

Studium und Praxis

Deutsches und europäisches Markenrecht

von
Prof. Dr. Olaf Sosnitza

2. Auflage



Verlag C.H. Beck München 2015

Verlag C.H. Beck im Internet:
www.beck.de

ISBN 978 3 406 67468 6

Zu [Inhalts-](#) und [Sachverzeichnis](#)

schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG

ändiger Auskunftsanspruch bezeichnet. Als Hilfsanspruch zum Schadensersatzanspruch ist der Auskunftsanspruch in gleicher Weise *verschuldensabhängig*.

Inhaltlich hat der Verletzte über den Umfang seiner Verletzungshandlung Auskunft zu geben und zwar so, dass im Hinblick auf die dreifache Schadensberechnung (dazu unten Rn. 34 ff.) für jede der drei Berechnungsmethoden der entsprechende Schaden vom Verletzten kalkuliert werden kann. Danach kann der Verletzte in aller Regel nur Auskunft über die erzielten Umsätze und – im Hinblick auf einen eventuellen Marktverwirrungsschaden (dazu unten Rn. 38) – über Art und Umfang der getätigten Werbung verlangen, nicht jedoch über die Namen und Adressen der Kunden (vgl. insoweit § 19 MarkenG) oder Lieferdaten, Lieferpreise oder interne Kostenaufschlüsselungen des Verletzers.⁶⁰

Der I. Zivilsenat des BGH ging lange Zeit davon aus, dass sich die Auskunftspflicht nur auf die Zeit ab der ersten nachgewiesenen Verletzungshandlung beziehe,⁶¹ während der für das Patentrecht zuständige X. Zivilsenat eine solche zeitliche Begrenzung ablehnt.⁶² Diese Rechtsprechung hat der I. Zivilsenat allerdings mit der Entscheidung „Windsor Estate“ im Interesse der Einheitlichkeit der Rechtsprechung zwischenzeitlich aufgegeben.⁶³ Dies hat zur Folge, dass der Verletzer auch über gleichartige Verletzungshandlungen Auskunft geben muss, die zeitlich vor dem vom Markeninhaber beanstandeten Teilakt liegen.

2. Drittauskunft, § 19 MarkenG

Vor allem bei echten Produktpirateriefällen ist es für den Verletzten wichtig, nicht nur den zufällig gerade erwischten Verletzer zu belangen, sondern vor allem auch den Vertriebsweg bis hin zur „Quelle“ aufzudecken und zu verfolgen. Daher wurde bereits durch das Produktpirateriegesetz⁶⁴ von 1990 (in dem damaligen § 25b WZG) ein Anspruch auf Drittauskunft, d.h. also einen Informationsanspruch in Bezug auf Dritte im Rahmen der **Herkunft und des Vertriebsweges** der verletzenden Produkte, eingeräumt. Der nunmehr in § 19 MarkenG geregelte Anspruch auf Drittauskunft ist in Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie im Jahre 2008 erheblich erweitert, in einigen Punkten aber auch eingeschränkt worden.

Nach § 19 Abs. 1 MarkenG kann der Inhaber der verletzten Marke von dem Verletzer Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg von widerrechtlich gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen verlangen. Der Verletzer ist dann verpflichtet, Angaben über Namen und Anschrift der Hersteller, der Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Waren oder Dienstleistungen sowie der gewerblichen Abnehmer (also nicht der Endverbraucher!) und Verkaufsstellen (§ 19 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG) sowie über die Menge der Waren und über die Preise, die bezahlt wurden (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG) zu machen.

Drastisch ausgeweitet wurde der Kreis der Auskunftspflichtigen in § 19 Abs. 2 MarkenG, da dort nun nicht mehr nur der Verletzer, sondern auch *dritte Personen* passivlegitimiert sind, die in gewerblichem Ausmaß in irgendeiner Form mit der rechtsverletzenden Ware in den Kontakt gekommen sind oder an ihrer Herstellung

⁶⁰ Vgl. BGH GRUR 2013, 638 Rn. 53 – *Völkl*; GRUR 1995, 50 (54) – *Indorektal/Indohexal*; GRUR 1991, 153 (155) – *Pizza & Pasta*; GRUR 1982, 420 (423) – *BBC/DDC*; a. A. *Ingerl/Rohnke*, § 19 Rn. 74.

