.11.2000 – Rs. C-312/98 (Warsteiner), GRUR 2001, 313-317.
- Ohly, Ansgar:* Erstmalige Präzisierung des Schutzes der Investitionsfunktion der Marke, Anmerkungen zum EuGH Urteil vom 22.9.2011 – C-323/09 – Interflora/M&S Interflora Inc., Interflora British Unit/Marks & Spencer plc, Flowers Direkt Online Ltd., GRUR 2011, 1124-1132.
- Ohly, Ansgar/Sosnitza, Olaf:* Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb mit Preisangabeverordnung, 7. Auflage München 2016, zit.: Ohly/Sosnitza, § Rn.

- Omsels, Hermann-Josef:* Die Verordnung (EG) 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, MarkenR 2013, 209-214.
- Ono, Shoen:* Overview of Japanese Trademark Law 2nd Edition, 1999 Herausgeber: Yuhikaku, zit.: Ono S.
- Osterrieth, Christian:* Patentrecht, NJW Praxis, 5. Auflage München 2015, zit.: Osterrieth Kapitel Rn.
- Pennekamp, Ralph:* Verbraucherverständnis und Marktöffnung in Europa, Zur territorialen Reichweite des Unterlassungsanspruchs nach Art. 9 Abs. 1 S. 2 lit. b) GMV im Falle regional verschiedener Verwechslungsgefahr, Hamburg 2010, zit.: Pennekamp Verbraucherverständnis 2010 S.
- Pinzger, Werner:* Das deutsche Warenzeichenrecht, Kommentar zum Warenzeichenrecht vom 5. Mai 1936 nebst den internationalen Verträgen, 2. Auflage München und Berlin 1937, zit.: Pinzger Warenzeichenrecht 1937.
- Piper, Henning:* Der Schutz der bekannten Marken, GRUR 1996, 429-439.
- Puchberger, Georg:* Zur Amtsrecherche bei der EWG-Marke, GRUR Int. 1978, 407-409.
- Reger, Gerald:* Der internationale Schutz gegen unlauteren Wettbewerb und das TRIPS-Übereinkommen, Köln 1999, zit.: Reger Wettbewerb S.
- Renvert, Andrea:* Markenrechtsreformpaket (Teil 1) Die neue EU-Markenrechtsrichtlinie, IPkompakt Ausgabe 02/2016 S. 2 - 4.
- Rohnke, Christian:* Voraussetzungen rechtserhaltender Benutzung von weiterentwickelten Markenformen – Rintisch (Proti), EuGH, Urteil vom 25.10.2012 – C-553/11 – Proti, GRUR 2012, 1257-1260.

- Röttger, Martin:* Widerspruch, Nichtigkeitsverfahren und Amtsrecherche im neuen Entwurf für eine Verordnung über die Gemeinschaftsmarke, RIW 1979, 167-170.
- Unanfechtbarkeit der Europamarke und Amtsrecherche, RIW 1978, 220-224.
- Gedanken zur Schaffung einer EWG-Marke, GRUR Int. 1959, 329-331.
- Das Territorialitätsprinzip im Warenzeichenrecht, GRUR Ausl. 1964, 125-131.
- Rinklake, Kai Uwe:* Das Werberecht der Qualitätskennzeichen, Berlin 2010, zit.: Rinklake Werberecht der Qualitätskennzeichen 2010 S.
- Ruhl, Oliver:* Gemeinschaftsgeschmacksmuster Köln 2007, zit.: Ruhl Gemeinschaftsgeschmacksmuster 2007 S.
- Sack, Rolf:* Kritische Anmerkungen zur Regelung der Markenverletzungen in den Kommissionsvorschlägen für eine Reform des europäischen Markenrechts, GRUR 2013, 657-666.
- Vom Erfordernis der markenmäßigen Benutzung zu den Markenfunktionen bei der Haftung für Markenverletzungen, WRP 2010, 198-203.
- Die rechtlichen Funktionen des Warenzeichens 1. Teil, GRUR 1972, 402-412.
- Sonderschutz bekannter Marken (Vortrag vom 2.12.1994 in München vor dem Markenforum 1994), GRUR 1995, 81-98.
- Saint-Gal, Yves:* Über die Zweckmäßigkeit einer gemeinsamen Marke für die Länder der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, GRUR Ausl. 1960, 169-176.