⁶¹ BGH GRUR 1988, 307 (308) – *Gaby*; GRUR 2003, 892 (893) – *Alt Luxemburg*.

⁶² BGH GRUR 1992, 612 (616) – *Nicola*.

⁶³ BGH GRUR 2007, 877 Rn. 24 f. – *Windsor Estate*; dazu *Steinbeck*, GRUR 2008, 110.

⁶⁴ Gesetz zur Stärkung des geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der Produktpiraterie vom 7.3.1990, BGBl. 1990 I, S. 422.

oder Erzeugung oder an ihrem Vertrieb beteiligt waren. Diese Ausweitung des Personenkreises setzt freilich eine offensichtliche Rechtsverletzung oder eine bereits gegen den Verletzer erhobene Klage voraus. Ob das in § 19 Abs. 2 MarkenG i. V. m. §§ 383 bis 385 ZPO vorgesehene Zeugnisverweigerungsrecht auch Banken im Hinblick auf das Bankgeheimnis zusteht, ist gegenwärtig Gegenstand einer Vorlage an den *EuGH*.⁶⁵

- 28 Die Reform von 2008 hat allerdings eine Einschränkung der Drittauskunft insofern gebracht, als – genau wie bei dem Vernichtungsanspruch nach § 18 Abs. 1 MarkenG (vgl. oben Rn. 14) – statt von „Gegenständen“ nunmehr nur noch von „Waren“ gesprochen wird, sodass bloße Verpackungen und Kennzeichnungsmittel (vgl. § 14 Abs. 4 MarkenG) dem Wortlaut nach nicht mehr erfasst werden.
- 29 Alle Ansprüche auf Drittauskunft können darüber hinaus nach § 19 Abs. 7 MarkenG in Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung sogar im einstweiligen Verfügungsverfahren durchgesetzt werden, obwohl dies zu einer Vorwegnahme der Hauptsache führt.

3. Vorlage und Besichtigung, § 19a MarkenG

- 30 Der unselbständige Auskunftsanspruch (Rn. 22 ff.) wie auch der selbständige Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG setzen jeweils eine feststehende Markenrechtsverletzung voraus. Demgegenüber lässt § 19a MarkenG bereits die *hinreichende Wahrscheinlichkeit* einer Rechtsverletzung genügen, damit der Verletzte einen Anspruch auf Vorlage einer Urkunde oder die Besichtigung einer Sache erhält, um überhaupt **erst ermitteln zu können**, ob tatsächlich eine entsprechende Markenrechtsverletzung vorliegt.⁶⁶ Auch diese Regelung geht auf die Durchsetzungsrichtlinie (Art. 6 und 7) zurück. Besondere praktische Bedeutung kommt der Regelung allerdings eher im Patentrecht zu (vgl. § 140c PatG), da dort der Nachweis der Patentverletzung nicht selten erfordert, dass bestimmte technische Vorrichtungen oder Geschäftsunterlagen überprüft werden, die sich aber nur im Besitz eines Dritten befinden. Demgegenüber lässt sich eine Markenrechtsverletzung schon deswegen meist viel leichter nachweisen, weil die entsprechend gekennzeichnete Ware frei im Markt befindlich ist. § 19a MarkenG dürfte auch im Verhältnis zum privaten Endabnehmer keine eigenständige Bedeutung zukommen, da sich der Anspruch immer nur gegen den (vermeintlichen) Verletzer richten kann, der privat handelnde Verbraucher aber mangels Handeln im geschäftlichen Verkehr nie als Verletzer anzusehen ist.⁶⁷

V. Schadensersatzanspruch

1. Voraussetzungen

- 31 Nach § 14 Abs. 6 MarkenG kann im Falle der Zeichenverletzung schließlich auch Schadensersatz verlangt werden. Dieser Anspruch steht zunächst dem Inhaber der Marke zu. Daneben gebührt dem Lizenznehmer, egal ob er über eine ausschließliche oder über eine einfache Lizenz verfügt, kein eigenständiger Schadensersatzanspruch,⁶⁸ vielmehr kann dieser nur nach § 30 Abs. 4 MarkenG als Streitgenosse am Schadensersatzprozess des Markeninhabers teilnehmen.

⁶⁵ Vgl. *BGH GRUR* 2013, 1237 Rn. 20 ff. – *Davidoff Hot Water*.

⁶⁶ Vgl. näher *St. Zöllner*, *GRUR-Prax* 2010, 74 ff.

⁶⁷ A. A. *Hacker*, Rn. 682.

⁶⁸ *BGH GRUR* 2007, 877 Rn. 27 ff. – *Windsor Estate*; *GRUR* 2008, 614 Rn. 14 – *ACERBON*.

Im Gegensatz zum Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch ist der Schadensersatzanspruch *verschuldensabhängig*, wobei der Verletzer Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten hat (§ 276 BGB). Die Praxis ist beim Fahrlässigkeitsmaßstab regelmäßig **streng**. In jedem Falle handelt fahrlässig, wer nicht einmal die Möglichkeit der Recherche einer eingetragenen Marke und der in den Handelsregistern verzeichneten Firmennamen professionell durchführen und auswerten lässt.⁶⁹ Der Verletzer darf sich darüber hinaus nicht bloß auf die Prüfung der Registerlage beschränken, sondern muss auch die in der jeweiligen Branche zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Ermittlung nicht eingetragener Kennzeichenrechte nutzen.⁷⁰ Auch darf sich der eine Recherche Betreibende nie darauf beschränken, nur identische Zeichen zu vergleichen, sondern muss auch ähnliche Zeichen einbeziehen.⁷¹ Damit handelt im Ergebnis praktisch nur derjenige unverschuldet, der in Unkenntnis über unbenutzte Marken ist, die im Zeitpunkt der eigenen Anmeldung bzw. Benutzungsaufnahme zwar schon angemeldet, jedoch noch nicht veröffentlicht und daher durch die üblichen computergestützten Recherchen nicht ermittelbar waren.⁷²

Schuldner des Schadensersatzanspruchs ist grundsätzlich der Verletzer als **Täter**. Anders als im Lauterkeitsrecht (vgl. § 8 Abs. 2 UWG) erstreckt sich die Zurechnungsregel des § 14 Abs. 7 MarkenG auch auf Schadensersatzansprüche, sodass der Betriebsinhaber auch auf Schadensersatz für Handlungen seiner Angestellten und Beauftragten haftet. Dritte, die nach der bisherigen Rechtsprechung als Störer an einer Markenverletzung eines anderen mitwirken, haften grundsätzlich nur auf Unterlassung und nicht auf Schadensersatz. Soweit sie nach der Neuausrichtung der Rechtsprechung (vgl. dazu oben Rn. 10) jedoch als Täter wegen der Verletzung einer eigenen Prüfungspflicht einzuordnen sind, kommt grundsätzlich auch eine Schadensersatzhaftung in Betracht.

2. Inhalt

a) Dreifache Schadensberechnung

Grundsätzlich gelten auch für den markenrechtlichen Schadensersatzanspruch die allgemeinen Grundsätze nach den §§ 249ff. BGB, sodass der geschädigte Markeninhaber verlangen kann, so gestellt zu werden, wie er ohne die markenverletzende Handlung des Täters stehen würde. Allerdings zeigen sich dabei – genauso wie bei den anderen geistigen Eigentumsrechten – besondere Schwierigkeiten beim Nachweis eines solchen Schadens. Daher hat die Rechtsprechung schon seit vielen Jahren die sog. *dreifache Schadensberechnung* entwickelt, wonach dem Verletzten grundsätzlich drei verschiedene Berechnungsmethoden zu seiner freien Wahl zur Verfügung stehen. Diese ursprüngliche Rechtsfortbildung ist mittlerweile auch vom Gesetzgeber akzeptiert worden, indem in Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie (vgl. oben Rn. 1) die Berechnungsarten in § 14 Abs. 6 MarkenG aufgenommen worden sind.

Als erstes hat der Verletzte die Möglichkeit, seinen **konkreten Schaden** nach §§ 249ff. BGB, und dabei insbesondere den entgangenen Gewinn nach § 252 BGB, geltend zu machen. Regelmäßig wird dies dem Markeninhaber allerdings nicht möglich sein, da er nicht konkret nachweisen kann, welcher Gewinnausfall gerade

⁶⁹ BGH GRUR 1970, 87 (88) – *Muschi Blix*; GRUR 1960, 186 (188f.) – *Arctos*.

⁷⁰ BGH GRUR 1970, 87 (89) – *Muschi Blix*; GRUR 1960, 186 (188f.) – *Arctos*.