- Schäfer, Detmar:* Gebrauchsmuster: EG-Richtlinienvorschlag – Ausgesuchte Probleme der Auswirkungen im deutschen Markenrecht und im Gemeinschaftsmarkenrecht, GRUR 1998, 350-354.
- Schaper, Eike:* Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke, internationale Zuständigkeit, anwendbares Recht und Rechtsfolgen bei Verletzung, Köln 2006, zit.: Schaper Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke 2006 S.
- Schilde Matthias:* Schlussanträge zur Benutzung von Individualmarken als Gütezeichen, GRUR-Prax 2017, 99.
- Schladt, Verena:* Das Verhältnis von Marken- und Lauterkeitsrecht, Berlin 2013, zit.: Schladt S.
- Schlupe, Walter:* Das Markenrecht als subjektives Recht, Therwil (Schweiz) 1964, zit.: Schlupe Markenrecht S.
- Schmieder, Hans-Heinrich:* Neues Markenrecht ab 1. 1. 1995, NJW 1994, 3335-3336.
- Schoene, Volker:* Salame Felino – Verhältnis zwischen nationalrechtlichem und europarechtlichem Schutz bei geografischen Herkunftsangaben, MarkenR 2014, 273-285.
- Schramm, Peter:* Der Europaweite Schutz des Produktdesigns – Das Gemeinschaftsgeschmacksmuster und sein Verhältnis zur Gemeinschaftsmarke, Baden-Baden 2005, zit.: Schramm Schutz des Produktdesigns 2005 S.
- Schricker, Gerhard/
Bastian, Eva-Marina/
Knaak, Roland:* Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten, München 2006, zit.: Schricker/Bastian/Knaak Gemeinschaftsmarke 2006 S.
- Schricker, Gerhard/
Beier, Friedrich-Karl:* Die Neuordnung des Markenrechts in Europa, Baden-Baden 1997, zit.: Schricker/Beier/Bearbeiter Neuordnung des Markenrechts 1997 S.

- Schricker, Gerhard:* Zum Schutz bildlicher Unternehmenskennzeichen, GRUR 1998, 310-314.
- Schultz, Detlef:* Kommentar zum Markenrecht , 3. Auflage Frankfurt am Main 2012, zit.: Schultz Markenrecht 2012, Einf. Rn.
- Schwanhäuser, Hermann:* Entwicklung und zukünftige Gestaltung der EWG-Marke, WRP 1984, 1-8.
- Schweer, Carl-Stephan:* Die erste Markenrechtsrichtlinie der EG und der Rechtsschutz bekannter Marken, Freiburg im Breisgau, Baden-Baden 1992, zit.: Schweer Die erste Markenrechtsrichtlinie 1992, S.
- Seidl, David:* Die Gemeinschaftsmarke abseits der autonomen Regelungen, ein Vergleich der Markenrechte der EU-Staaten und ihr Einfluss auf die Gemeinschaftsmarke, München 2011, zit.: Seidl 2011 S.
- Slopek, David:* Kein Schutz von Gütezeichen als Individualmarken für Waren, GRUR-Prax 2018, 191.
- Benutzung einer Individualmarke als Gütezeichen, GRUR-Prax 2016, 405.
- Schwarz, Rot, bunt – Wie „deutsch“ muss ein Produkt „Made in Germany“ sein? Kriterien für die rechtlich zulässige Werbung mit dem Qualitätsmerkmal, GRUR-Prax, 2011, 291-293.
- Slopek, David/Leister, Alexander:* Bio-Siegel & Co – Die markenrechtliche Einordnung von Gütezeichen, GRUR 2013, S. 356-360.
- Sosnitza, Olaf:* Obligatorische Herkunftskennzeichnung im Lebensmittelrecht, GRUR 2016, 347-355.

Deutsches und europäisches Markenrecht, 2. Auflage
München 2015, zit.: Sosniza Markenrecht 2015 § Rn.

„Apple Store“, 3-D –Marken und materielle
Vorrangthese, MarkenR 2015, 1-17.

Der Grundsatz der Einheitlichkeit im
Verletzungsverfahren der Gemeinschaftsmarke
Zugleich Besprechung von EuGH, Urt. V. 12.04.2011 – C-235/09
– DHL/Chronopost, GRUR 2011, 465-472.

Subjektives Recht und Ausschließlichkeit –
Zugleich ein Beitrag zur dogmatischen Einordnung
der geografischen Herkunftsangaben, MarkenR 2000,
77-92.

Spiess, Franz: Dienstleistungs- und Gütezeichen im neuen
amerikanischen Warenzeichengesetz, GRUR 1948, 277-
279.

Streinz, Rudolf: Europarecht, 10. Auflage Heidelberg 2016, zit.: Streinz
Europarecht 2016 Rn.

Ströbele, Paul/Hacker, Franz/

Knoll, Helmut/Thiering, Frederik/

Miosga, Julia: Markengesetz, 12. Auflage Köln 2018, zit.:
Ströbele/Hacker/Thiering/Bearbeiter § Rn.

Teplitzky, Otto: Die markenrechtliche Verwechslungsgefahr in der
Rechtsprechung des BGH und des EuGH, WRP 2003,
415-422.

Tetzner, Heinrich: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2. Auflage
Köln 1957, zit.: Tetzner § Rn.