⁷¹ BGH GRUR 1960, 186 (189) – *Arctos*.

⁷² Ingerl/Rohnke, vor §§ 14 bis 19d, Rn. 220.

kausal auf der Rechtsverletzung beruht. Die konkrete Schadensberechnung spielt daher in der Praxis so gut wie keine Rolle.

36 Als zweite Berechnungsmethode kann der Verletzte allerdings auch die **Herausgabe des Verletzergewinns** geltend machen.⁷³ Diese Form der Schadensberechnung ist nunmehr in § 14 Abs. 6 S. 2 MarkenG verankert. Allerdings besteht auch hier ein Kausalitätsproblem insofern, als derjenige Gewinnanteil ermittelt werden müsste, der gerade auf den Kennzeicheneingriff und nicht auf andere Faktoren zurückzuführen ist, während derjenige Anteil, der z.B. auf den Wert und die Qualität der Ware entfällt, dem Verletzer verbleiben müsste.⁷⁴ Jedoch wird den Gerichten ein erheblicher Spielraum durch die Befugnis zur Schadensschätzung nach § 287 ZPO eingeräumt, der es ermöglichen soll, jedenfalls einen Mindestschaden in Form einer gewissen Quote des Verletzergewinns festzusetzen.⁷⁵ Dabei wird auch fingiert, dass der Rechteinhaber ohne die Rechtsverletzung den gleichen Gewinn wie der Verletzer erzielt hätte.⁷⁶ Ein weiteres Problem bei der Berechnung des Verletzergewinns besteht darin, dass der Verletzer häufig eine Kalkulation vorlegt, die so hohe Kosten aufweist, dass kein nennenswerter Gewinn übrig bleibt. Dem ist die Rechtsprechung mittlerweile jedenfalls insoweit entgegengetreten, als grundsätzlich anteilige fixe Gemeinkosten (z.B. Geschäftsraummieten, Geschäftsführergehälter oder Verwaltungskosten) nicht mehr abgezogen werden können, es sei denn, dass der Verletzer ausnahmsweise nachweisen kann, dass die betreffenden Gemeinkosten den schutzrechtsverletzenden Gegenständen unmittelbar zugeordnet werden können.⁷⁷ Wird die markenverletzende Ware in einer *Vertriebskette* abgesetzt (z.B. vom Hersteller über den Großhändler bis zum Einzelhändler), so ist der Verletzte grundsätzlich berechtigt, von *jedem* Verletzer in der Kette die Herausgabe des jeweiligen Gewinns zu verlangen.⁷⁸

37 Die dritte Art der Schadensberechnung ist schließlich die sog. **Lizenzanalogie**. Hier liegt der Gedanke zugrunde, dass der Verletzte wenigstens so gestellt werden soll, als hätte er dem Verletzer die Benutzung des Kennzeichens gegen Zahlung einer marktüblichen Lizenz gestattet, wobei es nicht darauf ankommt, ob der Verletzte ursprünglich bereit gewesen wäre, eine solche Lizenz tatsächlich zu erteilen.⁷⁹ Zu beachten ist, dass es sich dabei allerdings lediglich um eine Form der Schadensberechnung handelt, die nicht zum Abschluss eines Lizenzvertrages führt, sodass die Kennzeichenbenutzung in jedem Falle rechtswidrig bleibt.⁸⁰ Die Berechnung der fiktiven Lizenzgebühr erfolgt üblicherweise als Stücklizenz mit einem prozentualen Lizenzsatz auf den Bruttoerlös.⁸¹ Die Höhe des Lizenzsatzes liegt meistens in der Größenordnung zwischen 1 % und bis zu 5 %, kann aber bei sehr bekannten

⁷³ BGH GRUR 1961, 354 (355 f.) – *Vitasulfal*; GRUR 2001, 329 (331 f.) – *Gemeinkostenanteil* (zum Geschmacksmustergesetz); GRUR 2002, 532 (535) – *Unikatrahmen* (zum Urheberrechtsgesetz).

⁷⁴ BGH GRUR 2006, 419 (420) – *Noblesse*; GRUR 1973, 375 (378) – *Miss Petite*; GRUR 1961, 354 (355) – *Vitasulfal*.

⁷⁵ BGH GRUR 1993, 55 (59) – *Tchibo/Rolux II*; vgl. auch BGH GRUR 2002, 532 (535) – *Unikatrahmen*.

⁷⁶ Vgl. BGH GRUR 2001, 329 (331) – *Gemeinkostenanteil*.

⁷⁷ BGH GRUR 2001, 329 (331) – *Gemeinkostenanteil*.

⁷⁸ BGH GRUR 2009, 856 Rn. 61 – *Tripp-Trapp-Stuhl*.

⁷⁹ BGH GRUR 1966, 375 (377) – *Meßmer-Tee II*; GRUR 1973, 375 (377) – *Miss Petite*; GRUR 2006, 419 (420) – *Noblesse*.

⁸⁰ BGH WRP 2002, 214 (218) – *Spiegel-CD-ROM* (zum Urheberrechtsgesetz); *Ingerl/Rohnke*, vor §§ 14 bis 19d, Rn. 259.

⁸¹ BGH GRUR 2010, 239 Rn. 20 ff. – *BTK*; GRUR 1971, 221 (222) – *Pudelzeichen II*; GRUR 1966, 375 (378) – *Meßmer-Tee II*.

Marken mit überragender Bedeutung für die Absatzchancen (z.B. Merchandising-artikel) auch deutlich darüber liegen.⁸²

b) Marktverwirrungsschaden

Anerkannt ist außerdem, dass neben den soeben genannten drei Schadensberechnungsarten auch ein sog. **Marktverwirrungsschaden** geltend gemacht werden kann.⁸³ Dahinter steht der Gedanke, dass durch die Markenverletzung eine Zuordnungsverwirrung beim Publikum entstanden ist und diese Fehlvorstellung wieder korrigiert werden muss. Die Problematik dieses Schadens besteht allerdings darin, ihn zu beziffern. Art und Umfang der vom Verletzer unter der verletzenden Bezeichnung getätigten Werbung können zwar einen Anknüpfungspunkt für die Schadensschätzung darstellen, doch kann nicht direkt auf die vom Verletzer getätigten Werbeaufwendungen abgestellt werden.⁸⁴ Abgestellt werden kann dagegen auf ein dem Markeninhaber tatsächlich entstandenen Aufwand für eine der Marktverwirrung entgegenwirkende Werbung, soweit sie sich im erforderlichen Rahmen hält und auch wirklich durchgeführt wurde, da rein fiktive Kosten einer solchen Gegenwerbung nicht angesetzt werden können.⁸⁵

VI. Bereicherungsanspruch

Da dem Markeninhaber das Recht aus der Marke ausschließlich zugewiesen ist (§ 14 Abs. 1 MarkenG), kommt schließlich auch ein Anspruch aus **Eingriffskondiktion** gemäß § 812 Abs. 1 S. 1 2. Alt. BGB gegen den Verletzer in Betracht.⁸⁶ Der Anspruch ist dann auf die Herausgabe des Erlangten bzw. dessen objektiven Werts (§ 818 Abs. 2 BGB) gerichtet und bemisst sich dann wiederum nach der üblicherweise zu entrichtenden Lizenzgebühr (vgl. oben Rn. 37), sodass hier eine gewisse Überschneidung mit der dreifachen Schadensberechnung besteht. Eigenständige Bedeutung erlangt dieser Bereicherungsanspruch allerdings insoweit, als er nicht verschuldensabhängig ist und auch noch nach Verjährungseintritt geltend gemacht werden kann, § 20 MarkenG i. V. m. § 852 BGB.

⁸² Vgl. *OLG München* OLG-Report 2001, 283 (284f.: 15 % bei Designer-T-Shirt); *Ingerl/Rohnke*, vor §§ 14 bis 19d, Rn. 269.

⁸³ *BGH GRUR* 1975, 85 (86) – *Clarissa*; *BGH GRUR* 1999, 587 (590) – *Cefallone*.

⁸⁴ *BGH GRUR* 1987, 364 (365) – *Vier-Streifen-Schuh*.

⁸⁵ *BGH GRUR* 1982, 489 (491) – *Korrekturflüssigkeit*.