Thünken, Alexander: Die Unionsgewährleistungsmarke: Sinnvolle Ergänzung
eines Markenportfolios? GRUR-Prax 2016, 494-496.

Tilman, Winfried: Das neue Markenrecht und die Herkunftsfunktion, ZHR
158 (1994), 371.

Ausschließlicher Schutz für geografische
Herkunftsbezeichnungen nach der EG-VO 2081/92,
GRUR 1996, 959-965.

Schutz von Kollektiv und Gewährleistungsmarken (72)
Bericht im Namen der deutschen Landesgruppe, GRUR
Int. 1980, 504-510.

Grundfragen des EWG-Markenrechts, GRUR Int. 1979,
20-25.

Tilmann, Winfried/

Schleussner, Rikarda von:

Der Entwurf eines Vertrags über die internationale
Registrierung von Marken, GRUR Int. 1972, 441-449.

Traub, Fritz:

Verbandsautonomie und Diskriminierung, WRP 1985,
591 – 599.

Troller, Alois:

Immaterialgüterrecht Band I, Patentrecht, Markenrecht,
Muster- und Modellrecht, Urheberrecht,
Wettbewerbsrecht, 3. Auflage Basel 1983, zit.: Troller
Immaterialgüterrecht Bd. S.

Troller, Alois:

Markenrecht und Landesgrenzen, GRUR Int. 1967, 261-
268.

Vanzetti, Adriano:

Funktion und Rechtsnatur der Marke – 1. Teil -, GRUR
Int. 1965, 128-142.

Funktion und Rechtsnatur der Marke – 2. Teil -, GRUR
Int. 1965, 185-200.

Vierheilig, Wilfried:

„Ernsthafte“ Verwechslungsgefahr, Überlegungen zu
europäischen Reformbestrebungen im Markenrecht,
GRUR Int. 1982, 506-511.

Völcker, Frank-Christian:

Das deutsche Gütezeichen, Hamburg 1965.

Wadle, Elmar:

Fabrikzeichenschutz und Markenrecht, Geschichte und
Gestalt des deutschen Markenschutzes im 19.

Jahrhundert, Band 1, Berlin 1977 und Band 2, Berlin 1983, zit.: Wadle Fabrikzeichenschutz Band S.

- Wadle, Elmar:* Entwicklungslinien des deutschen Markenschutzes im 19. Jahrhundert, GRUR 1979, 383-389.
- Walicka, Dominika:* Verordnung über die Unionsmarke: Änderungen zum 23.3.2016, GRUR Prax-2016, 161-163.
- Wandkte, Artur:* Die Kommerzialisierung der Kunst und die Entwicklung des Urheberrechts im Lichte der Immaterialgüterrechtslehre von Josef Kohler, GRUR 1995, 385-392.
- Weiden, Henrike:* Aktuelle Berichte – Februar 2016, GRUR 2016, 160-164.
- Weidert, Stefan:* In „Bio“ we trust: Werbung mit Genehmigungen, Gütesiegeln und anderen Qualitätskennzeichen, GRUR-Prax 2010, 351-355.
- Weiss, Dominik:* Verwendung der Marke „FRUIT OF THE LOOM“ ist keine rechtserhaltende Benutzung der Marke „FRUIT“, EuG, Urteil vom 21.06.2012 – T-514/10, BeckRS 2012, 82072 – Fruit of the Loom.
- Weser, Adrian:* Warenkennzeichnung – ein Mittel der Verbraucherinformation, Göttingen 1976, zit.: Weser 1976 S.
- Westerholt, Hartwig Graf von:* Das europäische Markenrecht und sein Verhältnis zum nationalen Marken- und Wettbewerbsrecht, Protokoll über die Diskussion auf der Arbeitssitzung der Fachgruppe für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht der Gesellschaft für Rechtsvergleichung am 18.9.1975 in München, GRUR Int. 1976, 39-43.
- Wong, Rebecca:* EU trade mark regulation 2014, Communication Law Vol. 19, No. 2, 2014.
- Württemberg, Gert/*

Freischem, Stephan:

Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken – Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) – Stand 31.1.2017; GRUR 2017, 366- 371.

Zapfe, Kai:

Die Ausgestaltung des Markenrechts in Deutschland seit 1874 unter besonderer Berücksichtigung des Markenbegriffs und der Markenkategorien, Berlin 2002, zit.: Zapfe Ausgestaltung des Markenrechts in Deutschland 2002 S.

Zipfel, Walter/

Rathke, Kurt-Dietrich/

Sosnitza, Olaf:

Lebensmittelrecht, Loseblatt-Kommentar aller wesentlichen Vorschriften für das Herstellen und Inverkehrbringen von Lebensmitteln, Futtermitteln, kosmetischen Mitteln, sonstigen Bedarfsgegenständen sowie Tabakerzeugnissen, Band I, 159 Ergänzungslieferung, München November 2014, zit.: Zipfel/Rathke § Rn.