⁸⁶ Vgl. *BGH GRUR* 1987, 520 (523) – *Chanel Nr. 5 I*.

beck-shop.de

3. Teil. Die Gemeinschaftsmarke

§ 12. Allgemeines

Literatur: *Ann*, Die Europäisierung des Markenrechts, ZEuP 2002, 13; *Bumiller*, Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke in der Europäischen Union, 1997; *Fernández-Novoa*, El Sistema Comunitario de Marcas, 1995; *Hackbarth*, Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht, 1993; *Hartmann*, Die Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren, 2009; *Hopf*, Internationale Zuständigkeit und Kognitionsbefugnis bei der Verletzung von Gemeinschaftsmarken und -geschmacksmustern, MarkenR 2012, 229; *Ingerl*, Die Gemeinschaftsmarke, 1996; *H. Jung*, Gemeinschaftsmarke und Rechtsschutz, FS Everling, 1995, S. 611; *Knaak*, Grundzüge des Gemeinschaftsmarkenrechts und Unterschiede zum nationalen Markenrecht, GRUR Int. 2001, 665; *ders.*, Die Durchsetzung der Rechte aus der Gemeinschaftsmarke, GRUR 2001, 376; *ders.*, Schranken der Einheitlichkeit im Gemeinschaftsmarkenrecht nach „Chronopost“ und „Pago“, FS Bornkamm, 2014, S. 587; *Lenk*, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, 2013; *v. Mühlendahl*, Das künftige Markenrecht der EG, GRUR Int. 1989, 533; *ders.*, Das neue Markenrecht der EU, FS 100 Jahre Markenamt, 1994, S. 215; *ders./Ohlgart*, Die Gemeinschaftsmarke, 1998; *Pagenberg*, Das Widerspruchsverfahren der Gemeinschaftsmarke, GRUR 1998, 288; *Pennekamp*, Verbraucherverständnis und Markttöffnung in Europa: Zur territorialen Reichweite des Unterlassungsanspruchs nach Art. 9 Abs. 1 S. 2 lit. b) GMV im Falle regional verschiedener Verwechslungsgefahr, 2010; *Pohlmann*, Verfahrensrecht der Gemeinschaftsmarke, 2012; *Reinartz*, Die Seniorität im Gemeinschaftsmarkenrecht, ihre Folgen und ihre Entwicklung, GRUR Int. 2012, 493; *Ruess/Obex*, Rechtserhaltende Benutzung einer Gemeinschaftsmarke nach der Entscheidung ONEL ./ OMEL – von rechtlichen und wirtschaftlichen Realitäten, MarkenR 2013, 101; *Schaper*, Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke, 2006; *Schricker/Bastian/Knaak*, Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten, 2006; *Schulte-Beckhausen*, Die gerichtliche Durchsetzung von Ansprüchen wegen Verletzung der Gemeinschaftsmarke, WRP 1999, 300; *Seidl*, Die Gemeinschaftsmarke abseits der autonomen Regelungen, 2011; *Slopek/Fritzsche*, Die ernsthafte Markenbenutzung „in der Gemeinschaft“, MarkenR 2012, 360; *Sosnitza*, Reichweite und Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs im Recht der Gemeinschaftsmarke, MarkenR 2011, 193; *ders.*, Der Grundsatz der Einheitlichkeit im Verletzungsverfahren der Gemeinschaftsmarke, GRUR 2011, 465; *ders.*, Erwerb und Erhalt von Gemeinschaftsmarken, GRUR 2013, 105; *Tilman*, Gemeinschaftsmarke und Internationales Privatrecht, GRUR Int. 2001, 673; *Wichard*, Europäisches Markenrecht zwischen Territorialität und Binnenmarkt, ZEuP 2002, 22.

I. Entstehungsgeschichte

Das Markenrecht ist, genauso wie die anderen geistigen Eigentumsrechte, vom **1 Territorialitätsprinzip** geprägt, wonach sich die Rechtswirkungen auf das Gebiet des jeweiligen Schutzstaates beschränken. Um die sich daraus ergebenden Beschränkungen für den freien Warenverkehr abzubauen und das Ziel eines Gemeinsamen Marktes verwirklichen zu können, setzten schon früh Bestrebungen ein, auch das Markenrecht in Europa anzugleichen.¹ Nachdem man ursprünglich vor hatte, die Harmonisierung durch ein völkerrechtliches Übereinkommen herbeizuführen, änderte man Mitte der 1970er Jahre die Strategie, indem man nun einerseits auf die Angleichung der nationalen Markenrecht über eine Richtlinie und zugleich die Schaffung eines autonomen einheitlichen Rechts auf dem Verordnungswege anstrebte. Während die Harmonisierungsrichtlinie² bereits am 21.12.1988 verabschiedet werden konnte (vgl. oben § 1 Rn. 8), verzögerte sich der Erlass der Verordnung

¹ Vgl. zur Entwicklung näher Ekey/Klippel/v. Kapff, Art. 1 GMV, Rn. 1 ff. m. w. N.

² Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marke, ABl. Nr. L 240, S. 1.

wegen politischer Differenzen vor allem über die Frage des Amtssitzes und der Amtssprachen.

- 2 So konnte erst am 20.12.1993 die **Verordnung (EG) Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke**³ (GMVO) verabschiedet werden und trat am 15.3.1994 in Kraft (Art. 143 Abs. 1 GMVO). Sie wurde zur Anpassung an das TRIPS-Abkommen geringfügig geändert⁴ und schließlich als Verordnung (EG) Nr. 207/2009 neu bekannt gemacht.⁵ Die GMVO wird ergänzt durch eine Durchführungsverordnung⁶ und eine Gebührenverordnung.⁷
- 3 Wie jede Verordnung gilt auch die GMVO unmittelbar in jedem Mitgliedstaat ohne dass es einer Umsetzung bedarf (Art. 288 S. 2 AEUV). Die §§ 125a bis 125i MarkenG dienen daher nicht der Umsetzung der GMVO, sondern lediglich der Verzahnung der Gemeinschaftsmarke mit dem deutschen Markenrecht. Für die Gemeinschaftsmarke zuständig ist das **Harmonisierungsamt** für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), kurz: **HABM**, mit Sitz in Alicante (Art. 2 GMVO). Seit das HABM am 1. April 1996 seine Tätigkeit aufgenommen hat, sind die Anmeldezahlen stetig gestiegen. Im Jahre 2009 wurden über 88000 Gemeinschaftsmarken angemeldet und der Gesamtbestand an registrierten Gemeinschaftsmarken betrug 620000. Im Jahr 2013 waren es schon über 114000 Neuanmeldungen bei einem Gesamtbestand von fast 767000 Marken. Das Gemeinschaftsmarkensystem hat sich damit schnell etabliert und hat erhebliche Bedeutung erlangt. In der anstehenden **Reform** des europäischen Markenrechts (§ 1 Rn. 10) soll die Gemeinschaftsmarke in Unionsmarke („European Union trade mark“) umbenannt werden.

II. Grundsätze des Gemeinschaftsmarkenrechts

- 4 Das Recht der Gemeinschaftsmarke wird vor allem durch vier Grundprinzipien geprägt, die an vielen Stellen der GMVO zum Ausdruck kommen. Dabei handelt es sich um die Grundsätze der Autonomie, der Einheitlichkeit, der Koexistenz und der Permeabilität.

1. Grundsatz der Autonomie

- 5 Das Prinzip der Autonomie besagt, dass das Recht der Gemeinschaftsmarke ein autonomes gemeinschaftsrechtliches System darstellt, das vom jeweiligen nationalen Recht **unabhängig** ist.⁸ Dementsprechend regelt die GMVO eigenständig die Entstehung, den Inhalt sowie den Umfang und das Erlöschen der Rechte an einer Gemeinschaftsmarke. Zugleich folgt aus dem Grundsatz der Autonomie, dass nationale Vorschriften nur dann auf Gemeinschaftsmarken angewendet werden kön-

³ Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke, ABl. Nr. L 11 vom 14.1.1994, S. 1.

⁴ Verordnung Nr. 3288/94 (EG) des Rates vom 22.12.1994, ABl. Nr. L 349 vom 31.12.1994, S. 83.

⁵ Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 26.2.2009, ABl. Nr. L 78 vom 24.3.2009, S. 1.

⁶ Verordnung Nr. 2868/95 (EG) der Kommission vom 13.12.1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (EG) des Rates über die Gemeinschaftsmarke, ABl. Nr. L 303 vom 15.12.1995, S. 1.

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

⁸ *EuGH* GRUR Int. 2014, 952 Tz. 55 – *Peek & Cloppenburg*; *EuG* GRUR 2006, 498 Tz. 30 – *Weisse Seiten*; GRUR Int. 2002, 600 Tz. 53 – *ELLOS*; näher dazu Eisenführ/Schennen/Schennen, Art. 1 Rn. 15 ff.